



# Office de la propriété intellectuelle du Canada

## **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence** : 2023 COMC 199

**Date de la décision** : 2023-11-29

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

**Partie requérante** : Emily Schultz Inc.

**Propriétaire inscrite** : Ralf Hütter

**Enregistrement** : LMC1,011,616 pour KRAFTWERK

### **INTRODUCTION**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC1,011,616 pour la marque de commerce KRAFTWERK (la Marque de commerce).

[2] La Marque de commerce est enregistrée pour emploi en liaison avec ce qui suit :

[TRADUCTION]

#### Produits

(1) Publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la musique et des beaux-arts; programmes de jeux informatiques; accessoires pour jeux vidéo et informatiques et pour appareils électroniques similaires, notamment boîtes pour le rangement de cassettes et de cassettes et de disquettes, de cassettes de jeu, de

disquettes et de cartouches de jeux vidéo et informatiques; disques optiques préenregistrés contenant des programmes informatiques de jeux et de compositions musicales; tapis de souris; lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes 3D, lunettes de sport.

(2) Vêtements, notamment vêtements sport et vêtements de détente; couvre-chefs, notamment chapeaux; vêtements de vélo, notamment maillots de vélo.

(3) Équipement d'entraînement physique et de sport, notamment planches à roulettes, jeux, notamment, jeux vidéo; jeux électriques et électroniques.

(4) Disques optiques préenregistrés contenant des vidéos et des photos de prestations de musique, ainsi que des livres sur des prestations de musique; cassettes audio contenant des prestations de musique ainsi que des livres audio sur des prestations de musique; cassettes vidéo contenant des prestations de musique.

(5) Tee-shirts.

(6) Planches à roulettes.

(7) Maillots de vélo; sacs à dos; DVD préenregistrés contenant des prestations de musique.

(8) Étuis pour ordinateurs portatifs; livres 3D.

(9) Gants et gourdes de vélo; livres de photos; affiches.

#### Services

(1) Production, édition et publication de prestations de musique, de films, de photos et de livres; publication et édition de brochures, de partitions, de partitions imprimées, de livres, d'affiches, de banderoles, présentation de films, de vidéos et de prestations sonores ainsi qu'organisation connexe.

(2) Organisation et tenue de concerts et de prestations de musique.

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

### **PROCÉDURE**

[4] Le 17 février 2022, à la demande d'Emily Schultz Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à Ralf Hütter (le Propriétaire), le propriétaire inscrit de la Marque de commerce.

[5] L'avis enjoignait au Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la Marque de commerce 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 démontrer l'emploi est du 17 février 2019 au 17 février 2022.

[6] En réponse à l'avis du registraire, le Propriétaire a fourni l'affidavit de Günter Spachholz, souscrit le 19 septembre 2022, auquel étaient jointes les Pièces A à U.

[7] Les deux parties ont produit des observations écrites et ont été représentées à une audience.

### **APERÇU DE LA PREUVE**

[8] Les éléments de preuve détaillés relatifs à des produits et services spécifiques seront examinés ci-dessous. Il est néanmoins utile d'avoir d'emblée un aperçu du témoignage de M. Spachholz concernant l'activité du Propriétaire, qui est le suivant :

- La Marque de commerce est le nom d'un ensemble musical, le groupe « Kraftwerk », fondé par le Propriétaire en 1970 en Allemagne, avec une autre personne, Florian Schneider. Toutefois, le Propriétaire est l'unique propriétaire de l'ensemble musical [paragraphe 7].
- Depuis 1970, Kraftwerk a constamment effectué des tournées dans le monde entier, donnant des concerts en Europe et en Amérique du Nord, y compris au Canada [paragraphe 8].
- Des concerts en direct étaient prévus en 2020 à Toronto, Montréal et Vancouver, mais ils ont été reportés en raison de la pandémie de COVID-19 [paragraphe 7, 8 et 21, Pièce S].
- Le Propriétaire n'a pu reprogrammer les concerts qu'en 2022, en juin pour Toronto et Montréal, et en juillet pour Vancouver (après la période pertinente [paragraphe 22, Pièce T].
- Le nom du groupe « Kraftwerk » est affiché lors des prestations en direct et utilisé « pour vendre et promouvoir ses enregistrements, ses prestations de musique et les produits qui y sont liés » [paragraphe 24].
- Les produits et services liés à Kraftwerk sont vendus et commercialisés par une société appelée Kling Klang Konsum Produkt GmbH (Kling Klang) [paragraphe 1].

- Le Propriétaire est l'unique actionnaire et directeur général de Kling Klang. Il a accordé à Kling Klang une licence verbale autorisant l'emploi de la Marque de commerce, en vertu de laquelle il exerce un contrôle direct sur la nature et la qualité des produits et services qui y sont liés [paragraphe 7].
- M. Spachholz est directeur de Kling Klang depuis 1997. À ce titre, il intervient directement dans tous les aspects des activités de vente, de marketing et de promotion de la société au Canada [paragrapes 1 et 2].
- La majorité des produits de la marque Kraftwerk sont vendus aux spectateurs des prestations en direct [paragraphe 24], mais des produits sont également vendus en ligne, notamment sur les sites Web de Kraftwerk et de Kling Klang [paragrapes 11 à 20].

