

## TRADUCTION/TRANSLATION

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

Concernant les numéros d'enregistrement :  
LMC 323029 - R & HELMET Design  
LMC 341688 - R & HELMET Design  
LMC 342338 - R & HELMET Design  
inscrits au nom de Tystar Inc.

Le 14 septembre 2001, sur demande de Messieurs de Donahue, Ernst et Young, le registraire a envoyé un avis en vertu de l'article 45 à Tystar Inc., le propriétaire inscrit du numéro d'enregistrement de la marque de commerce sus-indiquée LMC323 029 R & HELMET Design.

Le 24 septembre 2001, également à la demande de Messieurs Donahue, Ernst et Young, le registre a envoyé des avis distincts en application de l'article 45 à Tystar Inc. concernant les numéros d'enregistrement des marques de commerce sus-indiquées LMC341688 - R & HELMET Design et LMC342338 - R & HELMET Design. Les marques de commerce enregistrées sont décrites ci-dessous avec leurs marchandises et/ou services respectifs.

Numéro d'enregistrement	LMC323029
Marque de commerce :	R & HELMET Design
Services :	Prestation de divertissement et d'amusement par le moyen de parties de football; organisation et administration d'un club de football ; encouragement de l'intérêt et de l'enthousiasme à l'endroit des sports au moyen du patronage de parades, de divertissements de variétés et d'activités semblables ; développement et soutien de l'intérêt dans les sports au moyen de la publicité dans les médias que constituent la presse, la radio, le film, la vidéo, la télévision et des projets semblables.

Numéro d'enregistrement	LMC341668
Marque de commerce :	R & HELMET DESIGN
Marchandises :	(1) Chemises et chandails de golf (2) décalcomanies, affiches, calendriers de football, calendriers, stylos, ballons de football signés et autographiés (3) sweatshirts, teeshirts, vestes, manteaux, ponchos de pluie, maillots de football, écussons, cartes figurant des joueurs, badges, fanions, objets destinés à boire, c'est-à-dire tasses

Services :	à café, pots à bière, verres droits et verres à boire, balles de golf, éponges/balles et cors. Prestation de divertissement et d'amusement par le moyen de parties de football; organisation et administration d'un club de football ; encouragement de l'intérêt et de l'enthousiasme à l'endroit des sports au moyen du patronage de parades, de divertissements de variétés et d'activités semblables ; développement et soutien de l'intérêt dans les sports au moyen de la publicité dans les médias que constituent la presse, la radio, le film, la vidéo, la télévision et des projets semblables.
Numéro d'enregistrement	LMC342338
Marque de commerce :	R & HELMET DESIGN
Marchandises :	(1) Chemises et chandails de golf (2) décalcomanies, affiches, calendriers de football, calendriers, stylos, ballons de football signés et autographiés (3) sweatshirts, teeshirts, vestes, manteaux, ponchos de pluie, maillots de football, écussons, cartes figurant des joueurs, badges, fanions, objets destinés à boire, c'est-à-dire tasses à café, pots à bière, verres droits et verres à boire, balles de golf, balles éponges.
Services :	Prestation de divertissement et d'amusement par le moyen de parties de football; organisation et administration d'un club de football ; encouragement de l'intérêt et de l'enthousiasme à l'endroit des sports au moyen du patronage de parades, de divertissements de variétés et d'activités semblables ; développement et soutien de l'intérêt dans les sports au moyen de la publicité dans les médias que constituent la presse, la radio, le film, la vidéo, la télévision et des projets semblables.

En réponse aux avis, l'inscrivant a fourni les affidavits de Philip Rimer, assermenté le 14 mars 2002 pour l'enregistrement numéro LMC323029, et assermenté le 25 mars 2002 pour les enregistrements numéros LMC342338 et 341688. L'inscrivant et la partie requérante ont déposé l'un et l'autre des plaidoiries écrites. Le 6 mai 2003, l'inscrivant a reçu une prorogation rétroactive du délai pour le dépôt de l'affidavit supplémentaire de Philip Rimer assermenté le 21 janvier 2003 en ce qui concerne chacun des dossiers. La partie requérante a reçu l'occasion de déposer des plaidoiries écrites supplémentaires, ce qu'elle a choisi de ne pas faire. Il n'y a pas eu d'audience.

