

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : ACCUFORM & Dessin
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC339261

[1] Le 10 avril 2007, à la demande de Riches, McKenzie & Herbert, LLP (la « partie requérante »), le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), à Accuform Golf Inc., le propriétaire inscrit de la marque de commerce susmentionnée (« Accuform Golf ») à l'époque.



[2] La marque de commerce ACCUFORM & Dessin (reproduite ci-dessus) est enregistrée pour un emploi en liaison avec :

- (1) Bâtons de golf.
- (2) Râteaux de bunker.
- (3) Sacs de golf et housses pour sacs.
- (4) Parapluies de golf, chapeaux et visières.
- (5) Housses pour bâtons de golf.
- (6) Gants de golf.

Pour les besoins de l'analyse qui suit, les sacs de golf, housses pour sacs, parapluies de golf, chapeaux et visières, housses pour bâtons de golf et gants de golf seront collectivement appelés « articles de golf ».

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi 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 commence le 10 avril 2004 et se termine le 10 avril 2007.

[4] Les paragraphes 4(1) et 4(3) de la Loi décrivent ce qu'on entend par « emploi » d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises :

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

[...]

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

Le paragraphe 4(1) s'applique en l'espèce.

[5] Il est pertinent en l'espèce de mentionner que l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a inscrit 2055813 Ontario Limited (l'« inscrivante ») à titre de propriétaire de l'enregistrement, le 20 juin 2007, à la suite d'une cession par Accuform Golf, le prédécesseur en titre, survenue le 31 octobre 2004.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a produit l'affidavit de Don McDougall, signé le 6 décembre 2007, auquel étaient jointes les pièces A à E. Chacune des parties a produit un plaidoyer écrit; une audience n'a pas été demandée.

[7] M. McDougall déclare qu'il est le président de 2055813 Ontario Limited et qu'il a aussi participé aux activités d'Accuform Golf et de ses prédécesseurs dans les années 1990 et au début des années 2000. À ce titre, il est au courant des questions abordées dans l'affidavit en raison de sa connaissance personnelle et d'un examen des dossiers de la société.

[8] Dans son affidavit, M. McDougall explique qu'Accuform Golf et ses prédécesseurs ont fabriqué et vendu des bâtons de golf et des articles de golf sous la marque de commerce en cause pendant de nombreuses années, soit de 1978 jusqu'à environ 2003. En 2004, Accuform Golf a vendu ses actifs, y compris l'enregistrement de la présente marque de commerce, à l'inscrivante en raison de problèmes financiers. Une copie de l'acte de vente et de la cession générale est jointe à l'affidavit comme pièce A.

[9] M. McDougall poursuit en affirmant que l'inscrivante a acquis par la suite les stocks restants des [TRADUCTION] « bâtons de golf et articles de golf ». Il continue en disant que [TRADUCTION] « ces bâtons de golf et *sacs de golf* ACCUFORM ont été vendus à des clients au Canada en 2005 et 2006 ». Je dois donc présumer que les articles de golf dont il est question dans ce paragraphe sont uniquement des sacs de golf; quoi qu'il en soit, je constate qu'aucune preuve des ventes n'a été produite pour clarifier cette question.

[10] Depuis, [TRADUCTION] « à cause de la difficulté de trouver des investisseurs et des coûts liés à la relance d'une marque d'équipement de sport de précision comme des bâtons de golf dans un environnement très concurrentiel », l'inscrivante n'a pas réussi à trouver un sous-traitant ou un licencié pour fabriquer les bâtons de golf et les articles de golf selon ses spécifications. L'inscrivante affirme que, depuis l'acquisition, elle fait [TRADUCTION] « des efforts pour recommencer à fabriquer et à vendre des bâtons de golf et des articles de golf » sous la marque de commerce en cause; elle a notamment entrepris des négociations avec Viking Management Inc., une société de Las Vegas qui exploite un [TRADUCTION] « programme axé sur la frappe de balles en longueur ». Aucun autre détail n'a cependant été donné relativement à la relance de bâtons de golf et d'articles de golf sous la marque en cause.