### **ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION**

[9] Les définitions pertinentes d'« emploi » en l'espèce sont énoncées à l'article 4 de la Loi comme suit :

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.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[10] Lorsque le Propriétaire inscrit n'a pas démontré l'« emploi », l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[11] Le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, la preuve n'a pas à être parfaite; le Propriétaire doit seulement présenter une preuve prima facie d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les

éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184].

### ***Emploi sous licence***

[12] Dans ses observations, la Partie requérante soutient que les preuves factuelles sont insuffisantes pour conclure à l'existence d'une licence verbale ou d'un contrôle du Propriétaire sur la nature et la qualité des produits et services commercialisés par Kling Klang.

[13] Cependant, M. Spachholz fournit une déclaration factuelle claire concernant l'existence d'une licence verbale entre le Propriétaire et Kling Klang [paragraphe 7]. Cela est suffisant aux fins d'une procédure prévue à l'article 45 [*Mantha & Associés/Associates c Central Transport Inc* (1995), 64 CPR (3d) 354 (CAF)]. Il en va de même pour la déclaration factuelle concernant le contrôle exercé par le Propriétaire sur la nature ou la qualité des produits et des services [*Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, conf. par 2011 CAF 340].

[14] J'admets donc que tout emploi démontré de la Marque de commerce par Kling Klang profite au Propriétaire.

### ***Emploi en liaison avec des services***

Services (2) : Organisation et tenue de concerts et de prestations de musique

[15] L'enregistrement comprend les services : [TRADUCTION] « (2) Organisation et tenue de concerts et de prestations de musique ». M. Spachholz déclare que bien que plusieurs concerts aient été prévus au Canada pendant la période pertinente, ils ont dû être reportés en raison de la pandémie de COVID-19 [paragrapes 7, 8 et 21, Pièce S], et le Propriétaire n'a pu les reprogrammer qu'en juin 2022 à Toronto et à Montréal, et en juillet 2022 à Vancouver [paragraphe 22, Pièce T].

[16] Les deux parties conviennent que les concerts reprogrammés se situent en dehors de la période pertinente, et une grande partie des observations des parties porte sur la question de savoir si la pandémie de COVID-19 constitue une circonstance

spéciale justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec des prestations de musique en direct.

[17] Cependant, les services en question ne se limitent pas à des prestations de musique en direct. À cet égard, M. Spachholz atteste que le Propriétaire [TRADUCTION] « a organisé et tenu des concerts dans [...] des villes canadiennes aux dates indiquées dans la Pièce T en liaison avec la Marque de commerce » [paragraphe 22]. La Pièce T est un imprimé provenant d'un site Web de tiers datant de novembre 2021 et faisant la promotion de la tournée nord-américaine reprogrammée de Kraftwerk, qui indique les dates et les lieux des concerts à Toronto, Montréal et Vancouver, et mentionne « Ticketmaster ». En outre, M. Spachholz confirme que les [TRADUCTION] « prestations [reprogrammées] ont été annoncées et que les billets ont été mis en vente en novembre 2021 » [paragraphe 25].

[18] Ainsi, au cours de la période pertinente, des dates et des lieux spécifiques au Canada ont été réservés, les concerts de l'été 2022 ont fait l'objet d'une publicité et d'une promotion, et des billets ont été mis en vente. J'estime que ces activités relèvent de la portée des services [TRADUCTION] « organisation et tenue de concerts et de prestations de musique ».

[19] Comme les preuves démontrent que le nom du groupe a été affiché en liaison avec les activités décrites ci-dessus, je conclus que la Marque de commerce a été employée en liaison avec les services [TRADUCTION] « organisation et tenue de concerts et de prestations de musique » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[20] Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire que j'examine si la pandémie de COVID-19 a constitué une circonstance spéciale justifiant le défaut d'utilisation de ces services; toutefois, la question des circonstances spéciales est examinée plus loin.

Services (1) : Publication, etc.

[21] L'enregistrement comprend également les services suivants : [traduction] « (1) Production, édition et publication de prestations de musique, de films, de photos et de

livres; publication et édition de brochures, de partitions, de partitions imprimées, de livres, d'affiches, de banderoles, présentation de films, de vidéos et de prestations sonores ainsi qu'organisation connexe ».

[22] Bien que l'affidavit de M. Spachtholz contienne affirmation générale de l'emploi [paragraphe 9], il ne fournit pas d'autres détails sur l'emploi de la Marque de commerce à l'égard des services (1).

[23] Cette affirmation générale n'est pas suffisante 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)]. Par conséquent, je conclus que le Propriétaire a établi l'emploi en liaison avec les services (1) au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[24] La question des circonstances spéciales sera examinée ci-dessous.

### ***Emploi en liaison avec les produits***

#### Publications électroniques téléchargeables

[25] L'enregistrement comprend les : [TRADUCTION] « (1) publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la musique et des beaux-arts », que M. Spachtholz assimile à des livres téléchargeables contenant des partitions. Il indique que ces produits étaient disponibles en ligne sur *amazon.ca*, et il inclut un extrait non daté [Pièce B]. Il affirme qu'il [TRADUCTION] « croit sincèrement que ce livre et d'autres publications numériques ont été téléchargés par des particuliers au Canada au cours de la période pertinente », précisant toutefois qu'il n'a pas [TRADUCTION] « accès aux documents commerciaux de l'éditeur » [paragraphe 10].

