



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

Référence : 2014 COMC 260
Date de la décision : 2014-11-25
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à
la demande de Smart & Biggar, visant l'enregistrement
n° LMC383,050 de la marque de commerce INFINITY au
nom d'Adhoc Ventures Canada Inc.**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement n° LMC383,050 de la marque de commerce INFINITY appartenant à Adhoc Ventures Canada Inc.

[2] Subséquemment à la signification de l'avis prévu à l'article 45, l'enregistrement a volontairement été modifié pour supprimer quelques marchandises. Par conséquent, la marque de commerce en cause est maintenant enregistrée pour les marchandises suivantes seulement : « [TRADUCTION] équipement et accessoires de golf, notamment bâtons, balles de golf » (les Marchandises).

[3] Le 18 avril 2012, à la demande de Smart & Biggar (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 Adhoc Ventures Canada Inc. (Adhoc). L'avis enjoignait à Adhoc de fournir une preuve démontrant qu'elle a employé la marque de commerce INFINITY (la Marque) au Canada à un moment quelconque entre le 18 avril 2009 et le 18 avril 2012 (la période pertinente), en liaison avec chacune des Marchandises décrites dans l'enregistrement. À défaut d'avoir ainsi employé la marque de commerce, l'Inscrivante devait fournir une preuve

établissant la date à laquelle la marque de commerce a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] En l'espèce, l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises est régi par le paragraphe 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

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.

[5] Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi sont de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort ». De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi de la marque de commerce [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que les critères que doit satisfaire le propriétaire inscrit ne soient pas très exigeants, 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 chacune des marchandises ou chacun des services décrits dans l'enregistrement pendant la période pertinente [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, Adhoc a produit deux affidavits de Joe Bonin, tous deux souscrits le 15 mars 2013.

[7] Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient représentées lors d'une audience tenue conjointement relativement aux procédures de radiation sommaire d'un autre enregistrement appartenant à Adhoc. Une décision distincte sera rendue concernant cette autre procédure, laquelle vise l'enregistrement n° LMC443,610 pour la marque de commerce INFINITI.

[8] La Partie requérante fait valoir que l'enregistrement doit être radié entièrement, pour des raisons qui peuvent être brièvement résumées comme suit :

- Aucun emploi de la Marque n'a été démontré en liaison avec les Marchandises, puisqu'il n'y a aucune preuve manifeste qu'Adhoc a vendu les Marchandises dans la pratique normale du commerce;
- Aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi de la Marque n'a été présentée.

[9] Je commencerai par présenter un aperçu de la preuve avant de discuter des observations des parties et des motifs de ma conclusion, à savoir que la Marque doit être maintenue seulement en ce qui a trait aux « [TRADUCTION] accessoires et équipement de golf, nommément bâtons ».

La preuve

Le premier affidavit Bonin

[10] Dans son premier affidavit, M. Bonin atteste qu'il est le propriétaire d'Adhoc. Il affirme qu'il travaille dans l'industrie du golf depuis au moins 1987 et qu'il est responsable des ventes et du marketing chez Adhoc.

[11] M. Bonin explique ensuite qu'Adhoc est le successeur en titre d'Infinity Enterprises of Canada Ltd., qui a vendu de façon continue des accessoires et de l'équipement de golf sous la Marque au Canada entre 1990 et 2006. Selon M. Bonin, Adhoc vend ou offre des accessoires et de l'équipement de golf sous la Marque au Canada de façon continue depuis 2006.

[12] À l'appui de l'enregistrement, M. Bonin produit les éléments suivants :

- Des photos d'échantillons de bâtons de golf qui, selon M. Bonin, ont été vendus sous la Marque pendant la période pertinente (pièce A).
- Une photo exemplifiant une balle de golf qui, selon M. Bonin, a été vendue sous la Marque pendant la période pertinente (pièce B).
- Un exemple de facture datée du 10 décembre 2010, émise par Adhoc à un client canadien à qui un équipement de golf arborant la Marque aurait été vendu, selon ce qu'a décrit M. Bonin.

Le deuxième affidavit Bonin

[13] Dans son deuxième affidavit, M. Bonin déclare qu'Adhoc vend ou autorise la vente d'accessoires et d'équipement de golf identifiés par la Marque au Canada de façon continue depuis au moins 2006.

[14] M. Bonin explique qu'avant 2006, les ventes annuelles d'accessoires et d'équipement de golf arborant la Marque à un important client canadien (Chuck Brown's Golf Company Limited) dépassaient les 300 000 \$. Il mentionne, cependant, que ce client s'est retiré des affaires en 2006.

