



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

Référence : 2016 COMC 62
Date de la décision : 2016-04-14
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

Continental Tire de Mexico S.A. de C.V. Partie requérante

et

Eurosport Société Par Actions Simplifiée Propriétaire inscrite

LMC763,231 pour la marque de Enregistrement
commerce EUROSPORT

[1] Le 12 décembre 2013, à la demande de Continental Tire de Mexico S.A. de C.V. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Eurosport Société Par Actions Simplifiée (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC763,231 de la marque de commerce EUROSPORT (la Marque).

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

Produits :

(1) Imprimés, notamment journaux, manuels, dépliants publicitaires, brochures, magazines; publications, notamment magazines, revues, brochures, bulletins; périodiques.

Services :

(1) Services Internet, nommément diffusion de sports, de nouvelles du sport et d'information sur les sports au public au moyen d'Internet, nommément sur un site Web, et par l'intermédiaire de publications en ligne et de cyberlettres distribuées sur un réseau informatique par courriel.

(2) Services multimédias, nommément diffusion de nouvelles et d'information sur les sports au moyen d'Internet, nommément sur un site Web.

(3) Publicité et renseignements commerciaux, nommément publicité de marchandises et de services de tiers; services d'agence de publicité; publipostage, nommément vente de marchandises et de services de tiers par courrier; publicité par babillard électronique, nommément diffusion de messages de tiers; placement d'annonces pour des tiers; préparation d'annonces pour des tiers; Publicité de marchandises et de services de tiers par commandite.

(4) Télédiffusion par satellite, par câble et au moyen d'autres réseaux de télécommunications; Diffusion d'émissions de télévision et, de manière plus générale, de programmes multimédias.

(5) Publication de textes, d'illustrations, de magazines, de journaux, de périodiques, de publications en tous genres et dans tous les formats, nommément publication de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs, des ordinateurs personnels et des appareils de poche; organisation d'évènements sportifs, nommément de hockey sur glace, de baseball, de basketball, de football, de soccer, de rugby, de crosse, de tennis, de squash, de golf, de ski alpin et nordique, de ski acrobatique, de volleyball, de natation, de course automobile, d'athlétisme, de gymnastique, d'haltérophilie, de courses de chevaux, de planche à roulettes, de cyclisme, de luge, de bobsleigh, de skeleton, de waterpolo, d'équitation, de curling, de vélo de montagne, de planche à neige, de planche nautique, de ski nautique, de surf, de planche à voile, de handball, de tennis de table, de badminton, de triathlon, de décathlon, d'aviron, de patinage de vitesse à roues alignées, de disque volant, de ballon-balai, de courses de bateaux, de jaï alaï, de racquetball, de patinage artistique, de patinage de vitesse, de ringuette, de hockey sur patins à roues alignées, de tir à l'arc, de billard, de fléchettes, de quilles, de cricket, de ballon chasseur, de hockey sur gazon, d'évènements de kayak, de canot et de voile, de courses de motos et de snooker; organisation d'évènements sportifs, nommément de hockey sur glace, de baseball, de basketball, de football, de soccer, de rugby, de crosse, de tennis, de squash, de golf, de ski alpin et nordique, de ski acrobatique, de volleyball, de natation, de plongée, de course automobile, d'athlétisme, de gymnastique, d'haltérophilie, de courses de chevaux, de planche à roulettes, de cyclisme, de luge, de bobsleigh, de skeleton, de waterpolo, d'équitation, de polo, de curling, de vélo de montagne, de planche à neige, de planche nautique, de ski nautique, de surf, de planche à voile, de handball, de tennis de table, de badminton, de triathlon, de décathlon, d'aviron, de patinage de vitesse à roues alignées, de disque volant, de ballon-balai, de courses de bateaux, de jaï alaï, de racquetball, de patinage artistique, de patinage de vitesse, de ringuette, de hockey sur patins à roues alignées, de tir à l'arc, de billard, de fléchettes, de quilles, de cricket, de ballon chasseur, de hockey sur gazon, de compétitions de kayak, de canot et de voile, de courses de motos et de snooker; production d'émissions de télévision, d'émissions audiovisuelles et multimédias; production et création d'émissions d'information, nommément émissions télévisées d'information sur les sports, d'émissions de divertissement à la radio et à la

télévision ainsi que d'émissions audiovisuelles et multimédias; organisation de loteries et de jeux.

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada, en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement, à un moment quelconque entre le 12 décembre 2010 et le 12 décembre 2013. Dans le cas où la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, au moment 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.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes 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)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registrare des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[6] Lorsqu'il s'agit de services, l'affichage de la marque de commerce dans l'annonce des services est suffisant pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2), du moment que le

propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter les services au Canada [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[7] En outre, il est bien établi que la preuve doit être considérée dans son ensemble [Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)] et que, bien que le mot « services » ne soit pas défini dans la Loi, on donne généralement aux services une interprétation large ou libérale [Aird & Berlis v Virgin Enterprises Ltd (2009), 78 CPR (4th) 306 (COMC)]. Dès lors que des membres du public, des consommateurs ou des acheteurs, tirent un avantage d'une activité, il s'agit d'un service [Renaud Cointreau & Co c Cordon Bleu International Ltd (2000), 11 CPR (4th) 95 (CF 1^{re} inst), conf par 2002 CAF 11, 18 CPR (4th) 415].

