



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 082

Date de la décision : 2023-05-12

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : Peloton Interactive, Inc.

Propriétaire inscrite : Mad Dogg Athletics, Inc.

Enregistrement : LMC544,985 pour SPINNING

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° LMC544,985 pour la marque de commerce SPINNING (la Marque), appartenant à Mad Dogg Athletics, Inc (la Propriétaire).

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

[traduction]

Produits

- (1) Baumes, huiles, crèmes et lotions de soins de la peau et de massage; disques compacts préenregistrés sans logiciels; sacs de sport; articles chaussants, notamment, chaussures de cycliste.
 - (2) Baumes, huiles, crèmes et lotions de soins de la peau et de massage; et sacs de sport.
 - (3) Chaussures de cycliste.
 - (4) Disques compacts préenregistrés de musique ou d'instructions sur le conditionnement physique.
 - (5) Boissons pour les sports, notamment boissons à base de fruits et eau embouteillée.
- (collectivement, les Produits).

Services

- (1) Fourniture d'installations pour les activités de conditionnement physique et l'exercice sur les vélos stationnaires et l'équipement d'entraînement aux poids et haltères. (les Services)

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

LA PROCÉDURE

[4] Le 19 février 2021, à la demande de Peloton Interactive, Inc (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des Produits et Services, 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 19 février 2018 au 19 février 2021. En l'absence d'emploi, un enregistrement est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[6] Les définitions pertinentes 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'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.

[7] Il est bien établi que 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 ». 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 [selon *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, au para 9].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de John Baudhuin, le cofondateur, propriétaire et dirigeant principal de la Propriétaire, exécuté le 17 septembre 2021, accompagné des Pièces A à O.

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites et ont été représentées à l'audience. L'audience pour cette affaire a eu lieu en même temps que l'audience dans une procédure de radiation sommaire à l'égard de l'enregistrement n° LMC491,404 pour la marque de commerce SPINNING. Une décision séparée sera rendue pour l'enregistrement n° LMC491,404.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

[10] M. Baudhuin confirme au paragraphe 9 de son affidavit qu'aucune preuve d'emploi de la Marque n'est fournie pour les produits visés par l'enregistrement suivants : [TRADUCTION] « baumes, huiles, crèmes et lotions de soins de la peau et de massage », [TRADUCTION] « sacs de sport » et [TRADUCTION] « boissons pour les sports, nommément boissons à base de fruits et eau embouteillée ».

[11] De plus, l'affidavit ne présente aucune circonstance spéciale justifiant l'absence de l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec ces produits. Par conséquent, ils doivent être supprimés de l'enregistrement.

[12] Il reste à décider si la preuve fournie par M. Baudhuin établit de façon satisfaisante l'emploi de la Marque, au sens des articles 4 et 45 de la Loi, en liaison avec les produits visés par l'enregistrement indiqués ci-dessous (les Produits restants) et les Services.

[traduction]

- (1) [...] disques compacts préenregistrés sans logiciels [...] articles chaussants, nommément, chaussures de cycliste.
- (3) Chaussures de cycliste.
- (4) Disques compacts préenregistrés de musique ou d'instructions sur le conditionnement physique.

APERÇU DE LA PREUVE

[13] Ce qui suit est un examen de la preuve, de façon générale, fournie par M. Baudhuin à l'égard de l'entreprise de la Propriétaire et de l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits restants et les Services. La preuve concernant particulièrement chacun des Produits restants et chacun des Services sera abordée de façon plus détaillée dans l'analyse ci-dessous.

[14] M. Baudhuin affirme que la Propriétaire a créé le marché du cyclisme intérieur avec l'introduction de ses bicyclettes et de son programme de marque SPINNING dans le marché canadien en 1996 [para 4]. Selon les affirmations de M. Baudhuin, la Propriétaire gère un programme de certification des instructeurs [TRADUCTION] « renommé » [le Programme de certification] par lequel la Propriétaire certifie les professionnels du conditionnement physique intéressés par l'enseignement de cours de cyclisme intérieur; le Programme de certification et les cours de cyclisme intérieur sont associés à la Marque [para 5].

[15] M. Baudhuin affirme que, à tout moment au cours de la période pertinente, la Propriétaire employait la Marque au Canada dans la pratique normale de ses activités en liaison avec chacun des Produits restants et chacun des Services [para 10]. À cet égard, M. Baudhuin affirme que, au cours de la période pertinente :

- Chacun des Produits restants avait été publicisé et vendu par la Propriétaire ou ses licenciés par l'entremise de tiers détaillants, comme Canadian Tire, Fitness à Rabais et Pop A Wheelie, ou par les voies de vente de détail en ligne de la Propriétaire, y compris par le site Web de la Propriétaire à *www.spinning.com* (le Site Web) [para 11, 14 et 16].
- Les Services ont été offerts, annoncés et exécutés par la Propriétaire ou ses licenciés [para 12].
- La Propriétaire contrôle directement le caractère et la qualité des Produits restants et des Services annoncés, offerts, vendus ou exécutés en liaison avec la Marque par un licencié [para 13].
- Le Site Web, où les Canadiens peuvent visionner et acheter les Produits restants et les Services, a été visité par plus de 235 000 Canadiens [para 17].