[11] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. De plus, même si le critère relatif à la preuve d'emploi est très peu exigeant dans le cadre de cette procédure [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.) à la p. 480] et

qu'une surabondance de preuves n'est pas nécessaire, des faits suffisants doivent être présentés pour permettre au registraire de conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises ou les services spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente. De plus, tout le fardeau de la preuve repose sur l'inscrivante [88766 *Inc. c. George Weston Ltd.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 260 (C.F. 1^{re} inst.)] et toute ambiguïté dans la preuve doit être interprétée à l'encontre de celle-ci [*Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, précité].

[12] En ce qui concerne les bâtons de golf, l'inscrivante n'a produit aucun renseignement relatif à la manière dont la marque de commerce en cause était associée à eux à l'époque des ventes alléguées des stocks acquis au cours de la période pertinente. La pièce B est une photographie qui représenterait [TRADUCTION] « l'un des sacs de golf ACCUFORM qui a été vendu à un client canadien vers 2006 ». La photo montre un sac de golf ainsi que deux bâtons de golf; c'est toutefois le sac de golf qui porte la marque de commerce en cause. Les bâtons de golf ne portent aucune marque visible que ce soit; en outre, il n'y a aucune indication claire dans l'affidavit que les bâtons de golf ont été vendus avec les sacs de golf comme le montre la pièce B. Par conséquent, on ne peut pas conclure que la marque de commerce en cause était associée à des bâtons de golf à l'époque de ces ventes.

[13] En ce qui concerne l'emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec des sacs de golf au cours de la période pertinente, j'ai souligné précédemment que la photographie de la pièce B montre un sac de golf portant clairement cette marque (bien que la police de caractères utilisée soit légèrement différente). Au-dessus de la marque, il y a un « A » stylisé dans un ovale; je crois cependant que le dessin « A » ovale serait perçu comme une marque de commerce différente. Rien n'empêche l'emploi de deux marques de commerce sur les mêmes marchandises [*Sim & McBurney c. LeSage Inc.*, 67 C.P.R. (3d) 571; *A.W. Allen Ltd c. Warner-Lambert Canada Inc.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 270] et, compte tenu de la photographie, je suis convaincue que la marque de commerce en cause était clairement apposée sur les sacs de golf.

[14] Indépendamment du fait que la marque de commerce était apposée sur les sacs de golf, l'affidavit ne renferme aucun renseignement permettant de savoir si les sacs de golf ont été vendus dans la pratique normale du commerce. M. McDougall affirme seulement qu'Accuform Golf n'a pas vendu de bâtons de golf ou d'articles de golf au Canada sous la marque de commerce en cause au cours de la période pertinente, mais que, après la cession survenue en octobre 2004, le nouveau propriétaire (l'inscrivante) a été en mesure de vendre le reste des stocks de bâtons de golf et de sacs de golf à des clients au Canada en 2005 et 2006.

[15] Bien que la preuve d'une seule vente dans la pratique normale du commerce puisse être suffisante pour établir l'emploi d'une marque de commerce [*Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. et al.* (1987), 13 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^{re} inst.)] et que la production d'une facture ne soit pas nécessaire pour établir un tel emploi [*Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.)], il appartient à l'inscrivante de fournir des renseignements suffisants concernant la nature de son entreprise pour qu'on puisse déterminer que les ventes ont été effectuées dans la pratique normale du commerce.

[16] L'inscrivante fait valoir que l'affidavit a apporté des faits suffisants établissant l'emploi de la marque de commerce en cause selon *Mantha & Associates c. Central Transport, Inc.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.). Dans cette affaire cependant, les éléments de preuve se rapportaient à l'emploi d'une marque en liaison avec des services, ce qui est différent de la présente situation puisque le paragraphe 4(1) de la Loi prévoit qu'une marque doit être employée en liaison avec des marchandises dans la pratique normale du commerce.

