



vêtements, notamment chemises et tee-shirts, chemisiers, jupes et robes, gilets, pulls d'entraînement et hauts à capuchon, chandails, cardigans, sous-vêtements, pantalons et jeans, gants et mitaines, vestes, paletots et vêtements imperméables;

articles chaussants, notamment bottes et chaussures, y compris ceux qui sont conçus pour être attachés aux pédales des bicyclettes ainsi que les crampons et toute autre quincaillerie, chaussettes, couvre-chaussures et doublures de chaussures pour usage de tous les jours ou conçus pour des activités sportives;

articles de chapellerie, notamment chapeaux, casquettes, bandanas, passe-montagnes, bandeaux absorbants, cache-oreilles et doublures isothermes pour casques.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce 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'il 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 23 septembre 2011 au 23 septembre 2014.

[4] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

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.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à 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 la procédure prévue à l'article 45 soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> 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<sup>re</sup> 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 au cours de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Michael James Poyzer, souscrit le 15 décembre 2014. Les deux parties ont produit des observations écrites ; toutefois, seule la Partie requérante était représentée à une audience.

### **Preuve**

[7] Dans son affidavit, M. Poyzer atteste que la Propriétaire est une petite entreprise familiale dont le siège social est situé en Angleterre. M. Poyzer affirme que lui et son épouse sont partenaires dans l'entreprise. Il explique que la Propriétaire emploie la Marque [TRADUCTION] « principalement sur une gamme de bicyclettes et de composantes pour bicyclettes », mises au point par la Propriétaire, puis fabriqués à divers endroits dans le monde.

[8] M. Poyzer affirme également que la Propriétaire possède aussi [TRADUCTION] « une gamme limitée mais croissante de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de chapellerie vendus dans le but précis d'appuyer la marque dans le cadre d'activités de commercialisation et de promotion ». Il précise que la Propriétaire [TRADUCTION] « n'est pas un fabricant de vêtements ni une entreprise de vente de vêtements »; ses vêtements servent plutôt à [TRADUCTION] « répondre aux besoins d'un nombre croissant de personnes qui investissent dans les produits [de la Propriétaire] et qui désirent démontrer leur appui en portant des vêtements arborant la marque ».

[9] M. Poyzer affirme que la Propriétaire distribue des produits au Royaume-Uni par l'entremise de détaillants et partout dans le monde par l'entremise de distributeurs et par la vente directe sur Internet. En ce qui concerne le Canada, M. Poyzer explique que la Propriétaire a déjà eu des distributeurs canadiens, mais qu'en 2010, elle [TRADUCTION] « a pris la décision » de vendre directement aux consommateurs canadiens par l'entremise de son site Web, *www.tensile.net*.

[10] M. Poyzer affirme que la Propriétaire vend également ses produits par les autres voies suivantes :

- les autres sites Web de commerce électronique de la Propriétaire, [TRADUCTION] « le plus important et le plus gros » étant *www.rockandrollbikes.com* ;
- eBay, y compris le site canadien, *www.ebay.ca*, dans la boutique eBay Rock ‘n’ Roll Bikes de la Propriétaire ;
- Tartybikes, une société du Royaume-Uni : M. Poyzer précise que tous les produits fournis à Tartybikes pour la revente arborent clairement la marque et que tous les emballages de ces produits arborent la Marque, accompagnée d’une mention indiquant que la Marque appartient à la Propriétaire ;
- Onza Bicycles, une entreprise appartenant à une société du Royaume-Uni, Moore Large & Co : M. Poyzer précise que la Propriétaire fournit des « produits d’équipementier », que l’on appelle également pièces d’équipement d’origine, pour les bicyclettes fabriquées par Onza Bicycles.

[11] M. Poyzer affirme que [TRADUCTION] « le principal obstacle au développement de [la] marque au Canada est le coût élevé d’expédition ». Il explique que la Propriétaire doit [TRADUCTION] « courir le risque » de livrer ses produits par l’entremise d’un [TRADUCTION] « service sans signature de réception, c.-à-d. par la poste ordinaire » pour demeurer concurrentielle. Cependant, M. Poyzer affirme que la Propriétaire est actuellement [TRADUCTION] « en pourparlers » concernant la distribution de certains de ses produits par l’entremise d’un distributeur canadien afin de [TRADUCTION] « réduire considérablement ces coûts ». M. Poyzer indique que ce distributeur potentiel est Kris Holm, un vendeur en ligne de [TRADUCTION] « monocycles et de pièces ». En ce qui concerne l’état de ces pourparlers, M. Poyzer affirme que [TRADUCTION] « même si aucune décision n’a encore été prise, la situation semble de bon augure ».