[26] La Partie requérante soutient que la preuve est insuffisante pour démontrer que les transferts qui ont pu avoir lieu l'ont été au Canada, notant qu'aucun des examens n'indique qu'il s'agit d'un transfert à partir du Canada ou dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire. Le Propriétaire soutient que le site Web s'adresse aux Canadiens et que, compte tenu de sa connaissance de la société, il est raisonnable de supposer que M. Spachtholz sait où les publications numériques ont été vendues.

[27] L'extrait d'*amazon.ca* identifie le produit comme « Kraftwerk (PVG) (Songbook) (German Edition) » et identifie l'auteur/éditeur comme Bosworth Music. Je note que, bien qu'aucune des critiques ne provienne du Canada, il est fait mention de « 2 ratings from Canada » sous la rubrique « Top reviews from Canada ».

[28] Bien que je ne sois pas d'accord avec la Partie requérante pour dire que la preuve n'est pas suffisamment liée au Canada étant donné notamment le domaine de premier niveau de code de pays .ca et l'indication des évaluations du Canada, je conviens que la preuve de M. Spachtholz est insuffisante pour démontrer les transferts dans la pratique normale du commerce du Propriétaire au cours de la période pertinente.

[29] Contrairement au témoignage de M. Spachtholz concernant presque tous les autres produits, il n'affirme pas clairement qu'il y a eu des ventes ou des transferts, mais plutôt qu'il pense que c'est le cas bien qu'il n'ait pas eu accès aux documents de l'éditeur. Il n'y a donc pas de déclaration claire ni de preuve documentaire des transferts. En outre, M. Spachtholz ne fournit pas de base factuelle suffisante pour déduire que les transferts, par exemple, des recettes provenant directement ou indirectement du site *amazon.ca*. Comme il est indiqué dans l'affaire *Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1<sup>re</sup> inst) aux para 53 et 54, [TRADUCTION] « [une] simple expression d'opinion par l'utilisateur, sans plus, que la marque a été employée au Canada n'est pas suffisante ».

[30] En outre, même si je devais considérer les déclarations de M. Spachtholz comme des preuves de transferts à des clients au Canada, il ne ressort pas clairement de son témoignage que de tels transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente. À cet égard, il ressort clairement des éléments de preuve que la pratique normale du commerce pour ces produits est différente de celle des produits vendus directement par Kling Klang, mais M. Spachtholz ne fournit pas de détails, se contentant d'indiquer que le Propriétaire [TRADUCTION] « octroie des licences d'emploi de la Marque de commerce à des éditeurs de livres contenant la musique du groupe Kraftwerk ». La preuve n'explique pas la relation avec

ces licenciés en général ou spécifiquement avec Bosworth Music, l'« auteur » identifié par l'extrait d'*amazon.ca*. Le témoignage de M. Spachholz est également muet quant au contrôle exercé par le Propriétaire sur la nature ou la qualité des produits fabriqués par ces licenciés.

[31] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le Propriétaire n'a pas démontré l'emploi de la Marque de commerce en liaison avec les produits [TRADUCTION] « publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la musique et des beaux-arts » au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

#### Jeux vidéo et accessoires pour jeux vidéo

[32] L'enregistrement comprend les : [TRADUCTION] « (1) [...] programmes de jeux informatiques); accessoires pour jeux vidéo et informatiques pour appareils électroniques similaires, notamment boîtes pour le rangement de cassettes et de disquettes, de cassettes de jeu, de disquettes et de cartouches de jeux vidéo et informatiques, disques optiques préenregistrés contenant des programmes informatiques de jeux et de compositions musicales », et « (3) [...] jeux, notamment, jeux vidéo; jeux électriques et électroniques ».

[33] Le témoignage de M. Spachholz indique que les visiteurs peuvent accéder à la « Kling Klang Machine [...] a music-based video game » à partir du site Web *Kraftwerk.com*. Il affirme que le jeu [TRADUCTION] « a été consulté par des adresses de protocole Internet qui semblent être situées au Canada ». Il joint un imprimé du site Web qui, selon lui, est [TRADUCTION] « représentatif de la manière dont la Marque apparaissait aux consommateurs ayant eu accès au jeu vidéo Kling Klang Machine au cours de la Période pertinente » [paragraphe 11, Pièce C].

[34] La Partie requérante soutient qu'en l'absence de preuves documentaires, la déclaration concernant la preuve des adresses de protocole Internet est une simple affirmation insuffisante pour démontrer l'emploi au Canada dans la pratique normale du commerce. Le Propriétaire soutient que les déclarations contenues dans l'affidavit concernant les adresses de protocole Internet fournissent des preuves factuelles

basées sur l'examen des documents commerciaux et sont suffisantes dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45.

[35] Je suis d'accord avec le Propriétaire. La déclaration de M. Spachholz concernant les adresses de protocole Internet ne constitue pas une simple affirmation, mais fait partie de ses preuves factuelles qui doivent être considérées dans leur ensemble.

[36] Je conclus que le témoignage de M. Spachholz montre que pendant la période pertinente, les joueurs ont eu accès aux appareils au Canada et y ont joué à un jeu vidéo basé sur la musique qui affichait la Marque de commerce. Cela est suffisant pour établir une preuve *prima facie* d'emploi de la Marque au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi en liaison avec des jeux vidéo.