[8] En réponse à l'avis prévu à l'article 45, la Propriétaire a produit l'affidavit du Dr Thomas Mayrhofer, avocat général de la Propriétaire, souscrit le 9 juillet 2014, à Paris, en France. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[9] Dans son affidavit, le Dr Mayrhofer affirme que la Propriétaire une société multimédia mondiale de premier plan spécialisée dans les sports et le divertissement qui a été fondée en 1989. Il explique que les chaînes de télévision sportives de la Propriétaire sont diffusées dans 135 millions de foyers dans 54 pays. Le Dr Mayrhofer atteste que la Propriétaire détient une famille de sites Web liés aux sports et une filiale spécialisée dans la gestion d'événements, Eurosport Events Ltd., qui [TRADUCTION] « produit, gère et publicise des compétitions et des événements sportifs internationaux ».

[10] Le Dr Mayrhofer atteste que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec [TRADUCTION] « tous les aspects de son entreprise, y compris en liaison avec ses chaînes de télévision sportives et ses sites Web liés aux sports, et en liaison avec des événements sportifs internationaux produits, gérés et publicisés par Eurosport Events depuis au moins 1989 ». Il atteste en outre que la Marque a été abondamment employée partout dans le monde et au

Canada, et qu'elle est affichée bien en vue en liaison avec tous les aspects de l'entreprise de la Propriétaire.

Site Web de la Propriétaire

[11] Le Dr Mayrhofer atteste que, pendant la période pertinente, la Propriétaire [TRADUCTION] « a diffusé des sports, des nouvelles du sport et de l'information sur les sports ... au public canadien via le domaine *eurosport.com*, qui relie le public à 15 différents sites Web Eurosport en 11 langues ». Le Dr Mayrhofer atteste que le site Web EUROSPORT a fourni une couverture étendue du monde des sports en présentant notamment [TRADUCTION] « des nouvelles, des photos, des vidéos, des horaires, des classements, des statistiques, des pages d'information sur les joueurs et les équipes, et des blogues portant tous sur ... des compétitions et événements sportifs divers ». Il atteste que la Marque était affichée dans la bannière supérieure de chacune des pages du site Web Eurosport pendant la période pertinente.

[12] Le Dr Mayrhofer atteste également que le site Web contenait [TRADUCTION] « des vidéos télévisées qui ont été produites, créées et diffusées en ligne par la Propriétaire ». Il explique que les vidéos présentaient [TRADUCTION] « des nouvelles du sport, de l'information sur les sports et du divertissement sportif, et pouvaient être visionnées en ligne à partir du Canada pendant la période pertinente ». Le Dr Mayrhofer atteste que chaque vidéo était précédée d'une publicité vidéo annonçant des produits et services de tiers.

[13] En ce qui concerne l'accès au site Web EUROSPORT à partir du Canada pendant la période pertinente, le Dr Mayrhofer atteste que le site Web a reçu plus de 10 millions de visites en provenance du Canada en 2011, plus de 12 millions en 2012, et plus de 10 millions en 2013.

[14] Pour appuyer ses dires, comme pièce A, le Dr Mayrhofer a joint à son affidavit des imprimés tirés du site Web EUROSPORT qui, atteste-t-il, constituent des exemples représentatifs de la façon dont la Marque était affichée pendant la période pertinente en liaison avec les services du site Web de la Propriétaire. Conformément à sa déclaration, une variété de nouvelles, de pointages, de renseignements sur les équipes et de photos de sports (y compris de soccer et de tennis) sont présentés sur les pages Web. La Marque est affichée dans la partie supérieure de chacune des pages.

[15] Comme pièce B, le Dr Mayrhofer a également joint à son affidavit 17 captures d'écran tirées de [TRADUCTION] « vidéos de sports et de divertissement » accessibles sur le site Web. Il atteste que chaque vidéo est précédée d'une [TRADUCTION] « publicité vidéo annonçant des produits et services de tiers ». En effet, je souligne que 12 des captures d'écran de la pièce B montrent des arrêts sur image de publicités vidéo pour Abarth Cars et DHL. La Marque est affichée dans le coin supérieur gauche de toutes les captures d'écran.

Services publicitaires

[16] Le Dr Mayrhofer atteste que la Propriétaire a également fourni des services publicitaires à des tiers au Canada via le site Web EUROSPORT pendant la période pertinente. Il explique que des tiers annonceurs, y compris des annonceurs du Canada, ont payé la Propriétaire pour que leurs annonces figurent sur le site Web, notamment dans l'espace publicitaire aménagé sur le côté droit de chacune des pages du site Web. Si un utilisateur clique sur une annonce, il est redirigé vers le site Web du tiers annonceur. Il explique en outre que ces annonces de tiers sont géociblées de sorte que, si le site Web est consulté à partir du Canada, par exemple, les annonces qui s'affichent sont adaptées en fonction des produits et services disponibles au Canada. Le Dr Mayrhofer souligne que ces annonces sur le site Web étaient toujours accompagnées de l'affichage de la Marque.

