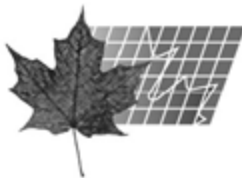


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 81

Date de la décision : 2020-06-30

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

iboss, Inc.

Partie requérante

et

Waystream AB

Propriétaire inscrite

LMC813,115 pour IBOS

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 2 mai 2017, à la demande de *iboss, Inc.* (la Partie requérante), la registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à *Waystream AB* (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC813,115 pour la marque de commerce *IBOS* (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour l’emploi en liaison avec les produits suivants :

Appareils électriques de fourniture et de commande de réseaux à large bande, d’installations réseaux ainsi que d’appareils et d’installations de communication, notamment matériel informatique, logiciels pour la fourniture et la commande de réseaux à large bande, routeurs, commutateurs réseaux et équipement de réception de

télévision par câble; matériel informatif téléchargeable, notamment manuels, guides et matériel de test dans le domaine des communications réseaux ainsi que de la gestion, de l'exploitation et de l'utilisation des réseaux locaux, étendus et mondiaux, et des systèmes de câblodistribution; interfaces d'interconnexion d'ordinateurs; matériel informatique doté de fonctions de sécurité réseau, notamment coupe-feu, cryptage de données et interopérabilité avec des protocoles de sécurité réseau; logiciels et matériel informatique pour relier, gérer, protéger et faire fonctionner les réseaux locaux et étendus; commutateurs réseaux et routeurs; décodeurs de télévision par câble; logiciels et matériel informatique pour utilisation avec les décodeurs de télévision par câble, notamment pour la fourniture et la commande de ces décodeurs; logiciels et matériel informatique pour la fourniture et la commande de services Internet à large bande; cartes réseau; câbles de connexion informatique et adaptateurs de réseaux informatiques; câble en fibre optique, câble d'alimentation, câble coaxial; fibre optique; fils de cavaliers, fils d'accès de cavaliers, pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être conservé seulement en lien aux « logiciels pour relier, gérer, protéger et faire fonctionner les réseaux locaux et étendus ».

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des produits visés par l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise 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 établir l'emploi s'étend du 2 mai 2014 au 2 mai 2017.

[5] La définition pertinente de l'emploi pour les marchandises énumérées à l'article 4 de la Loi est la suivante :

4(1) 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] Il est bien établi que les simples déclarations selon lesquelles une marque de commerce est employée ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc*, 1980, 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu

élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) (*John Labatt*)].

[7] En réponse à l'avis de la registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de Mats Öberg, le premier dirigeant de la Propriétaire, souscrit le 28 novembre 2017. Les deux parties ont déposé des représentations écrites et ont été représentées à l'audience.

PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] M. Öberg affirme que la Marque appartenait à PacketFront International AB, puis à PacketFront Network Products AB, et a été attribuée à la Propriétaire le 5 octobre 2015. Il explique que la Propriétaire est une entreprise suédoise qui fournit des produits et des services pour la réseautique informatique et la communication de données, y compris divers types de matériel et de logiciel. Les produits matériels de la Propriétaire sont utilisés au moyen du système d'exploitation ou du micrologiciel propriétaire de la Propriétaire nommé iBOS.

[9] M. Öberg affirme que la Marque a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec la vente des produits visés par l'enregistrement au Canada à des clients canadiens, puisqu'elle était présentée directement sur les produits de la Propriétaire, l'emballage des produits ou les documents imprimés comme les guides d'utilisateur, les manuels d'instructions ou les fiches de données techniques qui accompagnaient les produits visés par l'enregistrement au moment de la vente. En particulier, il confirme que la Marque [TRADUCTION] « a été présentée sur des produits ou des documents imprimés (comme des fiches de données, des guides d'utilisateur et des manuels d'instructions) qui accompagnaient les Produits de matériel informatique de Waystream et a été vue par nos clients lors de leur vente au Canada », y compris chaque produit non logiciel inscrit dans l'enregistrement. À titre d'appui, il joint les pièces suivantes :