[37] Toutefois, l'article 45 exige que l'emploi soit démontré à l'égard de chacun des produits ou services spécifiés dans l'enregistrement [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Compte tenu de la nature sommaire des procédures prévues à l'article 45, une surabondance d'éléments de preuve n'est pas requise et dans certains cas, il n'est pas nécessaire de démontrer l'emploi direct ou consigné de chaque produit visé par l'enregistrement [*Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1<sup>re</sup> inst) and *Ridout & Maybee LLP c Omega SA*, 2005 CAF 306]. Néanmoins, un propriétaire inscrit doit fournir des faits suffisants ou une preuve représentative pour permettre au registraire de se prononcer sur l'« emploi » pour chacun des produits visés par l'enregistrement au sens de la Loi [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448].

[38] Comme la preuve de M. Spachholz se limite aux jeux vidéo, je conclus que la preuve est insuffisante pour démontrer l'emploi de la Marque au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi en liaison avec les produits suivants : [TRADUCTION] « (1) [...] programmes de jeux informatiques; accessoires pour jeux vidéo et informatiques et pour appareils électroniques similaires, nommément boîtes pour le rangement de cassettes et de disquettes, de cassettes de jeu, de disquettes et de cartouches de jeux vidéo et informatiques; disques optiques préenregistrés contenant des programmes

informatiques de jeux et de compositions musicales » et « (3) [...] jeux électriques et électroniques ».

### Supports préenregistrés

[39] L'enregistrement comprend les : [TRADUCTION] « (1) [...] disques optiques préenregistrés contenant des programmes informatiques de jeux et de compositions musicales »; « (4) Disques optiques préenregistrés contenant des vidéos et des photos de prestations de musique, ainsi que des livres sur des prestations de musique; cassettes audio contenant des prestations de musique ainsi que des livres audio sur des prestations de musique; cassettes vidéo contenant des prestations de musique » et « (7) [...] DVD préenregistrés contenant des prestations de musique ».

[40] Le témoignage de M. Spachholz indique que le Propriétaire [TRADUCTION] « vend sa musique sur des disques optiques et des coffrets qui regroupent des livres et des disques optiques » via le site Web de Kraftwerk [paragraphe 12]. Il inclut des extraits du site Web montrant des images des produits affichant la Marque de commerce, qui, selon lui, sont représentatifs de la façon dont ils apparaissaient au cours de la période pertinente [Pièce D]. Il joint également des factures représentatives des ventes effectuées au Canada au cours de la période pertinente, qui identifient les produits comme étant « The Catalogue BluRay-Box With 228 Pages Book » et « Catalogue CD-Box » [Pièce E].

[41] Bien que la facture identifiant le produit « The Catalogue BluRay-Box with 228 Pages Book » soit en dehors de la période pertinente, étant donné la nature représentative des factures, l'autre facture datée de la période pertinente et les déclarations claires de M. Spachholz, je conclus que des disques optiques et des coffrets de disques optiques affichant la Marque de commerce ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente.

[42] La Partie requérante soutient que puisque les factures n'indiquent pas le contenu des disques, on ne peut pas dire qu'ils correspondent clairement à l'un quelconque des produits énumérés dans l'enregistrement. Je ne suis pas d'accord. Le témoignage de M. Spachholz indique que les disques contiennent la musique du Propriétaire. Je

conclus donc que les disques sont logiquement en corrélation avec les produits [TRADUCTION] « (7) [...] DVD préenregistrés contenant des prestations de musique » et je suis convaincue que le Propriétaire a démontré l'emploi de la marque au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi en relation avec celle-ci.

[43] Toutefois, en l'absence de déclarations claires et spécifiques ou de preuves plus détaillées, documentaires ou autres, concernant chacun des produits énumérés dans l'enregistrement, je ne suis pas disposée à déduire qu'il y a eu emploi de la Marque de commerce en liaison avec les autres produits supports préenregistrés, comme le soutient le Propriétaire. Je tire cette conclusion en gardant à l'esprit le principe selon lequel l'emploi attesté en liaison avec un produit précis ne peut généralement pas servir à maintenir plusieurs produits dans l'état déclaratif des produits, étant donné que le Propriétaire est tenue de produire des éléments de preuve de l'emploi de chacun des produits visés par l'enregistrement [voir *John Labatt, Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc* (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1<sup>re</sup> inst)]; et que, lorsque l'emploi en liaison avec un produit précis peut éventuellement appuyer deux produits dans un enregistrement, l'enregistrement plus précis sera maintenu par rapport à l'enregistrement plus général [*Sharp Kabushiki Kaisha*, aux para 14 à 16; *88766 Canada Inc c Freedom Scientific BLV Group, LLC*, 2019 COMC 129, aux para 30 et 31; *DLA Piper (Canada) LLP c Huer Foods Inc*, 2019 COMC 62, au para 19].

[44] Comme le témoignage de M. Spachholz se limite aux disques optiques susmentionnés, je considère que la preuve est insuffisante pour démontrer l'emploi de la Marque au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi en liaison avec les produits suivants : [TRADUCTION] « (1) [...] « disques optiques préenregistrés contenant des programmes informatiques de jeux et de compositions musicales »; et « 4) Disques optiques préenregistrés contenant des vidéos et des photos de prestations de musique, ainsi que des livres sur des prestations de musique; cassettes audio contenant des prestations de musique ainsi que des livres audio sur des prestations de musique; cassettes vidéo contenant des prestations de musique ».