[15] M. Bonin explique que les ventes annuelles d'accessoires et d'équipement de golf arborant la Marque à un autre client canadien (Riverside Golf Center Ltd) dépassaient les 200 000 \$. Toutefois, au sujet de ce client, il affirme qu'ils ont reçu leur dernière grosse commande en avril 2007. M. Bonin estime que l'effondrement économique de 2008 a nui à la vente d'accessoires et d'équipement de golf, l'entreprise Riverside Golf Center Ltd ayant déclaré faillite en 2011. Il déclare cependant qu'en 2012, Riverside Golf Center Ltd a relancé l'entreprise et a commencé à acheter des accessoires et de l'équipement de golf arborant la Marque.

[16] Quant aux autres ventes, M. Bonin affirme qu'Adhoc a vendu de petites quantités d'accessoires et d'équipement de golf arborant la Marque au Canada depuis 2007, mais que de nombreux clients se sont retirés des affaires ou sont incapables de payer les factures. Selon M. Bonin, cette situation s'explique en partie par l'effondrement économique de 2008 et la consolidation de la vente au détail d'accessoires et d'équipement de golf au Canada. Il mentionne ensuite un détaillant particulier, et déclare que celui-ci a systématiquement entraîné vers la faillite des détaillants indépendants qui étaient des clients d'Adhoc.

[17] M. Bonin conclut ensuite son deuxième affidavit en déclarant que, depuis 2010, des négociations confidentielles sont en cours avec des partenaires internationaux autres que Nissan concernant l'octroi d'une licence permettant l'offre de balles de golf arborant la Marque au Canada.

Analyse des observations des parties et discussion

Est-ce qu'un emploi de la Marque a été démontré, dans la mesure où Adhoc a vendu les Marchandises en liaison avec la Marque dans la pratique normale du commerce?

[18] Comme il a été mentionné précédemment, la Partie requérante fait valoir qu'il n'y a aucune preuve manifeste qu'Adhoc a vendu les Marchandises dans la pratique normale du commerce.

[19] La Partie requérante a développé ses propos en soutenant que la preuve est ambiguë sur plusieurs points. D'abord, la Partie requérante mentionne la déclaration qu'a faite M. Bonin dans son premier affidavit, selon laquelle Adhoc vend ou offre des accessoires et de l'équipement de golf arborant la Marque de façon continue depuis 2006. La Partie requérante fait valoir que cette déclaration ne permet pas d'établir clairement si les accessoires et l'équipement de golf a été vendu ou s'il a simplement été « offert » pour la vente. Ensuite, M. Bonin n'a pas précisé le type d'« accessoires et équipement » et n'indique pas s'il s'agit de marchandises visées par l'enregistrement. Par conséquent, la Partie requérante soutient que, non seulement la déclaration de M. Bonin n'indique pas clairement s'il y a eu des ventes réelles, elle ne précise pas non plus quelles marchandises ont été vendues ou offertes pour la vente. J'estime toutefois que, comme on le verra plus loin, après avoir considéré la preuve dans son ensemble, il n'y a aucune ambiguïté quant aux marchandises particulières qui ont réellement été vendues en liaison avec la Marque pendant la période pertinente.

[20] En plus de l'ambiguïté susmentionnée, la Partie requérante allègue qu'il y en a d'autres dans le premier affidavit de M. Bonin, notamment lorsque celui-ci fait référence aux bâtons de golf décrits en pièce A comme étant « [TRADUCTION] des exemples de bâtons de golf vendus sous la marque de commerce INFINITY [...] » et sur lesquels on peut voir le mot PROTOTYPE. La Partie requérante fait valoir que l'affidavit ne contient aucune facture associée à ces ventes présumées ni aucune indication confirmant que ces bâtons de golf ont été vendus par Adhoc, dans la pratique normale de son commerce. Les bâtons de golf qui figurent sur la facture produite en pièce C ne semblent pas, selon la Partie requérante, correspondre aux bâtons de la pièce A, et il n'existe aucune preuve claire confirmant que la Marque était associée aux bâtons qui ont été vendus comme l'indique la facture. De plus, le mot « exemple/échantillon » pourrait signifier que

les bâtons de golf n'étaient que des articles promotionnels; une entreprise ne vend généralement pas ses prototypes à la juste valeur marchande – ou elle ne les vend pas du tout. Par conséquent, la Partie requérante soutient que, pour s'appuyer sur les ventes alléguées, Adhoc aurait dû fournir les renseignements nécessaires pour permettre au registraire d'établir la nature de la pratique normale du commerce d'Adhoc et donc, de déterminer si la vente alléguée d'un « exemple/échantillon » ou d'un « prototype » s'inscrit dans ladite pratique normale du commerce.