- Pièce 4 : une fiche de données pour un routeur Ethernet ASR6000, laquelle, selon ses affirmations, était distribuée en liaison avec ce routeur au Canada au cours de la période pertinente. La seule apparence de la Marque dans le document est dans un tableau intitulé « Order items »; je remarque que ce tableau indique « iBOS included » dans les spécifications techniques pour un produit appelé « ASR6026-AC », que l'on indique faire partie de la « ASR6000 family ».
- Pièce 5 : des fiches de données pour un autre routeur, lesquelles mentionnent à plusieurs reprises le système d'exploitation iBOS.
- Pièces 6 et 7 : un guide d'utilisateur et un manuel d'installation, respectivement, pour le routeur montré à la Pièce 4. M. Öberg affirme que ces documents étaient fournis avec le système aux clients au Canada au cours de la période pertinente. Il y a de nombreuses mentions dans l'ensemble des deux documents du système d'exploitation iBOS du produit; je remarque que le mot « iBOS » est présent au moins six fois dans le document de treize pages joint à titre de Pièce 6 et au moins 30 fois dans le document de 38 pages joint à titre de Pièce 7. De plus, les premières pages de la Pièce 6 et de la Pièce 7 indiquent que iBOS est une marque de commerce déposée de la Propriétaire.
- Pièce 8 : une copie de l'interface graphique utilisateur qui aurait apparu sur les écrans d'ordinateur des utilisateurs au cours de l'installation, de la configuration et de l'utilisation du routeur montré à la Pièce 4. La première ligne de cette interface utilisateur indique « Intelligent Broadband Operating System (iBOS) ».

[10] M. Öberg affirme que ces pièces sont représentatives de la façon dont la Marque était présentée sur les [TRADUCTION] « produits [de la Propriétaire], l'emballage des produits et les documents imprimés (comme les fiches de données, les guides d'utilisateur et les manuels d'instructions) qui accompagnaient les produits [de la Propriétaire] et qui ont été vus par nos clients lors de leur vente au Canada au cours de la période pertinente » pour tous les produits matériels visés par l'enregistrement. Je remarque que les images des deux routeurs sont présentes dans l'ensemble des documents et que la Marque n'est pas arborée sur les routeurs eux-mêmes. Aucune image de l'emballage des produits n'est fournie dans les documents.

[11] En ce qui a trait au guide d'utilisateur et au manuel d'instructions joints à titre de Pièces 6 et 7, respectivement, M. Öberg affirme qu'en plus d'être fournis aux clients au moment de leur vente, de tels documents étaient [TRADUCTION] « autrement disponibles au téléchargement pour ceux qui avaient acheté de tels systèmes » et sont représentatifs de la façon dont la Marque était présentée en liaison avec les produits visés par l'enregistrement « matériel informatique téléchargeable, nommément manuels, guides et matériel de test dans le domaine des communications réseaux ainsi que de la gestion, de l'exploitation et de l'utilisation des réseaux

locaux, étendus et mondiaux, et des systèmes de câblodistribution » au Canada au cours de la période pertinente.

[12] À titre de Pièces 9 et 10, respectivement. M. Öberg joint une feuille de calcul et des factures montrant les ventes des routeurs ASR6000 à un client canadien au cours de la période pertinente. La Marque ne figure pas sur ces documents. Je remarque que l'article indiqué par « ASR6026-AC », défini dans les Pièces 4 et 7 comme l'un des routeurs de la série ASR6000, a un prix supérieur à 2 000 \$ US et que l'achat total dépasse 16 000 \$. M. Öberg affirme que le routeur comprend le matériel informatique et le logiciel, y compris le système d'exploitation iBOS, comme l'indiquent les Pièces 4 à 8. Il affirme que les Pièces fournies visent à être [TRADUCTION] « représentatives et illustratives » de l'emploi par la Propriétaire de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au Canada au cours de la période pertinente.

ANALYSE

[13] La Partie requérante observe que la preuve de la Propriétaire montre que la Marque n'est pas employée comme une marque de commerce en liaison avec l'un des produits visés par l'enregistrement et qu'elle ne démontre pas que la Marque était liée avec les produits visés par l'enregistrement au moment du transfert. Chaque observation sera considérée à tour de rôle.

