

## TRADUCTION

Citation: 2010 COMC 009

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45  
MARQUES DE COMMERCE ET NUMÉROS D'ENREGISTREMENT :  
THE SPORTS AUTHORITY (LMC471421); THE SPORTS AUTHORITY  
(LMC480492), THE SPORTS AUTHORITY & DESSIN (LMC488961), THE SPORTS  
AUTHORITY (LMC490102); LE SPORTS AUTHORITY (LMC498405);  
et GOLF AUTHORITY (LMC497757)

[1] Le 19 juillet 2006, à la demande de Heenan Blaikie s.r.l. (la Partie requérante), le registraire a envoyé un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à The Sports Authority Michigan, Inc. (l'Inscrivante), propriétaire inscrite des marques de commerce mentionnées en titre à la date de l'avis prévu à l'article 45. Je remarque que ces enregistrements sont maintenant inscrits au nom de TSA Stores, Inc. à la suite de l'enregistrement par le registraire, le 25 septembre 2009, du fusionnement de The Sports Authority Michigan, Inc. avec TSA Stores, Inc. réalisé le 31 décembre 2007. Les marques de commerce sont enregistrées en vue de leur emploi en liaison avec les marchandises ou les services suivants :

- THE SPORTS AUTHORITY (LMC471421) : « Pantalons pour hommes, femmes et enfants, pantalons, shorts, chemises, chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, et robes pour femmes, jeunes filles, adolescentes et filles, hauts de soleil, chemisiers et jupes. »
- THE SPORTS AUTHORITY (LMC480492) : « Articles vestimentaires, nommément chemises, pantalons, shorts, chapeaux et casquettes pour hommes, dames et enfants » et « Exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente de matériel et de vêtements de sport ».
- THE SPORTS AUTHORITY & DESIGN (LMC488961) :



« Services de magasin de détail, y compris équipement et vêtements de sport. »

- THE SPORTS AUTHORITY (LMC490102) : « Services de magasin de détail spécialisé dans le matériel et les vêtements de sport. »
- LE SPORTS AUTHORITY (LMC498405) : « Assemblage de bicyclettes selon les spécifications des clients; services d'assemblage, de réparation et d'entretien d'articles de sport; cordage de raquettes de tennis et pose de fil à pêche sur moulinet; délivrance de permis de chasse et de pêche; services de livraison de colis; promotion de manifestations sportives, notamment parrainage d'équipes sportives d'amateurs et de professionnels, vente de billets pour des manifestations sportives, parrainage d'événements sportifs amateurs, et parrainage de groupes de meneuses de claques et d'autres groupes et événements conçus en vue de promouvoir des sports et des événements sportifs; et services de vente au détail d'articles, de vêtements et de chaussures de sport. »
- GOLF AUTHORITY (LMC497757) : « Services de magasin de détail dans le domaine des articles et de l'équipement, de l'habillement, des chaussures et des couvre-chefs de sport. Services d'installation, de réparation et d'entretien d'articles de sport, tous étant exécutés selon les spécifications des clients; services de livraison des colis; promotion de manifestations sportives, notamment parrainage d'équipes sportives professionnelles et amateur, vente de billets pour manifestations sportives, parrainage d'événements sportifs amateur, et parrainage de groupes de meneuses de claques et d'autres genres de groupes et d'événements destinés à promouvoir des sports et des événements sportifs; et services de magasin d'articles, d'habillement et de chaussures de sport. »

[2] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit indique 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 ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période au cours de laquelle l'emploi à un moment quelconque doit être établi s'étend du 19 juillet 2006 au 19 juillet 2003 (la Période pertinente).

[3] L'« emploi » de la marque de commerce en liaison avec des marchandises et avec des services est défini à l'article 4 de la Loi, qui prévoit :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(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.

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

[4] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit souscrit le 18 juillet 2007 par Nesa Hassanein, première vice-présidente et avocate générale de The Sports Authority, Inc., auquel étaient jointes les pièces A à H. Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient représentées à l'audience tenue en l'espèce.

[5] D'entrée de jeu, l'Inscrivante a reconnu que les enregistrements portant les n<sup>os</sup> LMC471421 et LMC497757 devraient être radiés puisque qu'il n'y a aucune preuve d'emploi ni de circonstances expliquant le défaut d'emploi des marques. L'Inscrivante a également admis que l'enregistrement portant le n<sup>o</sup> LMC480492 devrait être modifié pour en supprimer l'état déclaratif des marchandises. Enfin, l'Inscrivante a reconnu que l'enregistrement portant le n<sup>o</sup> LMC498405 devrait être modifié de façon à supprimer tous les services de l'état déclaratif des services, à l'exception des « services de vente au détail d'articles, de vêtements et de chaussures de sport ».