[21] En ce qui concerne les balles de golf, la Partie requérante soutient que la balle de golf que l'on voit sur la photo de la pièce B a été donnée en tant qu'article de promotion. Comme il n'y a aucune preuve indiquant que ces balles de golf ont été données en prévision de générer la commande et la vente de ces marchandises afin de réaliser des profits, la Partie requérante soutient que cela ne constitue pas un emploi conformément au paragraphe 4(1) de la Loi [citant *88766 Canada Inc c Spinnakers Brew Pub Inc* (2005), 48 CPR (4th) 70 à la page 73 (COMC); *Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co* (2005), 45 CPR (4th) 397 à la page 399 (COMC); et *Hortilux Schreder BV c. Iwasaki Electric Co*, 2011 CF 967 aux paragraphes 25-26, confirmé 2012 CAF 321].

[22] Adhoc fait valoir que M. Bonin déclare expressément qu'un transfert de propriété ou de possession de bâtons de golf et de balles de golf a eu lieu dans la pratique normale du commerce. Je ne suis pas d'accord pour dire que M. Bonin a prononcé une telle déclaration catégorique. J'accepte toutefois que la facture (pièce C du premier affidavit Bonin) représente une véritable vente de bâtons de golf, puisque je ne vois rien qui laisse entendre que la vente n'a pas été conclue de bonne foi.

[23] Plus particulièrement, en ce qui a trait aux bâtons de golf, Adhoc soutient que l'emploi du mot « exemple/échantillon » ne laisse pas entendre qu'il n'y a eu aucun transfert de propriété ou de possession de ces marchandises dans la pratique normale du commerce. Adhoc fait plutôt valoir que l'emploi de ce terme serait mieux interprété comme signifiant un exemple illustratif; autrement dit, ce terme serait synonyme de « représentatif ». Je suis d'accord.

[24] En ce qui a trait à la présence du mot PROTOTYPE sur les bâtons de golf (pièce A du premier affidavit Bonin), Adhoc soutient que la mention PROTOTYPE apparaît sur les bâtons,

parce qu'ils font partie de la série de bâtons de golf PROTOTYPE. Ce fait n'a pas été produit en preuve. Cependant, la présence du mot PROTOTYPE, imprimé et embossé dans une police plus recherchée, laisse entendre qu'il pourrait s'agir d'une marque de commerce distincte. Quoiqu'il en soit, même si les bâtons de golf reproduits sont des modèles, M. Bonin atteste qu'ils sont *représentatifs* des bâtons vendus sous la marque de commerce INFINITY. Par conséquent, j'accepte qu'il s'agisse d'exemples de la manière dont la Marque était apposée sur les bâtons de golf pendant la période pertinente.

[25] Quant à l'observation formulée par la Partie requérante, à savoir que les factures produites en pièce C ne reflètent pas la vente des mêmes bâtons de golf que l'on voit en pièce A du premier affidavit Bonin, je n'estime pas qu'elle soit pertinente. M. Bonin a attesté que ces deux pièces contiennent des exemples et qu'elles sont donc de nature représentative.

[26] Toutefois, en ce qui concerne les balles de golf, il n'existe aucune preuve confirmant que la remise de balles de golf en tant qu'article de promotion constituait une étape régulière de la pratique normale du commerce d'Adhoc, dans le cadre de laquelle Adhoc cherchait à développer un marché pour la vente de balles de golf [*ConAgra Foods, Inc c Fetherstonhaugh & Co* (2002), 23 CPR (4th) 49 (CF 1^{re} inst)].

[27] Compte tenu de ce qui précède, j'accepte qu'Adhoc ait établi l'emploi de la Marque exclusivement en liaison avec des « [TRADUCTION] accessoires et équipement de golf, nommément bâtons ». Reste à savoir s'il existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec des « balles de golf » pendant la période pertinente.

Y a-t-il des circonstances particulières qui justifieraient le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec des balles de golf?

[28] Il faut examiner trois critères pour décider s'il existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d'usage, comme il est énoncé dans la décision *Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF). Le premier critère concerne la durée de la période de non-emploi de la marque de commerce; le deuxième consiste à savoir si les raisons du non-emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et le troisième, si ce dernier a l'intention sérieuse de recommencer à employer la marque dans un bref délai.

[29] L'arrêt *Smart & Biggar c Scott Paper Ltd* (2008), 65 CPR (4th) 303 (CAF) a quelque peu clarifié l'interprétation du critère des circonstances spéciales faite dans l'arrêt *Harris Knitting*. Plus particulièrement, la Cour a établi qu'il faut satisfaire au deuxième critère du test pour que l'on puisse conclure à l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi d'une marque. Autrement dit, les deux autres facteurs sont pertinents, mais pris individuellement et de façon isolée, ne peuvent constituer des circonstances particulières.