Emploi en liaison avec les produits visés par l'enregistrement

[14] La Partie requérante observe que la Marque est seulement employée dans les documents fournis à titre de preuve pour décrire le système d'exploitation utilisé par certains des dispositifs de la Propriétaire et que sa présentation d'une telle manière devrait être considérée comme un sigle descriptif plutôt qu'une marque de commerce, puisqu'elle signifie « Intelligent Broadband Operating System ». Sur ce point, je remarque qu'il est bien établi que les procédures en vertu de l'article 45 ne visent pas à déterminer les droits de fond comme la propriété, le caractère distinctif, le caractère descriptif ou l'abandon d'une marque de commerce déposée [voir *United Grain Growers Ltd c Lang Michener*, 2001 CAF 66 (United Grain Growers); *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst)]. Dans *United Grain Growers*, au para 14, la Cour d'appel fédérale a écrit ce qui suit :

Il n'y a rien dans l'article 45 qui demande au registraire de réexaminer la question de savoir si la marque de commerce déposée est employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises. Aux termes de l'article 45, le seul devoir du registraire est plutôt de déterminer, à l'égard des marchandises que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce, telle qu'elle se trouve dans le registre, a été employée dans les trois ans précédant l'avis.

[15] Par conséquent, je ne peux pas tenir compte des arguments de la Partie requérante quant à savoir si la Marque est employée à titre de sigle descriptif.

[16] La Partie requérante observe également que le nom d'un logiciel dans un guide ou un manuel pour un produit physique ne constitue pas l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec ce produit physique et fournit l'exemple d'un ordinateur MacBook qui contient le programme iTunes, mais n'est pas un ordinateur iTunes. Plutôt, la Partie requérante observe que la preuve de la Propriétaire pourrait, dans le meilleur des cas, appuyer l'emploi en liaison avec le système d'exploitation, toutefois, puisque les produits visés par l'enregistrement ne comprennent pas les systèmes d'exploitation, la Partie requérante observe que la preuve de la Propriétaire ne peut pas appuyer l'emploi en liaison avec un quelconque produit visé par l'enregistrement.

[17] Bien que les routeurs montrés à titre preuve comprennent des composants de matériel et de logiciel, la preuve indique clairement que la Marque est employée seulement en liaison avec l'élément logiciel de ces produits, puisque iBOS est le nom du système d'exploitation préchargé utilisé par les routeurs. Je remarque également que dans *Altos, Re* (2003), 30 CPR (4th) 562 (*Altos*), sur lequel s'appuie la Propriétaire pour la proposition que l'avis de liaison peut être établi lorsqu'une marque de commerce figure sur un guide ou manuel vu par les acheteurs d'un logiciel préchargé au moment du transfert, la registraire a fait une distinction entre l'emploi en liaison avec les éléments de matériel et de logiciel préchargé d'un produit intégré comportant les deux. Dans cette affaire, comme dans l'espèce, le matériel informatique et le logiciel étaient différenciés dans l'enregistrement et l'emploi en liaison avec l'élément de matériel n'avait pas été considéré comme suffisant pour maintenir l'emploi en liaison avec l'élément de logiciel [voir *Altos*, aux para 7 et 8].

[18] Par conséquent, je suis d'accord avec la Partie requérante que la preuve de la Propriétaire démontre l'emploi de la Marque en liaison avec le système d'exploitation seulement, toutefois je ne suis pas d'accord avec l'affirmation de la Partie requérante qu'un tel produit ne peut être

associé avec aucun des produits visés par l'enregistrement. À cet égard, la Propriétaire affirme que sa preuve d'emploi en liaison avec le système d'exploitation de routeur établit l'emploi en liaison avec les produits visés par l'enregistrement suivants :

- Appareils électriques de fourniture et de commande de réseaux à large bande, d'installations réseaux ainsi que d'appareils et d'installations de communication, notamment matériel informatique, logiciels pour la fourniture et la commande de réseaux à large bande, routeurs, commutateurs réseaux et équipement de réception de télévision par câble;
- interfaces d'interconnexion d'ordinateurs;
- matériel informatique doté de fonctions de sécurité réseau, notamment coupe-feu, cryptage de données et interopérabilité avec des protocoles de sécurité réseau;
- logiciels et matériel informatique pour relier, gérer, protéger et faire fonctionner les réseaux locaux et étendus;
- commutateurs réseaux et routeurs.