[17] Même si M. McDougall affirme que les prédécesseurs en titre de l'inscrivante fabriquaient des bâtons de golf et des articles de golf, il est évident que le prédécesseur Accuform Golf a vendu l'entreprise à cause de problèmes financiers et que l'inscrivante n'a pas été en mesure de recommencer la fabrication et la vente des marchandises; l'existence continue des chaînes de distribution et de vente du prédécesseur ne peut donc

pas être inférée. Par conséquent, on ignore les circonstances entourant la vente des stocks restants acquis par l'inscrivante auprès du prédécesseur en titre. À mon avis, il aurait été facile d'indiquer clairement, par exemple, que ces ventes avaient été faites à des clients existants d'Accuform Golf ou de préciser s'il s'agissait de ventes au détail ou de ventes en gros, etc. En conséquence, en l'absence de renseignements relatifs aux circonstances entourant ces ventes, je ne peux conclure que la vente des stocks acquis auprès d'Accuform Golf a été faite dans la pratique normale du commerce.

[18] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la marque de commerce en cause a été employée en liaison avec des bâtons de golf ou des sacs de golf au cours de la période pertinente au sens du paragraphe 4(1) et de l'article 45 de la Loi.

[19] En ce qui concerne l'emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec des râdeaux de bunker au cours de la période pertinente, M. McDougall indique dans son affidavit qu'Accuform Golf a transféré à Midwest Rake Company, LLC ses droits de brevet ainsi que son droit d'employer la marque de commerce en cause en liaison avec des râdeaux de bunker en 1997. En 2004, Midwest Rake Company, LLC a cédé ses droits, y compris sa licence d'utilisation de la marque, à Par Aide Products Co. au Minnesota. Depuis, Par Aide Products Co. a fabriqué les râdeaux de bunker aux États-Unis et les a vendus au Canada. À l'appui de ces affirmations, M. McDougall joint à son affidavit, comme pièce C, deux photographies des râdeaux de bunker fabriqués par Par Aide Products Co. Je remarque sur l'une des photographies que la marque de commerce en cause est clairement visible sur le râteau entre le dessin « A » ovale mentionné précédemment et les mots ACE II. M. McDougall joint également à son affidavit, comme pièce D, des imprimés du site Web de Par Aide Products Co. sur lesquels figurent les coordonnées des distributeurs autorisés au Canada et, comme pièce E, des copies de factures représentatives constatant des ventes de ces râdeaux de bunker effectuées au Canada par Par Aide Products Co. au cours de la période pertinente.

[20] La partie requérante fait valoir que la preuve d'emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec des râdeaux de bunker par Par Aide Products Co. ne peut pas

profiter à l'inscrivante. Cette dernière répond que [TRADUCTION] « l'existence d'un contrôle en matière de licence n'est pas un facteur que le registraire doit prendre en considération en application de l'article 45 », car ce facteur se rapporte à la question du caractère distinctif et non de l'emploi. Elle s'appuie à cet égard sur *United Grain Growers Ltd. c. Lang Michener* (2001), 12 C.P.R. (4th) 89 (C.A.F.). Or, cet arrêt n'est d'aucune utilité en l'espèce. Dans *United Grain Growers Ltd.*, la question était de savoir si le registraire avait commis une erreur en déterminant que le propriétaire inscrit n'avait pas réussi à faire la preuve de l'emploi de la marque de commerce parce que la preuve produite ne semblait pas être utilisée pour distinguer les marchandises; la Cour d'appel fédérale a répondu par l'affirmative. En l'espèce, il faut déterminer si l'inscrivante a fait la preuve de l'emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec des râdeaux de bunker au sens du paragraphe 50(1) de la Loi.

[21] Subsidiairement, l'inscrivante a soutenu qu'elle a fait la preuve du contrôle sur les caractéristiques et la qualité des râdeaux de bunker fabriqués et vendus par Midwest Rake Company, LLC et par Par Aide Products Co. Selon elle, comme elle accordait des licences permettant d'employer la marque de commerce en cause en liaison avec des râdeaux de bunker qui étaient fabriqués en vertu de droits de brevet cédés, les marchandises portant la marque de commerce vendues par Par Aide Products Co. [TRADUCTION] « sont implicitement conformes aux normes de qualité approuvées par l'inscrivante ». Elle invoque *Northwest Airlines Inc. c. Informix Software, Inc.* (2005), 48 C.P.R. (4th) 293 (C.O.M.C.), à l'appui de cette prétention.