Le paragraphe 45(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, L. R. 1985, ch. T-13 (ci-après la Loi) oblige le propriétaire inscrit à prouver l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services enregistrés à un moment quelconque au cours de la période de trois années précédant immédiatement la date de l'avis en application de l'article 45 et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en ce qui concerne la preuve de l'emploi pour LMC323029 va du 14 septembre 1998 au 14 septembre 2001. La période pertinente en ce qui concerne la preuve de l'emploi pour LMC341688 et LMC342338 va du 24 septembre 1998 au 24 septembre 2001.

Dans son premier affidavit, M. Rimer s'identifie comme associé dans le cabinet d'avocats Fraser Milner Casgrain LLP et comme associé coopté de Tystar Inc. (« Tystar »). Il déclare qu'en qualité d'avocat de Tystar, il jouissait de la capacité et de l'autorité nécessaires pour représenter celle-ci et négocier en son nom dans toutes les affaires concernant les marques de commerce canadienne, y compris toutes les relations avec, et les affaires concernant, la Ligue Canadienne de Football (« la LCF »). Il prétend également qu'il est le seul individu qui négocie l'attribution de licence ou la cession en ce qui concerne les marques de commerce canadiennes de Tystar.

M. Rimer explique que Tystar est une société de placements financiers qui a toujours été le créancier garanti principal et le plus ancien du Club de football Ottawa Rough Riders (« CFORR »), un club de football professionnel basé à Ottawa (Ontario) qui est le propriétaire précédent des marques de commerce en litige. Le 6 novembre 1996, la LCF a dissout le club professionnel de football des Ottawa Rough Riders. Tystar en a acquis les marques de commerce le 5 mars 1998, en liquidant - conformément à la législation en vigueur - sa sûreté générale sur les éléments d'actif et sur l'entreprise du CFORR. Les marques de commerce font partie d'une famille de marques destinées au club de football Ottawa Rough Riders qui ont été acquises par Tystar lorsque celle-ci a réalisé sa sûreté.

M. Rimer déclare qu'il ne possède aucun renseignement particulier sur la date de l'emploi le plus récent des marques de commerce en ce qui concerne les marchandises ou les services en litige. En ce qui concerne les enregistrements numéros LMC341688 et LMC323029, il a déposé qu'à sa connaissance ces documents ne sont pas disponibles ou n'existent plus. En ce qui concerne l'enregistrement numéro LMC342338, il déclare qu'à sa connaissance la marque de commerce été utilisée par les Ottawa Rough Riders pour des fins de promotion dans le cadre de l'histoire et des souvenirs du club de football professionnel Ottawa Rough Riders jusqu'à la révocation de la concession de la LCF en 1996.

Les services offerts en liaison avec les marques de commerce en litige dépendent de l'adhésion et de la participation à une ligue de football. Comme l'explique M. Rimer, ce n'est pas le cours normal des affaires pour un commerçant isolé que d'agir en l'absence d'équipes opposées et d'un organisme de direction. Le cours normal des affaires en ce qui concerne les services associés aux marques de commerce en litige est la prestation de services de football professionnel en qualité d'adhérents à la LCF.

Étant donné que les marques en litige sont spécifiques aux services de football professionnel basés à Ottawa, leur utilisation dans le commerce ordinaire est limitée au commerce très particulier d'une concession de football professionnel située à Ottawa. Cependant, étant donné que la concession d'Ottawa au sein de la LCF a été enlevée au CFORR, il n'y a pas eu de véritable occasion d'emploi des marques avant la date de son premier affidavit.

