



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2026 COMC 24

Date de la décision : 2026-02-11

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Shift Law Professional Corporation

Propriétaire inscrite : Sylviette Brown

Enregistrement : LMC858,110 pour MYTHICAL BIRD ROC

INTRODUCTION

[1] À la demande de Shift Law Professional Corporation (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), le 4 septembre 2024, à Sylviette Brown (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC858,110 pour la marque de commerce MYTHICAL BIRD ROC (la Marque), reproduite ci-dessous :



[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits et services suivants :

[TRADUCTION]

PRODUITS

(1) Gilets et vestes en cuir et en denim, tee-shirts, chandails à capuchon, jupes en denim et en cuir, gilets de cuir; bijoux mythiques, y compris bagues, boucles d'oreilles et pendentifs.

SERVICES

(1) Fabrication et distribution de vêtements et de bijoux personnalisés et faits à la main.

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits et services visés par l'enregistrement, si la Marque 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'elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 4 septembre 2021 au 4 septembre 2024.

[4] Les définitions d'« emploi » 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'un 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.

4(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

[5] En l'absence d'emploi, conformément à l'article 45(3) de la Loi, l'enregistrement est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Sylviette Brown, souscrit le 11 novembre 2024 (l'Affidavit 1).

[7] La Partie requérante a produit des observations écrites. Par la suite, la Propriétaire s'est vue accorder une demande de prolongation rétroactive du délai pour produire un deuxième affidavit de M^{me} Brown, souscrit le 13 février 2025 (l'Affidavit 2).

[8] La Partie requérante a ensuite été invitée à produire d'autres observations écrites concernant l'Affidavit 2, et les observations de la Propriétaire, le cas échéant, seraient attendues par la suite. Aucune des parties n'a choisi de produire d'autres observations écrites ou d'assister à une audience.

PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[9] L'Affidavit 1 comprend une description de l'histoire et de l'importance culturelle de la Marque. M^{me} Brown affirme que son fils, un ancien membre du groupe de motards Rock Machine, a conçu la partie de la Marque représentant une tête de griffon [para 3]. Elle utilise régulièrement le terme « Emblem » [emblème] pour désigner la partie de la Marque représentant une tête de griffon, et utilise souvent ce terme de manière interchangeable avec la Marque. Plus loin, la Marque est également appelée « Patch » [écusson] ou « Club Patch » [écusson du groupe], car l'ensemble de la Marque forme un écusson qui est porté par les membres du groupe de

motards Rock Machine [Affidavit 2, para 11]. Elle indique également que le dessin de tête de griffon a été intégré à la marque de sa Little River Farm (LRF), située dans le complexe de Zephyr Wetland, en Ontario [para 5].

[10] M^{me} Brown affirme que les produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « n'ont pas encore atteint le processus de bout en bout », puisque [TRADUCTION] « [l]e perfectionnement du produit devait être adapté à un support réalisable et, par conséquent, n'a jamais été mis en marché selon les concepts artistiques dessinés » [para 8]. Néanmoins, elle explique, le dessin de tête de griffon est employé par la LRF [TRADUCTION] « sur les cartes de visite de la ferme attachées aux paniers alimentaires pour les organismes de bienfaisance et les clients, ainsi que sur les vêtements des travailleurs, les sacs réutilisables utilisés et donnés, les véhicules personnels et d'affaires pour exposer le nom commercial » [para 11].

[11] À titre de Pièce A, elle joint des photographies du dessin de tête de griffon figurant sur une carte de visite, une tasse et des stylos, dans le bloc-signature de ses courriels, ainsi que sur des pulls d'entraînement, des tee-shirts, des sacs, des sacs à provisions, une décalcomanie d'automobile, et des pots de conserves. Elle joint également des photographies de la Marque visée par l'enregistrement qui figure sur une veste en cuir. Des photographies de « Bandidos jewelry » [bijoux Bandidos] sont également jointes, mais on ne voit pas clairement sur la photographie si la Marque figure sur ces produits. Rien dans l'Affidavit 1 n'indique que l'un ou l'autre de ces produits a été transféré au Canada dans la pratique normale du commerce.