[16] M. Baudhuin fournit à titre de Pièce B à son affidavit une brochure d'information (la Brochure) pour démontrer la façon dont la Propriétaire a fait la promotion des Produits restants et des services associés à la Marque au cours de la période pertinente. M. Baudhuin explique que la Brochure, laquelle est distribuée au Canada depuis 2017, fournit des détails sur certains produits associés à la Marque; par exemple, des détails sur la [TRADUCTION] « gamme de vélos d'exercice commerciaux » et la [TRADUCTION] « gamme de produits de vélos pour domicile » [para 15]. Je note que les autres marques de commerce de la Propriétaire, y compris SPIN, SPINNER, SPIN FITNESS et SPIN Power, sont mentionnées dans l'avis du droit d'auteur de la Brochure, en plus de la Marque. Rien dans la Loi n'empêche un propriétaire de marque de commerce d'employer plus d'une marque de commerce en même temps en liaison avec les mêmes produits [*AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst)].

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[17] Je note dès le départ que la Partie requérante affirme que la Propriétaire n'a pas démontré que la Marque était employée au Canada au cours de la période pertinente

en liaison avec chacun des Produits restants et des Services. Afin d'appuyer son affirmation, la Partie requérante souligne diverses présumées fautes dans les déclarations et les pièces fournies par M. Baudhuin.

[18] La Propriétaire affirme que la dissection de la preuve par la Partie requérante équivaut à une approche trop technique qui est incompatible avec l'objet d'une procédure en vertu de l'article 45. Il y a certainement des cas où les observations de la Partie requérante sont fondées sur une dissection inappropriée de la preuve; par exemple, à l'égard des factures de ventes fournies par M. Baudhuin, comme il en sera question plus loin dans ma décision.

[19] Peu importe, il est bien établi que la preuve dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 doit être analysée dans son ensemble et que se concentrer sur des éléments individuels de la preuve en isolation n'est pas l'approche appropriée [*Dundee Corp c GAM Ltd*, 2014 COMC 152, au para 21; *Reckitt Benckiser (Canada) Inc c Tritap Food Broker*, 2013 COMC 65, au para 27]. De plus, la preuve fournie permet raisonnablement de tirer des inférences [*Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen*, 2005 CAF 64].

[20] En gardant ce qui précède à l'esprit, je me tourne maintenant vers l'analyse de la preuve concernant particulièrement chacun des Produits restants et chacun des Services.

Les Produits restants

Chaussures de cycliste

[21] M. Baudhuin affirme que les chaussures de cycliste étaient disponibles à l'achat au Canada par l'entremise du site Web où la Marque est arborée en évidence, y compris sur la page Web du panier d'achats. Il explique que les clients font des achats sur le site Web en ajoutant les articles voulus dans leur panier avant de passer à la caisse [para 18].

[22] À l'appui de ses affirmations, M. Baudhuin joint les pièces suivantes à son affidavit :

- Pièce C : Une capture d'écran de la page Web du panier sur le site Web, prise de l'archive Web en ligne Wayback Machine [para 18].
- Pièce D : Des imprimés d'instantanés Web du site Web provenant du site Wayback Machine pour montrer les chaussures de cycliste disponibles pour la consultation et l'achat par les Canadiens au cours de la période pertinente [para 19]. Je note que les imprimés illustrent des chaussures de cycliste de marque SIDI, y compris [TRADUCTION] « Chaussures jaunes SIDI® BUVEL MTN pour hommes ».
- Pièce E : Des factures caviardées émises par la Propriétaire au cours de la période pertinente et fournies comme étant représentatives des factures de ventes de chaussures de cycliste aux clients canadiens par l'entremise du site Web. M. Baudhuin affirme particulièrement que celles-ci comprennent [TRADUCTION] « les Chaussures jaunes SIDI® BUVEL MTN pour hommes » [para 20]. Je note qu'il y a trois factures fournies à titre de pièce mentionnant les articles décrits, selon le cas, par « Buvel MTN M YLW/BLK 46 », « Buvel MTN M YLW/BLK 44.5 » ou « Buvel MTN W PNK/WHT 38 ».

[23] Je ne m'éterniserai pas en ce qui a trait aux observations de la Partie requérante que les factures fournies à titre de pièce [TRADUCTION] « soulèvent de nombreuses questions quant à la nature véritable des transactions alléguées ». D'une part, j'estime que cette affirmation est fondée sur une dissection inappropriée de la preuve. De plus, en évaluant la preuve dans son ensemble, j'accepte que les factures démontrent la vente de chaussures de cycliste par la Propriétaire à des consommateurs canadiens dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente. Cela étant dit, il reste à déterminer si la preuve démontre l'emploi de la marque en lésion avec les chaussures de cycliste.

[24] La Partie requérante affirme qu'aucune des chaussures de cycliste illustrées dans les instantanés Web fournis à titre de pièce n'est des chaussures de cycliste de marque SPINNING. Elle observe également que la Marque n'est pas arborée en liaison avec les produits énumérés dans les factures fournies à titre de pièce. Puisque la

Marque figure dans la partie supérieure des factures fournies à titre de pièce, la Partie requérante observe également qu'il n'y a aucune preuve permettant de conclure que les factures fournies à titre de pièce accompagnaient les produits au moment du transfert. Enfin, la Partie requérante observe que la Propriétaire exploite simplement une boutique de vente de détail en ligne à partir du site Web où le mot SPINNING est présenté à certains endroits.

[25] La Propriétaire ne conteste pas l'absence de preuve permettant de conclure que les factures fournies à titre de pièce accompagnaient les chaussures de cycliste lors du transfert. Également, lors de l'audience, il est apparu que la Propriétaire ne conteste pas que les chaussures de cycliste illustrées dans les instantanés Web fournis à titre de pièce sont des chaussures de cycliste de tiers.

[26] Malgré tout, la Propriétaire affirme que sa preuve démontre l'emploi de la Marque en liaison avec les chaussures de cycliste au cours de la période pertinente. À cet égard, la Propriétaire invoque la présentation de la Marque sur le site Web à proximité des chaussures de cycliste, ainsi que sur la page Web du panier. Elle affirme que, au moment d'acheter les chaussures de cycliste sur le site Web, les consommateurs auraient vu la Marque et auraient associé la Marque aux produits au moment du transfert.

[27] Lors de l'audience, la Propriétaire a fait référence à la décision *GNR Travel Centre Ltd c CWI, Inc*, 2023 CF 2 pour appuyer sa position. Cependant, après l'audience, j'ai confirmé que la décision fait présentement l'objet d'un appel (Dossier de la Cour d'appel n° A-26-23).

[28] En l'espèce, je ne suis pas convaincue que la présentation de la Marque sur le site Web puisse servir de preuve d'empli en liaison avec les chaussures de cycliste en vertu de l'article 4(1) de la Loi. En effet, compte tenu de la preuve fournie par la Propriétaire, il est raisonnable de conclure que l'avis de liaison requis *au moment du transfert des produits* a été avec une marque de commerce que la Marque, comme SIDI ou Buvel. Dans le meilleur des cas, la présentation de la Marque sur le site Web

pourrait être considérée comme l'emploi en liaison avec les services de vente de détail en ligne pour les chaussures de cycliste.

[29] Par conséquent, j'estime que la Propriétaire n'a pas fourni la preuve établissant l'emploi de la Marque, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi, en liaison avec [TRADUCTION] « chaussures de cycliste ». Puisque l'affidavit ne présente aucune circonstance spéciale justifiant l'absence de l'emploi, je conclus que ces produits doivent être supprimés de l'enregistrement.

Disques compacts préenregistrés sans logiciels; disques compacts préenregistrés de musique ou d'instructions sur le conditionnement physique

[30] M. Baudhuin affirme que la Marque est arborée sur des disques compacts préenregistrés sans logiciels et que les disques compacts préenregistrés sans logiciels arborant la marque SPINNING sont disponibles à l'achat et ont été achetés au Canada, par exemple, par l'entremise du site Web [para 21].

[31] M. Baudhuin affirme également que la Marque est arborée sur des disques compacts *et des DVD* préenregistrés présentant des instructions sur le conditionnement physique et que les disques compacts et DVD préenregistrés présentant des instructions sur le conditionnement physique arborant la marque SPINNING sont disponibles à l'achat et ont été achetés au Canada, par exemple, par l'entremise du site Web [para 23].

[32] Enfin, M. Baudhuin affirme que les DVD présentant des instructions sur le conditionnement physique étaient disponibles au cours de la période pertinente en étant distribués avec des vélos d'exercice intérieur vendus au Canada par Canadian Tire, Fitness à Rabais et Pop A Wheelie [para 26].

[33] À l'appui de ses affirmations, M. Baudhuin joint les pièces suivantes à son affidavit :

- Pièce F : Des imprimés d'instantanés Web du site Web provenant du site Wayback Machine et fournis pour montrer les divers disques compacts préenregistrés disponibles pour la consultation et l'achat par les Canadiens

au cours de la période pertinente. Selon une interprétation équitable de la déclaration de M. Baudhuin, il semble que ces instantanés Web sont fournis à titre d'exemples de disques compacts préenregistrés sans logiciels arborant la marque SPINNING [para 22].

- Pièce G : Des imprimés d'instantanés Web du site Web provenant du site Wayback Machine et fournis pour montrer les divers disques compacts préenregistrés de musique et les DVD d'instructions sur le conditionnement physique disponibles pour la consultation et l'achat par les Canadiens au cours de la période pertinente [para 24].
- Pièce H : Des factures caviardées émises par la Propriétaire au cours de la période pertinente et fournies comme étant représentatives des factures de ventes de disques compacts et de DVD préenregistrés de musique ou d'instructions de conditionnement physique [para 25].
- Pièce I : Une image de la couverture d'un DVD qui, selon les affirmations de M. Baudhuin, a été distribué aux consommateurs au moment de l'achat d'un vélo d'exercice intérieur de Canadian Tire au cours de la période pertinente [para 26].
- Pièce J : Des factures caviardées émises par la Propriétaire au cours de la période pertinente et fournies comme étant représentatives des factures de ventes des vélos de marque SPINNING où des DVD d'instructions de conditionnement physique ont été distribués aux consommateurs au Canada au moment de l'achat d'un vélo intérieur de Canadian Tire [para 27].

[34] Je tiens à émettre les remarques suivantes concernant les pièces :

- Pièce F : Il est évident que les disques compacts préenregistrés illustrés dans les instantanés Web sont des disques compacts préenregistrés de musique. Bien que certaines images semblent avoir été tronquées, je peux clairement voir la Marque sur certains des CD illustrés. Peu importe, même lorsque je ne peux pas voir la Marque sur les CD illustrés puisque l'image

est tronquée, la Marque est mentionnée dans la description en dessous du CD illustré.

- Pièce G : Il est évident que les produits illustrés dans les instantanés Web sont des DVD seulement.
- Pièce H : Les articles énumérés sur les deux premières factures sont principalement des CD, alors que les articles énumérés sur le reste des factures sont principalement des DVD.
- Pièce I : La couverture, qui arbore la Marque, semble être la couverture d'une boîte contenant quatre DVD pour les parcours de vélo [TRADUCTION] « Énergie ultime », [TRADUCTION] « Entraînement et tonus », [TRADUCTION] « Virage et intensité » et « Résultats maximaux ».
- Pièce J : Les factures ont été émises à Canadian Tire avec les articles facturés décrits par [TRADUCTION] « SPIN® L5 Vélo moulinet ». Sur trois factures (0892264-IN, 0892856-IN et 0896365-IN), l'article facturé est décrit par [TRADUCTION] « SPIN® L5 Vélo moulinet x 4DVD ».

[35] J'aborderai les observations des parties pour les produits [TRADUCTION] « disques compacts préenregistrés sans logiciels; disques compacts préenregistrés de musique [...] » en premier lieu et ensuite les produits [TRADUCTION] « disques compacts préenregistrés [...] d'instructions sur le conditionnement physique ».

Disques compacts préenregistrés sans logiciels; disques compacts préenregistrés de musique

[36] De nouveau, j'estime qu'il est inutile que je m'éternise au sujet des observations de la Partie requérante que la preuve n'établit pas les ventes de disques préenregistrés en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente.

[37] D'une part, j'estime que les observations de la Partie requérante sont fondées sur une dissection inappropriée de la preuve. De plus, selon une interprétation équitable des déclarations de M. Baudhuin et des Pièces F et H à l'appui, je peux raisonnablement conclure à partir de la preuve dans son ensemble que des disques

compacts préenregistrés de musique ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec la Marque.

[38] Le registraire a soutenu que l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec un seul article n'appuiera pas en général l'emploi en liaison avec plusieurs produits dans un enregistrement [voir *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); *Diamant Elinor Inc*, précité, 2010 CF 1184]. De plus, 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 c 88766 Canada Inc* (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1^{re} inst), 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].

[39] Par conséquent, je suis convaincue que la preuve susmentionnée démontre l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « disques compacts préenregistrés de musique », mais pas l'enregistrement plus général pour [TRADUCTION] « disques compacts préenregistrés sans logiciels ». En l'absence de preuve démontrant l'emploi de la Marque en liaison avec les [TRADUCTION] « disques compacts préenregistrés sans logiciels » ou des circonstances spéciales justifiant un tel défaut d'emploi, je conclus que ces produits doivent être supprimés.

Disques compacts préenregistrés d'instructions sur le conditionnement physique

[40] Selon mon examen de la preuve ci-dessus, les instantanés Web et les factures fournis à titre de Pièces G et H à l'affidavit de M. Baudhuin concernent seulement les DVD d'instructions sur le conditionnement physique; ils ne concernent pas les disques compacts préenregistrés d'instructions sur le conditionnement physique.

[41] Par conséquent, je conclus que la preuve de M. Baudhuin à l'égard de l'emploi de la Marque en liaison avec les disques compacts préenregistrés d'instructions sur le conditionnement physique constitue de simples affirmations d'emploi du type qui a été

jugé inacceptable dans *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF).

[42] Ainsi, la question devient de savoir si la preuve présumément démontrant l'emploi de la Marque en liaison avec les DVD d'instructions sur le conditionnement physique peut servir de preuve d'emploi en liaison avec les disques compacts préenregistrés d'instructions sur le conditionnement physique, comme le fait valoir la Propriétaire.

[43] Je note que je vois clairement la Marque sur trois des DVD illustrés dans les instantanés Web, lesquels sont appelés les DVD [TRADUCTION] « Pulsation du cœur », « Johnny G Live » et [TRADUCTION] « Résultats maximaux » [Pièce G]. Cependant, ces DVD en particulier ne sont pas énumérés sur les factures de ventes [Pièce H]. La Propriétaire affirme que, bien qu'on ne puisse pas le voir sur l'instantané Web fourni à titre de pièce puisque l'image est tronquée, le DVD illustré appelé [TRADUCTION] « Moulinet-cardio », lequel est inscrit sur les factures fournies à titre de pièce, arbore la Marque comme c'est le cas pour le DVD [TRADUCTION] « Pulsation du cœur ». La Propriétaire affirme également que la facture n° 0878141-IN démontre la vente du DVD [TRADUCTION] « Parcours routier à vélo de l'Irlande ».

[44] En ce qui a trait à la preuve concernant les DVD distribués aux consommateurs à l'achat d'un vélo intérieur, je note l'absence d'une déclaration claire de M. Baudhuin pour associer la référence à « 4DVDs » dans trois factures fournies à titre de pièce [Pièce J] à la boîte arborant la marque SPINNING contenant quatre DVD [Pièce I].

[45] Les observations de la Partie requérante à l'égard de la preuve associée aux DVD sont doubles :

1. La Propriétaire tente de préserver l'enregistrement pour les [TRADUCTION] « disques compacts préenregistrés d'instructions sur le conditionnement physique » en indiquant des ventes de produits différents. Un DVD n'est pas un disque compact préenregistré. La Propriétaire n'a offert aucune preuve quant à la façon dont, ou à la raison pour laquelle, ces produits

devraient ou pourraient être considérés comme identiques ou interchangeables aux fins de l'article 45 de la Loi.

2. Il n'y a aucune déclaration qu'une quelconque vente de DVD ait eu lieu au cours de la période pertinente au Canada avec des DVD arborant la Marque.

[46] Las Propriétaire affirme que, bien qu'ils ne soient pas identiques aux disques compacts, les DVD sont une évolution technique du support dans lequel les vidéos d'instructions sur le conditionnement physique ultime sont livrées. À cet égard, la Propriétaire cherche à faire une analogie entre l'espèce et *Specialty Software Inc c Bewatec Kommunikationstechnik GMBH*, 2016 CF 223 [*Specialty*], selon l'extrait suivant de ses observations écrites :

[traduction]

57. L'espèce est semblable à la situation dans *Specialty Software Inc c Bewatec Kommunikationstechnik GMBH*, 2016 CF 223, où la Cour fédérale a conclu que l'inscrivait avait employé certains produits logiciels malgré une évolution dans la façon dont ils avaient été livrés précédemment :

Même si Specialty vendait autrefois ses logiciels sur des disques – lesquels sont de toute évidence tangibles et faciles à reconnaître en tant que marchandises –, dans les faits, elle vendait toujours une licence d'utilisation des logiciels, ce qui constitue un produit immatériel. En réalité, Specialty ne vendait pas les logiciels proprement dits; elle vendait le droit d'obtenir un accès aux logiciels au moyen d'une licence. Les disques représentaient tout simplement le moyen par lequel s'effectuait le transfert des produits. Les véritables produits étaient et sont les licences.

58. C'est le même cas ici : les produits véritables de Mad Dogg sont les vidéos de musique et de conditionnement physique SPINNING®. Par conséquent [...] l'emploi de la Marque SPINNING en liaison avec les DVD arborant la Marque SPINNING, ou étant autrement associés à celle-ci, au cours de la période pertinente, comme le démontre l'Affidavit Baudhuin, devrait également faire l'objet de considérations.

[47] Je n'estime pas qu'il soit nécessaire de déterminer si la preuve dans son ensemble est suffisante pour établir un cas *prima facie* d'emploi de la marque en liaison avec les DVD dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire, puisque cela ne changerait pas le résultat.

[48] En effet, à mon avis, une analogie ne peut pas être tirée entre l'espèce et la décision *Specialty* où il a été conclu que la disponibilité des données ou des logiciels seulement par un navigateur Internet était suffisante pour satisfaire à l'exigence de démontrer un transfert des produits [TRADUCTION] « programmes informatiques », malgré le fait qu'aucun logiciel n'est installé en tant que tel sur l'ordinateur d'un client. La Propriétaire me demande essentiellement d'extrapoler à partir de l'affaire *Specialty* que l'enregistrement pour un type particulier de disques, c'est-à-dire les disques compacts, peut englober un autre type de disques, c'est-à-dire les DVD. Je ne suis pas prête à le faire.

[49] Je conclus plutôt que la présente affaire est analogue à *Sim & McBurney c Disques Vogue SA*, 2002 CarswellNat 4958 (COMC), où il a été conclu que l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des disques compacts n'appuyait pas l'enregistrement en liaison avec des disques de phonographe. Pour en arriver à cette conclusion, l'agent d'audience Savard a formulé les commentaires suivants :

- 9 Concernant le premier point soulevé par la partie requérante, il est vrai que la preuve ne fait aucune référence à des « disques de phonographes ». Ce que la preuve démontre c'est un emploi en liaison avec des supports phonographiques nommément des disques compacts. La partie requérante soutient que le registraire n'a pas autorité pour modifier les marchandises de « disques de phonographes » à des « disques compacts ».

[...]

- 11 À l'audience la personne représentant la titulaire a admis que la preuve ne mentionne pas des « disques de phonographes » mais qu'elle fait référence à des « supports phonographiques » dont des disques compacts. Elle mentionne que bien qu'il y a eu une évolution dans le domaine des supports phonographiques, les marchandises consistent toujours en des supports phonographiques.

[...]

- 13 À mon avis, bien que des « disques de phonographes » et des « disques compacts » sont des supports phonographiques, il reste que des disques de phonographes ne sont pas des disques compacts. Ce sont des marchandises qui sont différentes et distinctes [...]

[...]

15 [Le déposant] n'a fait aucune référence à des disques de phonographe et aucune information n'a été fournie à savoir si la titulaire avait à un moment quelconque employée [*sic*] la marque en liaison avec des disques de phonographe.

16 De plus, il ne donne aucune information concernant la raison pour laquelle la marque n'est pas employée en liaison avec des disques de phonographe. Il ne mentionne pas que c'est dû à l'évolution technologique dans le domaine de supports phonographiques et il ne donne aucune information à savoir si le « disque de phonographe » a complètement été remplacé par le « disque compact », comme support phonographique. À mon avis, [le déposant] est la personne la mieux placée pour informer le registraire quant au non-emploi de la marque en liaison avec des disques de phonographe et il n'a pas fourni aucun détails [*sic*] à ce sujet.

[50] En l'espèce, la preuve n'*illustre* pas des ventes de disques compacts préenregistrés d'instructions sur le conditionnement physique au cours de la période pertinente; la preuve illustre des ventes de DVD d'instructions sur le conditionnement physique présumément en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente. Bien que les disques compacts et les DVD soient des supports d'enregistrement, le fait demeure qu'un DVD n'est pas un disque compact. M. Baudhuin ne fournit aucune preuve pour démontrer pourquoi les DVD devraient ou pourraient être considérés comme identiques à des disques compacts.

[51] Par conséquent, j'estime que la Propriétaire n'a pas fourni la preuve établissant l'emploi de la Marque, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi, en liaison avec [TRADUCTION] « disques compacts préenregistrés [...] d'instructions sur le conditionnement physique ». Puisque l'affidavit ne présente aucune circonstance spéciale justifiant l'absence de l'emploi, je conclus que ces produits doivent être supprimés de l'enregistrement.

Les Services

[52] M. Baudhuin affirme que la Propriétaire accordera une licence à un centre de culture physique à titre de [TRADUCTION] « Centre SPINNING officiel » si le centre de culture physique respecte certaines exigences établies par la Propriétaire. Une fois licencié par la Propriétaire, les centres de culture physique peuvent annoncer, offrir et fournir des cours de conditionnement physique et d'exercice de marque SPINNING sur les vélos stationnaires et l'équipement d'entraînement aux poids à leurs installations [para 28].

[53] M. Baudhuin indique que les centres de culture physique licenciés (Centres licenciés) fournissent des instructions et de la formation aux autres en simulant un exercice de vélo extérieur mené à l'intérieur sur des vélos stationnaires. Il affirme que les Centres licenciés emploient et présentent la Marque dans la promotion et l'exécution de ces services [para 30]. Il affirme que, au cours de la période pertinente, il y avait à tout moment de 12 à plus de 60 Centres licenciés au Canada, approximativement [para 29]. M. Baudhuin explique également que le site Web contient un [TRADUCTION] « Outil Trouvez un cours » qui permet aux Canadiens de recherche des Centres licenciés par ville ou par code postal [para 31].

[54] Enfin, M. Baudhuin affirme que la Propriétaire offre de cours virtuels de vélos intérieurs aux Canadiens dans leur maison. Il explique que le site Web arbore la Marque en liaison avec les cours virtuels à la maison sous une page [TRADUCTION] « Roulez à la maison » [para 32].

[55] À l'appui de ses affirmations, M. Baudhuin joint les pièces suivantes à son affidavit :

- Pièce K : Une copie d'un contrat de licence caviardé signé avec un centre de culture physique au cours de la période pertinente et fournie comme étant représentative des contrats de licence avec les centres de culture physique au Canada au cours de la période pertinente [para 28].
- Pièce L : Des échantillons de documents de présentoirs arborant la Marque employés par les Centres licenciés au cours de la période pertinente en lien avec la promotion et l'exécution des services d'instructions et d'entraînement et des échantillons de reçus pour ces documents [para 30].
- Pièce M : Un imprimé du site Web illustrant l'outil [TRADUCTION] « Trouvez un cours » pour le Canada et fourni comme représentatif de l'outil [TRADUCTION] « Trouvez un cours » disponible sur le site Web au cours de la période pertinente [para 31].
- Pièce N : Des captures d'écran d'instantanés Web du site Web, provenant du site Wayback Machine, illustrant l'option [TRADUCTION] « Roulez à la

maison » disponible sur le site Web au cours de la période pertinente [para 32].

[56] La Partie requérante soulève quatre observations à l'égard de la preuve concernant les Centres licenciés :

1. Bien que M. Baudhuin décrive le contrat de licence comme étant une licence [TRADUCTION] « de centre » pour les installations offrant des vélos et de l'équipement d'entraînement aux poids, le contrat de licence lui-même est expressément limité à l'emploi de la Marque pour les programmes de cours de moulinet sur des vélos et rien d'autre. Le licencié n'a pas le droit d'employer la Marque pour toute autre chose qu'un cours de moulinet (y compris l'entraînement aux poids) ou dans le nom de l'installation.
2. Bien que M. Baudhuin affirme que des licences étaient en place au cours de la période pertinente, il n'indique pas si un quelconque licencié exécutait ou était prêt à exécuter les cours de moulinet au cours de la période pertinente.
3. Il n'y a aucune preuve qu'un quelconque licencié a présenté la Marque au cours de la période pertinente puisque : a) aucune photo illustrant la présentation de la Marque n'est incluse à la Pièce L; et b) M. Baudhuin ne peut pas avoir personnellement connaissance d'une quelconque présentation de la Marque au Canada par les licenciés, puisqu'il n'y a aucune preuve qu'il a visité le Canada.
4. Les affirmations de M. Baudhuin concernant les fonctions [TRADUCTION] « Outil Trouvez un cours » et [TRADUCTION] « Roulez à la maison » du site Web font référence à des renseignements et des services virtuels qui ne sont pas couverts par l'enregistrement.

[57] Pour mieux expliquer la première partie des observations de la Partie requérante, j'estime qu'il est utile de reproduire les extraits suivants de ses observations écrites :

[traduction]

60. Au paragraphe 28, M. Baudhuin fait bien des efforts pour décrire le contrat de licence comme étant pour un « **centre** de culture physique », si le ce **centre** de culture physique satisfait à certaines exigences. Il décrit la licence comme étant le « contrat de licence de **centre** SPINNING officiel ». Il affirme que, au moment de recevoir la licence, le centre est autorisé à employer la Marque de commerce avec des « cours de conditionnement physique et d'exercice sur des vélos stationnaires et **l'équipement d'entraînement aux poids** ».
61. Contrairement à cette preuve, le contre de licence actuel à la Pièce K indique ce qui suit :
- a) l'Inscrivant est simplement le créateur d'un programme de cours de moulinet pour des vélos stationnaires (le « Programme ») : Attendu A;
 - b) le licence n'a pas le droit d'employer la Marque de commerce pour son *centre*; Attendu A;
 - c) le licencié n'a pas le droit d'employer la Marque de commerce pour tout autre service qu'un programme de *vélo stationnaire*, ce qui comprendrait une interdiction sur tout programme d'entraînement aux poids; Attendu C et Article 1.1;
 - e) l'Inscrivant n'exerce aucun contrôle sur le caractère ou la qualité du centre du licencié, seulement sur le programme de cours de moulinet et seulement l'exigence que l'instructeur de moulinet soit certifié et qu'un vélo en particulier soit employé : Articles 1.3(a) et 1.5(a).
62. De plus, il n'y a aucune preuve que l'Inscrivant, par l'entremise d'un licencié, a employé la Marque de commerce pour la [TRADUCTION] « fourniture d'installations [...] ». La Marque de commerce semble être cédée sous licence pour l'offre et l'exécution d'un programme de cours de moulinet sur un type particulier de vélo stationnaire. Elle n'est pas cédée sous licence pour un quelconque programme de vélos et d'entraînement aux poids.

[58] La Propriétaire observe que l'affirmation de la Partie requérante concernant les incohérences entre le témoignage de M. Baudhuin et le contrat de licence est fondé sur interprétation étroite des Services. À cet égard, la Propriétaire observe ce qui suit [para 68 de ses observations écrites] :

[traduction]

[...] En particulier, l'interprétation de la Partie requérante de la « fourniture d'installations » tient seulement compte des Installations SPINNING® officielles de Mad Dogg dans leur ensemble (p. ex. « un centre de culture physique »). La définition « d'installations » est plus vaste que cela et peut inclure l'équipement et les services en particulier qui, selon une interprétation libérale, comprendraient les Services SPINNING.

[59] De plus, la Propriétaire remet en question l'affirmation de la Partie requérante que les conditions du contrat de licence interdisent aux centres licenciés d'employer la Marque avec tout autre service qu'un programme de vélos stationnaires. À cet égard, la Propriétaire affirme que le Programme SPINNING est défini dans le Contre de licence comme un [TRADUCTION] « programme d'exercice [...] qui est mené avec le vélo d'exercice stationnaire Spinner® »; il n'y a rien dans le contrat de licence qui limite le Programme SPINNING exclusivement à l'exercice entrepris sur les vélos d'exercice stationnaires. Enfin, la Propriétaire affirme également que, puisque le vélo d'exercice stationnaire Spinner® intègre une [TRADUCTION] « roue lestée », le vélo lui-même peut constituer un [TRADUCTION] « programme d'entraînement aux poids ».

[60] Il est bien établi que les « services » doivent recevoir une interprétation large dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Renaud Cointreau & Co c Cordon Bleu International Ltd* (2000), 11 CPR (4th) 95 (CF 1^{re} inst), conf par 2002 CAF 11, *Live! Holdings LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP*, 2019 CF 1042, conf par 2020 CAF 120]. Les services peuvent inclure des services accessoires ou auxiliaires [*Heenan Blaikie LLP c Sports Authority Michigan Inc*, 2011 CF 273; *Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF c Venice Simplon-Orient-Express* (2000), 9 CPR (4th) 443 (CF 1^{re} inst)]. Tant que les membres du public bénéficient de l'activité en question, il s'agit d'un service [*Miller Thomson SENCRL, srl c Hilton Worldwide Holding LLP*, 2020 CAF 134].

[61] En appliquant ces principes en l'espèce, je suis d'accord avec la Propriétaire que les observations de la Partie requérante sont fondées sur interprétation étroite du mot « installation » dans les Services. Puisque le registraire peut prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire [*Shapiro Cohen LLP c Proa*, 2017 COMC 162, au para 44], je note que le dictionnaire *Canadian Oxford Dictionary* (2^e édition) définit [TRADUCTION] « installation » par [TRADUCTION] « le moyen physique, l'équipement, les ressources et la possibilité pour faire quelque chose ».

[62] Également, je ne suis pas d'accord avec l'affirmation de la Partie requérante que la preuve n'établit pas l'exécution des Services par les Centres licenciés. En effet,

compte tenu des déclarations de M. Baudhuin que les Centres licenciés fournissent les Services au Canada et qu'il y avait entre 12 et plus de 60 Centres licenciés au cours de la période pertinente, il est seulement logique de conclure que les Services ont été exécutés par les Centres licenciés au cours de la période pertinente.

[63] De plus, je suis d'accord avec la Propriétaire que la présentation de la Marque sur la page de l'outil [TRADUCTION] « Trouvez un cours » du site Web au cours de la période pertinente constitue la publicisation des Services disponibles et prêts à être exécutés par les Centres licenciés.

[64] Enfin, je ne suis pas d'accord avec l'affirmation de la Partie requérante que la preuve de M. Baudhuin concernant la présentation de la Marque par les Centres licenciés doit être ignorée.

[65] En effet, il est bien établi que, compte tenu de la nature sommaire de la procédure prévue à l'article 45, « [t]oute préoccupation quant au fait que [!]a preuve constitue du ouï-dire devrait être dirigée vers le poids de celle-ci, plutôt que son admissibilité » [*Eva Gabor International, Ltd c 1459243 Ontario Inc*, 2011 CF 18, au para 18]. En l'espèce, puisque M. Baudhuin est le cofondateur, propriétaire et dirigeant principal de la Propriétaire, j'accepte qu'il serait au courant des activités des Centres licenciés au Canada. Ainsi, j'accepte ses déclarations à l'égard des échantillons du matériel de présentoir arborant la Marque [Pièce L] comme telles [pour des conclusions semblables, voir *FCA US LLC c Pentastar Transportation Ltd*, 2018 COMC 80, au para 20, conf par 2019 CF 745; *Eveready Battery Company, Inc c Les Outillages King Canada Inc*, 2016 COMC 178, aux para 12 et 13].

[66] Par conséquent, je suis convaincue que la preuve à l'égard des Centres licenciés établit de façon satisfaisante l'emploi de la Marque au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi en liaison avec la [TRADUCTION] « Fourniture d'installations pour les activités de conditionnement physique et l'exercice sur les vélos stationnaires et l'équipement d'entraînement aux poids et haltères ».

[67] Compte tenu de ma conclusion, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si la Propriétaire invoque l'option [TRADUCTION] « Roulez à la maison » sur le site Web comme preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les Services.

DÉCISION

[68] Compte tenu de ce qui précède, 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 modifié pour supprimer les produits suivants selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[TRADUCTION]

Produits

- (1) Baumes, huiles, crèmes et lotions de soins de la peau et de massage; disques compacts préenregistrés sans logiciels; sacs de sport; articles chaussants, notamment, chaussures de cycliste.
- (2) Baumes, huiles, crèmes et lotions de soins de la peau et de massage; et sacs de sport.
- (3) Chaussures de cycliste.
- (4) [...] ou d'instructions sur le conditionnement physique.
- (5) Boissons pour les sports, notamment boissons à base de fruits et eau embouteillée.

[69] L'enregistrement modifié sera libellé comme suit :

Produits

- (4) Disques compacts préenregistrés de musique.

Services

- (1) Fourniture d'installations pour les activités de conditionnement physique et l'exercice sur les vélos stationnaires et l'équipement d'entraînement aux poids et haltères.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-03-02

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Kevin Sartorio

Pour la Propriétaire inscrite : Brandon Evenson

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Borden Ladner Gervais LLP