En 1998 et en 1999, l'inscrivant a négocié ou offert de négocier occasionnellement l'attribution sous licence ou la cession des marques de commerce auprès d'investisseurs de bonne foi possibles qui envisageaient de faire une offre à la LCF pour obtenir une concession pour une nouvelle équipe de la LCF basée à Ottawa. M. Rimer déclare qu'un effort possible de M. Jeff Hunt, un entrepreneur de la région d'Ottawa, semblait prometteur et que l'inscrivant accorderait au début la licence d'utilisation des marques de commerce à M. Hunt pour que celui-ci les utilise en liaison avec une concession de football professionnel basée à Ottawa.

Jointes en qualité de pièce C à l'affidavit de M. Rimer sont des copies d'articles de journaux obtenues auprès d'un service de recherche en ligne qui décrivent les efforts effectués par M. Hunt pour obtenir une concession de la LCF à Ottawa. En fin de compte, M. Hunt s'est avéré incapable de s'entendre avec la LCF en ce qui concerne l'acquisition d'une concession à Ottawa.

Le 16 octobre 2001, le conseil des gouverneurs de la LCF a accordé une concession de football professionnel basée à Ottawa à un groupe d'investisseurs décrit sous le nom de « groupe Watters ». Le nom de la nouvelle concession basée à Ottawa était Ottawa Renegades Football Club Inc. (« Ottawa Renegades »).

Dans son second affidavit, M. Rimer déclare qu'il a entrepris des négociations confidentielles avec les Ottawa Renegades. Les négociations ont donné lieu à un accord de licence entre Tystar et les Ottawa Renegades, qui est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2002 et qui est joint à son affidavit comme pièce A. Dans l'accord de licence, Tystar autorise les Ottawa Renegades à utiliser le R LOGO (qui fait l'objet des enregistrements numéros LMC341688, LMC342338 et LMC323029) sur les billets de saison pour ses matchs de la LCF à domicile en 2002.

Les prétentions de la partie requérante peuvent être résumées comme suit. En premier lieu, cette partie prétend que Philip Rimer, en qualité d'avocat de Tystar, n'est qu'un mandataire de l'inscrivant et non pas un administrateur, un directeur ou une personne liée d'assez près à l'inscrivant pour proposer la seule preuve déposée en ce qui concerne la position de l'inscrivant. Par conséquent, la partie requérante prétend que la preuve déposée par le propriétaire inscrit n'est pas recevable, ou bien qu'une inférence négative devrait en être tirée. En second lieu, la partie requérante prétend que la preuve déposée est insuffisante pour démontrer des circonstances spéciales justifiant le non-emploi des marques de l'inscrivant. J'analyserai l'une et l'autre prétention.

En ce qui concerne la première prétention de la partie requérante, le mandataire de l'inscrivant a prétendu qu'il n'est pas nécessaire qu'un affidavit soit fait sous serment par le propriétaire de la

marque mais simplement que l'affidavit soit fourni par celui-ci. Le mandataire de l'inscrivant prétend également que M. Rimer jouissait de la capacité et de l'autorité nécessaires pour négocier au nom de l'inscrivant dans toutes les questions concernant des marques de commerce canadiennes, y compris les opérations avec la LCF et concernant celle-ci. Monsieur Rimer est la seule personne qui négocie les licences ou les cessions des marques de commerce qui font l'objet du litige et ses contacts englobent la LCF ainsi que des acquéreurs potentiels. Le contenu de son affidavit porte sur l'acquisition des marques ainsi que les tentatives ultérieures d'accorder des licences pour les marques de commerce. Le mandataire de l'inscrivant prétend qu'à ce titre M. Rimer avait directement connaissance des questions en litige en l'instance et qu'il est la personne la plus qualifiée pour déposer au nom de l'inscrivant.

À mon avis, M. Rimer a expliqué clairement l'origine de sa connaissance personnelle des faits à l'égard desquels il a déposé. Je considère donc sa déposition comme recevable et je suis prêt à lui attribuer une pleine valeur probante.