[6] Par conséquent, je concentrerai mon analyse sur les enregistrements et les services qui continuent d'intéresser l'Inscrivante. Sauf indication contraire, les mots THE SPORTS AUTHORITY servant de marque et le dessin-marque THE SPORTS AUTHORITY & DESSIN, qui font respectivement l'objet des enregistrements n<sup>os</sup> LMC480492, LMC490102 et LMC488961, seront collectivement désignés sous le

nom de « Marques SPORTS AUTHORITY ». L'enregistrement relatif aux mots LE SPORTS AUTHORITY servant de marque (LMC498405) fera l'objet d'une analyse distincte.

[7] Il ressort clairement de la preuve, les deux parties en conviennent, que l'Inscrivante ne possède aucun magasin de détail au Canada ni n'en possédait au cours de la Période pertinente. La question en l'espèce est de savoir si la preuve établit que l'Inscrivante a offert aux Canadiens au cours de la Période pertinente, au moyen du site Web de TSA dont je traiterai plus loin, des services de magasin de détail en liaison avec les enregistrements des marques de commerce à l'étude.

[8] Les principaux arguments de la Partie requérante peuvent se résumer comme suit :

a) les enregistrements des marques de commerce qui restent devraient être radiés, car la preuve ne révèle pas que les services liés à ces marques ont été exécutés ou annoncés *au Canada* au cours de la Période pertinente;

b) la preuve ne révèle pas que l'Inscrivante est bien l'entité qui emploie les marques de commerce en cause (quoique la Partie requérante n'admet pas qu'il y a emploi), ni que l'Inscrivante a octroyé une licence d'emploi de ces marques de commerce à un licencié ou à des licenciés dûment autorisés et a exercé un contrôle sur l'emploi accordé sous licence.

[9] Pour répondre à ces arguments, je souhaite résumer d'abord la preuve introduite au moyen de l'affidavit de M<sup>e</sup> Hassanein.

*i) L'affidavit de M<sup>e</sup> Hassanein*

[10] Dans le premier paragraphe de son affidavit, M<sup>e</sup> Hassanein fait la déclaration introductive suivante :

[TRADUCTION]

J'occupe depuis presque neuf ans le poste d'avocate principale au sein de la société The Sports Authority, Inc. et de ses filiales, notamment The Sports Authority Michigan, Inc., TSA Stores, Inc. et TSA Corporate Services, Inc. The Sports Authority, Inc. est propriétaire des « Marques SPORTS AUTHORITY » (définies de façon plus détaillée ci-dessous) ou est titulaire d'une licence d'emploi des Marques SPORTS AUTHORITY accordée par The Sports Authority Michigan, Inc., TSA Stores, Inc. et/ou TSA Corporate Services, Inc. Je désignerai collectivement les trois sociétés sous le nom de « TSA ». J'ai accès aux dossiers de TSA et de ce fait, je suis informée ou j'ai une connaissance personnelle des questions abordées ci-dessous. Je suis dûment autorisée à souscrire le présent affidavit au nom de The Sports Authority, Inc. (Non souligné dans l'original)

Les « Marques SPORTS AUTHORITY » sont définies comme suit au paragraphe 18 de son affidavit :

[TRADUCTION]

Les marques THE SPORTS AUTHORITY et SPORTS AUTHORITY sous forme de mots ou de logotype sont désignées collectivement dans les présentes comme les « Marques SPORTS AUTHORITY ». Les marchandises et les services en liaison avec lesquels les Marques SPORTS AUTHORITY sont employées sont désignés collectivement dans les présentes comme les « marchandises et services de TSA ».

[11] M<sup>e</sup> Hassanein expose ensuite l'histoire organisationnelle de TSA et fournit des informations générales sur TSA.

[12] L'entreprise TSA a ouvert son premier magasin sous le nom et la marque THE SPORTS AUTHORITY, en Floride, aux États-Unis d'Amérique, en novembre 1987. TSA a été l'un des tout premiers détaillants dans le monde à adopter la formule du [TRADUCTION] « magasin à grande surface » pour la vente d'articles de sport, d'équipement de conditionnement physique, d'accessoires, de chaussures de sport, d'équipement de camping et de tenues pour le sport et la détente.

[13] Au fil des années 1990, TSA a connu une expansion rapide. L'entreprise exploite aujourd'hui plus de 400 magasins SPORTS AUTHORITY aux États-Unis.

[14] En 1995, TSA a étendu ses activités au Canada et y a ouvert six magasins THE SPORTS AUTHORITY. Ceux-ci ont fermé leurs portes durant le premier trimestre de l'année 2000, soit bien avant la Période pertinente.

[15] TSA a lancé en juillet 1995 son premier site Internet, à l'adresse URL *http://www.thesportsauthority.com*. Jusqu'en octobre 1999, le site Web de TSA était principalement axé sur l'information. En octobre 1999, un site Web radicalement amélioré et actualisé a vu le jour, et on a commencé à y proposer la vente et l'expédition de produits aux clients. M<sup>e</sup> Hassanein a annexé comme pièce B à son affidavit des copies de pages tirées du site Web de TSA, telles qu'elles existaient en juillet 2007 lorsqu'elle a souscrit son affidavit. Comme l'a fait remarquer la Partie requérante, M<sup>e</sup> Hassanein ne mentionne pas que ces pages Web sont représentatives du site Web de TSA que l'on trouvait au cours de la Période pertinente. Par contre, elle précise que régulièrement, des internautes consultent le site Web de TSA depuis le Canada. En 2005 et 2006 respectivement, environ 377 000 et 365 000 personnes ont visité le site Web de TSA depuis le Canada. En 2007, on comptait plus de 210 000 visiteurs canadiens au site Web de TSA en date de l'affidavit de M<sup>e</sup> Hassanein.