[12] M. Poyzer explique de plus que la Propriétaire [TRADUCTION] « n’est pas une grande société disposant d’actifs illimités qu’elle peut consacrer à [la] marque afin d’en assurer une croissance exponentielle » et que la Propriétaire a donc développé sa marque [TRADUCTION] « simplement avec des produits de la plus grande qualité conçus avec soin ». Il affirme que le Canada est un [TRADUCTION] « marché en croissance » pour la Propriétaire et que celle-ci a

[TRADUCTION] « de nombreux autres produits en voie de commercialisation et en cours de développement ».

[13] À l'appui, M. Poyzer a joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce MP 1 est constituée de sept imprimés de pages Web provenant du site *www.tensile.net*, montrant des photographies de divers produits vendus par la Propriétaire, accompagnés de renseignements relatifs aux produits et à l'achat. La Marque est imprimée directement sur certains des produits montrés, y compris des articles identifiés dans la pièce comme étant des leviers de frein, des colliers de serrage, des moyeux et un tee-shirt. La Marque est affichée sur une carte à côté d'autres produits, dont un « pédalier et une étoile de pédalier », des boulons de pédalier et des boulons de boîtier de dérailleur. Les imprimés ne sont pas datés, mais l'avis de droit d'auteur qui figure au bas de certaines pages indique 2013.
- La pièce MP 2 est constituée de deux fiches récapitulatives issues de Google Analytics montrant le nombre de [TRADUCTION] « visites » de Canadiens sur le site *www.tensile.net* en novembre 2014.
- La pièce MP 3 est constituée d'un imprimé du site canadien d'eBay, montrant des référencement des roues de bicyclettes et des boulons de plateau de pédalier de la Propriétaire. La Marque apparaît dans les descriptions de ces produits. Les référencement semblent concerner des produits offerts en décembre 2014.
- La pièce MP 4 est constituée de deux factures que M. Poyzer indique être des factures eBay, accompagnées d'un référencement eBay correspondant et des documents relatifs au paiement et à la livraison. Les factures sont adressées à des clients ayant des adresses au Canada et portent une date comprise dans la période pertinente. La première facture concerne un ensemble de « Tensile Alloy Chainring Bolts » [boulons de plateau de pédalier en alliage Tensile]; la description du produit comprend une petite photographie montrant les boulons de plateau de pédalier avec une carte arborant la Marque. D'après une photographie semblable produite en pièce MP 5, décrite ci-dessous, il semblerait que la carte fait partie de l'emballage des boulons. La deuxième facture concerne des roues de

bicyclette auxquelles sont intégrés des « TENSILE Bite Hubs » [moyeux crantés TENSILE].

- La pièce MP 5 est constituée de trois pages de photographies qui, selon ce qu'atteste M. Poyzer, montrent [TRADUCTION] « de nombreux » produits de la Propriétaire. La Marque est imprimée sur les produits et sur les emballages. Bien que M. Poyzer ne nomme pas les produits illustrés, je suis capable d'identifier certains d'entre eux à partir des annotations sur l'emballage illustré ou en me rapportant aux images étiquetées de la pièce MP 1. La première page de la pièce MP 5 est une photographie de différents produits pour bicyclettes, comme un levier de frein, un pédalier et étoile de pédalier, un collier de serrage et des moyeux. La deuxième page est une photographie composite montrant des emballages (avec et sans contenu) de différents produits pour bicyclettes, comme des boulons, des étriers de frein et des fixations de frein. Les emballages portent la mention « Tensile is a Registered Trade Mark of the Super Cycles Group » [Tensile est une marque de commerce déposée de Super Cycles Group]; cependant, M. Poyzer n'explique pas la relation entre la Propriétaire et « Super Cycles Group ». La troisième page est une photographie composite montrant une casquette de baseball, une paire de chaussettes et deux tee-shirts.
- La pièce MP 6 est constituée d'une facture dont la date est comprise dans la période pertinente, pour des « bulk supplies of Tensile branded product » [fourniture en gros de produits de marque Tensile] à Tartybikes. Bien que la Marque figure à côté de plusieurs produits énumérés sur la facture, je souligne que la Propriétaire de même que Tartybikes sont situées au Royaume-Uni et que la facture ne mentionne pas le Canada, que ce soit comme source ou destination des produits facturés.
- La pièce MP 7 est constituée de deux factures accompagnées de documents de livraison connexes, dont la date est comprise dans la période pertinente, envoyés par Tartybikes et à des clients au Canada. Les produits énumérés sur les factures comprennent un « Tensile Tocco Lever » [levier Tocco Tensile] dans la catégorie des « rim brake » [freins sur jante], ainsi qu'une roue libre de modèle « Tensile Tor » dans la catégorie des « complete freewheels » [roues libres complètes].