[19] Cependant, il est bien établi que l'emploi démontré par rapport à un produit en particulier ne peut pas servir à maintenir plusieurs produits dans un enregistrement; ayant fait la distinction entre des produits particuliers dans l'enregistrement, la Propriétaire avait l'obligation de fournir la preuve concernant chacun des produits indiqués en conséquence [conformément à *John Labatt*]. Gardant ce principe à l'esprit, je constate que le système d'exploitation appuyé par la preuve correspond le plus avec le produit visé par l'enregistrement « logiciels [...] pour relier, gérer, protéger et faire fonctionner les réseaux locaux et étendus », puisque les autres produits visés par l'enregistrement semblent principalement renvoyer à du matériel informatique.

[20] Bien que la Partie requérante observe que la preuve de la Propriétaire soit ambiguë quant aux produits qui étaient vendus au cours de la période pertinente, M. Öberg est clair que l'un des articles indiqués sur la facture de la Pièce 10 est le routeur ASR6026-AC montré aux Pièces 4, 6 et 7. Puisque la facture montre les ventes du routeur au Canada au cours de la période pertinente, et que la preuve, y compris la fiche de données à la Pièce 4, indique que le système d'exploitation iBOS était préchargé sur ce routeur, je suis convaincu que la Propriétaire a établi le transfert du système d'exploitation au cours de la période pertinente. Avec cette conclusion, je tiens compte du fait que rien dans la Loi n'exige qu'une marque de commerce soit employée en liaison avec un produit « autonome »; l'emploi dans le sens de la Loi peut être établi lorsqu'une

Marque est employée en liaison avec un élément d'un produit complet [voir *Gowling, Strathy & Henderson c Tundra Knitwear Ltd* (2001), 13 CPR (4th) 559, au para 7; *Gowling WLG (Canada) LLP c Pelican International Inc*, 2016 COMC 144, aux para 16 à 18; *Altos*, au para 13].

[21] La Propriétaire affirme également que sa preuve établit l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement « matériel informatique téléchargeable, notamment manuels, guides et matériel de test dans le domaine des communications réseaux ainsi que de la gestion, de l'exploitation et de l'utilisation des réseaux locaux, étendus et mondiaux, et des systèmes de câblodistribution ». Cependant, M. Öberg affirme seulement que le guide d'utilisateur et le manuel d'information fournis à titre de preuve étaient fournis au moment de la vente des routeurs susmentionnés ou étaient [TRADUCTION] « autrement disponibles au téléchargement pour ceux qui avaient acheté de tels systèmes ». Puisque M. Öberg indique clairement que les guides et manuels fournis à titre de preuve sont des [TRADUCTION] « documents imprimés », ils ne peuvent pas être considérés comme du « matériel informatique téléchargeable ». De plus, la déclaration de M. Öberg que les documents étaient [TRADUCTION] « disponibles au téléchargement » n'établit pas que de tels documents étaient transférés dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente [voir, par exemple, *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Cleaner's Supply Inc*, 2012 COMC 211, au para 13; *Davis LLP c Office of the Commissioner of Baseball*, 2015 COMC 107, au para 9]. Par conséquent, je ne peux conclure que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec ces produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[22] En ce qui a trait aux autres produits, la Propriétaire affirme que, puisque tous les produits visés par l'enregistrement sont étroitement associés au matériel informatique, aux logiciels, aux systèmes de tels matériel et logiciel, au matériel informatique connexe, on peut en déduire des ventes représentatives montrées dans l'affidavit de M. Öberg que la Marque a été employée en liaison avec tous les produits visés par l'enregistrement, citant *Saks & Co c Canada (Registraire des Marques de Commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1^{re} inst) (*Saks*); *Sukul (Re)*, 2011 COMC 35, au para 6; et *Matthew S George c Dr's Own, Inc*, 2018 COMC 147, aux para 71 et 72 (*Dr's Own*).