[16] M<sup>e</sup> Hassanein explique également que grâce au programme d'affiliation de TSA, des sites Web de tiers peuvent afficher des liens, des boutons ou des bannières publicitaires pour le site Web de TSA. Des clients, notamment des clients canadiens, sont ainsi réorientés vers le site Web de TSA. M<sup>e</sup> Hassanein déclare qu'il existe actuellement 148 sites affiliés canadiens. Comme l'a souligné la Partie requérante, aucun achat ne peut être effectué en passant par les sites affiliés. Les achats ne peuvent être faits que dans le site Web de TSA. Je reviendrai sur ces sites affiliés et sur les achats effectués au moyen du site Web de TSA plus loin dans ma décision.

[17] Les services offerts dans le cadre du site Web de TSA comprennent également un service de [TRADUCTION] « repérage de chaussures » qui aide les clients à identifier

des chaussures de course adéquates, ainsi que des [TRADUCTION] « examens de produits ». En utilisant ces outils, les clients canadiens peuvent localiser les sources d'approvisionnement et déterminer la pointure requise de chaussures de course, et obtenir des examens de produits pour une grande variété de marchandises de TSA qu'il est possible d'acheter sur le site Web de TSA et dans les magasins SPORTS AUTHORITY. L'Inscrivante fait en outre valoir que le site Web de TSA met aussi à la disposition des clients un outil de [TRADUCTION] « recherche de magasins » permettant de localiser les magasins SPORTS AUTHORITY, et leur donne la possibilité de s'inscrire pour recevoir des bulletins d'information électroniques, un calendrier des activités qui se tiennent dans les magasins SPORTS AUTHORITY et des renseignements concernant les cartes-primés, les carrières, etc. Je reviendrai sur les services proposés dans le site Web de TSA plus loin dans ma décision.

[18] M<sup>e</sup> Hassanein déclare au paragraphe 11 de son affidavit que TSA a commencé en 2003 à employer la marque SPORTS AUTHORITY sans l'article initial « THE ». Je suis d'accord avec l'Inscrivante pour dire que cet écart par rapport aux Marques déposées est sans conséquence; les principales caractéristiques sont préservées, de sorte que les Marques SPORTS AUTHORITY, telles qu'elles sont employées, conservent leur identité et demeurent reconnaissables en soi comme étant les marques déposées [voir *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.); *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.)].

[19] Quant à la publicité et aux réclames de TSA, M<sup>e</sup> Hassanein affirme que depuis 1987, TSA a assuré une publicité considérable, bien visible et suivie des marchandises et services de TSA liés aux Marques SPORTS AUTHORITY, à la télévision et à la radio, dans des journaux et magazines et sur des supports spéciaux comme des billets, panneaux d'affichage et tableaux indicateurs sur les terrains et dans les stades des équipes de sport professionnelles d'envergure, dans les marchés où TSA exploite des magasins.

[20] Comme l'a souligné la Partie requérante, la publicité de TSA se limite aux marchés dans lesquels TSA possède des magasins. Si ce n'est de la présentation des Marques SPORTS AUTHORITY sur le site Web de TSA, dont il sera question ci-dessous, il n'y a eu aucune publicité des Marques SPORTS AUTHORITY au Canada au cours de la Période pertinente. J'ajouterai à cet égard que je n'accorde aucun poids à la déclaration suivante que fait M<sup>e</sup> Hassanein au paragraphe 21 de son affidavit :

[TRADUCTION]

21 [...] Il est difficile de regarder ou d'écouter, à la télévision ou à la radio, un match de basket-ball, de baseball ou de football professionnel auquel participe une équipe commanditée par TSA, sans voir ou sans entendre prononcer les Marques SPORTS AUTHORITY plusieurs fois durant la diffusion du match. Selon des renseignements tenus pour véridiques, des matches auxquels participent des équipes commanditées par TSA sont régulièrement regardés par des téléspectateurs au Canada, spécialement les matches de la NBA (National Basketball League) [...]

parce que j'estime que cette déclaration est vague et hypothétique et qu'elle n'est étayée par aucun élément de preuve.