[17] Pour appuyer ses dires, comme pièce C, le Dr Mayrhofer a joint à son affidavit des captures d'écran tirées du site Web EUROSPORT qui, atteste-t-il, montrent des annonces de tiers placées par la Propriétaire annonçant des produits et services disponibles au Canada. Le Dr Mayrhofer atteste que ces captures d'écran sont représentatives du site Web tel qu'il se présentait pendant la période pertinente, ainsi que de la façon dont la Propriétaire a fourni des services publicitaires à des tiers au Canada pendant la période pertinente. Je souligne que chacune de ces captures d'écran présente, sur le côté droit de la page, une annonce pour l'une des sociétés suivantes : Pages Jaunes Canada, Postes Canada, Yahoo! Canada, Banque TD ou RBC Assurances.

[18] Le Dr Mayrhofer atteste qu'en plus de ces annonces sur son site Web, la Propriétaire a également fourni des services publicitaires à de grands fabricants de pneus tels que BF Goodrich et Goodyear. Le Dr Mayrhofer atteste que, pendant la période pertinente, des fabricants de pneus

ont diffusé des publicités par l'intermédiaire de diverses plateformes médiatiques EUROSPORT, y compris sur le site Web, à la télévision et lors d'événements organisés et gérés par Eurosport Events.

[19] Le Dr Mayrhofer indique les sommes totales que ces fabricants de pneus ont versées à la Propriétaire pour annoncer leurs produits et services sur toutes les plateformes médiatiques Eurosport entre 2008 et 2013. À titre d'exemple, il affirme que les dépenses publicitaires engagées par les fabricants de pneus en 2012 ont été de 4,1 millions d'euros, et que les dépenses publicitaires totales engagées par les fabricants de pneus au cours de la période allant de 2008 à 2013 ont été supérieures à 31 millions d'euros. Je souligne toutefois que le Dr Mayrhofer atteste seulement des dépenses globales que les fabricants de pneus ont engagées pour l'ensemble des plateformes médiatiques de la Propriétaire; il ne fait aucune distinction pour indiquer les sommes précises payées par les annonceurs canadiens ou les sommes précises payées pour des annonces qui étaient accessibles aux Canadiens, le cas échéant, parmi celles qui n'étaient pas accessibles via le site Web.

Chaînes de télévision sportives

[20] Le Dr Mayrhofer atteste que [TRADUCTION] « l'ensemble des chaînes de télévision sportives [de la Propriétaire]... comprend cinq chaînes différentes qui diffusent des événements et du divertissement sportifs ainsi que des nouvelles du sport 24 heures sur 24 dans plus de 20 langues ». Il atteste que la Marque fait partie du nom de chacune de ces chaînes et qu'elle est affichée bien en vue à l'écran pendant les émissions diffusées sur ces chaînes.

[21] En ce qui concerne la période pertinente, le Dr Mayrhofer atteste que la Propriétaire [TRADUCTION] « a produit, créé et diffusé des émissions de télévision présentant de nombreux événements sportifs *tenus au Canada* » (l'italique est de moi). Au paragraphe 16 de son affidavit, M. Maryhofer fournit une liste de 27 événements sportifs de ce genre, qui ont eu lieu pour la plupart entre 2009 et 2014.

[22] Plus particulièrement, le Dr Mayrhofer souligne que la Propriétaire était [TRADUCTION] « très présente » pendant les Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver, lors desquels, atteste-t-il, la Propriétaire [TRADUCTION] « a produit, créé et diffusé des émissions de télévision

présentant une couverture des Jeux ». Il atteste en outre que la Propriétaire avait dépêché sur les lieux une délégation de 55 personnes affectées à la production télévisée et vidéo, et disposait d'un [TRADUCTION] « espace de production, de montage et de studio dans chacun des deux principaux centres médiatiques de Vancouver et Whistler ». Le Dr Mayrhofer affirme également que le budget prévu par la Propriétaire pour assurer la télédiffusion des Jeux olympiques à partir de Vancouver et de Whistler était d'environ 1 million d'euros.

[23] Comme pièce H, le Dr Mayrhofer a joint à son affidavit des photographies qui, atteste-t-il, documentent la présence de la Propriétaire aux Jeux de Vancouver. Les photographies montrent [TRADUCTION] « l'espace studio de production et de montage » dont disposait la Propriétaire. Je souligne que la Marque figure sur l'équipement présent dans cet espace, ainsi que sur les micros des [TRADUCTION] « délégués qui assistaient aux Jeux ». Comme pièce I est joint [TRADUCTION] « un document qui présente les diffuseurs détenant des droits de diffusion à l'égard des Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver ».

[24] Je souligne toutefois qu'Eurosport ne figure pas dans la liste des [TRADUCTION] « Diffuseurs » pour le Canada. De plus, à la page 9 de son affidavit, le Dr Mayrhofer confirme que les Jeux olympiques et paralympiques de Vancouver ont eu lieu en février 2010, c'est-à-dire avant la période pertinente.

