



# Office de la propriété intellectuelle du Canada

## **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence** : 2022 COMC 247

**Date de la décision** : 2022-12-06

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

## **DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45**

**Partie requérante** : Wenbo Zhang

**Propriétaire inscrite** : Avago Technologies International Sales PTE. Limited

**Enregistrement** : LMC542,922 pour BROADCOM

### **INTRODUCTION**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), à l'égard de l'enregistrement n° LMC542,922 pour la marque de commerce BROADCOM (la Marque) est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants (les Produits) : [TRADUCTION]

Matériel informatique et logiciels pour exploitation numérique avec des signaux dans un système de réseaux pour récupérer l'information représentée par ces signaux et pour récupérer et décoder l'information vidéo et audio des signaux transmis par un satellite

de diffusion directe; manuels d'instruction et de l'utilisateur ayant trait au matériel informatique et aux logiciels.

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu.

### **LA PROCÉDURE**

[3] Le 13 mai 2021, à la demande Wenbo Zhang (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la propriétaire inscrite de la Marque, Avago Technologies International Sales PTE. Limited (la Propriétaire).

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des Produits si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 13 mai 2018 au 13 mai 2021 (la Période pertinente).

[5] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) de la Loi comme suit :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6] En l'absence d'emploi, l'enregistrement est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales [article 45(3) de la Loi].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit d'Amanda Swaim, souscrit le 7 décembre 2021, auquel étaient jointes les Pièces A à C.

[8] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

## **LA PREUVE**

[9] M<sup>me</sup> Amanda Swaim est l'avocate principale en propriété intellectuelle de la Propriétaire. Elle a accès à tous les registres de la société de la Propriétaire et connaît bien l'histoire, les ventes et la commercialisation des produits et services de la Propriétaire.

[10] M<sup>me</sup> Swaim déclare que la Propriétaire, une filiale de Broadcom Inc. est un fournisseur de matériel, de logiciels, de sécurité d'entreprise et de réseau et de semi-conducteurs (y compris des circuits intégrés, des puces et des commutateurs) sur les marchés canadiens et mondiaux.

[11] M<sup>me</sup> Swaim affirme que la Marque a été employée au Canada au cours de la période pertinente dans la pratique normale du commerce en liaison avec les Produits par la Propriétaire et/ou ses filiales et/ou ses sociétés affiliées.

[12] M<sup>me</sup> Swaim explique que les circuits intégrés, également appelés « puces », sont construits à partir d'un matériau semi-conducteur et englobent à la fois des composants matériels et logiciels, et que les commutateurs sont un type de circuit intégré ou de puce. Elle explique également que les produits « Matériel informatique et logiciels pour exploitation numérique avec des signaux dans un système de réseaux pour récupérer l'information représentée par ces signaux et pour récupérer et décoder l'information vidéo et audio des signaux transmis par un satellite de diffusion directe » (les Produits informatiques) sont un type spécifique de circuit intégré.

[13] M<sup>me</sup> Swaim fournit, en tant que Pièce A, des images représentatives de la manière dont la Marque était affichée en liaison avec les Produits au Canada pendant la Période pertinente.

[14] La Pièce A est composée de fiches de produits pour divers puces et commutateurs. Les fiches de produits contiennent des images des puces et des commutateurs, sur certains desquels la Marque est visible.

[15] M<sup>me</sup> Swaim fournit, en tant que Pièce B, des images représentatives de la manière dont la Marque a été affichée en liaison avec « manuels d'instruction et de l'utilisateur ayant trait au matériel informatique et aux logiciels » (les Manuels) au Canada au cours de la Période pertinente. Elle explique que les Manuels ont été vendus et fournis aux clients lorsqu'ils ont acheté les Produits informatiques et que le coût des Manuels a été inclus dans le coût des Produits informatiques.

[16] La Pièce B est composée de parties de deux guides de l'utilisateur, l'un pour les adaptateurs de stockage et l'autre pour un adaptateur de commutateur (qui fait référence aux instructions d'installation du matériel et à l'opération de téléchargement du micrologiciel), qui affichent tous deux la Marque.

[17] M<sup>me</sup> Swaim affirme que les Produits arborant la Marque ont été vendus au cours de la période pertinente à de nombreux clients au Canada, tels que Nokia Canada Inc.

[18] M<sup>me</sup> Swaim fournit, en tant que Pièce C, des copies représentatives de factures et de fiches de données connexes attestant des ventes de Produits au Canada par la Propriétaire au cours de la Période pertinente.

[19] La Pièce C comprend les fiches de données et les factures suivantes (chaque facture provient de la Propriétaire, est adressée à Nokia Canada Inc. à Kanata, en Ontario et est datée de la Période pertinente) : [TRADUCTION]

- a. Fiche de données pour le BCM88790 (avec une image du produit affichant la Marque) et cinq factures pour la vente du BCM88790;
- b. Fiche de données pour le BCM5345X et une facture pour la vente du BCM5345X;
- c. Fiche de données pour le BCM88790 (avec une image du produit affichant la Marque) et deux factures pour la vente du BCM88790;
- d. Fiche de données pour le BCM81356 et cinq factures pour la vente du BCM81356; et,
- e. Fiche de données pour le BCM81724 et deux factures pour la vente du BCM81724.

[20] Chaque fiche de données dans la Pièce C affiche la Marque.

### **ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION**

[21] Le but de l'article 45 de la Loi consiste à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, la preuve n'a pas à être parfaite; en effet, la Propriétaire doit seulement présenter une preuve prima facie d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Le fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184].

[22] Compte tenu de la nature technique des produits présentés dans les pièces et de la nature spécifique des Produits informatiques, il aurait été utile que la Propriétaire explique davantage la corrélation entre ces produits et les Produits informatiques. Cela étant dit, bien qu'il n'appartienne pas au registraire de conjecturer sur le genre de produits visés par l'enregistrement [*Fraser Milner Casgrain LLP c Fabric Life Ltd*, 2014 COMC 135], la preuve fournie permet raisonnablement de tirer des inférences [*Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen*, 2005 CAF 64].

[23] Compte tenu du témoignage de M<sup>me</sup> Swaim, en particulier de son explication de la nature des circuits intégrés, je suis convaincu que les produits présentés dans les pièces correspondent aux Produits.

[24] En outre, je suis convaincu, sur la base des factures de la Pièce C, que les produits (comprenant à la fois les Produits informatiques et les Manuels) ont été vendus au Canada dans la pratique normale du commerce pendant la Période pertinente. De plus, je suis convaincu, sur la base des images contenues dans les pièces, que, lorsque les Produits ont été vendus, la Marque était affichée sur les Produits eux-mêmes.

[25] Par conséquent, je suis convaincu que la Marque a été employée au Canada par la Propriétaire en liaison avec les Produits au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

## **DÉCISION**

[26] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera maintenu.

---

Robert A. MacDonald  
Membre  
Commission des oppositions des  
marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du  
Canada

Traduction certifiée conforme  
Hortense Ngo  
Le français est conforme aux WCAG.

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** Aucune audience n'a été tenue

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour la Partie requérante :** Bayo Odutola (OLLIP P.C.)

**Pour la Propriétaire inscrite :** Amy Croll (Origins IP)