[21] M<sup>e</sup> Hassanein mentionne en outre que TSA emploie sa marque SPORTS AUTHORITY à titre de marque de service sur des panneaux intérieurs et extérieurs, des uniformes d'employés et insignes d'identité, des étiquettes de prix, des sacs pour transporter les achats de marchandises, des formulaires de reçus de caisse et de reçus de cartes de crédit, etc. Elle joint comme pièce F à son affidavit des copies de photographies d'enseignes de magasins, de sacs à poignées, de vignettes de prix autocollantes et d'étiquettes volantes, de cartes-primés et d'autres articles arborant la marque SPORTS AUTHORITY utilisée dans les magasins SPORTS AUTHORITY. Là encore, à l'exception de la présentation des Marques SPORTS AUTHORITY sur le site Web de TSA, cette commercialisation est limitée aux marchés dans lesquels TSA possède des magasins.

[22] M<sup>e</sup> Hassanein joint aussi comme pièce H à son affidavit une copie d'une série d'articles publiés sous forme de publication imprimée et en ligne et mettant en vedette



TSA et les marchandises et services de TSA. Bien qu'elle affirme, sur la foi de renseignements tenus pour véridiques, qu'un bon nombre de ces publications circulent ou peuvent être lues sur Internet au Canada, aucune preuve n'a été produite pour établir que les publications dans lesquelles se trouvent ces articles ont été distribuées au Canada ou lues par des Canadiens au cours de la Période pertinente.

[23] Quoi qu'il en soit, comme l'a fait observer la Partie requérante, ces articles (qui, pour une bonne part, n'ont pas été publiés pendant la Période pertinente) ne constituent pas un emploi des marques déposées en cause au Canada aux termes de l'article 4 de la Loi. Ils consistent essentiellement en des communiqués de presse, des reportages et autres communications destinées à faire connaître les activités de TSA aux États-Unis.

[24] Quant aux ventes de TSA, M<sup>e</sup> Hassanein révèle le produit des ventes à l'échelle mondiale depuis 1988 jusqu'à la fin de l'exercice 2006, lesquelles dépassent 23 milliards de dollars américains; toutefois, aucune ventilation ne présente les données pour le Canada.

[25] M<sup>e</sup> Hassanein précise ensuite que durant les années 2004, 2005 et 2006, les titulaires canadiens de cartes AMERICAN EXPRESS® ont utilisé leur carte de crédit pour effectuer dans les magasins SPORTS AUTHORITY plus de 190 000 transactions totalisant plus de 17 millions de dollars américains. Comme l'a relevé la Partie requérante, le fait que des Canadiens ont utilisé leur carte de crédit AMERICAN EXPRESS pour faire des achats dans les magasins SPORTS AUTHORITY n'est pas pertinent pour la présente procédure, puisque tous les magasins exploités sous la bannière des Marques SPORTS AUTHORITY étaient situés aux États-Unis durant la Période pertinente [voir l'arrêt *Boutique Limité Inc. c. Limco Investments Inc.* (1998), 84 C.P.R. (3d) 164 (C.A.F.)].

[26] Si M<sup>e</sup> Hassanein a produit une preuve abondante concernant les ventes et les activités de promotion à l'extérieur du Canada, preuve qui n'est pas pertinente pour

l'appréciation de l'emploi au titre des articles 4 et 45 de la Loi, elle a aussi fourni de l'information sur les ventes en ligne faites à des clients au Canada grâce au programme d'affiliation. M<sup>e</sup> Hassanein précise que les ventes en 2005, 2006 et 2007 (jusqu'à la date de son affidavit) se sont chiffrées à 660 \$US, 2 580 \$US et 4 240 \$US respectivement.

*ii) Analyse*

*a) Services de magasin de détail au Canada*

[27] La Partie requérante soutient que l'affidavit de M<sup>e</sup> Hassanein ne montre pas l'emploi des Marques SPORTS AUTHORITY au Canada au cours de la Période pertinente ni n'établit l'existence de circonstances spéciales expliquant le défaut d'emploi. Plus particulièrement, la Partie requérante est d'avis qu'aucun élément de preuve n'indique que les services de magasin de détail décrits dans les enregistrements des marques de commerce en cause ont été offerts ou exécutés *au Canada*.

[28] Pour sa part, l'Inscrivante affirme qu'il convient d'interpréter libéralement la notion de « service ». Elle prétend en outre, se référant aux décisions *FileNET Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (2002), 22 C.P.R. (4th) 361 (C.O.M.C.); *Ridout & Maybee LLP c. Encore Marketing International, Inc.* (2009), 72 C.P.R. (4th) 238 (C.O.M.C.); *Brouillette Kosie Prince c. Great Harvest Franchising, Inc.*, 2009 CF 48; *Venice Simplon-Orient-Express, Inc. c. Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF* (1995), 64 C.P.R. (3d) 87 (C.O.M.C.), que le simple fait que des milliers de Canadiens ont visité le site Web de TSA suffit à conclure que l'emploi des Marques SPORTS AUTHORITY au Canada en liaison avec des services de magasin de détail a été établi. À cet égard, l'Inscrivante soutient que les outils de [TRADUCTION] « repérage de chaussures » et [TRADUCTION] d'« examen de produits » offerts dans le site Web de TSA sont accessoires aux services de magasin de détail et suffisent dès lors à prouver l'emploi des marques.

[29] La Loi ne définit pas le terme « services ». L'absence de définition dans la Loi a conduit les tribunaux à adopter une interprétation libérale plutôt qu'une interprétation restrictive de « services » [voir la décision *Kraft Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1984), 1 C.P.R. (3d) 457 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[30] Le paragraphe 4(1) de la Loi, qui définit les conditions d'emploi réputé d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises, prévoit que l'emploi doit s'inscrire « dans la pratique normale du commerce ». Cette exigence n'est pas reprise dans le paragraphe 4(2), qui définit les conditions d'emploi réputé d'une marque de commerce en liaison avec des services. De plus, si l'on applique le raisonnement exposé dans la décision *Wenward (Canada) Ltd. c. Dynaturf Co.* (1976), 28 C.P.R. (2d) (C.O.M.C.) (ci-après, *Dynaturf*), l'exécution des services n'est pas indispensable pourvu qu'il y ait une offre d'exécution des services au Canada. En d'autres termes, si l'inscrivant est en mesure d'offrir les services au Canada et qu'il est disposé à le faire, l'emploi de la marque de commerce dans l'annonce de ces services satisfait aux exigences du paragraphe 4(2) de la Loi.

[31] La décision *Dynaturf* a été rendue dans le cadre d'une procédure d'opposition dans laquelle la requérante alléguait l'emploi de la marque de commerce DYNATURF & Dessin en liaison avec des services de construction et de resurfaçage de courts de tennis au Canada. La requérante n'exploitait pas d'installations au Canada. Elle a versé en preuve des copies de lettres de demandes provenant de diverses régions du Canada pour la construction ou le resurfaçage de courts de tennis; ces lettres laissent clairement voir que la requérante était prête à envoyer ses équipes pour construire et procéder au resurfaçage de courts de tennis en différentes régions du Canada si elle obtenait les contrats. La Commission a considéré que l'annonce de la marque en liaison avec les services et les éléments indiquant que la requérante était disposée à offrir les services au Canada et capable de le faire, suffisaient à établir l'emploi de la marque au Canada.

[32] L'emploi au Canada en liaison avec des services de magasin de détail n'impose pas l'exploitation d'un local abritant un magasin de détail au Canada [voir les

décisions *Saks & Co. c. Canada* (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) (ci-après, *Saks*); *Cassels, Brock & Blackwell c. Sharper Image Corp.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 198 (C.O.M.C.). La vente par correspondance de marchandises à être expédiées au Canada revient à fournir des services de magasin de détail au Canada. Cela est d'autant plus vrai dans l'économie actuelle, qui permet à un inscrivant de fournir des services de détail en ligne, au moyen de son propre site Web [voir *Law Office of Philip B. Kerr c. Face Stockholm Ltd.* (2001), 16 C.P.R. (4th) 105 (C.O.M.C.) (ci-après, *Face Stockholm*)].

[33] La décision *Saks* s'inscrit dans le contexte d'une procédure de radiation sommaire portant sur la marque de commerce SAKS FIFTH AVENUE, enregistrée en liaison avec des services de grand magasin de détail. L'inscrivante ne possédait pas d'installations commerciales au Canada. Toutefois, la preuve indiquait que l'inscrivante répondait aux commandes postales et aux commandes téléphoniques provenant du Canada pour l'achat de marchandises, octroyait du crédit aux clients canadiens, annonçait des marchandises au Canada par l'envoi de certains catalogues à des clients sélectionnés, mettait à la disposition des clients un numéro de téléphone sans frais, annonçait régulièrement ses marchandises et services au Canada dans des journaux et magazines jouissant d'une large diffusion canadienne, etc. Le juge Addy a estimé qu'il existait une preuve suffisante d'emploi de la marque au Canada, étant donné que ces services étaient exécutés sans que le consommateur canadien ait jamais à quitter le Canada et que la marque SAKS FIFTH AVENUE était employée en liaison avec tous ces services, du fait qu'elle figurait sur tous les documents et toutes les fournitures de l'inscrivante liées à la marque.

[34] La décision *Face Stockholm* a été rendue dans le cadre d'une procédure de radiation sommaire concernant la marque de commerce FACE STOCKHLOM, enregistrée à l'égard de différents cosmétiques et produits d'hygiène et de beauté et à l'égard de magasins de vente au détail de cosmétiques et de produits de beauté. L'inscrivante n'a exploité aucun magasin de détail au Canada. Compte tenu du fait que l'inscrivante offrait ses produits par l'intermédiaire de son propre site Web, et étant donné que les clients canadiens pouvaient regarder et commander un catalogue pour

acheter des marchandises, commander les marchandises depuis le Canada et les recevoir au Canada, le registraire a conclu qu'il ressortait de la preuve que la marque était exposée dans l'annonce des services. Les factures arborant le nom de l'inscrivante confirmaient que l'inscrivante avait expédié des produits au Canada au cours de la période pertinente et certifiaient en conséquence que des services de magasin de détail dans le domaine des cosmétiques et des produits de beauté avaient été exécutés au Canada au cours de la période pertinente.

[35] Appliquant ces principes au cas qui nous occupe, je ferai les commentaires suivants.

[36] Aucun des extraits du site Web de TSA produits par M<sup>e</sup> Hassanein ne mentionne l'Inscrivante. Il semble bien, d'après ces extraits, que le [TRADUCTION] « site Web de TSA » dont fait état M<sup>e</sup> Hassanein est en réalité le [TRADUCTION] « site Web de The Sports Authority, Inc. ». L'emploi des Marques SPORTS AUTHORITY sur ce site Web ne peut être attribué à l'Inscrivante, ainsi que je l'exposerai plus loin dans la section intitulée *Utilisation par l'Inscrivante ou par un licencié conformément à l'article 50 de la Loi*.

[37] Les extraits du site Web de TSA ne contiennent aucun indice (par exemple, les prix indiqués en dollars canadiens, les coordonnées applicables au Canada, la politique concernant la livraison de marchandises et la prestation de services au Canada, etc.) permettant de penser que des services ont été offerts aux consommateurs au Canada, et M<sup>e</sup> Hassanein n'a fait la preuve d'*aucune* vente de marchandises ni livraison à des clients canadiens. La présentation d'éléments de preuve témoignant de telles ventes n'aurait pas représenté un fardeau excessif pour M<sup>e</sup> Hassanein.

[38] La preuve n'établit pas davantage que des clients ou d'éventuels clients canadiens se sont de fait prévalu du service de [TRADUCTION] « repérage de chaussures » offert par l'intermédiaire du site Web de TSA ou se sont inscrits pour recevoir des bulletins d'information électroniques ou autres services semblables, sans compter que je

ne suis pas persuadée que l'exécution de ces services « accessoires » puisse être assimilée à la prestation de services de magasin de détail au Canada. Le service de « repérage de chaussures » ne permet pas aux clients d'essayer, ni d'acheter, des chaussures de course.

[39] Néanmoins, M<sup>e</sup> Hassanein fournit certains exposés de fait attestant clairement que les Marques SPORTS AUTHORITY sont employées au Canada en liaison avec des services de magasin de détail offerts par l'intermédiaire du site Web de TSA. Comme il a été mentionné, M<sup>e</sup> Hassanein déclare explicitement que le site Web de TSA est régulièrement consulté depuis le Canada et elle précise le nombre de visiteurs du site pour les années 2005 à 2007 de même que le chiffre des ventes effectuées en ligne à des clients canadiens au moyen du programme d'affiliation au cours de la Période pertinente.

[40] Si ces déclarations de M<sup>e</sup> Hassanein dépassent la simple assertion d'emploi, laquelle constitue « une question de droit » [voir l'arrêt *Mantha & Associés/Associates c. Central Transport, Inc.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.)], et peuvent suffire à établir l'emploi des Marques SPORTS AUTHORITY au Canada au cours de la Période pertinente, il n'en demeure pas moins qu'elles ne prouvent pas l'emploi des marques par l'Inscrivante elle-même ou par un licencié ou des licenciés dûment autorisés, s'il en est.

[41] Compte tenu des conclusions auxquelles je parviens dans la section intitulée *Utilisation par l'Inscrivante ou par un licencié conformément à l'article 50 de la Loi*, ci-dessous, il n'est pas nécessaire que je décide si les éléments qui précèdent démontrent l'emploi des Marques SPORTS AUTHORITY au Canada; j'indiquerai simplement qu'à mon avis, les faits en l'espèce peuvent être distingués de ceux des décisions invoquées par l'Inscrivante. Dans toutes ces décisions, il existait certains éléments de preuve documentaire visant à corroborer d'une façon quelconque l'annonce ou l'exécution des services que le propriétaire de la marque de commerce affirmait offrir au Canada, ce qui n'est pas le cas dans la présente procédure.

*b) Emploi par l'Inscrivante ou par un licencié conformément à l'article 50 de la Loi*

[42] Les parties pertinentes de l'article 50 de la Loi prévoient ce qui suit :

50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial – ou partie de ceux-ci – ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

[43] Comme l'a reconnu l'Inscrivante à l'audience, la déclaration faite au paragraphe 1 de l'affidavit de M<sup>e</sup> Hassanein, reproduit ci-dessus, constitue la seule déclaration de l'auteur de l'affidavit concernant l'emploi sous licence des marques de commerce de l'Inscrivante.

[44] Qui plus est, aucune pièce, si ce n'est la pièce B, ne divulgue d'autres renseignements concernant l'emploi sous licence des marques.

[45] Quant à l'information contenue dans la pièce B, l'avis suivant est donné sous le titre « About us » [Qui sommes-nous] :

[TRADUCTION]

Le 4 août 2003, *The Sports Authority, Inc.* est la chaîne offrant une gamme complète d'articles de sport qui occupe le premier rang au pays. La société absorbée, maintenant connue sous le nom *The Company*, a son siège à Englewood, au Colorado. Elle exploite 415 magasins répartis dans 45 États américains, sous la bannière *Sports Authority*. Le

site Web de vente au détail électronique de The Company, dont l'adresse est thesportsauthority.com, est exploité par GSI Commerce, Inc. en vertu d'une licence et d'accords de commerce électronique. (Non souligné dans l'original)

[46] La Partie requérante est d'avis que la preuve exposée ci-dessus ne me permet pas de faire les déductions nécessaires pour conclure que l'Inscrivante est bien l'entité qui utilise (même si la Partie requérante n'admet pas qu'il y a emploi) les marques de commerce en cause ou que l'Inscrivante a octroyé une licence d'emploi de ces marques à un licencié ou à des licenciés dûment autorisés et exerce un contrôle sur l'emploi accordé par licence.

[47] L'Inscrivante, au contraire, soutient que la relation d'entreprise qui existe entre elle et The Sports Authority, Inc. et qui est décrite au paragraphe 1 de l'affidavit de M<sup>e</sup> Hassanein, suffit à démontrer l'emploi des marques de commerce en cause au titre d'une licence dûment autorisée et à établir le contrôle requis. L'Inscrivante estime qu'il est indifférent de savoir si The Sports Authority, Inc. agit comme concédante ou comme titulaire de licence au regard des Marques SPORTS AUTHORITY, puisque les entités mentionnées au paragraphe 1 de l'affidavit de M<sup>e</sup> Hassanein sont toutes liées entre elles en raison de leur structure organisationnelle. L'Inscrivante plaide en outre qu'elle a établi une preuve *prima facie* d'emploi des marques de commerce en cause au titre d'une licence dûment autorisée et l'existence du contrôle requis, et que tout doute qu'il peut y avoir concernant la preuve doit être tranché en sa faveur, selon son interprétation de la décision *Fairweather Ltd. c. Registraire des marques de commerce et al.* (2006), 58 C.P.R. (4th) 50 (C.F.), conf. par (2007), 62 C.P.R. (4th) 266 (C.A.F.) (ci-après, *Fairweather*).

[48] Les arguments de l'Inscrivante ne me convainquent pas, pour les motifs suivants.

[49] La déclaration formulée au paragraphe 1 de l'affidavit de M<sup>e</sup> Hassanein est pour le moins vague et imprécise. De fait, l'Inscrivante elle-même a reconnu à l'audience



que le libellé utilisé dans l'affidavit de M<sup>e</sup> Hassanein n'est pas aussi [TRADUCTION] « clair » qu'il pourrait l'être.

[50] Selon la déclaration de M<sup>e</sup> Hassanein, The Sports Authority, Inc. est soit propriétaire des Marques SPORTS AUTHORITY, soit titulaire d'une licence d'emploi des Marques SPORTS AUTHORITY octroyée par l'Inscrivante, TSA Stores, Inc. et/ou TSA Corporate Services, Inc. Or, soit The Sports Authority, Inc. est propriétaire des Marques SPORTS AUTHORITY, auquel cas ce droit de propriété est totalement en contradiction, sans que M<sup>e</sup> Hassanein ait fourni à cet égard quelque explication que ce soit, avec les dossiers du registraire, selon lesquels les marques de commerce en cause appartenaient à l'Inscrivante à la date où l'avis prévu à l'article 45 a été donné, soit The Sports Authority, Inc. est titulaire d'une licence visant les Marques SPORTS AUTHORITY, auquel cas l'affidavit néglige totalement de traiter de la question du contrôle exercé par l'Inscrivante (maintenant TSA Stores, Inc.) à titre de concédante d'une licence à l'égard des marques.

[51] La déclaration de M<sup>e</sup> Hassanein n'explique pas quelle entité ou quelles entités emploient effectivement les Marques SPORTS AUTHORITY, ni à quel titre ou en quelle qualité elles le font. Elle n'aborde aucunement la question du contrôle exercé sur l'emploi des Marques SPORTS AUTHORITY octroyé par licence (le cas échéant). Il n'y a pas non plus d'éléments de preuve sur la structure organisationnelle des sociétés mentionnées par l'auteur de l'affidavit et sur l'étendue des fonctions de M<sup>e</sup> Hassanein au sein de l'Inscrivante – outre qu'elle occupe le poste d'avocate principale au sein de la société The Sports Authority, Inc. et de ses filiales – permettant de conclure que l'Inscrivante a exercé un contrôle satisfaisant sur les services assurés par l'intermédiaire du site Web de TSA. Il est reconnu que la structure organisationnelle est en soi insuffisante pour établir l'existence d'une licence et ne permet pas de déduire qu'une inscrivante contrôle les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services employés en liaison avec une marque qui fait l'objet d'une licence. Voir les décisions *Automobility Distribution Inc. c. Jiangsu Electronics Industries* (2005), 43 C.P.R. (4th) 157 (C.O.M.C.); *MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 245

(C.O.M.C.); *Dynatech Automation Systems Inc. c. Dynatech Corp.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 101 (C.O.M.C.); *3082833 Nova Scotia Co. c. Lang Michener LLP*, 2009 CF 928, où la Cour déclare, au paragraphe 32 :

[TRADUCTION]

32. L'existence d'une licence peut s'inférer des faits. Il n'est pas nécessaire qu'une licence soit octroyée par écrit [...] Toutefois, le seul exercice d'un certain contrôle commun entre les sociétés de la requérante est insuffisant pour établir que l'emploi de la marque de commerce fait l'objet d'un contrôle et conclure dès lors à l'existence d'une licence [...] Une preuve démontrant le contrôle doit être présentée.

[52] La pièce B n'aide pas davantage l'Inscrivante. Le seul avis public qui a été donné concerne The Sports Authority, Inc., et non l'Inscrivante. Par conséquent, l'Inscrivante ne peut se prévaloir de la protection prévue au paragraphe 50(2) de la Loi. Voir *Weir Foulds LLP c. Pro-Health Inc.* (2007), 64 C.P.R. (4th) 426 (C.O.M.C.) aux paragraphes 9 et 10 :

9. Le problème en l'espèce provient de ce que le déposant n'a pas déclaré que la propriétaire de la marque de commerce exerçait un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises vendues par sa titulaire de licence, et qu'aucun avis public n'a été donné de l'identité de la propriétaire de la marque et du fait que cette marque est employée sous licence. Autrement dit, l'inscrivante ne peut se prévaloir des paragraphes 50(1) ou (2).

10. En conséquence, même si l'article 45 n'impose pas une lourde charge de preuve à l'inscrivante [...] et même s'il n'est pas nécessaire de fournir des renseignements abondants au registraire pour qu'il conclue que la preuve fournie en application de l'article 45 satisfait à l'article 50, je ne dispose pas en l'espèce d'une preuve suffisante pour me permettre de tirer cette conclusion.

[53] S'il est vrai que la procédure prévue à l'article 45 n'impose pas la présentation d'une preuve surabondante, les faits doivent néanmoins permettre de conclure à l'emploi de la marque. Il faut aussi examiner un affidavit sous l'angle de ce qui n'y est pas dit. Comme l'a fait observer la Cour dans la décision *Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd.* (1980), 45 C.P.R. (2d) 194 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 198 :

Les allégations consignées dans un affidavit doivent être précises, surtout lorsqu'il s'agit d'un affidavit produit conformément à l'article 44(2) [maintenant le paragraphe 45(2)] car il constitue alors la seule preuve que le registraire est autorisé à recevoir. L'affidavit ne doit donc être sujet à plus d'une interprétation; si tel est le cas, il convient alors d'adopter l'interprétation qui va à l'encontre de l'intérêt de la partie pour laquelle le document a été rédigé.

[54] La déclaration de M<sup>e</sup> Hassanein concernant l'emploi des Marques SPORTS AUTHORITY octroyé par licence (le cas échéant) se résume à de simples assertions d'emploi par opposition à des assertions de fait démontrant l'emploi par l'Inscrivante elle-même ou par un licencié ou des licenciés dûment autorisés.

[55] En conclusion, je suis tout à fait convaincue que la preuve n'établit pas, ni ne me permet même de déduire, que l'Inscrivante est effectivement l'entité qui emploie les marques de commerce en cause ou qu'elle a octroyé une licence d'emploi de ces marques et exerce un contrôle sur les activités de l'entité ou des entités licenciées, s'il en est. En conséquence, il ne me semble pas nécessaire de répondre à l'argument de l'Inscrivante fondé sur l'interprétation que fait celle-ci de la décision *Fairweather*, précédemment mentionnée.

*iii) La marque de commerce LE SPORTS AUTHORITY*

[56] Selon mon examen de la preuve susmentionnée, et comme l'a souligné la Partie requérante, l'affidavit de M<sup>e</sup> Hassanein ne fait aucune allusion à la marque de commerce LE SPORTS AUTHORITY.

[57] L'Inscrivante soutient que l'emploi de la marque « SPORTS AUTHORITY » équivaut à l'emploi de la marque LE SPORTS AUTHORITY, mais il s'agit là selon moi d'un argument sans fondement, car les déclarations contenues dans les paragraphes 1 et 18 de l'affidavit de M<sup>e</sup> Hassanein, reproduits ci-dessus, reviennent à admettre indirectement que rien, dans son affidavit, ne se rapporte aux marques de commerce LE SPORTS AUTHORITY et GOLF AUTHORITY.

[58] L'enregistrement relatif à la marque de commerce LE SPORTS AUTHORITY semble bien constituer du « bois mort » et il doit en conséquence être radié.

*iv) Décision*

[59] Compte tenu de ce qui précède, et conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, les enregistrements portant les n<sup>os</sup> LMC471421; LMC480492; LMC488961; LMC490102; LMC498405; et LMC497757 seront radiés conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

FAIT À Montréal (Québec), le 12 janvier 2010.

Annie Robitaille  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme  
Édith Malo, LL.B.