[25] De façon similaire, comme pièce G, le Dr Mayrhofer a également joint [TRADUCTION] « un échantillon des horaires de diffusion des chaînes de télévision sportives d'Eurosport datant de [la Période pertinente] mettant en évidence certains des événements sportifs *tenus au Canada* qui ont été couverts par Eurosport » (l'italique est de moi). Je souligne toutefois qu'il n'apparaît pas clairement que ces horaires sont ceux de chaînes qui étaient accessibles *au Canada*.

Eurosport Events

[26] Dans son affidavit, le Dr Mayrhofer explique que la filiale de la Propriétaire, Eurosport Events, [TRADUCTION] « organise, gère et publicise des événements sportifs internationaux, y compris des événements de sport motorisé tels que le Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA, la Coupe d'Europe des voitures de tourisme de la FIA et le Championnat d'Europe des rallyes de la FIA ». Le Dr Mayrhofer atteste qu'Eurosport Events est autorisée à

employer la Marque en vertu d'une licence octroyée par la Propriétaire, qui [TRADUCTION] « contrôle la qualité et les caractéristiques des produits et services fournis par Eurosport Events en liaison avec la [Marque] ». Il atteste en outre qu'Eurosport Events a organisé des dizaines d'événements, produisant chaque année plus de 1 500 heures de programmation télévisuelle pour les chaînes de télévision de la marque EUROSPORT, y compris pendant la période pertinente. Il souligne que les événements sont également distribués à 135 chaînes de télévision dans 188 pays.

[27] Plus particulièrement, le Dr Mayrhofer explique le Championnat du monde des voitures de tourisme (WTCC) est une compétition internationale en plusieurs épreuves pour voitures de tourisme qui est organisée et publicisée par la Propriétaire par l'entremise d'Eurosport Events depuis 2005. Il atteste que la Marque est affichée bien en vue dans la bannière supérieure de chaque page du site Web du WTCC, qui contient de l'information, des images et des vidéos sportives ayant trait aux épreuves du WTCC. Comme pièce M, le Dr Mayrhofer a joint à son affidavit des imprimés tirés du site Web du WTCC. Le Dr Mayrhofer atteste que le site Web du WTCC a reçu plus de 44 000 visites en provenance du Canada entre 2009 et 2013 et que [TRADUCTION] « bon nombre d'entre elles ont eu lieu pendant la période pertinente ».

[28] Je souligne toutefois que rien dans la preuve n'indique que des épreuves du WTCC ont eu lieu *au Canada* pendant la période pertinente.

Analyse – Produits

[29] À l'audience, la Propriétaire a admis le défaut d'emploi de la Marque à l'égard des produits visés par l'enregistrement. En effet, mis à part une allégation générale d'emploi, le Dr Mayrhofer ne fait nulle part spécifiquement référence à ces produits dans son affidavit et il ne fournit aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement. En conséquence, l'enregistrement sera modifié de manière à supprimer l'état déclaratif des produits.

Analyse – Services (1) – Services Internet sur un site Web

[30] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante soutient que, bien que la Propriétaire ait pu exercer des activités à l'extérieur du Canada, la preuve n'est pas suffisante pour corroborer

l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les services tels qu'ils sont décrits dans l'enregistrement de la Propriétaire. Plus particulièrement, la Partie requérante soutient que la présence d'une marque de commerce sur un site Web qui est simplement *accessible* aux Canadiens [TRADUCTION] « ne signifie pas qu'une partie exerce au Canada toutes les activités décrites sur le site Web ».

[31] À l'audience, la Partie requérante a également soutenu que les [TRADUCTION] « services Internet » visés par l'enregistrement qui forment les services (1) et les [TRADUCTION] « services multimédias » visés par l'enregistrement qui forment les services (2) sont très similaires; à ce titre, elle a fait valoir que, bien que certains aspects des services rendus par l'intermédiaire du site Web de la Propriétaire puissent constituer des « services Internet », on ne peut considérer qu'ils visent également des « services multimédias ».

[32] La Propriétaire, cependant, a soutenu que la preuve démontre que tant les services (1) que les services (2) ont été exécutés par l'intermédiaire du site Web EUROSPOORT. Plus particulièrement, elle a fait valoir que les [TRADUCTION] « services Internet » concernent expressément la diffusion d'information sur les sports sous forme écrite, alors que les [TRADUCTION] « services multimédias » concernent la diffusion d'information sur les sports sous la forme d'images et de vidéos.

[33] En ce qui concerne les services (1), il ressort clairement de la preuve que le site Web diffuse [TRADUCTION] « des sports, des nouvelles du sport et de l'information sur les sports au public » sous forme écrite, notamment dans des manchettes, des revues de presse et des pointages. Comme l'a souligné la Propriétaire, il est clair que les imprimés de pages Web joints comme pièce A, en particulier, fournissent ce genre d'information sous forme de texte, et la Marque est affichée bien en vue dans la partie supérieure de chaque page Web.

[34] S'agissant de la consultation par des Canadiens, comme je l'ai souligné précédemment, le Dr Mayrhofer atteste clairement que plus de 30 millions de visites de Canadiens ont été enregistrées au total pendant la période pertinente. Aussi, à l'audience, la Propriétaire a souligné que certains des imprimés de pages Web joints comme pièce A présentent expressément des liens vers des équipes sportives [TRADUCTION] « locales » du Canada, telles que les Raptors, les Blue Jays et les Maple Leafs de Toronto.

[35] À mon sens, la preuve indique que le site Web EUROSPOORT comprend de l'information destinée spécifiquement aux Canadiens, et permet d'inférer que la diffusion d'information sur les sports par l'intermédiaire du site Web de la Propriétaire ciblait activement les Canadiens et leur était offerte [voir *Star Island Entertainment LLC c Provent Holdings Ltd*, 2013 COMC 84, 112 CPR (4th) 321 (COMC); *McCarthy Tétrault c Lawyers Without Borders Inc* (2010), 87 CPR (4th) 437 (COMC)].

[36] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a exécuté des [TRADUCTION] « services Internet ... au moyen d'Internet, nommément sur un site Web » en liaison avec la Marque pendant la période pertinente au Canada.

Services (1) – Services Internet par l'intermédiaire de publications en ligne et de cyberlettres

[37] En revanche, la Partie requérante soutient que l'affidavit du Dr Mayrhofer ne fournit aucun renseignement sur la diffusion de nouvelles du sport et d'information sur les sports par l'intermédiaire de [TRADUCTION] « publications en ligne » ou de [TRADUCTION] « cyberlettres distribuées sur un réseau informatique par courriel ».

[38] En ce qui concerne les services Internet offerts par l'intermédiaire de « cyberlettres distribuées sur un réseau informatique par courriel », à l'audience, la Propriétaire a admis le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec de tels services. En effet, le Dr Mayrhofer ne fait nulle part mention de [TRADUCTION] « cyberlettres distribuées ... par courriel » dans son affidavit, et il ne fournit aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec de tels services. L'enregistrement sera donc modifié en conséquence.

[39] En ce qui concerne les services Internet offerts [TRADUCTION] « par l'intermédiaire de publications en ligne », à l'audience, la Propriétaire a soutenu que, bien que les [TRADUCTION] « publications en ligne » ne soient pas expressément mentionnées dans l'affidavit du Dr Mayrhofer, ce terme pourrait être considéré comme désignant toute information ou tout article qui fournit de l'information en ligne. À ce titre, la Propriétaire a soutenu qu'un blogue consulté via le site Web EUROSPOORT pouvait être considéré comme une [TRADUCTION] « publication en ligne ».

[40] Or, étant donné que la Propriétaire a elle-même fait une distinction dans l'état déclaratif de ses services entre les [TRADUCTION] « services Internet ... au moyen d'Internet, nommément sur un site Web » et les [TRADUCTION] « services Internet ... par l'intermédiaire de publications en ligne », la Propriétaire est tenue de fournir une preuve établissant l'emploi en liaison avec chacun de ces services [voir *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. À cet égard, un site Web peut être considéré comme une [TRADUCTION] « publication en ligne »; par conséquent, pour que l'enregistrement soit maintenu à l'égard des services Internet plus généraux offerts [TRADUCTION] « par l'intermédiaire de publications en ligne », la Propriétaire devait établir l'emploi de la Marque en liaison avec de tels services autrement que par référence au contenu général du site Web EUROSPORT.

[41] En l'espèce, bien que certains des imprimés de la pièce A présentent des liens vers des [TRADUCTION] « blogues » ou vers un « blogue » sur le panneau de navigation gauche du site Web EUROSPORT, l'affidavit de M. Mayrohofer ne fournit ni description ni échantillon représentatif du contenu de ces blogues. Même si je considérais que ces blogues sont distincts du site Web EUROSPORT – et même si ces blogues diffusaient des [TRADUCTION] « sports, des nouvelles du sport et de l'information sur les sports au public » – je ne dispose d'aucune preuve que la Marque était véritablement affichée sur ou en liaison avec ces blogues, plutôt qu'une ou plusieurs autres marques de commerce.

[42] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la preuve est suffisante pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « services Internet ... par l'intermédiaire de publications en ligne ». En outre, comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[43] Compte tenu de ce qui précède, en ce qui concerne les services (1), je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les [TRADUCTION] « services Internet, nommément diffusion de sports, de nouvelles du sport et d'information sur les sports au public au moyen d'Internet, nommément sur un site Web » pendant la période pertinente au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[44] L'enregistrement sera modifié de manière à supprimer le passage [TRADUCTION] « ... par l'intermédiaire de publications en ligne et de cyberlettres distribuées sur un réseau informatique par courriel » des services (1).

Analyse – Services (2) – Services multimédias sur un site Web

[45] En ce qui concerne les services (2), la Propriétaire soutient que les captures d'écran d'une vidéo de sports jointe comme pièce B établissent clairement l'emploi de la Marque en liaison avec la diffusion de contenu multimédia sur le site Web de la Propriétaire. En effet, comme je l'ai souligné précédemment, les imprimés de la pièce B montrent des captures d'écran d'une vidéo de sports, ainsi que des images positionnées à proximité de manchettes du sport. La Marque figure bien en vue dans le coin supérieur gauche de chacune des pages. Qui plus est, sur chaque page Web, une annonce pour une société canadienne, telle que Yahoo Canada ou Pages jaunes Canada, est affichée dans le panneau se trouvant à proximité de la capture d'écran de la vidéo. En conséquence, j'admets que le contenu multimédia sur le site Web ciblait les Canadiens et leur était offert.