[12] Dans l'Affidavit 2, M^{me} Brown fournit une variété de [TRADUCTION] « circonstances personnelles spéciales » qui ont contribué au défaut d'emploi [para 9 à 12]. Ces circonstances sont les suivantes :

- le fait que l'emploi de l'ensemble de la Marque assujettirait la Propriétaire à la [TRADUCTION] « loi des motards », qui ne permettent la vente d'articles arborant la Marque qu'aux [TRADUCTION] « membres à part entière » [para 10 et 12.v];
- la fabrication non autorisée de produits par le président du groupe de motards Rock Machine et l'emploi de la Marque [para 11];
- le fait que le fils de la Propriétaire a été impliqué dans un grave accident de moto en 2021 et souffre de blessures à long terme [para 12.i];
- le fait que des usines en Ontario n'ont pas réussi à rouvrir après la pandémie de COVID-19, entraînant des pénuries de main-d'œuvre et la non-exécution de contrats [para 12.ii];
- le fait que des fabricants chinois ont abandonné les contrats internationaux et refusent les petites commandes [para 12.iii].

[13] Malgré ces circonstances, M^{me} Brown explique que davantage sera fait [TRADUCTION] « pour faire avancer la vente directe au public de l'emblème, c'est-à-dire de la marque de commerce » [Affidavit 2, au para 12.iv].

M^{me} Brown confirme en outre que des gilets et des bijoux sur mesure étaient offerts, mais qu'aucune commande n'a été passée [para 12.v], et que [TRADUCTION] « les gammes de produits ont été principalement utilisées par des employés du commerce agricole, et non dans le cadre de ventes directes multiples au grand public » [para 14].

[14] À titre de Pièces B et C, elle joint ce qu'elle décrit comme un [TRADUCTION] « avertissement Internet » indiquant que seuls les [TRADUCTION] « membres à part entière » du groupe de motards Rock Machine peuvent porter des vêtements arborant la Marque.

ANALYSE

Emploi de la Marque

[15] Comme je l'ai noté ci-dessus, dans les photographies fournies par la Propriétaire à la Pièce A de l'Affidavit 1, il semble que seule l'image de tête de griffon a été apposée sur certains des produits visés par l'enregistrement, comme les tee-shirts et les pulls d'entraînement à capuchon (comme reproduit ci-dessous). Dans certains cas, il semble que la partie de la Marque représentant une tête de griffon figure à côté des mots « Little River Farm » et/ou d'un élément figuratif.



[16] Comme l'a fait valoir la Partie requérante, une variation d'une marque de commerce équivaut à un emploi de cette marque telle qu'enregistrée si « les mêmes traits dominants sont préservés et si les différences sont si insignifiantes qu'elles ne trompent pas l'acheteur non averti » [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 1992 CanLII 12831 (CAF), 44 CPR (3d) 59 (CAF) aux p 70 et 71]. La Partie requérante fait valoir que la Propriétaire n'a pas établi de preuve d'emploi de la Marque telle qu'enregistrée, puisque la preuve est composée d'images de produits arborant seulement une partie de la Marque, à savoir le dessin de tête de griffon [observations de la Partie requérante, au para 6].

[17] Je suis d'accord avec la Partie requérante que l'absence des éléments textuels modifie essentiellement la Marque telle qu'enregistrée. Les éléments

textuels de la Marque sont un trait dominant de la Marque compte tenu des associations véhiculées par le texte, de la prédominance visuelle du texte, et du fait que le texte sert de caractéristique distinctive de la Marque.

[18] Par conséquent, je ne considère pas que la présentation du dessin de tête griffon seule, en l'absence des éléments textuels, constitue une présentation de la Marque telle qu'enregistrée. Je suis d'accord avec l'évaluation de la Partie requérante selon laquelle [TRADUCTION] « l'emploi de l'«emblème» à lui seul ne ressemble pas dans une mesure suffisante à la Marque pour créer la même impression commerciale et constituer un emploi de la Marque dans son ensemble » [observations de la Partie requérante, au para 10].

Transferts

[19] En outre, rien dans l'un ou l'autre des affidavits n'indique qu'il y a eu des transferts des produits visés par l'enregistrement dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente. En effet, la Propriétaire affirme dans son premier affidavit que les produits n'ont [TRADUCTION] « jamais été mis en marché selon les concepts artistiques dessinés » [Affidavit 1, au para 8]. En ce qui concerne les produits de bijouterie, la Propriétaire admet que les produits [TRADUCTION] « n'ont pas encore atteint le processus de bout en bout » [para 8]. De même, les produits vestimentaires ont [TRADUCTION] « manifest[é] un intérêt », mais ne semblent pas avoir été lancés [para 8]. En ce qui concerne la veste de moto arborant la Marque, reproduite à la Pièce A de l'Affidavit 1, aucun contexte n'est fourni concernant cette photographie, y compris si elle a été prise pendant la période pertinente, si elle reflète un transfert dans la pratique normale du commerce, et si la Propriétaire était la source de ce produit.