- La pièce MP 8 est constituée d'une facture et de documents de livraison connexes dont la date est comprise dans la période pertinente, pour la vente d'une « Onza Comp 20" Trials Bike With upgrades » [bicyclette de trial Comp 20 pouces Onza avec améliorations] à un client en Ontario. La Marque figure sous forme de dessin dans le haut et le bas de la facture, parmi d'autres marques de commerce. À l'instar de l'une des factures eBay, produites en pièce MP 4, l'en-tête de cette facture porte la mention « Super Cycles Group Incorporating Rock'n'Roll Bikes », mais mentionne également les autres sites Web de la Propriétaire, *rocknrollbikes.com* et *www.tensile.net*, ainsi qu'un autre site Web, *www.conspiracybikes.com*.

En ce qui concerne la bicyclette vendue, M. Poyzer affirme qu'elle comprend [TRADUCTION] « des pièces standards Tensile installées sur la bicyclette, la roue libre 60 pouces Tensile et des fixations de freins Magura à 4 boulons Tensile », ainsi qu'un guidon amélioré « Tensile 99 » et un [TRADUCTION] « servofrein Tensile ». Il décrit un « servofrein » comme un [TRADUCTION] « ajout... normalement installé ultérieurement sur une bicyclette afin d'améliorer grandement l'efficacité de freinage ». En effet, la facture indique « Tensile 99 Handlebar » [guidon 99 Tensile] et « Also supplied with Tensile Brake Booster fitted » [également fournie avec servofrein Tensile installé] dans les renseignements sur le produit.

Je souligne que la facture indique également un « Tensile Tee Shirt » [tee-shirt Tensile]; toutefois, la mention « F.O.C. » [sans frais] dans la colonne de prix de la facture indique que le tee-shirt a été fourni gracieusement.

- La pièce MP 9 est constituée d'une facture dont la date est comprise dans la période pertinente, pour divers produits livrés à Kris Holm à Vancouver. Les produits facturés comprennent un levier de frein, des fixations de frein, un servofrein, des manivelles pour monocycles, un tee-shirt, des chaussettes et une casquette de baseball ; la Marque figure à côté de chaque produit énuméré. M. Poyzer explique que ces produits ont été envoyés à Kris Holm en tant que [TRADUCTION] « échantillons qu'il pourra évaluer ». En effet, la facture contient l'annotation suivante : « Samples of product for appraisal » [échantillons de produits à évaluer] et les prix indiqués sur la facture sont inférieurs aux prix pour les mêmes produits qui figurent sur le site Web de l'Opposante produit en pièce MP 1. Par

exemple, le « tee shirt » est facturé à 4,80 \$ US, par rapport au prix de vente de 12,99 £ sur le site Web. De la même façon, le « hydraulic brake lever » [levier de frein hydraulique] est facturé à 27,50 \$ US, par rapport au prix de vente de 45,00 £ à 49,00 £ sur le site Web.

### **Analyse – pièces et accessoires pour bicyclettes**

[14] Comme je l'ai souligné précédemment, M. Poyzer affirme que la Marque est employée principalement sur une gamme de bicyclettes et de [TRADUCTION] « composantes » pour bicyclettes. En ce qui concerne les composantes pour bicyclettes, M. Poyzer fournit une preuve claire de ventes à des clients au Canada pendant la période pertinente. Par exemple, l'une des factures produites en pièce MP 4 concerne la vente de boulons de plateau de pédalier depuis la boutique eBay de la Propriétaire à un client au Canada. La facture comprend une image des boulons, dont l'emballage arbore la Marque. De la même façon, l'une des factures produites en pièce MP 7 concerne la vente d'un levier de frein sur jante par le distributeur Tartybikes (Royaume-Uni) de la Propriétaire à un client au Canada. Les photographies de ces leviers de frein produites en pièce MP 1 montrent que la Marque est imprimée directement sur les produits. D'après un examen des pièces, j'admets que les boulons de plateau de pédalier et les leviers de frein sur jante vendus au Canada sont des pièces pour bicyclettes et constituent les produits [TRADUCTION] « pièces et accessoires » visés par l'enregistrement.