[46] Je souscris également aux représentations de la Propriétaire, mentionnées ci-dessus, selon lesquelles l'offre d'un tel contenu multimédia constitue un service distinct des services qui forment les services (1) visés par l'enregistrement.

[47] Compte tenu de ce qui précède, et des attestations claires du Dr Mayrhofer concernant la consultation du site Web par des Canadiens pendant la période pertinente, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services (2) au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Analyse – Services (3) – Services publicitaires

[48] À l'audience, la Partie requérante a soutenu que, bien que la Propriétaire ait pu fournir des services publicitaires en liaison avec la Marque, la preuve ne démontre pas clairement que ces services correspondent véritablement aux services spécifiques qui sont énumérés dans l'enregistrement. La Partie requérante cite l'affaire *Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc* (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1^{re} inst), dans laquelle la Cour a souligné ce qui suit :

[TRADUCTION]

... Les fabricants ont intérêt à élargir la portée de la protection offerte par la Loi ... et que les utilisations possibles de leurs produits se multiplient. Cependant, lorsqu'ils le font, ils précisent des emplois différents. [au para 16]

[49] En l'espèce, la Partie requérante a soutenu que, puisqu'un certain nombre de services publicitaires différents sont spécifiés dans l'enregistrement, une preuve de l'exécution d'un seul de ces services publicitaires n'est pas suffisante pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec *chacun* des services publicitaires distincts qui forment les services (3).

[50] La Propriétaire, en revanche, a fait valoir que, dans la mesure où les services offerts par la Propriétaire ne consistent pas simplement à placer des annonces, les services rendus entreraient dans les autres catégories des services (3). Plus particulièrement, la Propriétaire soutient que la preuve est suffisante pour justifier le maintien de l'enregistrement en liaison avec au moins trois types de services publicitaires, à savoir [TRADUCTION] « publicité de marchandises et de services de tiers », « placement d'annonces pour des tiers », et « publicité de marchandises et de services de tiers par commandite ».

Publicité de marchandises et de services de tiers

[51] En ce qui concerne la [TRADUCTION] « publicité de marchandises et de services de tiers », la Propriétaire a souligné que le Dr Mayrhofer explique comment des tiers annonceurs paient la Propriétaire pour qu'elle place leurs annonces sur le site Web EUROSPORT. À cet égard, à l'audience, la Propriétaire a souligné que chacune des pages Web jointes comme pièce C présente une annonce d'une société canadienne, y compris Pages jaunes Canada et RBC Assurances, dans le panneau droit de chaque page. Comme ci-dessus, j'admets que cela démontre aussi que les services offerts par l'intermédiaire du site Web EUROSPORT ciblaient les Canadiens et leur étaient offerts.

[52] Par conséquent, je suis convaincu que la preuve démontre que Propriétaire a exécuté les services de [TRADUCTION] « publicité de marchandises et de services de tiers » en liaison avec la Marque pendant la période pertinente au Canada.

Placement d'annonces pour des tiers

[53] De façon similaire, en ce qui concerne le [TRADUCTION] « placement d'annonces pour des tiers », la Propriétaire a attiré mon attention sur les captures d'écran de vidéos jointes comme pièce B, qui comprennent des captures d'écran de publicités vidéo pour Abarth Cars et DHL dont la diffusion précédait celle des vidéos de sports accessibles sur le site Web EUROSPORT. Une fois de plus, je souligne que des annonces canadiennes géociblées de Yahoo Canada et de Pages jaunes Canada sont présentées à côté de ces vidéos.

[54] À mon sens, ce placement géociblé d'annonces par la Propriétaire sur le site Web EUROSPORT constitue un service qui s'adresse en particulier *aux annonceurs* et n'entre pas nécessairement dans la [TRADUCTION] « publicité de marchandises et de services de tiers ».

[55] En conséquence, je suis convaincu que la preuve démontre que la Propriétaire a exécuté les services [TRADUCTION] « placement d'annonces pour des tiers » en liaison avec la Marque pendant la période pertinente au Canada.

Publicité de marchandises et de services de tiers par commandite

[56] En ce qui concerne la [TRADUCTION] « publicité de marchandises et de services de tiers par commandite », le Dr Mayrhofer atteste seulement que la Propriétaire était l'un des commanditaires du Championnat d'Europe de football féminin 2013 de l'UEFA qui s'est tenu en Suède. Il est clair, cependant, que de tels services de commandite n'ont pas été exécutés ou annoncés au Canada.

[57] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec ces services pendant la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[58] En outre, comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec la [TRADUCTION] « publicité de marchandises et de services de tiers par commandite », l'enregistrement sera modifié en conséquence.