[20] En ce qui concerne les services, je suis également d'accord avec la Partie requérante que les affidavits de M^{me} Brown sont silencieux quant à la

fabrication et à la distribution de bijoux et de vêtements personnalisés. Au mieux, la Propriétaire fournit une explication indiquant pourquoi les bijoux et les produits vestimentaires n'ont [TRADUCTION] « jamais été mis en marché » alors que les produits sont restés à [TRADUCTION] « [l']étape de la conception » [Affidavit 1, au para 8]. Cependant, la Propriétaire n'affirme pas que la Marque a été employée en liaison avec les services visés par l'enregistrement ou que de tels services ont été offerts aux Canadiens pendant la période pertinente.

[21] Je ne suis donc pas convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits ou services visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

CIRCONSTANCES SPÉCIALES

[22] Étant donné qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque pendant la période pertinente, la question demeure de savoir s'il existait des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi.

[23] La règle générale veut que le défaut d'emploi soit 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].

[24] Pour déterminer si l'existence de telles circonstances spéciales a été établie, le registraire doit en premier lieu déterminer, à la lumière de la preuve, pourquoi, en fait, la marque de commerce n'avait pas été employée pendant la période pertinente. En second lieu, le registraire doit déterminer si les 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) (*Harris Knitting*)]. 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^{re} inst) à la p 123].

[25] Si le registraire détermine que la raison du défaut d'emploi constitue des circonstances spéciales, le registraire doit quand même déterminer si ces circonstances justifient la période du 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 [*Lander Co Canada Ltd c Alex E Macrae & Co* (1993), 46 CPR (3d) 417 (CF 1^{re} inst) à la p 420, citant *Harris Knitting*].

Pourquoi la Marque n'a-t-elle pas été employée pendant la période pertinente?

[26] Dans l'Affidavit 2, M^{me} Brown affirme que le défaut d'emploi de la Marque pendant la période pertinente peut être attribué à ce qui suit :

- des personnes non autorisées vendant le « patch » [écusson] par Internet et le fabricant à l'étranger [para 11];
- des circonstances personnelles, y compris l'accident de moto du fils de la Propriétaire survenu le 21 septembre 2021 [para 12];
- le fait que des usines n'ont pas réussi à rouvrir après la COVID-19, entraînant la non-exécution et l'abandon de contrats [para 12].
- Les [TRADUCTION] « règles des motards » restreignant l'utilisation des produits arborant la Marque aux membres [TRADUCTION] « à part entière » du groupe de motards Rock Machine [para 9 à 12].

Les raisons du défaut d'emploi constituent-elles des circonstances spéciales?

[27] Pour que les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales, elles doivent être inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles et être indépendantes de la volonté de la Propriétaire.

[28] En ce qui concerne l'accident de moto du fils de la Propriétaire, je note qu'aucun des affidavits ne fournit de renseignements concernant la participation du fils de la Propriétaire dans son entreprise, autre que le fait d'avoir créé le dessin de tête de griffon. Par conséquent, il n'y a aucun renseignement indiquant pourquoi les blessures de son fils auraient pu l'empêcher d'employer la Marque.

[29] En ce qui concerne l'emploi non autorisé du « Patch » [écusson] incorporant la Marque et le risque d'une [TRADUCTION] « guerre commerciale », je ne suis pas convaincu que cette circonstance soit inhabituelle, peu commune ou exceptionnelle. L'emploi non autorisé d'une marque de commerce n'empêche pas la Propriétaire d'employer sa marque de commerce. La Propriétaire qui choisit de ne pas employer sa Marque alors qu'une autre personne l'emploie de manière non autorisée équivaut à une décision commerciale volontaire.