[15] La Partie requérante fait valoir que les factures de Tartybikes produites en pièces constituent du oui-dire parce qu'elles ont été émises par un tiers. Cependant, les documents produits par les tiers peuvent être admissibles dans la mesure où ils appuient des déclarations admissibles. Plus particulièrement, la Cour fédérale a confirmé que la facture d'un distributeur pouvait être admise pour corroborer la déclaration d'un agent du propriétaire de la marque de commerce concernant les ventes de produits arborant la marque au Canada, si cette déclaration est fondée sur une connaissance personnelle [voir *Quarry Corp c Bacardi & Co* (1996), 72 CPR (3d) 25 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. En outre, on peut raisonnablement supposer que le président ou le propriétaire d'une entreprise connaîtrait la façon dont les produits de l'entreprise sont distribués [voir à titre d'exemple, *Messrs Marks & Clerk c Cristall USA Inc* (2007), 59 CPR (4th) 475 (COMC) ; et *Sim & McBurney c Anchor Brewing Co* (2003), 27 CPR (4th) 161 (COMC)]. En

effet, en l'espèce, M. Poyzer affirme expressément ceci [TRADUCTION] : « Je fais cette déclaration sous serment à partir de sujets que je connais moi-même, à moins que j'indique le contraire ». Par conséquent, j'admets que les factures de Tartybikes produites en pièce MP 7 sont admissibles à l'appui des allégations de M. Poyzer concernant les ventes par un distributeur.

[16] Par conséquent, malgré le nombre limité de ventes produites en preuve, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec des pièces et des accessoires pour bicyclettes pendant la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En effet, à l'audience, la Partie requérante a admis que la preuve était suffisante pour maintenir l'enregistrement relativement aux [TRADUCTION] « pièces et accessoires pour bicyclettes ».

### **Analyse – pièces et accessoires pour monocycles, tricycles et tandems**

[17] Par contre, je ne suis pas convaincu que la preuve montre des transferts au Canada de pièces et d'accessoires pour monocycles, tricycles et tandems.

[18] Il n'y a aucune mention de vélos dans les pièces autres que des bicyclettes, à l'exception de la facture au distributeur canadien potentiel Kris Holm. Les produits énumérés sur cette facture comprennent une paire de « Tensile 140 Unicycle Cranks » [manivelles pour unicycle 140 Tensile]. Cependant, je ne suis pas convaincu que la facture envoyée à Kris Holm représente un transfert dans la pratique normale du commerce, étant donné la déclaration de M. Poyzer portant que les produits facturés ont été envoyés en tant qu'échantillons à évaluer.

[19] De façon générale, la distribution d'échantillons arborant une marque de commerce ne constitue pas un emploi de cette marque de commerce dans la pratique normale du commerce, sauf dans certaines circonstances. Par exemple, dans *ConAgra Foods, Inc c Fetherstonhaugh & Co* (2002), 23 CPR (4th) 49 (CF 1<sup>re</sup> inst), la Cour a admis la distribution d'échantillons pour développer un marché comme étant une étape courante de la pratique normale du commerce dans l'industrie du propriétaire de la marque de commerce. Cette conclusion a été corroborée par le fait que des ventes commerciales normales ont suivi peu après la distribution des échantillons. En l'espèce, il n'apparaît pas clairement que cette distribution d'échantillons est une « étape courante » de la pratique normale du commerce dans l'industrie des monocycles. Quoiqu'il en soit, il n'y a aucune preuve que la Propriétaire a subséquemment conclu des ventes commerciales

normales de manivelles pour monocycles à M. Holm ni par l'entremise de ce dernier. Au contraire, M. Poyzer affirme que [TRADUCTION] « aucune décision n'a encore été prise » concernant ses pourparlers avec M. Holm relativement à la distribution de produits au Canada.

