



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 222

Date de la décision : 2022-11-16

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : M. Capewell & Associates Inc.

Propriétaire inscrite : Bollinger Industries, Inc.

Enregistrement : LMC983,771 pour HALO & Design

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° LMC983,771 pour la marque de commerce HALO & Design (la Marque) reproduite ci-dessous :

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

Chargeurs de pile et de batterie portatifs et accessoires connexes, nommément câbles de bloc d'alimentation, câbles de connexion et adaptateurs pour la charge d'appareils électroniques grand public et leur connexion, nommément adaptateurs de bloc d'alimentation, adaptateurs électriques, fiches d'adaptation et embouts d'adaptation pour utilisation avec des câbles de bloc d'alimentation et de connexion; périphériques d'ordinateur, nommément numériseurs portatifs, souris d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, logiciels de numérisation pour la saisie, le traitement et la transmission de données d'images, de documents et d'images numériques; accessoires pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs et de poche, nommément des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs de poche, nommément haut-parleurs et écouteurs; lampes de poche et lampes de poche rechargeables; lanternes électroniques; appareils d'éclairage portatifs à diodes électroluminescentes (DEL); lampes polyvalentes portatives; lampes portatives à détection de mouvement; tous les produits susmentionnés excluent expressément les connecteurs et les adaptateurs électroniques pour utilisation avec des réseaux locaux (LAN) ou des réseaux étendus (RE), les modules, les transformateurs, les filtres et les composants de couplage magnétique pouvant être utilisés dans des produits relatifs aux communications.

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

LA PROCÉDURE

[4] Le 3 mars 2021, à la demande de M. Capewell & Associates Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à Halo2Cloud LLC (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque à cette date.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de la Marque d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans 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, la date à laquelle la Marque a 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 3 mars 2018 au 3 mars 2021 (la Période pertinente).

[6] Le 22 septembre 2022, le registraire a enregistré une cession de la marque en faveur de Bollinger Industries, Inc. à compter du 30 décembre 2021 (c'est-à-dire, après la Période pertinente).

[7] 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.

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

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de Chris Ahern, établi sous serment le 30 septembre 2021, auxquels étaient jointes les Pièces A à L.

[10] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[11] M. Ahearn est le président-directeur général de la Propriétaire de Zagg Inc. et le seul membre de la Propriétaire qui, selon lui, est une filiale à part entière de Zagg Inc.

[12] M. Ahearn affirme que la Propriétaire a cessé d'utiliser la marque en liaison avec les produits suivants :

Périphériques d'ordinateur, nommément numériseurs portatifs, souris d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, logiciels de numérisation pour la saisie, le traitement et la transmission de données d'images, de documents et d'images numériques; accessoires pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs et de poche, nommément des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs de poche, nommément haut-parleurs et écouteurs; lanternes électroniques; appareils d'éclairage portatifs à diodes électroluminescentes (DEL); lampes polyvalentes portatives; et lampes portatives à détection de mouvement.

[13] M. Ahearn affirme que la Marque a été employée au Canada par la Propriétaire dans la pratique normale du commerce en liaison avec les produits suivants (les Produits restants) :

Chargeurs de pile et de batterie portatifs et accessoires connexes, notamment câbles de bloc d'alimentation, câbles de connexion et adaptateurs pour la charge d'appareils électroniques grand public et leur connexion, notamment adaptateurs de bloc d'alimentation, adaptateurs électriques, fiches d'adaptation et embouts d'adaptation pour utilisation avec des câbles de bloc d'alimentation et de connexion; lampes de poche et lampes de poche rechargeables; tous les produits susmentionnés excluent expressément les connecteurs et les adaptateurs électroniques pour utilisation avec des réseaux locaux (LAN) ou des réseaux étendus (RE), les modules, les transformateurs, les filtres et les composants de couplage magnétique pouvant être utilisés dans des produits relatifs aux communications.