En ce qui concerne le second argument de la partie requérante, le critère applicable aux circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi a été énoncé dans les décisions *Le registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.) et *Ridout & Maybee c. Sealy Canada Ltd.* (1999), 87 C.P.R. (3d) 307 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), confirmant 83 C.P.R. (3d) 276). Trois facteurs très importants sont à considérer. Premièrement, il faut tenir compte de la durée du défaut d'emploi de la marque de commerce. Deuxièmement, on doit déterminer si ce défaut d'emploi par le propriétaire inscrit s'explique par des circonstances indépendantes de sa volonté. Troisièmement, il faut s'enquérir de l'existence d'une intention sérieuse de reprendre dans un bref délai l'emploi de la marque.

En ce qui concerne le premier facteur, il n'y a pas eu de preuve quant à la date à laquelle les marques de commerce ont été employées pour la dernière fois en ce qui concerne les marchandises ou les services. La preuve démontre que le propriétaire actuel a acquis les marques de commerce en réalisant sa sûreté le 5 mars 1998, et qu'à la date du premier affidavit de

M. Rimer, le propriétaire actuel n'avait pas encore commencé l'emploi. Lorsque la marque de commerce est cédée, la période de défaut d'emploi est habituellement comptée à partir de la date de l'acquisition de la marque de commerce (voir *Sim & McBurney c. Hugo Boss AG* (1996), 67 C.P.R. (3d) 269; *Arrowhead Water Corp. c. Arrowhead Spring Water Ltd.* (1993), 47 C.P.R. (3d) 217 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)). Par conséquent, à mon avis, le propriétaire actuel a seulement les obligations de motiver l'absence d'emploi depuis la date d'acquisition des marques et de démontrer une intention sérieuse d'en reprendre l'emploi dans un bref délai.

En ce qui concerne le second facteur, M. Rimer a expliqué que l'inscrivant n'avait jamais eu l'occasion d'employer les marques dans la pratique normale du commerce, en raison du fait que la pratique normale du commerce est la fourniture de services de football en liaison avec une concession de la LCF basée à Ottawa. Les services en liaison avec les marques qui font l'objet du litige dépendent de l'adhésion et de la participation à une ligue de football. La LCF avait révoqué la concession de football de la CFORR à compter du 6 novembre 1996. Par conséquent, entre la date de l'acquisition des marques de commerce par l'inscrivant et la date de l'avis prévu à l'article 45, il n'y a pas eu d'équipe de la LCF basée à Ottawa. En l'absence d'une concession de la LCF à Ottawa, il était impossible d'accorder une licence pour l'utilisation des marques en liaison avec les services dans la pratique normale du commerce. À mon avis, l'inscrivant a prouvé que les motifs de son défaut d'emploi des marques étaient indépendants de sa volonté.

En ce qui concerne le troisième facteur, c'est-à-dire l'existence d'une intention sérieuse de reprendre l'emploi, il était énoncé à la page 421 de la décision *Lander Co. Canada Ltd. c. Alex E. MacRae & Co.*, 46 C.P.R. (3d) 417, que la simple intention de reprendre l'emploi est insuffisante et doit être étayée par des faits, tels que des commandes ou bien, à tout le moins, une date précise de reprise de l'emploi.

M. Rimer a déclaré dans son premier affidavit qu'en 1998 et en 1999, l'inscrivant a négocié ou offert de négocier l'attribution de la licence ou la cession des marques de commerce auprès d'investisseurs de bonne foi possibles qui envisageaient occasionnellement de faire une offre à la

LCF pour obtenir une concession pour une nouvelle équipe de la LCF basée à Ottawa. Cependant, aucune concession de la LCF n'a été effectivement accordée au cours de ces discussions. Peu après l'envoi de l'avis de la présente instance, le 16 octobre 2001 la LCF a accordé une concession de football professionnel à la ville d'Ottawa. Comme l'indique le second affidavit de M. Rimer, l'inscrivant a passé avec la nouvelle équipe de la LCF un accord de licence de marque de commerce qui est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2002. Dans sa demande de prorogation du délai pour déposer cette preuve supplémentaire, en application du paragraphe 47(2), le mandataire de l'inscrivant a prétendu que malgré l'entrée en vigueur de l'accord de licence en janvier 2002, il n'avait été finalisé par écrit qu'à la fin de décembre 2002. Par conséquent, l'accord n'était pas disponible au moment du dépôt de la preuve de l'inscrivant. En outre, toutes les discussions entre l'inscrivant et les Ottawa Renegades avait été tenues secrètement.

L'accord autorisait le titulaire de la licence à utiliser les marques de commerce suivantes de l'inscrivant (LMC323029, LMC342338 et LMC341688) au Canada en liaison avec les services de [TRADUCTION] « divertissement au moyen de la présentation de parties de football, et promotion de celles-ci ». Précisément, l'inscrivant a autorisé le titulaire de la licence à utiliser le R LOGO sur ses billets de saison pour ses parties à domicile de la saison 2002 de la LCF. En vertu des articles 5 et 6 de l'accord, l'inscrivant avait le contrôle des caractéristiques des qualités des **billets** en liaison avec lesquels les marques de commerce étaient employées.

Bien que l'inscrivant n'ait pas précisé qu'il avait le contrôle des caractéristiques et de la qualité des services de divertissement rendus sous sa marque de commerce par son titulaire de licence, étant donné que les services fournis en liaison avec les marques de commerce dépendent de l'adhésion et de la participation à la LCF, il peut être déduit que les services doivent être conformes aux normes de la LCF. Étant donné que les normes imposées par l'inscrivant en ce qui concerne les services fournis par les titulaires de licence sont probablement établies par référence aux normes d'une tierce partie, c'est-à-dire celles de la LCF, je suis prêt à conclure que l'emploi des marques de commerce par le titulaire de licence de l'inscrivant est à l'avantage de l'inscrivant.

L'inscrivant a pris des mesures actives pour reprendre l'emploi des susdites marques de commerce au Canada. À cet égard, en 1998 et en 1999 l'inscrivant a négocié l'attribution sous licence de la marque de commerce à des tiers, mais il en a été incapable en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, c'est-à-dire l'absence d'attribution d'une concession de la LCF à Ottawa à la suite de ces discussions. Peu après l'envoi de l'avis prévu à l'article 45, et suite à l'attribution d'une nouvelle concession de la LCF aux Ottawa Renegades, l'inscrivant a attribué à la nouvelle concession de la LCF à Ottawa une licence concernant l'emploi des susdites marques de commerce en liaison avec les billets de saison pour les parties à domicile en 2002 des Ottawa Renegades. Je suis donc convaincu que l'inscrivant a pris des mesures actives pour reprendre l'utilisation des marques suivantes au Canada (LMC323029, LMC342338 et LMC341688) en liaison avec les services enregistrés suivants, c'est-à-dire « la prestation de divertissement et d'amusement par le moyen de parties de football ».

Étant donné que l'inscrivant n'a fourni aucune preuve d'emploi de la marque en liaison avec les marchandises ou les autres services énumérés dans les susdits enregistrements, ces marchandises et ces services seront donc radiés en conséquence.

**Décision:**

Pour ces motifs, les libellés des enregistrements numéros LMC323029, LMC342338 et LMC341688 sont modifiés comme suit :

Services:                   « Prestation de divertissement et d'amusement par le moyen de parties de football. »

Cependant, vu le contexte unique et quelque peu inhabituel de l'instance, c'est-à-dire qu'il semble que les accords de licence n'aient visé que la saison de football de 2002, je considère qu'il serait approprié d'obliger l'inscrivant à prouver à nouveau qu'il s'est conformé à l'article 45 de la *Loi sur*

*les marques de commerce*. Par conséquent, un avis distinct publié en même temps que la présente décision obligera le propriétaire à prouver l'emploi de chacune des susdites marques de commerce enregistrées au Canada au cours des trois années précédant la date de l'avis en liaison avec la liste modifiée de services figurant ci-dessus.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 31 OCTOBRE 2005.

---

C. Folz  
Membre,  
Commission des oppositions des marques de commerce