[20] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré des transferts de [TRADUCTION] « pièces et accessoires pour monocycles, tricycles et tandems » dans la pratique normale du commerce.

### **Analyse – bicyclettes, monocycles, tricycles et tandems**

[21] L'allégation d'emploi de M. Poyzer comprend des [TRADUCTION] « bicyclettes ». Cependant, je conviens avec la Partie requérante qu'il n'y a aucune preuve de ventes de bicyclettes complètes au Canada *en liaison avec la Marque*. Il n'y a pas non plus de preuve de ventes de monocycles, de tricycles ou de tandems au Canada.

[22] La seule preuve d'une vente faite au Canada d'un vélo complet figure sur la facture produite en pièce MP 8, envoyée par « Cycles Group Incorporating Rock'n'Roll Bikes », pour la vente d'une « Onza Comp 20" Trials Bike With upgrades » [bicyclette de trial Comp 20 pouces Onza avec améliorations]. Cependant, cette facture n'établit pas que la bicyclette a été vendue en liaison avec la Marque. Au contraire, la bicyclette est identifiée sur la facture comme étant une bicyclette « Onza ». La Marque est peut-être liée à des *pièces* particulières de la bicyclette, par exemple le « Tensile 99 handlebar » [guidon 99 Tensile] indiqué sur la facture, ou les « Tensile 4 bolt Magura Brake Mounts » [fixations de freins Magura à 4 boulons Tensile] que M. Poyzer mentionne. Cependant, il n'apparaît pas clairement que les consommateurs associeraient un tel emploi de la Marque avec la *bicyclette complète*, surtout si les pièces de marque semblent constituer des *ajouts* à la bicyclette, par voie d'améliorations et d'adaptations.

[23] À cet égard, comme l'a souligné la Cour fédérale, un propriétaire inscrit qui choisit de produire la preuve d'une seule vente [TRADUCTION] « joue avec le feu dans la mesure où il doit fournir suffisamment de renseignements sur le contexte de la vente pour éviter de soulever un doute dans l'esprit du registraire ou de la Cour qui pourrait être interprété en sa défaveur » [Guido Berlucchi & C Srl c Brouillette Kosie Prince 2007 CF 245, 56 CPR (4th) 401 au para 20]. En l'espèce, l'absence de détails supplémentaires concernant la vente produite en

preuve et la pratique normale du commerce de la Propriétaire pour des [TRADUCTION] « bicyclettes » nous laisse dans le doute quant à la question de savoir si la Marque était liée à des bicyclettes complètes. De telles ambiguïtés doivent être résolues à l'encontre du propriétaire inscrit [conformément à *Aerosol Fillers Inc c Plough (Canada) Ltd* (1979), 45 CPR (2d) 194 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, 90 CPR (4th) 428].

### **Analyse – dispositifs de protection et accessoires pour bicyclettes, monocycles, tricycles et tandems**

[24] Je ne suis pas non plus convaincu que la preuve établit l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec l'un quelconque des [TRADUCTION] « accessoires » ou « dispositifs de protection » visés par l'enregistrement.

[25] La facture susmentionnée produite en pièce MP 8 pour une bicyclette « Onza » indique que la bicyclette vendue a été « supplied with Tensile Brake Booster fitted » [fournie avec un servofrein Tensile installé]. Bien qu'aucun de ces accessoires énumérés dans l'état déclaratif des produits de l'enregistrement ne concerne des fonctions de bicyclettes comme le freinage, M. Poyzer définit le [TRADUCTION] « servofrein » comme étant un [TRADUCTION] « ajout ». Néanmoins, même si je devais accepter qu'un servofrein est un [TRADUCTION] « ajout » plutôt qu'une [TRADUCTION] « pièce ou un accessoire », il n'apparaît pas clairement que la Marque figurait sur les servofreins ou leur emballage ou était autrement liée à ceux-ci au moment du transfert. Aucun des produits de marque illustrés dans les pièces n'est désigné comme un [TRADUCTION] « servofrein ». Bien que M. Poyzer atteste, à l'égard des produits vendus par l'entremise de Tartybikes, que tous les produits arborent clairement la marque, on ne sait pas clairement si cette déclaration s'applique aussi aux produits vendus par d'autres voies en tant qu'équipement d'origine.