[14] Il affirme que les Produits restants arborant la Marque sont vendus directement aux consommateurs canadiens par l'intermédiaire de sites Web de commerce électronique tels que *zagg.com*, Amazon et *qvc.com*. À l'appui, il fournit les pièces suivantes, dont chacune est, selon lui, une représentation exacte des produits vendus aux clients au Canada :

Pièce B : une capture d'écran de *zagg.com* montrant un Bolt 58830 Portable AC Car Jump Starter avec un câble de démarrage et une prise CA pour une utilisation avec des voitures, des camions, des bateaux, des téléphones intelligents et des systèmes de jeu. L'une des images de la capture d'écran montre divers câbles de connexion et ce qui semble être un câble d'alimentation. La Marque est affichée sur le produit lui-même et dans la description du produit.

Pièce C : une capture d'écran de *qvc.com* montrant un HALO 10,000 Powerbank avec une prise CA et des câbles de recharge. La Marque est affichée sur le produit lui-même.

Pièce D : une capture d'écran de *qvc.com* montrant une mini lampe de travail sur pied avec aimant. La Marque est affichée sur le produit lui-même.

Pièce E : une capture d'écran d'*amazon.ca* Présentation d'un HALO Bolt 57720 Portable Phone / Laptop Charger and Car Jump starter avec prise CA, livré avec un projecteur DEL, un câble USB à un port USB, un chargeur pour véhicules, un chargeur avec prise murale CA et des câbles de démarrage. La Marque est affichée sur la boîte du produit et

dans la description du produit et la Propriétaire est mentionnée dans la description du produit.

Pièce F : une capture d'écran d'*amazon.ca* montrant un HALO Portable Phone Charger Power Cube avec chargeur mural intégré et chargeur pour véhicules avec câbles USB, câble Type-C et câble Lightning Apple. La Marque est affichée sur le produit lui-même.

Pièce G : une capture d'écran d'*amazon.ca* montrant un HALO Bolt 58830 Portable Emergency Power Kit comprenant une pompe de pneu, des buses d'air, une trousse d'accessoires, un démarreur et un chargeur pour véhicules, ainsi qu'un projecteur DEL intégré. La Marque est affichée sur le produit lui-même. Le dispositif peut être utilisé comme une batterie externe ou un chargeur pour téléphones et ordinateurs portables.

Pièce H : une capture d'écran d'*amazon.ca* montrant les démarreurs portables compacts HALO Bolt 57720 et 58830 qui peuvent être utilisés pour recharger un véhicule, un téléphone ou un ordinateur portable. La Marque est affichée sur le produit lui-même et dans la description du produit.

Pièce I : une capture d'écran de *zagg.com* montrant un désinfectant UV avec recharge sans fil pour les téléphones portables. La Marque est affichée dans la description du produit.

Pièce J : une capture d'écran de *qvc.com* montrant un HALO Bolt Flashlight and Car Jump Starter avec câble de connexion, chargeur de voiture, chargeur à prise murale CA et câbles de démarrage. La Marque est affichée sur la boîte du produit.

Pièce K : une capture d'écran de *zagg.com* montrant un démarreur Bolt Compact portable car jump starter qui peut être utilisé pour recharger des voitures, des camions, des bateaux, des ordinateurs portables, des téléphones intelligents, des consoles de jeux et des téléviseurs. La Marque est affichée dans la description du produit. Sont également montrés sur la page les mini-câbles de démarrage supplémentaires HALO.

[15] Chacune des pages susmentionnées comporte une fonction « ajouter au panier » ou une fonction similaire permettant aux consommateurs d'effectuer des achats.

[16] M. Ahearn déclare que la Marque apparaît généralement sur les Produits restants ou sur l'emballage des Produits restants et sur la page d'achat des sites de commerce électronique.

[17] M. Ahearn affirme que tous les chargeurs de batterie portables comportent également une fonction de projecteur DEL et de lampe de poche, comme le montrent les Pièces B, G et K.

[18] La Pièce L est une copie d'un extrait du registre des commandes pour les produits vendus et expédiés à des clients canadiens entre septembre 2019 et mars 2021. M. Ahearn déclare que l'extrait comprend les ventes, à tout le moins, des produits figurant dans les Pièces B, G, I et K arborant la Marque et liés à celle-ci comme l'illustrent les pièces jointes à son Affidavit. D'après mon évaluation de l'extrait, il semble également inclure les produits présentés dans les Pièces E et H.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[19] Compte tenu de la reconnaissance par la Propriétaire qu'elle a cessée d'employer la Marque en liaison avec les produits suivants, et en l'absence de preuve de circonstances spéciales pour justifier le défaut d'emploi, ils seront supprimés de l'enregistrement :

Périphériques d'ordinateur, notamment numériseurs portatifs, souris d'ordinateur, notamment souris d'ordinateur, logiciels de numérisation pour la saisie, le traitement et la transmission de données d'images, de documents et d'images numériques; accessoires pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs et de poche, notamment des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs de poche, notamment haut-parleurs et écouteurs; lanternes électroniques; appareils d'éclairage portatifs à diodes électroluminescentes (DEL); lampes polyvalentes portatives; et lampes portatives à détection de mouvement.

[20] En ce qui concerne les Produits restants, j'ai gardé à l'esprit que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent 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, le propriétaire inscrit doit seulement présenter une preuve prima facie d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la

Loi. Ce 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].

[21] Selon une lecture équitable de l'ensemble de la preuve, je suis convaincu que les produits figurant dans les Pièces B, E, G, H, I et K, notamment les chargeurs portables (avec projecteur DEL et lampe de poche), les câbles de démarrage, les câbles de connexion, les câbles USB à un port USB, les chargeurs pour véhicules, les chargeurs avec prise murale CA, ont été vendus au Canada dans la pratique normale du commerce pendant la Période pertinente et que les Produits vendus correspondent aux Produits restants.

[22] Je suis convaincu que lorsque les produits présentés dans les Pièces B, E, G, H, I et K ont été vendus au Canada dans la pratique normale du commerce pendant la Période pertinente, la Marque était affichée sur les produits eux-mêmes, sur les boîtes des produits ou sur la page d'achat des sites Web de commerce électronique lorsque les consommateurs ont effectué leurs achats (un avis de liaison entre une marque de commerce et des produits peut être donné lorsque des clients font les commandes à partir d'un catalogue ou d'une brochure où la marque de commerce figure à proximité immédiate des produits en question, et que l'avis de liaison se poursuit lors de la livraison des produits [voir *Dart Industries Inc v Baker & McKenzie LLP*, 2013 CF 97]).

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

DÉCISION

[24] 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 suivants :

[...]; Périphériques d'ordinateur, nommément numériseurs portatifs, souris d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, logiciels de numérisation pour la saisie, le traitement et

la transmission de données d'images, de documents et d'images numériques; accessoires pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs et de poche, notamment des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs de poche, notamment haut-parleurs et écouteurs [...]; lanternes électroniques; appareils d'éclairage portatifs à diodes électroluminescentes (DEL); lampes polyvalentes portatives; et lampes portatives à détection de mouvement; [...].

[25] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

Chargeurs de pile et de batterie portatifs et accessoires connexes, notamment câbles de bloc d'alimentation, câbles de connexion et adaptateurs pour la charge d'appareils électroniques grand public et leur connexion, notamment adaptateurs de bloc d'alimentation, adaptateurs électriques, fiches d'adaptation et embouts d'adaptation pour utilisation avec des câbles de bloc d'alimentation et de connexion; lampes de poche et lampes de poche rechargeables; tous les produits susmentionnés excluent expressément les connecteurs et les adaptateurs électroniques pour utilisation avec des réseaux locaux (LAN) ou des réseaux étendus (RE), les modules, les transformateurs, les filtres et les composants de couplage magnétique pouvant être utilisés dans des produits relatifs aux communications.

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 tenue.

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Marie Capewell (M. Capewell & Associates
Inc.)

Pour la Propriétaire inscrite : Miltons IP/P.I.