[23] Bien qu'un nombre exagéré d'éléments de preuve ne soit pas requis et qu'une preuve représentative puisse être fournie dans les procédures en vertu de l'article 12, le propriétaire inscrit doit tout de même établir une preuve *prima facie* d'emploi de la marque de commerce en liaison avec *chacun* des produits indiqués dans l'enregistrement [*John Labatt*; voir également *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184]. Autrement dit, la registraire doit être en mesure de « se fonder sur une inférence tirée de faits établis plutôt que sur de la spéculation » pour combler chaque élément requis par la Loi [*Diamant Elinor*, au para 11; voir également *Smart & Biggar c Curb*, 2009 CF 47]. Je souligne que dans *Dr's Own*, cité par la Propriétaire lors des représentations orales, la registraire a observé que l'applicabilité du principe de *Saks* « dépend du niveau de détail qu'un propriétaire inscrit fournit et de la clarté de son explication de la preuve représentative »; de plus, puisque la preuve dans cette affaire ne comprenait ni facture ni image de certains produits visés par l'enregistrement, il n'y avait aucun fait qui permettait à la registraire de conclure que tous les produits visés par l'enregistrement étaient vendus au cours de la période pertinente (voir *Dr's Own*, aux para 71 à 74). Dans le même ordre d'idées, dans l'absence d'une preuve claire démontrant que les produits autres que les routeurs susmentionnés étaient vendus au cours de la période pertinente, il n'y a aucun fait qui me permet de conclure que la Propriétaire a vendu chacun des produits visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente au-delà des produits de logiciel mentionnés ci-dessus.

Liaison avec les produits au moment du transfert

[24] Abordant la question quant à savoir si la preuve de la Propriétaire démontre l'avis de liaison requis entre la Marque et les produits visés par l'enregistrement mentionnés ci-dessus au moment du transfert, je remarque que, en ce qui a trait aux produits comme des logiciels, il existe des difficultés inhérentes à la liaison d'une marque de commerce avec un produit qui n'est pas un objet physique. Par conséquent, l'avis de liaison entre une marque de commerce et un logiciel a été accepté lorsque la marque de commerce figurait dans un contrat de licence que les acheteurs doivent lire avant de charger le logiciel, ainsi que lorsqu'elle était affichée à l'écran au moment du chargement [voir *BMB Compuscience Canada Ltd c Bramalea Ltd* (1988), 22 CPR (3d) 561 (CF 1^{re} inst); *Clark Wilson LLP c Genesistems, Inc*, 2014 COMC 64; et *Fasken Martineau DuMoulin LLP c Open Solutions DTS Inc*, 2013 COMC 68]. D'autres exemples comportaient la présence d'une marque de commerce dans des manuels de formation présentés aux

consommateurs avant et après le transfert du logiciel [*Gowling Lafleur Henderson c IBM Canada Limited* (2004), 38 CPR (4d) 475 (COMC); *Altos*, au para 11]. Malgré tout, la preuve doit démontrer que la marque de commerce était en liaison avec les produits au moment du transfert [voir *Heenan Blaikie LLP c AlphaGlobal-IT Inc*, 2012 COMC 166].

[25] Dans l'espèce, la Partie requérante observe que, malgré les déclarations de M. Öberg que la Marque figurait sur les produits et leur emballage et sur les documents vus par les acheteurs au moment du transfert, les images du produit de la Propriétaire fournies à titre de preuve n'arboient pas la Marque. Par conséquent, la Partie requérante affirme que la déclaration de M. Öberg que la Marque figure sur les produits et leurs emballages est [TRADUCTION] « de toute évidence fausse et mine la crédibilité de la preuve », remettant ainsi en question sa déclaration que les clients auraient vu le matériel informatif avant et au moment du transfert des routeurs. Je remarque que, en l'absence d'une preuve contraire, il convient d'admettre sans réserve les déclarations faites sous serment par un déposant et d'accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc*, 2018 COMC 79, au para 25]. Cela étant dit, je suis d'accord avec la Partie requérante que les images des produits de la Propriétaire fournies à titre de preuve n'appuient pas la déclaration de M. Öberg que la Marque figurait sur les produits ou leurs emballages; même si je devais accepter que la Marque figurait sur certains des produits, je n'ai aucun moyen de déterminer lequel des produits visés par l'enregistrement aurait arboré la Marque d'une telle façon.