[26] En outre, même si la Marque figure à côté du terme « Brake Booster » [servofrein] dans le corps de la facture, de façon générale, la présentation d'une marque de commerce sur une facture ne peut constituer un emploi de cette marque de commerce au sens de la Loi que si la facture accompagnait les produits au moment du transfert. En l'espèce, il n'y a aucune preuve que la facture produite en pièce MP 8 accompagnait les produits au point de vente ou était

incluse avec les produits lors de leur livraison. Par conséquent, il n'apparaît pas clairement que la facture accompagnait le servofrein au moment du transfert.

[27] En ce qui concerne les autres produits de vélo illustrés dans l'affidavit de M. Poyzer, si l'un quelconque de ces produits était considéré comme des [TRADUCTION] « ajouts » plutôt que des pièces ou des accessoires, il n'en ressort pas clairement de la preuve. De même, il n'apparaît pas clairement que l'un quelconque des produits cités dans la preuve serait considéré comme un [TRADUCTION] « dispositif de protection ».

[28] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec l'un quelconque des [TRADUCTION] « ajouts » ou [TRADUCTION] « dispositifs de protection » visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

### **Analyse – vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie**

[29] Enfin, je conviens avec la Partie requérante que la preuve ne montre aucun transfert dans la pratique normale du commerce de l'un quelconque des produits visés par l'enregistrement que sont les vêtements, les articles chaussants ou les articles de chapellerie.

[30] La facture produite en pièce MP 8 indique un « Tensile Tee Shirt » [tee-shirt Tensile]. Cependant, comme l'a fait valoir la Partie requérante, l'annotation qui accompagne ce produit, à savoir « F.O.C. » [sans frais], indique que le tee-shirt a été fourni gracieusement. Dans ses brèves représentations, la Propriétaire n'a pas contesté cette conclusion.

[31] Il a été confirmé que la distribution gratuite d'un produit simplement pour promouvoir sa marque ne constitue pas un transfert dans la pratique normale du commerce [voir à titre d'exemple *Smart & Biggar c Sutter Hill Corp*, 2012 COMC 121, 103 CPR (4th) 128; et *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Park Pontiac Buick GMC Ltd* (2005), 50 CPR (4th) 391 (COMC)]. Le terme « commerce » dans ce contexte concerne plutôt un type de transaction commerciale (comme une vente ou une location) impliquant les produits en question ou du moins une transaction conclue dans le but de créer un achalandage pour ces produits et subséquemment faire des profits. Par conséquent, pour que la distribution gratuite d'un produit puisse être considérée comme un transfert dans la pratique normale du commerce, la preuve doit établir que le produit a été livré, non seulement comme moyen de promotion d'autres produits ou services,

mais comme objet de commerce en soi, menant à une certaine forme de paiement ou d'échange pour ces produits [voir *Oyen Wiggs Green c Flora Manufacturing and Distributing Ltd*, 2014 COMC 105, 125 CPR (4th) 152]. En l'espèce, il n'apparaît pas clairement que le « Tensile Tee Shirt » [tee-shirt Tensile] était plus qu'un cadeau promotionnel dans le but de créer un achalandage pour les pièces et accessoires pour bicyclettes de la Propriétaire. Je ne suis donc pas convaincu que la facture produite en pièce MP 8 montre un transfert de tee-shirts dans la pratique normale du commerce.

[32] Un « Tensile Tee Shirt » [tee-shirt Tensile] figure également sur la facture envoyée à Kris Holm, laquelle est produite en pièce MP 9. Encore ici, toutefois, je souligne que la distribution d'échantillons n'est généralement pas considérée comme représentant un transfert dans la pratique normale du commerce, sauf dans des circonstances particulières, qui n'ont pas été démontrées en l'espèce.

[33] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis seulement convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « pièces et accessoires pour bicyclettes » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

### **Circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi**

[34] En l'absence de preuve que des produits autres que des pièces et accessoires pour bicyclettes ont été transférés dans la pratique normale du commerce, la question à trancher conformément à l'article 45(3) de la Loi est celle de savoir s'il existait des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les autres produits visés par l'enregistrement.

[35] En règle générale, le défaut d'emploi doit être sanctionné par la radiation, mais il peut y avoir une exception lorsque le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances spéciales [*Scott Paper Ltd c Smart & Biggar* (2008), 65 CPR (4th) 303 (CAF)].