[30] La pertinence du premier critère est évidente, puisque les raisons qui pourraient justifier un bref défaut d'emploi ne justifient pas nécessairement un défaut d'emploi pendant une période prolongée; autrement dit, les motifs de non-emploi seront évalués en regard de la durée du défaut d'emploi [*Harris Knitting, supra; Re : Goldwell* (1974), 29 CPR (2d) 110 (RMC)]. En outre, en ce qui concerne le deuxième critère, les circonstances du défaut d'emploi doivent être celles qui n'existent pas dans la majorité des cas de défaut d'emploi ou, de même, doivent être des « circonstances qui sont inhabituelles, rares ou exceptionnelles » [voir *John Labatt Ltd c The Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^{re} inst)]. Quoi qu'il en soit, l'intention de reprendre l'emploi doit être corroborée d'une preuve [*Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp* (1993), 47 CPR (3d) 217 (CF 1^{re} inst); *NTD Apparel Inc c Ryan* (2003), 27 CPR (4^e) 73 (CF 1^{re} inst)].

[31] Dans le cas qui nous occupe, Adhoc fait valoir que s'il est conclu que l'emploi de la Marque pendant la période pertinente n'est pas établi, la date de dernier emploi de la Marque doit être considérée comme étant 2007, soit la date de la dernière grosse livraison d'« accessoires et d'équipement de golf » à Riverside Golf Center Ltd. M. Bonin ne définit pas les « accessoires et équipement de golf », et donc, on ne sait pas si ces termes englobent les balles de golf [voir *Plough, supra*, concernant les ambiguïtés]. Quoi qu'il en soit, M. Bonin déclare cependant qu'Adhoc a acquis la Marque en 2006. En l'absence d'une date de dernier emploi, on utilise généralement la date d'enregistrement ou la date de cession de la marque au propriétaire actuel [voir *GPS (UK) c Rainbow Jean Co* (1994), 58 CPR (3d) 535]. Par conséquent, pour les besoins de ce critère, il serait préférable de considérer que la date de dernier emploi de la Marque en liaison avec les balles de golf est 2007, et à tout le moins 2006; ce qui donnerait une période de non-emploi de cinq ou six ans avant la date de l'avis prévu à l'article 45.

[32] En ce qui concerne les motifs du défaut d'emploi, Adhoc soutient que le deuxième affidavit Bonin établit que tout défaut d'emploi allégué échappait à son contrôle. Plus particulièrement, Adhoc fait référence à l'attestation de M. Bonin, à savoir que l'effondrement économique de 2008 est une circonstance qui est indépendante de sa volonté. Je note que M. Bonin fait également référence à d'autres conditions du marché consécutives qui ont, selon lui, affecté les ventes d'Adhoc. Il atteste que de telles conditions comprennent la consolidation du marché de détail des accessoires et de l'équipement de golf au Canada, et la concurrence sur le marché, laquelle explique, selon lui, le fait que les clients d'Adhoc ferment leurs portes.

[33] La Partie requérante fait, toutefois, valoir, et je suis d'accord avec elle, que les conditions du marché décrites par M. Bonin ne constituent pas des circonstances spéciales. Effectivement, des conditions de marché difficiles ou défavorables ne sont généralement pas considérées comme des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi [voir *Harris Knitting, supra*; *Rogers, Bereskin & Parr c Registrare des marques de commerce* (1987), 17 CPR (3d) 197 (CF 1^{re} inst); *Lander Co Canada Ltd c Alex E Macrae & Co* (1993), 46 CPR (3d) 417 (CF 1^{re} inst)]. De plus, la concurrence sur le marché n'est pas non plus une circonstance « inhabituelle, rare ou exceptionnelle » qui justifierait un tel défaut d'emploi [*Riches, McKenzie & Herbert LLP c Accuform Golf Inc*, 2009 CanLII 82128].

[34] Comme j'ai conclu que les raisons énoncées pour le défaut d'emploi de la Marque pendant la période pertinente en liaison avec des balles de golf ne satisfont pas au deuxième critère servant à déterminer s'il existe des circonstances spéciales [*Harris Knitting, supra*; *Scott Paper Ltd, supra*], il ne m'est pas nécessaire d'aborder le troisième critère. Peu importe, j'aurais conclu que la preuve relative à l'intention de reprendre l'emploi n'était pas suffisamment détaillée [*Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp* (1993), 47 CPR (3d) 217 (CF 1^{re} inst)].

Décision

[35] À la lumière de ce qui précède, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au titre du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément à l'article 45 de la Loi, l'enregistrement n° LMC383,050 sera modifié afin de retirer les [TRADUCTION] « balles de golf ».

Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.