[22] Il est bien établi que, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, l'inscrivante ou le licencié doivent, pour satisfaire aux exigences du paragraphe 50(1) de la Loi, déclarer clairement dans l'affidavit ou la déclaration solennelle que le contrôle direct ou indirect de la qualité des marchandises, exigé par l'article 50, existe [voir *Gowling, Strathy & Henderson c. Samsonite Corp.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 560 (C.O.M.C.), et *Mantha & Associates. c. Central Transport Inc.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.)]. Subsidiairement, une description du contrôle requis ou une copie du contrat de licence renfermant des dispositions relatives à ce contrôle serait suffisante. En

l'espèce, l'affidavit de M. McDougall ne contient pas une telle déclaration ou description concernant le contrôle, et aucun contrat de licence n'a été produit.

[23] De plus, je signale que *Northwest Airlines Inc.* n'appuie en rien la prétention de l'inscrivante selon laquelle les droits de brevet cédés satisferaient aux exigences prévues au paragraphe 50(1) de la Loi. Dans cette affaire, le registraire a conclu que le propriétaire inscrit contrôlait les caractéristiques et la qualité des programmes informatiques fabriqués par le licencié parce qu'ils étaient basés sur un code machine fourni par le propriétaire inscrit. Il a aussi mentionné que le propriétaire inscrit avait la possibilité de résilier le contrat de licence pour quelque raison que ce soit, y compris l'utilisation inacceptable des droits de propriété intellectuelle octroyés. En l'espèce, aucun de ces éléments ne sont présents dans l'affidavit de M. McDougall. Contrairement à *Northwest Airlines Inc.*, l'inscrivante en l'espèce n'a pas fourni un élément tangible devant être incorporé dans le produit final par ses licenciés; de plus, rien n'indique qu'elle peut résilier le contrat de licence en raison de l'utilisation inacceptable de ses droits de propriété intellectuelle. De toute façon, il n'y a aucune preuve établissant que les râeaux de bunker vendus étaient réellement fabriqués selon les spécifications du brevet sous licence. En résumé, il n'y a rien dans l'affidavit de M. McDougall qui permet de croire que l'inscrivante devait jouer un rôle dans la fabrication et la vente, par ses licenciés, des râeaux de bunker portant sa marque de commerce après la cession initiale de ses droits de brevet et de marque commerce. Par conséquent, je ne peux conclure que les ventes de râeaux de bunker portant la marque de commerce en cause qui ont été faites par Midwest Rake Company, LLC ou par Par Aide Products Co. au cours de la période pertinente profiteraient à l'inscrivante.

[24] En ce qui concerne l'emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec les autres articles de golf, l'inscrivante s'appuie sur *Westinghouse Air Brake Co. c. Moffat & Co.* (2001), 14 C.P.R. (4th) 257 (C.F. 1^{re} inst.), pour prétendre que les [TRADUCTION] « tribunaux ont statué que, lorsque l'enregistrement d'une marque de commerce vise une gamme étendue de marchandises, l'emploi de la marque sur certaines de ces marchandises peut justifier l'enregistrement pour toute la gamme ». L'inscrivante

soutient donc qu'étant donné que des sacs de golf comme celui figurant sur la pièce B ont été vendus en 2005 et 2006, elle a établi [TRADUCTION] « l'emploi, du moins en ce qui concerne les sacs de golf, au cours de la période de trois ans prévue à l'article 45, et que cet emploi est suffisant pour maintenir l'enregistrement de la marque pour la catégorie générale des articles de golf, notamment sacs de golf et housses pour sacs, parapluies de golf, chapeaux et visières, housses pour bâtons de golf et gants de golf ». Or, comme l'emploi de la marque de commerce en cause sur des sacs de golf n'a pas été établi, je ne peux pas examiner cette question. De toute façon, même si l'emploi avait été établi en ce qui concerne des sacs de golf, je ferai remarquer qu'en général les décisions comme *Westinghouse* reposent à tout le moins sur la présence de déclarations d'emploi relatives aux marchandises restantes en cause (celles pour lesquelles l'emploi n'a pas été démontré par la preuve à l'appui); tel n'est pas le cas en l'espèce.