[36] Pour déterminer si l'existence de circonstances spéciales a été démontrée, le registraire doit en premier lieu déterminer la raison pour laquelle la marque de commerce n'a pas été employée au cours de la période pertinente. En second lieu, le registraire doit déterminer si ces raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales [*Registraire des marques de*

*commerce c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)]. Les circonstances spéciales sont des circonstances qui sont rares, peu communes ou exceptionnelles [*John Labatt Ltd c The Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[37] Si le registraire détermine que les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales, le registraire doit encore déterminer si ces circonstances spéciales *sont de nature à justifier* la période de défaut d'emploi. Cette détermination repose sur l'examen de trois critères : (1) la durée de la période pendant laquelle la marque n'a pas été employée ; (2) si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit ; et (3) s'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque à court terme [*Harris Knitting Mills, supra*]. L'intention de reprendre l'emploi à court terme doit être corroborée par un [TRADUCTION] « fondement factuel suffisant » [*NTD Apparel Inc c Ryan* (2003), 27 CPR (4th) 73 (CF 1<sup>re</sup> inst); voir aussi *Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp* (1993), 47 CPR (3d) 217 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. L'ensemble des trois critères est pertinent, mais la satisfaction du deuxième critère est essentielle pour conclure à l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi [voir *Scott Paper, supra*].

#### *Les circonstances de la Propriétaire sont-elles spéciales?*

[38] Bien que M. Poyzer n'aborde pas précisément la question des circonstances spéciales dans son affidavit, il affirme toutefois que le [TRADUCTION] « principal obstacle » au développement de la Marque au Canada est [TRADUCTION] « le coût élevé d'expédition ». Il affirme également que la Propriétaire [TRADUCTION] « n'est pas une grande société disposant d'actifs illimités » et que la Propriétaire a donc développé sa marque [TRADUCTION] « simplement avec des produits de la plus grande qualité conçus avec soin ». Par conséquent, le défaut d'emploi en liaison avec d'autres produits semble attribuable, du moins en partie, au coût élevé d'expédition et aux actifs limités de la Propriétaire.

[39] Cependant, M. Poyzer ne fournit aucun renseignement quant à la façon dont le coût élevé d'expédition – une condition du marché pour tous les vendeurs – affectent l'entreprise de la Propriétaire de manière exceptionnelle. Il est bien établi que, de façon générale, des conditions du marché défavorables ne constituent pas le type de circonstance rare, inhabituelle ou exceptionnelle que l'on entend par circonstances spéciales [voir à titre d'exemple *Harris Knitting*

*Mills, supra; et John Labatt, supra*]. Bien que le coût élevé d'expédition puisse être très inquiétant pour les petites entreprises disposant d'actifs limités, rien n'indique que la Propriétaire se trouvait dans une situation exceptionnelle à cet égard.

[40] De même, M. Poyzer ne fournit aucun renseignement quant à la façon dont la décision de la Propriétaire de centrer ses actifs limités de la manière décrite a affecté la Propriétaire d'une façon qui soit exceptionnelle, inhabituelle ou rare par rapport à d'autres entreprises.

[41] Je ne suis donc pas convaincu que la Propriétaire a fourni des raisons du défaut d'emploi de la Marque qui puissent constituer des circonstances spéciales.

*Les circonstances justifieraient-elles un défaut d'emploi?*

[42] Comme les raisons du défaut d'emploi en l'espèce ne constituent pas des circonstances spéciales, il n'est pas nécessaire de déterminer si ces circonstances *justifient* la période de défaut d'emploi. Quoiqu'il en soit, je ne serais pas convaincu qu'ils satisfont aux trois critères énoncés dans *Harris Knitting Mills*.

[43] De façon générale, dans les cas comme celui en l'espèce dans lesquels la date de dernier emploi n'est pas fournie, le registraire considère la date de l'enregistrement comme étant la date pertinente aux fins d'appréciation de la durée de la période de défaut d'emploi [voir *Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Rath*, 2010 COMC 34, 82 CPR (4th) 77]. En l'espèce, la Marque a été déposée en août 2005, alors que l'avis prévu à l'article 45 a été donné en septembre 2014, ce qui représente environ neuf ans de défaut d'emploi après l'enregistrement.