Autres services publicitaires

[59] En ce qui concerne les autres services compris dans les services (3), bien que le Dr Mayrhofer allègue de manière générale l'emploi de la Marque en liaison avec tous les services visés par l'enregistrement, il n'est nulle part autrement fait référence à ces services spécifiques dans la preuve. En outre, comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[60] Compte tenu de ce qui précède, en ce qui concerne les services (3), je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque uniquement en liaison avec la [TRADUCTION] « publicité de marchandises et de services de tiers » et le « placement d'annonces pour des tiers » pendant la période pertinente au Canada, au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[61] L'enregistrement sera modifié de manière à supprimer le reste des services (3).

Analyse – Services (4) – Télédiffusion

[62] En ce qui concerne le service [TRADUCTION] « télédiffusion par satellite, par câble et au moyen d'autres réseaux de télécommunications » compris dans les services (4), il ressort clairement de la preuve que la Propriétaire ne diffuse pas de contenu *par satellite ou par câble* au Canada, mais qu'elle fournit uniquement du contenu via Internet, c'est-à-dire par l'intermédiaire de son site Web.

[63] En effet, à l'audience, la Propriétaire a admis le défaut d'emploi de la Marque à l'égard de la télédiffusion par satellite ou par câble. Cependant, elle a soutenu que la preuve établissait l'emploi de la Marque en liaison avec la [TRADUCTION] « télédiffusion au moyen *d'autres* réseaux de télécommunication », à savoir Internet.

[64] Soulignant que le simple fait de supprimer [TRADUCTION] « satellite, câble » aurait vraisemblablement pour effet d'élargir la portée de l'état déclaratif des services, la Propriétaire a proposé de remplacer [TRADUCTION] « télédiffusion par satellite, par câble et au moyen d'autres réseaux de télécommunications » par [TRADUCTION] « télédiffusion au moyen d'Internet ».

[65] Or, je souligne que le registraire n'a pas le pouvoir de modifier l'enregistrement de la manière proposée par la Propriétaire [voir, par exemple, *Sim & McBurney c Anipet Animal Supplies Inc*, 2015 COMC 130, CarswellNat 4052].

[66] En outre, étant donné que le terme [TRADUCTION] « réseaux de télécommunication » est suffisamment général pour inclure [TRADUCTION] « satellite » et « câble », le fait de changer les services pour [TRADUCTION] « télédiffusion au moyen de réseaux de télécommunication » ne servirait effectivement à rien.

[67] En l'espèce, le fait qu'il serait difficile de modifier le libellé de l'état déclaratif des services pour qu'il englobe les services supposés dans les termes ordinaires du commerce est révélateur. Selon l'article 30 de la Loi, les services doivent être décrits dans les termes ordinaires du commerce, et la question de savoir si une marque de commerce a été employée en liaison avec les services tels qu'ils sont décrits dans l'enregistrement doit être appréciée au vu des faits propres à chaque espèce [voir *Express File Inc c HRB Royalty Inc*, 2005 CF 542, 39 CPR (4th) 59]. Par conséquent, il faut donner aux services visés par l'enregistrement leur signification habituelle et les interpréter conformément au sens commun.

[68] Même si la Propriétaire affirme qu'elle fournit des services de [TRADUCTION] « télédiffusion » via Internet, à mon sens – et au vu des faits de la présente affaire – ce n'est pas le cas. Bien que la Propriétaire fournisse des services de [TRADUCTION] « télédiffusion » dans d'autres pays, elle n'en fournit pas au Canada. Malgré qu'elle exploite [TRADUCTION] « cinq chaînes différentes qui diffusent des événements et du divertissement sportifs ainsi que des nouvelles du sport 24 heures sur 24 dans plus de 20 langues » et « dans 54 pays », aucune de ces chaînes n'était accessible au Canada pendant la période pertinente. Dans la mesure où certaines parties du contenu initialement diffusé sur ces chaînes de télévision ont pu être accessibles aux Canadiens par l'intermédiaire du site Web de la Propriétaire, ces services me semblent, à plus juste titre, entrer dans les services (2), c'est-à-dire les [TRADUCTION] « services multimédias ».

[69] Par conséquent, l'enregistrement sera modifié de manière à supprimer [TRADUCTION] « télédiffusion par satellite, par câble et au moyen d'autres réseaux de télécommunications ».

Diffusion d'émissions de télévision

[70] Bien que je ne sois pas convaincu que les services multimédias fournis via le site Web EUROSPORT constituent des services de [TRADUCTION] « télédiffusion », en l'espèce, l'autre question qui se pose est celle de savoir si la diffusion dans d'autres pays à *partir* du Canada - diffusion dont la preuve a été faite - constitue la [TRADUCTION] « diffusion d'émissions de télévision et, de manière plus générale, de programmes multimédias ».

[71] À cet égard, à l'audience, la Partie requérante a soutenu que la simple *couverture* d'événements sportifs canadiens n'équivaut pas à l'exécution de service de *diffusion* au Canada. Comme je l'ai souligné ci-dessus, bien que la Propriétaire possède un certain nombre de [TRADUCTION] « chaînes de télévision ... qui diffusent des événements sportifs », ces diffusions ont eu lieu sur des chaînes qui ne sont pas accessibles au Canada.

[72] À titre d'exemple, la chaîne EUROSPORT est décrite dans l'affidavit du Dr Mayrhofer comme [TRADUCTION] « la chaîne de télévision paneuropéenne numéro un en Europe avec une présence ... dans 54 pays », et la chaîne EUROSPORT ASIA-PACIFIC est décrite comme étant [TRADUCTION] « diffusée dans 16 pays de la région Asie-Pacifique ».