[25] Étant donné qu'on ne peut conclure que la marque de commerce en cause a été employée en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement au cours de la période pertinente, il faut déterminer s'il y avait des circonstances spéciales qui justifiaient le défaut d'emploi au cours de cette période. Dans ses observations écrites, l'inscrivante prétend que de telles circonstances existaient. Elle fait valoir plus précisément que la principale cause du défaut d'emploi est la faillite du prédécesseur en titre; divers autres facteurs, notamment les mauvaises conditions du marché, son incapacité à trouver un sous-traitant ou un licencié et le manque d'installations de production, l'ont empêchée de reprendre l'emploi. Enfin, l'inscrivante soutient que ses négociations avec Viking Management Inc. constituent des [TRADUCTION] « mesures concrètes et énergiques » visant à recommencer à employer la marque de commerce en cause.

[26] Pour établir l'existence de circonstances spéciales, l'inscrivante doit fournir la date à laquelle la marque de commerce a été employée pour la dernière fois et la raison du défaut d'emploi depuis cette date. Trois critères doivent être pris en considération lorsqu'il faut déterminer s'il y a des circonstances spéciales qui justifient le défaut

d'emploi. Dans *Bereskin & Parr c. Bartlett* (2008), 70 C.P.R. (4th) 469 (C.O.M.C.), l'agente d'audience Barnett a résumé cette approche dans les termes suivants :

La question de savoir s'il y a présence ou non de circonstances spéciales qui justifient l'absence d'emploi nécessite la prise en considération de trois critères. Le premier est la durée au cours de laquelle la marque n'a pas été utilisée. Le second est de savoir si les motifs d'absence d'emploi étaient attribuables à des circonstances indépendantes de la volonté de l'inscrivant. Le troisième est de savoir si ce dernier a l'intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque dans un bref délai : *Canada (Registraire des marques de commerce) c. Harris Knitting Mills Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.). Les « circonstances spéciales » du deuxième critère, à savoir si l'absence d'emploi était attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté de l'inscrivant, signifie des « circonstances de nature inhabituelle, peu courantes et exceptionnelles » (*John Labatt Ltd. c. The Cotton Club Bottling Co.* (1976), 25 C.P.R. (2d) 115 (C.F. 1^{re} inst.)).

La Cour d'appel fédérale, dans son récent arrêt *Scott Paper Limited c. Smart & Biggar et Le procureur général du Canada*, 2008 CAF 129, a quelque peu clarifié l'interprétation du critère des circonstances spéciales faite dans l'arrêt *Harris Knitting*, précité. En se basant sur la grille d'analyse d'*Harris Knitting Mills*, la cour a conclu que l'examen approprié, lorsqu'il s'agit d'évaluer s'il y a présence ou non de circonstances spéciales qui justifieraient l'absence d'emploi de la marque, doit porter sur la raison de l'absence d'emploi, et qu'aucun autre facteur ne doit être pris en considération. Selon cette analyse, il doit être satisfait au deuxième critère du test d'*Harris Knitting Mills* pour pouvoir conclure que l'absence d'emploi de la marque est justifiée par une ou des circonstances spéciales. Selon mon analyse, cette conclusion ne signifie pas que les deux autres critères ne sont pas des facteurs pertinents : toutefois, ces deux critères ne pourraient, à eux seuls, constituer des circonstances spéciales. Dans tous les cas, l'intention de reprendre l'emploi doit être étayée par la preuve (*Arrowhead Spring Water Ltd. c. Arrowhead Water Corp* (1993), 47 C.P.R. (3d) 217 (C.F. 1^{re} inst.); *NTD Apparel Inc. c. Ryan* (2003), 27 C.P.R. (4th) 73 (C.F. 1^{re} inst.)).