[44] En ce qui concerne la question de savoir si les raisons du défaut d'emploi pendant cette période étaient indépendantes de la volonté de la Propriétaire, le défaut d'emploi au Canada semble attribuable à des décisions d'affaires prises volontairement. Par exemple, M. Poyzer atteste que le fait d'avoir un distributeur canadien [TRADUCTION] « réduirait considérablement » les coûts d'expédition. Cependant, comme l'a attesté M. Poyzer, la Propriétaire [TRADUCTION] « a pris la décision » en 2010 de cesser la distribution par l'entremise d'une entreprise canadienne, pour vendre directement aux consommateurs en ligne. Dans un même ordre d'idées, le coût élevé d'expédition pourrait avoir entraîné la Propriétaire à adopter une méthode de

livraison particulière pour ses produits, mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une stratégie d'affaires délibérément choisie.

[45] En ce qui concerne les actifs limités de la Propriétaire, il semblerait d'après la liste de distributeurs produite en pièce MP 1 que la Propriétaire se soit concentrée, du moins pendant la période pertinente, sur des marchés à l'extérieur du Canada. Le registraire a déjà décrit la priorisation des marchés étrangers comme étant une décision d'affaires volontaire qui *n'est pas* indépendante de la volonté du propriétaire de la marque de commerce [voir à titre d'exemple *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79, CarswellNat 2439 ; et *Gowling Lafleur Henderson LLP c Procter & Gamble Company*, 20 COMC 228, CarswellNat 5444]. De la même façon, la priorisation de certains produits ou services visés par un enregistrement par rapport à d'autres produits en développement ou en voie de commercialisation est mieux caractérisée comme une décision d'affaires volontaire qui n'est pas indépendante de la volonté du propriétaire d'une marque de commerce [voir à titre d'exemple *Survival Systems Training Limited c Survival Systems Holdings Limited*, 2016 COMC 14, CarswellNat 429]. En l'espèce, il semble que, d'après la preuve, la Propriétaire ait priorisé le développement et la vente de pièces et d'accessoires pour bicyclettes par rapport aux autres produits. Bien que ces décisions puissent avoir été judicieuses du point de vue des affaires, aux fins de la présente analyse, elles constituent des décisions volontaires de la part de la Propriétaire, plutôt que des éléments indépendants de la volonté de la Propriétaire.

[46] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que les raisons du défaut d'emploi en l'espèce étaient indépendantes de la volonté de la Propriétaire.

[47] Enfin, quant à la question de savoir si la Propriétaire a démontré une intention sérieuse de reprendre l'emploi à court terme, M. Poyzer atteste que la Propriétaire est [TRADUCTION] « en pourparlers » avec un distributeur canadien potentiel. Cependant, bien que M. Poyzer atteste que ces pourparlers sont [TRADUCTION] « de bon augure », il admet que [TRADUCTION] « aucune décision n'a encore été prise » et il ne fournit aucun détail concernant l'état des pourparlers ni les étapes prises pour aller de l'avant. En outre, comme l'a souligné la Partie requérante, la preuve produite par M. Poyzer indique qu'il s'agit même du seul distributeur canadien avec qui la Propriétaire a communiqué.

[48] De plus, même si M. Poyzer affirme que le Canada est un [TRADUCTION] « marché en croissance » pour la Propriétaire et que celle-ci [TRADUCTION] « de nombreux autres produits en voie de commercialisation et en cours de développement », M. Poyzer ne fournit aucun détail concernant la nature de ces produits ou les mesures concrètes prises pour amener ces produits sur le marché canadien.

[49] Par conséquent, nous sommes tenus dans l'ignorance quant au moment où l'emploi de la Marque au Canada pourrait reprendre et aux autres produits visés par l'enregistrement en liaison avec lesquels elle serait employée. En l'absence d'autres détails factuels, la preuve n'est pas suffisante pour démontrer une intention sérieuse de reprendre à court terme l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec l'un quelconque des produits visés par l'enregistrement.

### Décision

[50] Compte tenu de tout 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, l'enregistrement sera modifié pour supprimer tous les produits visés par l'enregistrement à l'exception des [TRADUCTION] « pièces et accessoires » pour [TRADUCTION] « bicyclette » selon les dispositions de l'article 45 de la Loi. L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] : « Pièces et accessoires pour bicyclettes ».

---

Andrew Bene  
Agent d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Sophie Ouellet, trad.a.

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE : 2016-05-11**

**COMPARUTIONS**

Aucune comparution

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Amrita Singh

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Aucun agent nommé

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE