

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : PLAYOFF PAYOFF
N^o D'ENREGISTREMENT : 432,314

Le 3 juillet 2003, à la demande de Ford du Canada Limitée, le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 à SportsMark Inc., qui était à cette date l'entité inscrite à titre de propriétaire de la marque de commerce susmentionnée. L'enregistrement de la marque de commerce indique que la propriétaire actuelle est Blast Promotions Inc.

La marque de commerce PLAYOFF PAYOFF est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

marchandises :

Articles imprimés, notamment règles de concours, cartes de pointage, brochures, affiches et formulaires d'inscription; articles promotionnels, notamment épingles de revers, insignes et accroche-notes aimantés.

services :

Gestion de jeux et concours d'aptitude promotionnels, notamment épreuves sportives et, plus particulièrement, repêchage de joueurs de base-ball, repêchage de joueurs de hockey, repêchage de joueurs de football et repêchage de joueurs de basket-ball selon les exigences du client.

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi), le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement à un

moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce est tout moment entre le 3 juillet 2000 et le 3 juillet 2003.

Seule une déclaration solennelle, faite par Geoffrey Ford et William Gibson, hommes d'affaires et directeurs de Blast Promotions Inc., a été fournie en réponse à l'avis. Les deux parties ont déposé des observations écrites et ont été représentées à l'audience. Je signale que les observations écrites soumises pour le compte de la propriétaire contenaient des éléments de preuve, aussi les parties ont-elles été informées que les preuves introduites par le biais des observations écrites ne seraient pas prises en considération. Un mémoire daté du 25 août 2006 a aussi été soumis pour le compte de la propriétaire. Après avoir entendu les parties sur la question, je conviens avec la partie requérante qu'il doit être écarté, à l'exception de la jurisprudence qui y est jointe aux onglets 6 à 12, étant donné qu'il s'agit d'observations écrites et d'éléments de preuve supplémentaires.

J'examinerai maintenant la preuve admissible dans la présente procédure, à savoir l'unique affirmation solennelle faite par Geoffrey Ford et William Gibson le 23 décembre 2003.

MM. Ford et Gibson, hommes d'affaires et directeurs de Blast Promotions Inc., déclarent qu'ils ont fait des promotions et organisé des concours par l'entremise de diverses personnes morales. Ils se spécialisent dans les concours sportifs, d'entreprises et de divertissement, tant en ligne qu'hors ligne, au Canada depuis octobre 1986. Ils expliquent qu'ils ont, depuis 1986, élaboré, organisé et tenu partout au Canada divers concours en lien avec le hockey, tels que le Hockey

Draft Sweepstakes™, le Weekend Winners® et le Playoff Payoff®. Ils précisent qu'ils ont lancé lors de la saison de hockey 1993-94 de la LNH le Playoff Payoff® (le concours), comme l'indique l'enregistrement n° 423,341 de la marque de commerce, un peu partout au Canada, tant sur des marchés importants que moins importants, et qu'ils ont tenu ce concours pendant huit années consécutives, même pendant les deux années au cours desquelles ont eu lieu les transactions de vente.

Ils expliquent que le PLAYOFF PAYOFF est un concours saisonnier et qu'ils ne l'ont tenu, pendant la période pertinente, que de mars à juin, approximativement, chaque année pendant les séries éliminatoires de la LNH.

Ils déclarent que le 1^{er} février 1999, SportsMark Inc. a conclu une entente d'achat d'actions avec Internet Sports Network, Inc. (ISN), personne morale alors constituée en vertu des lois de l'État du Nevada qui avait à cette époque un siège au Canada, à Vancouver (Colombie-Britannique). Il semble que la société ait fait l'objet peu après d'une prise de contrôle inversée et soit devenue une entreprise de la Floride négociée hors cote à la NASDAQ; ils indiquent que ISN a acheté des actions de SportsMark Inc. et qu'elle a reçu avec les actions divers biens de SportsMark Inc., dont la présente marque de commerce. Ils ajoutent qu'ils ont continué à tenir le concours pendant que se déroulait cette transaction, soit lors des séries éliminatoires de la LNH de 1999.

M. Gibson déclare ensuite que, chaque année où le concours a eu lieu, il a fait, à l'aide d'une feuille de calcul électronique, le suivi des quotidiens qui en ont fait la publicité. Il affirme qu'ils

ont commencé, au cours de l'automne 1999, à faire la publicité du concours de 2000 dans environ 50 quotidiens, lesquels sont énumérés dans la copie de la feuille de calcul fournie en pièce A. Il précise que la période d'inscription s'est étendue du 20 mars au 11 avril 2000 et que les gagnants ont été avisés par l'entremise du système de réponse vocale interactif à la fin des séries éliminatoires de la LNH, à la fin de juin 2000, comme l'indique le formulaire d'inscription en pièce B. Ils ajoutent que les participants ont pu être informés du nom des gagnants par l'entremise de ce système jusqu'à la fin de juillet ou vers cette date.

Ils affirment que toujours dans le cadre de la stratégie annuelle, ils ont annoncé le PLAYOFF PAYOFF 2001 dans la brochure Weekend Winners® 2000/2001 soumise en pièce C. Il semble que cette brochure ait été envoyée aux participants du concours Weekend Winners® à la fin de novembre 2000. M. Gibson déclare ensuite qu'ils ont annoncé au même moment, comme le montre la feuille de calcul de 2000/2001 en pièce D, le concours PLAYOFF PAYOFF à l'« automne 2001 » (les parties ont convenu qu'il aurait dû être écrit à l'« automne 2000 ») dans 37 quotidiens partout au Canada, incitant de cette manière le public à y participer. Ils déclarent ensuite que la pièce E montre une publicité tirée du *Winnipeg Free Press* qui indique que le jeu PLAYOFF PAYOFF est automatiquement offert en prime aux participants du Hockey Draft Sweepstakes®. Ils expliquent ensuite que le concours a été annoncé à l'automne 2000 en vue d'être offert au public au printemps 2001, mais qu'il n'a pas eu lieu pendant les séries éliminatoires de la LNH en 2001 parce que ISN était devenue insolvable et que la marque de commerce PLAYOFF PAYOFF était sous le contrôle du séquestre.

Ils indiquent qu'ils ont commencé à racheter divers biens du séquestre par l'entremise de leur société (qui s'appelait alors Blast Concepts Inc.) le 12 septembre 2001. Ils déclarent que les biens rachetés incluaient toutes les marques de commerce et noms commerciaux que ISN avait achetés à SportsMark Inc. en février 1999 et que ce processus a duré plus d'une année, l'opération ayant finalement pris fin à la fin de 2002.

Ils ajoutent qu'une fois que les anciens biens de ISN ont été francs et quittes de toute charge, à la fin de janvier 2003 ou vers ce moment-là, ils ont demandé à leur avocat d'effectuer le transfert de propriété à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Ils soutiennent qu'ils voulaient s'assurer qu'ils étaient propriétaires de la marque de commerce, par l'entremise de Blast Promotions Inc., avant de relancer le concours. La demande d'enregistrement du transfert a été faite à l'Office de propriété intellectuelle du Canada le 7 avril 2003 ou vers cette date. Les changements relatifs à la propriété de la marque de commerce ont été enregistrés au registre les marques de commerce le 25 septembre 2003.

Ils concluent en disant qu'ils ont découvert, au début d'avril 2003, une violation de grande envergure de leur concours et de la marque de commerce PLAYOFF PAYOFF (violation qui fait l'objet d'une action distincte) et ils allèguent que cette violation les a empêchés de relancer le concours en 2003 et les empêche de le tenir lors des séries éliminatoires de la LNH de 2004 (l'affirmation solennelle est datée du 23 décembre 2003).

La partie requérante a soulevé plusieurs arguments concernant la preuve présentée.

Elle a soulevé des questions au sujet de la propriété de la marque de commerce et de l'identité de l'utilisateur. Quoiqu'il en soit, elle a fait valoir que la preuve ne démontre pas l'emploi de la marque de commerce pendant la période pertinente et qu'il n'a pas été démontré que le défaut d'emploi était attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

À l'audience, la personne représentant la propriétaire a concédé que les marchandises « articles promotionnels, notamment épingles de revers, insignes et accroche-notes aimantés » et les services « repêchage de joueurs de base-ball, repêchage de joueurs de football et repêchage de joueurs de basket-ball » pouvaient être radiés de l'enregistrement de la marque de commerce. Ces marchandises et services seront par conséquent radiés de l'enregistrement de la marque de commerce.

Concernant les autres marchandises et services, elle a prétendu que la preuve démontrait un emploi de la marque de commerce avec ces marchandises et services par la partie appropriée pendant la période pertinente. Subsidiativement, elle a fait valoir qu'il existait des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi.

Propriété de la marque de commerce pendant la période pertinente

En l'espèce, l'avis prévu à l'article 45 a été envoyé le 3 juillet 2003 à SportsMark Inc., entité inscrite à titre de propriétaire.

Le 25 septembre 2003, soit après la date de l'avis, la page d'enregistrement de la marque de commerce a été modifiée pour faire état de plusieurs changements dans la propriété de la marque de commerce. Blast Promotions Inc. est actuellement enregistrée comme propriétaire.

L'une des questions soulevées par la partie requérante est que SportsMark Inc. n'a fourni, dans la présente procédure intentée en vertu de l'article 45, aucune preuve du transfert de la marque de commerce. De plus, la partie requérante fait valoir que bien que les déclarants allèguent que ISN a acquis la marque de SportsMark Inc. en février 1999 dans le cadre d'une entente d'achat d'actions, une telle allégation est vague puisque, en soi, les achats d'actions ne donnent pas lieu à l'acquisition de biens autres que les actions de la société « cible ».

Je conviens que les documents attestant de la chaîne de titres de la marque de commerce n'ont pas été joints à l'affirmation solennelle de MM. Ford et Gibson. Bien que des copies des documents visant à prouver la chaîne de titres aient été jointes aux observations écrites pour le compte de la propriétaire, je ne peux pas tenir compte d'éléments de preuve présentés par l'entremise d'observations écrites. Les documents concernant la chaîne des titres ont toutefois été déposés à la section des cessions et renouvellements de l'Office. Par conséquent, ils sont enregistrés au Bureau et je considère donc que je peux en tenir compte.

Comme la modification apportée à l'enregistrement de la marque de commerce a été faite après la date de l'avis prévu à l'article 45, l'enregistrement du changement de propriété ayant été fait le 25 septembre 2003, j'ai fait savoir aux parties à l'audience que j'avais l'intention de tenir compte

des documents visant à démontrer la chaîne de titres de la marque de commerce (de SportsMark Inc. à ISN à Blast Promotions Inc.) fournis à la section des cessions et renouvellements de l'Office. À mon avis, l'arrêt *Star-Kist Foods Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 20 C.P.R. (3d) 46, fait autorité quant à la position selon laquelle le registraire a compétence, dans une procédure intentée en vertu de l'article 45, pour examiner la validité d'une cession de marque de commerce qui a déjà été enregistrée au registre des marques de commerce (voir aussi *Laboratoires Dr. Renaud Inc. c. Roux Laboratories Inc.*, 26 C.P.R. (3d) 572; *The Hall Chemical Co. Ltd. c. Barrigar Oyen* (décision inédite relative à l'article 45, datée de juin 1991, concernant l'enregistrement de la marque de commerce n° 196,056, marque de commerce : RAIN-X); *Sim & McBurney c. Buttino Investments Inc.*, 66 C.P.R. (3d) 77, conf. par 76 C.P.R. (3d) 482; *WIPG AG c. Wico Distribution Corp.*, 2 C.P.R. (4th) 388).

Les documents dont je tiendrai compte sont : l'entente d'achat d'actions entre Geoffrey Ford, William Gibson, Robert Moses et SportsMark Inc. et Internet Sports Network Inc., dont la date de prise d'effet est le 1^{er} février 1999; l'acte de vente en date du 12 septembre 2001 de Internet Sports Network (USA) Inc. à Blast Concepts Inc. (maintenant Blast Promotions Inc.); la correspondance de Suzan D. Lasky (lettre datée du 29 mai 2003) confirmant que Internet Sports Network Inc. est la même entité que Internet Sports Network (USA) Inc. Tous ces documents sont dans le dossier principal n° 593749. J'ai demandé aux parties d'apporter leurs commentaires sur ces documents dans leurs observations. Les deux parties en avaient des copies.

Après examen de l'entente d'achat d'actions, je suis totalement d'accord avec la partie requérante pour dire qu'elle n'a pas démontré que les droits dans la présente marque de commerce ont été transférés de SportsMark Inc. à Internet Sports Network Inc. Le document indique plutôt que ISN a acquis les actions avec droit de vote de SportsMark Inc. On peut supposer que l'achat des actions avec droit de vote a donné à ISN le contrôle de SportsMark Inc. Cela ne lui a cependant fourni aucun droit de propriété industrielle et commerciale sur la présente marque de commerce puisque les achats d'actions ne donnent pas lieu à l'acquisition de biens autres que les actions de la société « cible ».

Par conséquent, comme il n'y a aucune preuve au dossier démontrant un transfert de la marque de commerce de SportsMark Inc., je conclus qu'aux fins d'application de l'article 45 l'emploi qui doit être démontré est un emploi par SportsMark Inc.

La preuve démontre-t-elle un emploi de la marque de commerce par SportsMark Inc. pendant la période pertinente?

Concernant la preuve soumise relativement à l'emploi, à savoir l'affirmation solennelle de Geoffrey Ford et William Gibson, je conclus qu'elle démontre (mais tout juste) que la marque de commerce a été employée en liaison avec des épreuves sportives, plus particulièrement le repêchage de joueurs de hockey, au cours de la période allant de l'automne 1999 à la fin juillet 2000 (voir les paragraphes 8, 9 et 10 de l'affirmation solennelle). Je ne puis toutefois conclure que l'emploi a été fait par SportsMark Inc. ni qu'il lui revenait. En fait, rien n'indique que SportsMark Inc. était l'entité qui a employé la marque de commerce en liaison avec les

services. En outre, comme à cette époque les déclarants avaient l'impression que ISN était propriétaire de la marque de commerce, il semble évident que l'emploi qu'ils ont essayé de démontrer n'était pas l'emploi par SportsMark Inc. À mon avis, la preuve démontre un emploi par Geoffrey Ford et William Gibson ou par une entité identifiée sous le nom de « SportsRocket » (voir le formulaire d'inscription soumis en pièce B qui mentionne « SportsRocket ») et donc un emploi par des tiers. Par conséquent, l'emploi démontré ne respecte pas les exigences de la Loi.

J'ajouterais que même si ISN avait été la propriétaire, je n'aurais pas pu conclure que l'emploi avait été fait par ISN ou qu'il lui revenait puisqu'il n'y a aucune déclaration claire en ce sens dans l'affirmation solennelle et qu'aucune explication n'a été fournie concernant l'entité identifiée sous le nom de « SportsRocket ».

CIRCONSTANCES SPÉCIALES

La question suivante est de savoir s'il existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque de commerce.

À mon avis, il faut examiner la question en gardant à l'esprit l'objet de l'article 45 de la Loi, à savoir fournir une procédure permettant de se débarrasser des marques de commerce non employées et désuètes. Comme l'a dit la Cour, le processus ne doit pas devenir un piège pour les imprudents (voir *Baume & Mercier S.A. c. Brown (faisant affaire sous la raison sociale Circle Import)*, 4 C.P.R. (3d) 96; *George Weston Ltd. c. Sterling and Affiliates*, 3 C.P.R. (3d) 527;

International Board of Standards and Practices for Certified Financial Planners Inc. c. Canadian Institute of Financial Planning, 48 C.P.R. (3d) 134).

Vu les faits de l'espèce, à savoir que les déclarants pensaient honnêtement que Blast Promotions Inc. était propriétaire de la marque de commerce, franche et quitte de toute charge, depuis au moins la fin de janvier 2003 (voir le paragraphe 19 de l'affirmation solennelle) et que l'Office est, à mon avis, en partie responsable de la confusion (étant donné qu'il a inscrit Blast Productions Inc. comme propriétaire), si la preuve démontre que Blast Promotions Inc. avait véritablement l'intention d'employer la marque de commerce dans un avenir proche, je serais disposée à conclure, sur le fondement des principes susmentionnés, qu'il existait en l'espèce des « circonstances spéciales ». Par conséquent, j'examinerai la question de savoir si Blast Promotions Inc. a démontré une véritable intention d'employer la marque de commerce dans un avenir proche.

La preuve indique que le concours est saisonnier (il se déroule de mars à juin environ). Par conséquent, il était probablement trop tard en janvier 2003 pour que Blast Promotions Inc. lance le concours pour les séries éliminatoires de la LNH de 2003. Il s'avère toutefois qu'aucune mesure n'a été prise pour organiser le concours pour les séries de 2004. Les déclarants affirment que l'action en violation, qui fait l'objet d'une procédure distincte, a empêché Blast Promotions Inc. de lancer le concours en 2003 et de le tenir en 2004. Ils n'ont cependant fourni aucun détail pour expliquer en quoi l'action en violation a empêché le lancement du concours par Blast Promotions Inc. en 2003. Si la Cour avait, par exemple, enjoint à cette société de ne pas

employer la marque de commerce, la décision de ne pas tenir le concours aurait été considérée hors de son contrôle. En l'espèce, comme aucune explication n'a été fournie et que je ne vois pas comment l'action en violation a empêché Blast Promotions Inc. de prendre, en 2003, les mesures pour lancer le concours pour les séries éliminatoires de la LNH en 2004, je n'ai d'autre choix que de conclure que la décision de ne pas lancer le concours paraît être une décision délibérée de la société. Par conséquent, comme Blast Promotions Inc. a volontairement décidé de ne pas agir, je conclus qu'elle n'a pas démontré qu'elle avait véritablement l'intention d'employer la marque de commerce dans un avenir proche.

Je conclus donc que l'existence de « circonstances spéciales » n'a pas été démontrée en l'espèce.

Compte tenu de ce qui précède, l'enregistrement n° 432,314 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 29 NOVEMBRE 2006

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45