[27] En ce qui concerne la durée du défaut d'emploi, l'inscrivante a souligné avec raison que la période de défaut d'emploi devrait commencer à courir à partir de la date de la cession, soit le 31 octobre 2004 [*Arrowhead Spring Water Ltd. c. Arrowhead Water Corp.* (1993), 47 C.P.R. (3d) 217 (C.F. 1^{re} inst.), et *G.P.S. (U.K.) Ltd. c. Rainbow Jean Co. Ltd.* (1994), 58 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.)]. Ainsi, la marque n'a pas été

employée par l'inscrivante pendant une période d'environ deux ans et demi avant que l'avis prévu à l'article 45 soit donné.

[28] En ce qui concerne la question de savoir si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit, l'inscrivante soutient que la présente affaire est analogue à *Rogers, Bereskin & Parr c. Registrar of Trade Marks et al.* (1987), 17 C.P.R. (3d) 197 (C.F. 1^{re} inst.), où l'existence de mauvaises conditions du marché, combinée à « un manque d'installations de production qui ne pouvait être comblé qu'avec le temps et un investissement financier », était suffisante pour justifier le défaut d'emploi durant deux ans et demi après l'acquisition de la marque de commerce dans le cadre d'une procédure de faillite. Dans cette affaire particulière, la Cour fédérale a confirmé la décision du registraire de maintenir l'enregistrement pour les « jeans », considérant que l'état stagnant du marché du jeans et le manque d'installations de production constituaient des circonstances spéciales suffisantes pour justifier le défaut d'emploi de la marque de commerce durant deux ans et demi.

[29] À mon avis, exception faite de l'acquisition des deux marques de commerce par la voie de la faillite ou de la mise sous séquestre pour lesquelles une période relativement courte de non-usage peut être justifiée [voir *Burke-Robertson c. Swan Recreational Products Ltd.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 56 (C.O.M.C.)], les faits de *Rogers, Bereskin & Parr* sont fondamentalement différents de ceux de la présente affaire. Premièrement, en ce qui concerne les mauvaises conditions du marché, la décision citée avait trait à un manque de demande pour les marchandises; aucune preuve en ce sens n'a été produite en l'espèce. Deuxièmement, en ce qui concerne l'absence d'installations de production (quoique cet aspect soit étroitement lié au troisième critère se rapportant à « l'intention sérieuse de reprendre l'emploi »), il convient de noter que la preuve claire de la rénovation en cours d'une usine acquise et destinée à la production de jeans au cours de la période pertinente a été produite pour expliquer en partie le défaut d'emploi. Dans cette affaire, le registraire a fait remarquer qu'une période suffisante devait être accordée au nouveau propriétaire pour « se préparer » pour la production, alors que la Cour fédérale a fait remarquer que le manque d'installations de production ne pouvait être

comblé qu'avec le temps et un investissement financier. Par conséquent, la préparation d'une usine pour la production des marchandises était nettement l'un des facteurs déterminants permettant de conclure à l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi dans *Rogers, Bereskin & Parr*.

[30] Une telle preuve n'a pas été produite en l'espèce; il n'y aucune preuve de « préparation » pour la production. De toute façon, comme je l'ai mentionné précédemment, la Cour d'appel fédérale a récemment apporté des précisions sur l'approche à adopter lorsqu'elle a dit, dans *Scott Paper Ltd.*, que le deuxième critère, à savoir si le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire au cours de la période pertinente, doit être rempli indépendamment de toute preuve d'une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque.

[31] En outre, la nature des difficultés de l'inscrivante à trouver des investisseurs et des fabricants en 2005 et 2006 n'a pas été expliquée dans l'affidavit. On ignore si ces difficultés étaient simplement des facteurs qui ont influencé la décision volontaire de l'inscrivante de ne pas employer la marque de commerce en cause ou qui étaient indépendants de sa volonté.

[32] Comme la Cour fédérale l'a fait remarquer dans *NTD Apparel Inc. c. Ryan* (2003), 27 C.P.R. (4th) 73 (C.F. 1^{re} inst.), « la preuve relative aux efforts déployés pour trouver des licenciés est malheureusement négligeable et consiste en de simples assertions dénuées de tout fondement factuel explicite ». Dans *Ridout & Maybee c. A. Lassonde Inc.* (2003), 28 C.P.R. (4th) 559 (C.O.M.C.), des assertions semblables ont été rejetées par l'agent d'audience :

Pour ce qui est du deuxième critère, à savoir si les raisons du non-emploi étaient attribuables à des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire, je suis d'avis avec la partie requérante que la preuve n'établit pas que c'est le cas. M. Gattuso mentionne que le défaut d'emploi pendant la période pertinente est attribuable à la difficulté de trouver des fournisseurs, des distributeurs ou des licenciés. Par ailleurs, M. Gattuso ne donne aucun détail quant aux

mesures prises ou les efforts déployés par le titulaire pour trouver des fournisseurs, des distributeurs ou des licenciés. Il ne décrit pas les difficultés auxquelles le propriétaire a dû faire face ou les efforts déployés par celui-ci pour résoudre celles-ci.

[33] Quoi qu'il en soit, faute de détails additionnels dans l'affidavit, je ne suis pas convaincue que le coût associé à la relance d'une marque et la nature [TRADUCTION] « très concurrentielle » du marché doivent être considérés comme des circonstances « de nature inhabituelle, peu courantes et exceptionnelles » de l'industrie de l'équipement de golf.

[34] En ce qui concerne l'intention sérieuse de reprendre l'emploi, M. McDougall indique dans son affidavit que des discussions avec Viking Management Inc., une société de Las Vegas, pour [TRADUCTION] « relancer les bâtons de golf ACCUFORM » dans le cadre d'un [TRADUCTION] « programme axé sur la frappe de balles en longueur » ont eu lieu au printemps 2007. Toutefois, cette société [TRADUCTION] « souhaite élaborer et diffuser une émission de télévision basée sur le programme avant de relancer la marque ACCUFORM, et des retards sont survenus dans l'élaboration de cette émission ». M. McDougall indique également que l'inscrivante a l'intention de reprendre l'emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec des bâtons de golf [TRADUCTION] « dès que possible ». Ces affirmations n'indiquent pas clairement si les discussions ont eu lieu pendant ou après la période pertinente, soit après le 10 avril 2007. Je retiens malgré tout de l'affidavit de M. McDougall qu'aucune décision finale de relancer les bâtons de golf en liaison avec la marque de commerce en cause n'a été prise, aucun détail quant aux mesures prises et à prendre et au délai possible pour relancer le produit n'ayant été donné.

[35] En outre, il n'est pas clair si Viking Management Inc. était un investisseur, un fabricant, un licencié, un distributeur, un grossiste, un détaillant ou simplement une société qui aidera à promouvoir les bâtons de golf pour lesquels l'inscrivante n'a pas encore trouvé un fabricant ou un licencié disposé à les fabriquer selon ses spécifications. Même si l'inscrivante dit vouloir reprendre l'emploi [TRADUCTION] « dès que possible », « elle n'a donné [au registraire] aucun renseignement au sujet de la durée du défaut

d'emploi », comme la Cour l'a mentionné dans *Arrowhead Spring Water Ltd.*, précitée. Dans ces circonstances, je ne peux conclure que des mesures concrètes et énergiques ont été prises au cours de la période pertinente en ce qui concerne la reprise des ventes des marchandises. De toute façon, vu que l'inscrivante n'a pas satisfait au deuxième critère, à savoir si le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire, les premier et troisième critères, considérés isolément, ne peuvent pas constituer des circonstances spéciales.

[36] Compte tenu de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincue que le défaut d'emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec les marchandises que spécifie l'enregistrement était attribuable à des circonstances spéciales qui justifieraient ce défaut d'emploi durant les deux ans et demi de la période pertinente.

[37] Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, je conclus que l'enregistrement LMC339261 pour la marque de commerce ACCUFORM & Dessin doit être radié du registre parce que l'emploi n'a pas été établi conformément à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 26 OCTOBRE 2009.

P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.