### Produits de lunetterie

[45] L'enregistrement comprend : [TRADUCTION] « (1) [...] lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes 3D, lunettes de sport ».

[46] M. Spachholz déclare que le Propriétaire [TRADUCTION] « vend des lunettes 3D et des livres 3D qui arborent la Marque de commerce ». Il inclut des photographies et un extrait du site Web de Kling Klang montrant des images représentatives de lunettes 3D et d'un livre 3D tels qu'ils apparaissaient au cours de la période pertinente, ainsi qu'une facture représentative datée de la période pertinente montrant une vente au Canada de ce qui est énuméré comme « Kraftwerk 3D Book with 3D Glasses » [paragraphe 14, Exhibits G-H].

[47] La preuve montre la couverture d'un livre qui affiche la marque, inclut la mention « 3D » et montre une image de lunettes 3D, dont une paire physique est fixée à l'intérieur de la couverture. Je considère que la proximité entre la paire physique de lunettes 3D et la couverture du livre qui affiche la Marque de commerce, en plus de la Marque de commerce sur la facture décrivant explicitement le produit comme incluant des lunettes 3D, est suffisante pour fournir un avis de liaison entre la Marque de commerce et les lunettes 3D.

[48] Je suis donc convaincue que le Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque de commerce au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi en liaison avec des [TRADUCTION] « lunettes 3D ».

[49] Comme le témoignage de M. Spachholz se limite aux lunettes 3D, je conclus que la preuve est insuffisante pour démontrer l'emploi de la Marque de commerce au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi en liaison avec les produits suivants : «(1) [...] lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, [...] lunettes de sport ».

### Tapis de souris

[50] L'enregistrement comprend des : « (1) [...] tapis de souris ». Lors de l'audience, le Propriétaire a reconnu que la Marque n'a pas été employée au Canada pendant la

période pertinente en liaison avec ces produits, mais il invoque des circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi. Cette question est examinée ci-dessous.

#### Planches à roulettes

[51] L'enregistrement comprend : [TRADUCTION] « (3) Équipement d'entraînement physique et de sport, nommément planches à roulettes » et « (6) Planches à roulettes ». Le témoignage de M. Spachtholz indique que la Marque de commerce n'a pas été employée au Canada pendant la période pertinente en liaison avec ces produits, mais que des circonstances spéciales justifient ce défaut d'emploi. Encore une fois, la question des circonstances spéciales est examinée ci-dessous.

#### Vêtements sport et vêtements de détente, etc.

[52] L'enregistrement comprend les : [TRADUCTION] « (2) Vêtements, nommément vêtements sport et vêtements de détente couvre-chefs, nommément chapeaux; vêtements de vélo, nommément maillots de vélo »; « (7) Maillots de vélo » et « (9) Gants et gourdes de vélo ».

[53] Le témoignage de M. Spachtholz indique que le Propriétaire [TRADUCTION] « vend des vêtements et des accessoires de vélo » par l'intermédiaire du site Web de Kling Klang. En ce qui concerne spécifiquement le Canada, il inclut des extraits montrant [TRADUCTION] « des images représentatives de la façon dont la Marque apparaît sur les vêtements sport et les chapeaux qui ont été vendus au Canada au cours de la Période pertinente », ainsi que des factures représentatives démontrant les ventes au Canada [paragraphe 15; Pièces I, J et O].

[54] La Partie requérante soutient que les factures ne démontrent pas l'emploi en liaison avec tous les produits et que l'avis de liaison entre la Marque et les produits n'a pas été démontré puisqu'ils sont vendus par l'intermédiaire du site Web de Kling Klang. Le Propriétaire répond que la Marque apparaît directement sur les produits, que tout emploi par Kling Klang profite au Propriétaire et que cet emploi a été démontré à l'égard de tous les produits.

[55] Bien que je sois d'accord avec le Propriétaire pour dire que l'emploi par Kling Klang profite au Propriétaire et que la Marque de commerce apparaissant directement sur les produits tranche la question de l'avis de liaison, je suis également d'accord avec la Partie requérante pour dire que l'emploi n'a pas été démontré à l'égard de tous les produits figurant dans l'enregistrement.

[56] M. Spachholz utilise plusieurs descriptions dans son témoignage, notamment « vêtements et accessoires de vélo » et « vêtements sport et chapeaux » [voir le paragraphe 15], mais ces descriptions ne correspondent pas aux produits spécifiques énumérés dans l'enregistrement et aucune corrélation n'a été fournie. En outre, aucune déclaration claire n'a été faite pour attester des ventes de chacun des produits énumérés dans l'enregistrement au Canada au cours de la période pertinente et les factures représentatives ne mentionnent pas chacun des produits. Pour les raisons mentionnées plus haut, en l'absence d'une telle preuve, je ne suis pas disposée à déduire qu'il y a eu emploi de la Marque de commerce en liaison avec tous les produits relatifs aux vêtements sport, aux vêtements de détente et aux accessoires.