[26] Cependant, je ne suis pas prêt à conclure que de telles déclarations minent la crédibilité de M. Öberg. Par conséquent, j'accepte ses déclarations faites sous serment que les fiches de données, les guides d'utilisateur et les manuels d'instructions auraient été vus par les clients de la Propriétaire au moment du transfert, particulièrement compte tenu du fait que les routeurs sont des articles dispendieux qui seraient probablement soigneusement étudiés par les acheteurs potentiels [voir *Altos*, au para 12]. Par conséquent, selon les déclarations faites sous serment de M. Öberg, j'accepte que les acheteurs aient vu les fiches de données, les guides d'utilisateur et les manuels d'instructions avant le transfert des produits et au moment où il a eu lieu.

[27] Lors de l'audience, la Partie requérante a affirmé que les affaires relatives aux logiciels énumérés ci-dessus peuvent se distinguer de l'espèce, puisque la Marque ne figure pas en évidence sur les documents qui accompagnent les produits, mais figure plutôt de façon sporadique dans les documents, alors que d'autres marques de commerce sont présentées beaucoup plus en évidence. Par conséquent, selon la Partie requérante, un client ne conclurait pas à l'avis de liaison requis entre la Marque et les produits visés par l'enregistrement, même si ce client voyait le matériel informatif avant et au moment du transfert, contrairement aux affaires relatives aux logiciels citées ci-dessus. En particulier, en ce qui a trait à l'affaire *Altos* sur laquelle s'appuie la Propriétaire, la Partie requérante remarque que la marque de commerce figure « sur » le manuel d'instruction dans cette affaire, alors qu'elle figure « dans » le manuel dans l'espèce. Cependant, je ne suis pas prêt à faire une telle distinction. Bien qu'il soit vrai que la Marque ne figure pas autant en évidence que les autres marques de commerce dans les documents, il n'y a rien pour empêcher que plusieurs marques de commerce soient employées en même temps [*AW Allen Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst)]. Dans l'espèce, je suis convaincu qu'un acheteur potentiel conclurait à l'avis de liaison requis entre la marque et le système d'exploitation, compte tenu de la fréquence à laquelle la Marque figure dans l'ensemble des documents et du fait qu'un tel acheteur étudierait probablement soigneusement de tels documents avant l'achat, comme il a été susmentionné.

[28] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement « logiciels pour relier, gérer, protéger et faire fonctionner les réseaux locaux et étendus » dans le sens des articles 4 et 45 de la Loi. Je ne suis pas convaincu que le Propriétaire a établi l'emploi en liaison avec tout autre produit visé par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Je suis d'accord avec la Partie requérante qu'il n'y a eu aucune preuve de circonstances spéciales qui excuseraient l'absence de l'emploi de la Marque en liaison avec l'un de ces produits visés par l'enregistrement.

DÉCISION

[29] Compte tenu de ce qui précède, 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 modifié afin de supprimer les produits visés par l'enregistrement suivants :

Appareils électriques de fourniture et de commande de réseaux à large bande, d'installations réseaux ainsi que d'appareils et d'installations de communication, notamment matériel informatique, logiciels pour la fourniture et la commande de réseaux à large bande, routeurs, commutateurs réseaux et équipement de réception de télévision par câble; matériel informatif téléchargeable, notamment manuels, guides et matériel de test dans le domaine des communications réseaux ainsi que de la gestion, de l'exploitation et de l'utilisation des réseaux locaux, étendus et mondiaux, et des systèmes de câblodistribution; interfaces d'interconnexion d'ordinateurs; matériel informatique doté de fonctions de sécurité réseau, notamment coupe-feu, cryptage de données et interopérabilité avec des protocoles de sécurité réseau; [...] et matériel informatique [...]; commutateurs réseaux et routeurs; décodeurs de télévision par câble; logiciels et matériel informatique pour utilisation avec les décodeurs de télévision par câble, notamment pour la fourniture et la commande de ces décodeurs; logiciels et matériel informatique pour la fourniture et la commande de services Internet à large bande; cartes réseau; câbles de connexion informatique et adaptateurs de réseaux informatiques; câble en fibre optique, câble d'alimentation, câble coaxial; fibre optique; fils de cavaliers, fils d'accès de cavaliers, pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.

[30] L'état déclaratif modifié des produits sera le suivant :

Logiciels pour relier, gérer, protéger et faire fonctionner les réseaux locaux et étendus.

G.M. Melchin
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE 2020-06-09

COMPARUTIONS

James Green

Pour la Propriétaire inscrite

Kwan T. Loh

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Smart & Biggar LLP

Pour la Partie requérante