



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2015 COMC 6
Date de la décision : 2015-01-19
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à
la demande de Cassels Brock & Blackwell LLP, visant
l'enregistrement n° LMC751,031 de la marque de
commerce ALPHA Q au nom de True Temper Sports,
Inc.**

[1] Le 15 février 2013, à la demande de Cassels Brock & Blackwell LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à True Temper Sports, Inc. (l'Inscrivante), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC751,031 de la marque de commerce ALPHA Q (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « pièces de vélo, nommément composants de cadre ».

[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 décrits 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 15 février 2010 au 15 février 2013.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, au moment 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 colis 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 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 c le Registrare 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 décrits dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Jason Jenne, chef de l'exploitation de l'Inscrivante, souscrit le 15 mai 2013 à Memphis, au Tennessee. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[7] Dans son affidavit, M. Jenne affirme que l'Inscrivante conçoit, fabrique et vend des pièces de vélo [TRADUCTION] « haut de gamme », dont des composants de cadre. Il atteste l'expédition d'échantillons de composants de cadre de vélo à des clients et distributeurs potentiels au Canada au cours de la période pertinente. Il affirme que la valeur totale de ces échantillons distribués au Canada était [TRADUCTION] « supérieure à environ 5 000 \$ US ». À cet égard, il explique que la distribution d'échantillons a été faite [TRADUCTION] « à des fins de commercialisation, d'information et de promotion et pour établir un achalandage » au Canada.

[8] En ce qui concerne la présentation de la Marque sur ces échantillons, M. Jenne joint les Pièces A et B à son affidavit. La Pièce A est formée d'une photographie de l'emballage dans

lequel les composants ont été expédiés et la Pièce B se compose d'une photographie du composant de cadre de vélo lui-même. Dans les deux cas, la Marque y figure bien en vue.

[9] La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si la distribution d'échantillons attestée par M. Jenne constitue un transfert des produits dans la pratique normale du commerce au titre de l'article 4(1) de la Loi. En premier lieu, je soulignerais que M. Jenne mentionne bien des [TRADUCTION] « ventes » de composants de cadre de vélo dans son affidavit. Cependant, comme l'a souligné la Partie requérante et comme je l'expliquerai ci-après, il n'apparaît pas clairement que la mention des « ventes » représentait des transactions distinctes plutôt qu'un exposé sur la distribution gratuite d'échantillons présenté en preuve par M. Jenne.

[10] Pour étayer son allégation concernant les « ventes », M. Jenne fournit trois factures dans la Pièce C jointe à son affidavit. Les factures ont toutes été émises à l'intention de « Guru Cycles Inc. », située à Laval, au Québec, pour diverses quantités de composants de cadre de vélo. Cependant, je souligne que chaque facture présente une transaction [TRADUCTION] « sans frais » et une valeur de zéro dollar pour le prix par unité et le montant total facturé. En outre, M. Jenne affirme que cette pièce se compose de [TRADUCTION] « factures démontrant le transfert de propriété d'échantillons » (je souligne).

[11] De plus, dans un tableau présenté au paragraphe 12 de son affidavit, M. Jenne fournit une [TRADUCTION] « estimation » des « ventes » de composants de cadre de vélo de l'Inscrivante au Canada au cours de la période pertinente. Le tableau présente le nombre d'unités de cadre de vélo « vendues » au cours d'une période donnée de même que la valeur en dollars par période. En particulier, le tableau indique que, entre mars et décembre 2010, 45 unités ont été « vendues » pour 3 329 \$ US et que, en 2011, 14 unités ont été « vendues » pour 1 652 \$ US; aucune unité n'a été « vendue » en 2012 ou en janvier 2013.

[12] Curieusement, ces nombres d'unités correspondent aux trois factures fournies qui démontrent [TRADUCTION] « le transfert de propriété d'échantillons », comme l'a affirmé M. Jenne. En particulier, les deux factures de mars et de décembre 2010 se rapportent à 45 unités de cadre de vélo, tandis que la troisième facture de septembre 2011 concerne 14 unités de cadre de vélo.

[13] Je souligne également que les montants des « ventes sous-estimées » du tableau de M. Jenne correspondent généralement à sa déclaration quant à la valeur totale des échantillons gratuits distribués pendant la même période. Le tableau, que M. Jenne affirme être [TRADUCTION] « une estimation », présente des « ventes » totales s'élevant à 4 981 \$ US. Ce montant est comparable au [TRADUCTION] « plus de 5 000 \$ US » que M. Jenne affirme être la valeur totale des composants de cadre de vélo distribués comme [TRADUCTION] « échantillons » au Canada au cours de la période pertinente.

[14] Ainsi, il semblerait que les allusions de M. Jenne aux « ventes » présentées dans son affidavit constituent, en réalité, des évaluations de la distribution [TRADUCTION] « sans frais » de composants de cadre de vélo à Guru Cycle Inc., comme le montrent les factures fournies. Au mieux, il y a ambiguïté quant à savoir si les composants de cadre de vélo ont en réalité été vendus ou s'ils ont été distribués comme échantillons gratuits. L'Inscrivante n'a pas produit d'observations écrites pour clarifier cette ambiguïté. Tel qu'il a été établi dans *Plough, précité*, cette ambiguïté doit être résolue à l'encontre de l'Inscrivante.

[15] Par conséquent, je conviens avec la Partie requérante que les factures fournies ne sont pas représentatives de ventes de composants de cadre de vélo de l'Inscrivante dans la pratique normale du commerce. On peut plutôt considérer les factures et l'affidavit de M. Jenne dans leur ensemble comme une preuve de la distribution de composants de cadre de vélo à titre d'échantillons gratuits seulement.

[16] Quant à la question de savoir si cette distribution gratuite est suffisante aux fins de l'article 4(1) de la Loi, il a été établi par la Cour fédérale que, en général, la livraison gratuite d'échantillons ne constitue pas un transfert dans la pratique normale du commerce [voir *JC Penney Co c Gaberdine Clothing Co* (2001), 16 CPR (4th) 151 CF 1^{re} inst], sauf dans des circonstances particulières. Par exemple, dans l'affaire *ConAgra Foods, Inc c Fetherstonhaugh & Co* (2002), 23 CPR (4th) 49 (CF 1^{re} inst), la Cour a considéré la distribution gratuite d'échantillons comme une étape courante de la pratique normale du commerce dans l'industrie lorsque le propriétaire de la marque de commerce cherchait à créer un nouveau marché. Cette conclusion a été étayée par le fait que des ventes réelles ont été faites peu après la période pertinente dans cette affaire.

[17] En l'espèce, il n'apparaît pas clairement que cette distribution gratuite est une « étape courante » de la pratique normale du commerce dans l'industrie de l'Inscrivante. Bien que M. Jenne affirme que l'Inscrivante cherchait à faire des ventes futures en distribuant des échantillons gratuits, l'Inscrivante ne fournit aucune preuve de telles ventes subséquentes. En réalité, M. Jenne atteste qu'il n'y a eu aucune expédition des produits après 2011 et ne fournit aucune preuve de ventes imminentes, comme c'était le cas dans *ConAgra Foods*. Par conséquent, je conviens avec la Partie requérante que la distribution gratuite de composants de cadre de vélo, démontrée dans l'affidavit de M. Jenne, ne peut être considérée comme un transfert de ces produits dans la pratique normale du commerce au Canada au cours de la période pertinente.

[18] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que l'Inscrivante n'a pas établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « pièces de vélo, nommément composants de cadre » au cours de la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi. De plus, l'Inscrivante n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant un tel défaut d'emploi de la Marque.

Décision

[19] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont 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 radié.

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