[57] Les extraits du site Web montrent la Marque de commerce sur des vestes de vélo, des blousons de vélo et des maillots de vélo, ainsi que sur des casques de vélo, des gants et gourdes de vélo, mais les factures montrent que les ventes au Canada pendant la période pertinente ne concernent que des vestes et des blousons de vélo, des maillots de vélo et des casques de vélo. Compte tenu de ce qui précède et des déclarations de M. Spachholz, je conclus que le Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque de commerce au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi uniquement en ce qui concerne les derniers articles identifiés dans les factures, qui sont le plus logiquement en corrélation avec les produits suivants dans l'enregistrement : [TRADUCTION]  
« (2) Vêtements, nommément vêtements sport; couvre-chefs, nommément chapeaux »  
et « (7) maillots de vélo ».

[58] En revanche, je considère que les preuves sont insuffisantes pour démontrer l'emploi de la Marque de commerce au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi en liaison

avec les produits suivants [TRADUCTION] « (2) [...] vêtements de détente; vêtements de vélo, nommément maillots de vélo », ou « (9) Gants et gourdes de vélo ».

### Tee-shirts

[59] L'enregistrement comprend : [TRADUCTION] « (5) M. Spachholz déclare que le Propriétaire [TRADUCTION] « vend des tee-shirts qui arborent en évidence la Marque de commerce KRAFTWERK par l'intermédiaire du site Web ». Il inclut des photographies ainsi que des extraits du site Web montrant des images représentatives de tee-shirts arborant clairement la Marque de commerce, ainsi que des factures émises à des clients au Canada pendant la période pertinente, mentionnant spécifiquement des tee-shirts [paragraphe 17, Pièces L, M et O].

[60] Compte tenu de cette preuve, je conclus que le Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi en liaison avec des tee-shirts.

### Sacs à dos

[61] L'enregistrement comprend des : « (7) [...] sacs à dos ». Le témoignage de M. Spachholz indique que le Propriétaire [TRADUCTION] « vend des sacs à dos qui affichent de manière visible la Marque de commerce par l'entremise du site Web ». Il inclut des extraits du site Web montrant des images représentatives de différents types de sacs, y compris des sacs à dos, qui affichent la Marque, ainsi que des factures représentatives [TRADUCTION] « démontrant les ventes de sacs à dos au Canada au cours de la Période pertinente » [paragraphe 18, Pièces N et O].

[62] La Partie requérante soutient que les factures identifient les produits comme des [TRADUCTION] « sacs à bandoulière » et non comme des sacs à dos. Toutefois, comme le soutient le Propriétaire, la procédure prévue à l'article 45 est de nature sommaire et n'est pas le lieu approprié pour débattre des distinctions techniques entre des produits qui sont très analogues [*Countryside Cannery Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1981), 55 CPR (2d) 25 (CF)].

[63] Ainsi, compte tenu de l'affirmation de M. Spachholz selon laquelle les factures se rapportent à des sacs à dos, je conclus que le Propriétaire a établi une preuve prima

facie de l'emploi de la Marque de commerce au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi en liaison avec des sacs à dos.

### Livres

[64] L'enregistrement comprend des : [TRADUCTION] « (8) [...] livres 3D » et « (9) [...] livres de photos ». Le témoignage de M. Spachtholz concernant les livres 3D est abordé dans la section concernant les lunettes 3D ci-dessus. Ces éléments de preuve indiquent clairement que des livres 3D ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente et fournissent des photographies et des images du site Web montrant des livres 3D arborant la Marque de commerce, ainsi qu'une facture représentative d'une vente [paragraphe 14, Pièces G et H].

[65] En ce qui concerne les livres de photos, la preuve de M. Spachtholz comprend des extraits de sites Web montrant [TRADUCTION] « des images représentatives de la façon dont la Marque KRAFTWERK apparaît sur les livres de photos qui ont été vendus au Canada au cours de la Période pertinente », ainsi que deux factures représentatives [paragraphe 19, Pièces P et Q].

[66] La Partie requérante soutient que les factures identifient les produits comme étant des [TRADUCTION] « livres 3D » et ne montrent donc pas de ventes de livres de photos. En outre, je note que l'une des deux factures fournies dans la Pièce Q est un duplicata de la seule facture fournie dans la Pièce H pour justifier la vente de livres 3D.

[67] Cela étant dit, bien que je sois d'accord avec la Partie requérante pour dire que la preuve n'est pas idéale, il est bien établi qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite. En l'espèce, comme le soutient le Propriétaire, il existe une déclaration claire de M. Spachtholz selon laquelle des livres de photos ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente, diverses images de livres de photos affichant la Marque de commerce et une déclaration selon laquelle les factures, qui sont représentatives, se rapportent à des livres de photos. Je conclus que ces éléments de preuve sont suffisants pour démontrer, à première vue, l'emploi de la Marque de commerce en liaison avec des livres de photos au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

## Affiches

[68] L'enregistrement comprend des : [TRADUCTION] « (9) [...] affiches ». Le témoignage de M. Spachholz indique que la Marque n'a pas été employée en liaison avec ces produits au cours de la période pertinente, mais que des circonstances spéciales justifient ce défaut d'emploi [paragraphe 20].

### ***Circonstances spéciales***

[69] La règle générale porte que le défaut d'emploi sera pénalisé par la radiation, mais il peut exister une exception lorsque le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances spéciales [*Smart & Biggar c Scott Paper Ltd*, 2008 CAF 129].

[70] Pour déterminer si l'existence de circonstances spéciales a été établie, le registraire doit d'abord déterminer, à la lumière de la preuve, les raisons pour lesquelles la marque de commerce n'a pas été effectivement employée pendant la période pertinente. Ensuite, 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)]. La Cour fédérale a conclu que les circonstances spéciales sont des circonstances ou des raisons qui sont [TRADUCTION] « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » [*John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1<sup>re</sup> inst) at para 29].

[71] S'il détermine que les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales, le registraire doit encore déterminer si ces circonstances justifient la période de défaut d'emploi. Cette détermination repose sur l'examen de trois critères : (i) la durée de la période pendant laquelle la marque de commerce n'a pas été employée; (ii) la question de savoir si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et (iii) la question de savoir s'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque à court terme [conformément à *Harris Knitting Mills*].

[72] La pertinence du premier critère est évidente, puisque les raisons qui peuvent justifier une brève période de défaut d'emploi peuvent ne pas suffire pour justifier une

période étendue de défaut d'emploi; autrement dit, les raisons du défaut d'emploi seront soupesées contre la période du défaut d'emploi [*Harris Knitting Mills*]. Ces trois critères sont tous pertinents, mais le respect du deuxième critère est essentiel | [*Scott Paper*].

[73] En ce qui concerne plus spécifiquement la pandémie de COVID-19, comme cela a été récemment déclaré dans la décision *The Wonderful Company LLC c Fresh Trading Limited*, 2023 COMC 8, au paragraphe 37 : [TRADUCTION]

[...], bien que la pandémie puisse être une circonstance « inhabituelle, peu commune ou exceptionnelle », elle ne justifiera pas automatiquement le défaut d'emploi d'une marque de commerce. Il est toujours nécessaire de démontrer que le défaut d'emploi d'une marque de commerce est justifié en raison de circonstances spéciales correspondant au cadre établi par la Cour fédérale dans *Harris Knitting*. Ainsi, lorsqu'un propriétaire affirme que la pandémie constitue des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de sa marque de commerce, le propriétaire doit d'abord démontrer que le défaut d'emploi d'une marque de commerce est en fait en raison de la pandémie; autrement dit, il doit fournir une preuve suffisante pour démontrer qu'il aurait employé la marque de commerce si la pandémie n'avait pas eu lieu. [...] il n'est pas suffisant qu'un propriétaire mentionne la pandémie en général sans fournir de détails suffisants quant à ses répercussions sur les activités du propriétaire.

[74] M. Spachholz invoque des circonstances spéciales, à savoir la pandémie de COVID-19, pour justifier le défaut d'emploi de la Marque au cours de la période pertinente. Bien que cette déclaration soit faite de manière générale en ce qui concerne tous les produits et services pour lesquels il n'y a pas eu d'emploi [paragraphe 26 et 27], la pandémie de COVID-19 est spécifiquement invoquée comme la raison pour laquelle la Marque de commerce n'a pas été employée en liaison avec les produits suivants : [TRADUCTION]

(a) Tapis de souris [paragraphe 13, Pièces F et U];

(b) Planches à roulettes [paragraphe 16, Pièce K];

(c) Affiches [paragraphe 20, Pièces R et U].

[75] M. Spachholz déclare que la majorité des transactions portant sur des produits arborant la Marque de commerce se font lors de tournées de prestations en direct, ce qui n'a pas été possible pendant la période pertinente puisque les dates de concert

prévues par le Propriétaire au Canada ont dû être reportées en raison de la pandémie de COVID-19 [paragraphe 24 à 26].

[76] M. Spachtholz déclare également que le propriétaire a dû cesser de vendre des produits au Canada en 2021, car les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été touchées par la pandémie de COVID-19 et les coûts d'expédition ont augmenté de façon spectaculaire. [paragraphe 27]. En ce qui concerne spécifiquement les tapis de souris et les planches à roulettes, M. Spachtholz déclare que le Propriétaire était en rupture de stock et n'a pas vendu de produits au Canada au cours de la période pertinente [TRADUCTION] « en raison du déficit d'approvisionnement causé par la pandémie de COVID-19 » [paragraphe 13 et 16].

[77] En ce qui concerne les services visés par l'enregistrement, comme indiqué au début, j'estime qu'il y a eu emploi de la Marque de commerce en liaison avec les services (2), de telle sorte que l'examen des circonstances spéciales n'a pas lieu d'être. Je note cependant que le témoignage de M. Spachtholz concernant les circonstances spéciales ne contient aucune mention spécifique ni aucun détail concernant les différents services de production et de publication tels qu'ils sont décrits dans les services (1).

[78] En ce qui concerne les produits visés par l'enregistrement, bien que je reconnaisse que la majorité des ventes de produits de la marque Kraftwerk ont généralement lieu lors de prestations en direct, le témoignage de M. Spachtholz indique également que la quasi-totalité des produits visés par l'enregistrement ont été vendus en ligne [TRADUCTION] « par l'entremise du site Web ». La preuve démontre que les ventes en ligne, qui sont restées possibles tout au long de la pandémie de COVID-19, constituaient une part importante de la pratique normale du commerce du Propriétaire. En effet, M. Spachtholz déclare spécifiquement que les trois produits pour lesquels des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi sont invoquées sont vendus en ligne [paragraphe 13, 16 et 20]. On ne peut donc pas dire que le report des prestations soit la seule raison du défaut d'emploi de la Marque de commerce en liaison avec ces produits.

[79] En ce qui concerne l'absence de ventes due à des problèmes de chaîne d'approvisionnement, la Partie requérante soutient qu'il n'est pas suffisant d'alléguer simplement le déficit d'approvisionnement [TRADUCTION] « sans aucune autre qualification ou explication ». Le Propriétaire fait valoir qu'elle a « expliqué comment la pandémie de COVID-19 [a affecté] sa capacité à exploiter son entreprise et a fourni la preuve qu'elle a repris la vente de ces produits une fois qu'elle a pu le faire ».

[80] Je suis d'accord avec la Partie requérante. Le témoignage de M. Spachholz fait état de problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement et d'une augmentation des coûts d'expédition, mais ne fournit pas d'autres détails expliquant comment la capacité d'exploitation du propriétaire a été mise à mal. Par exemple, il n'est pas clair si l'approvisionnement en produits était impossible malgré des efforts importants, si les déficits d'approvisionnement ont conduit le Propriétaire à décider de donner la priorité à certains produits plutôt qu'à d'autres, ou si le Propriétaire a pris la décision commerciale volontaire de ne pas vendre de produits au Canada en raison de l'augmentation des coûts des produits et des frais d'expédition. Cela est d'autant plus important que des conditions de marché mauvaises ou défavorables ne sont généralement pas considérées comme des circonstances spéciales [*Harris Knitting; Rogers, Bereskin & Parr c Registrare des marques de commerce* (1987), 17 CPR (3d) 197 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Lander Co Canada Ltd c Alex E Macrae & Co* (1993), 46 CPR (3d) 417 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[81] À cet égard, je note que les ventes au Canada de certains produits ont repris très rapidement [TRADUCTION] « après la baisse des frais d'expédition » [voir le paragraphe 27 et la Pièce U], ce dont il est raisonnable de déduire que le défaut d'emploi était le résultat d'une décision commerciale de ne pas opérer dans des conditions défavorables.

[82] De plus, il est important de noter, comme le fait valoir la Partie requérante, que la pandémie n'a pas couvert l'ensemble de la période pertinente. En l'espèce, la preuve du Propriétaire ne fournit aucun détail expliquant le défaut d'emploi avant le début de la pandémie de COVID-19. Cependant, [TRADUCTION] « le propriétaire doit fournir la

preuve des raisons (que ce soit individuellement ou cumulativement) qui l'ont empêché d'employer une marque de commerce pour l'ensemble de la période pertinente » [*The Wonderful Company*, au para 41].

[83] Compte tenu de ce qui précède, je ne considère pas que les preuves fournies par le Propriétaire soient suffisantes pour démontrer que la pandémie ou toute autre circonstance spéciale était la raison du défaut d'emploi de la Marque de commerce. Par conséquent, je conclus que le Propriétaire n'a pas démontré l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi à l'égard de l'un quelconque des produits et services visés par l'enregistrement au sens de l'article 45(3) de la Loi.

### **DÉCISION**

[84] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer ce qui suit de l'état déclaratif des produits et des services : [TRADUCTION]

#### Produits

(1) Publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la musique et des beaux-arts; programmes de jeux informatiques; accessoires pour jeux vidéo et informatiques pour appareils électroniques similaires, notamment boîtes pour le rangement de cassettes et disquettes, de cassettes de jeu, de disquettes et de cartouches de jeux vidéo et informatiques; disques optiques préenregistrés contenant des programmes informatiques de jeux et de compositions musicales; tapis de souris); lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, [...] lunettes de sport.

(2) [...] et vêtements de détente; [...] vêtements de vélo, notamment maillots de vélo.

(3) Équipement d'entraînement physique et de sport, notamment planches à roulettes [...]; jeux électriques et électroniques.

(4) Disques optiques préenregistrés contenant des vidéos et des photos de prestations de musique, ainsi que des livres sur des prestations de musique; cassettes audio contenant des prestations de musique ainsi que des livres audio sur des prestations de musique; cassettes vidéo contenant des prestations de musique.

(5) [...]

(6) Planches à roulettes.

(7) [...]

(8) Étuis pour ordinateurs portatifs; [...]

(9) Gants et gourdes de vélo; [...] affiches.

#### Services

(1) Production, édition et publication de prestations de musique, de films, de photos et de livres; publication et édition de brochures, de partitions, de partitions imprimées, de

livres, d'affiches, de banderoles, présentation de films, de vidéos et de prestations sonores ainsi qu'organisation connexe.

(2) [...]

[85] L'état déclaratif des produits et services modifié sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]

Produits

(1) Lunettes 3D.

(2) Vêtements, notamment vêtements sport; couvre-chefs, notamment chapeaux.

(3) Jeux, notamment, jeux vidéo

(5) Tee-shirts.

(7) Maillots de vélo; sacs à dos; DVD préenregistrés contenant des prestations de musique.

(8) Livres 3D.

(9) livres de photos.

Services

(2) Organisation et tenue de concerts et de prestations de musique.

---

Emilie Dubreuil

Agente d'audience

Hearing Officer

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo, traductrice

Le français est conforme aux WCAG.

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** 2023-09-26

## **COMPARUTONS**

**Pour la partie requérante :** Richard Whissell

**Pour le Propriétaire inscrit :** Nathan Haldane

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour la partie requérante :** Perley-Robertson, Hill & McDougall LLP

**Pour le Propriétaire inscrit :** Fasken Martineau Dumoulin LLP