[30] En ce qui concerne les observations de la Propriétaire concernant les fermetures d'usines liées à la pandémie, en l'absence de contexte supplémentaire, il ne semble pas que cela constitue des circonstances spéciales justifiant un défaut d'emploi. En particulier, la Propriétaire atteste que le 9 mars 2022, de nombreuses usines en Ontario ont fermé, et que le 7 décembre 2022, des contrats internationaux avec des usines chinoises ont été abandonnés ou ignorés et ne prenait pas de petites commandes [para 12]. Cependant, il n'est pas clair que la Propriétaire aurait employé la Marque en liaison avec l'un ou l'autre de ses produits ou services si ce n'était

pour ces perturbations dans la fabrication, en particulier compte tenu des autres raisons du défaut d'emploi mentionnées dans sa preuve. Ainsi, j'estime que le Propriétaire n'a pas fourni une preuve suffisamment spécifique démontrant que l'emploi de la Marque aurait repris pendant la période pertinente si ce n'avait été de la pandémie de COVID-19 [voir *The Wonderful Company LLC c Fresh Trading Limited*, 2023 COMC 8].

[31] Enfin, en ce qui concerne les [TRADUCTION] « règles des motards » décrites par la Propriétaire, il n'est pas clair qu'elle aurait employé la Marque si ce n'avait été de ces restrictions. À cet égard, je note que l'ensemble de la preuve indique que l'entreprise de la Propriétaire est la LRF, et que les produits et le matériel promotionnel relatifs à cette entreprise arborent le dessin de tête de griffon plutôt que la Marque telle qu'enregistrée. Les affidavits n'indiquent pas clairement si la Propriétaire avait également l'intention de vendre des vêtements ou des bijoux aux membres du groupe de motards Rock Machine, que ce soit dans le cadre des activités de la LRF ou séparément.

[32] Quoi qu'il en soit, même si je considérais que la question des [TRADUCTION] « règles des motards » constituait une circonstance spéciale indépendante de la volonté de la Propriétaire, je n'estimerai pas que cela justifierait le défaut d'emploi conformément au test énoncé dans *Harris Knitting*. À cet égard, la date de premier emploi de la Marque ne ressort pas clairement de la preuve. Comme je l'ai noté ci-dessus, le dessin de tête de griffon n'est pas la Marque telle qu'enregistrée, et en ce qui concerne la veste arborant la Marque telle qu'enregistrée, il n'y a aucune preuve de la date à laquelle ce produit a été transféré dans la pratique normale du commerce, ou même qu'il provient de la Propriétaire plutôt que du fils de la Propriétaire ou d'un tiers. Lorsqu'il n'y a pas de date de premier emploi, la période pendant laquelle la Marque n'a pas été employée est calculée à

partir de la date de l'enregistrement, qui, en l'espèce, est le 20 août 2013 [voir *Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Rath*, 2010 COMC 34]. Cette longue période de défaut d'emploi est fortement défavorable à la Propriétaire.

[33] En outre, afin de déterminer si le défaut d'emploi de la Marque peut être justifié, le registraire doit être convaincu qu'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi à court terme. En l'espèce, la preuve est insuffisante pour inférer qu'il y a une intention sérieuse de reprendre l'emploi à court terme. La preuve suggère plutôt que la Propriétaire a priorisé l'emploi du dessin de tête de griffon, plutôt que de la Marque telle qu'enregistrée. Cela semble être étayé par la déclaration de la Propriétaire selon laquelle [TRADUCTION] « la marque prévue a toujours été principalement la marque "Mythical Bird Roc"; la gamme de produits a donc été conçue et développée comme une marque de commerce identifiable et commercialisable destinée à un emploi en liaison avec l'entreprise existante et continue "Little River Farm" » [Affidavit 2, au para 13]. Quoi qu'il en soit, l'intention de reprendre l'emploi à court terme doit être justifiée par « un fondement factuel suffisant » [*NTD Apparel Inc c Ryan*, 2003 CFPI 780; voir aussi *Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp* (1993), 47 CPR (3d) 217 (CF 1^{re} inst)]; en l'espèce, rien dans la preuve au dossier n'indique la prise de mesures concrètes pour reprendre l'emploi de la Marque et un calendrier de reprise de cet emploi.

[34] Ainsi, les raisons du défaut d'emploi en l'espèce ne constituent pas des circonstances spéciales.

DÉCISION

[35] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Gregory Melchin
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge
Manon Duchesne

Agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Shift Law Professional Corporation

Pour la Propriétaire inscrite : Aucun agent nommé