[73] La Partie requérante a également soutenu que les [TRADUCTION] « vidéos » et les « émissions de télévision » sont deux concepts différents, et que le fait de produire des vidéos qui sont ultérieurement accessibles sur le site Web de la Propriétaire ne correspond pas aux services [TRADUCTION] « diffusion d'émissions de télévision » visés par l'enregistrement.

[74] La Propriétaire a soutenu que la preuve devait être considérée dans son ensemble. À cet égard, elle a fait valoir que, malgré qu'elle soit extérieure à la période pertinente, la preuve se rapportant aux Jeux olympiques de Vancouver de 2010 [TRADUCTION] « n'est pas complètement dénuée de sens », car elle montre que la Propriétaire diffuse bel et bien des émissions à partir du Canada et qu'elle avait ses propres commentateurs au Canada.

[75] Or, je n'admets pas la prétention de la Propriétaire voulant que la diffusion à *partir* du Canada constitue l'exécution de tels services *au* Canada en l'absence d'une preuve que les émissions diffusées ont été reçues au Canada. La nature de l'entreprise de la Propriétaire est telle que même si des événements tenus au Canada ont pu être enregistrés, il n'y a aucune preuve que

la télédiffusion de ce contenu via l'une des chaînes EUROSPORT de la Propriétaire a véritablement eu lieu au Canada.

[76] En outre, bien que certaines parties du contenu du site Web EUROSPORT aient pu être diffusées, à l'origine, à titre d'émissions de télévision à l'étranger, en ce qui concerne le Canada, la preuve corrobore uniquement l'emploi de la Marque en liaison avec les services multimédias qui forment les services (2) ou, autrement, avec les services Internet compris dans les services (1). Dans le contexte des services visés par l'enregistrement et de la preuve fournie, cela correspond davantage aux services qui étaient véritablement offerts au Canada par la Propriétaire pendant la période pertinente.

[77] En conséquence, comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque à l'égard de services de [TRADUCTION] « diffusion », l'enregistrement sera modifié de manière à supprimer les services (4).

Analyse – Services (5) – Services de publication, d'organisation et de production

[78] En ce qui concerne le service [TRADUCTION] « production et création de ... émissions télévisées d'information sur les sports », la Propriétaire soutient, dans ses représentations écrites, que le Dr Mayrhofer a clairement attesté que :

- la Propriétaire [TRADUCTION] « a produit, créé et diffusé des émissions de télévision présentant une couverture » des Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver;
- la Propriétaire [TRADUCTION] « a dépêché une importante délégation au Canada pour assurer la couverture des Jeux »;
- la Propriétaire disposait également d'un [TRADUCTION] « espace de production, de montage et de studio dans chacun des deux principaux centres médiatiques de Vancouver et Whistler ».

[79] Toutefois, comme l'a souligné la Partie requérante, les Jeux olympiques et paralympiques de Vancouver ont eu lieu en février 2010, c'est-à-dire avant la période pertinente.

[80] Quoi qu'il en soit, la Propriétaire n'a fourni aucune preuve que de tels services ont été annoncés au Canada et, comme dans le cas de la diffusion à *partir* du Canada, ci-dessus, je ne suis pas certain que la simple production d'émissions ayant trait à des événements sportifs canadiens constitue l'exécution de tels services au Canada au sens de l'article 4 de la Loi. Fait notable, à l'audience, la Propriétaire n'a présenté aucune observation au sujet des services (5).

[81] Comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque à l'égard de ces services de production, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[82] En ce qui concerne les autres services compris dans les services (5), mis à part l'allégation générale d'emploi, le Dr Mayrhofer ne fait nulle part spécifiquement référence à ces services dans son affidavit. En l'absence d'une preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié de manière à supprimer les services (5) dans leur intégralité.

Décision

[83] 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 et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer l'état déclaratif des produits dans son intégralité, ainsi que les éléments suivants de l'état déclaratif des services [TRADUCTION] :

- « ... par l'intermédiaire de publications en ligne et de cyberlettres distribuées sur un réseau informatique par courriel » dans les services (1).
- « ... services d'agence de publicité; publipostage, notamment vente de marchandises et de services de tiers par courrier; publicité par babillard électronique, notamment diffusion de messages de tiers; ... préparation d'annonces pour des tiers; Publicité de marchandises et de services de tiers par commandite » dans les services (2)[sic];
- les services (4); et
- les services (5).

[84] L'état déclaratif des services modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] :

(1) Services Internet, nommément diffusion de sports, de nouvelles du sport et d'information sur les sports au public au moyen d'Internet, nommément sur un site Web.

(2) Services multimédias, nommément diffusion de nouvelles et d'information sur les sports au moyen d'Internet, nommément sur un site Web.

(3) Publicité et renseignements commerciaux, nommément publicité de marchandises et de services de tiers; placement d'annonces pour des tiers.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 2016-01-15

COMPARUTIONS

Michael O'Neill

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Barry Gamache

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Robic

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE