

TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : ALL-STAR GAME
ENREGISTREMENT N° 320,504

Le 17 mars 1999, à la demande de Xentel DM Incorporated, le registraire a donné un avis en application de l'article 45 au Bureau du commissaire du baseball (ci-après appelé « le BCB »), propriétaire inscrit de la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce ALL-STAR GAME est enregistrée pour être employée en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION] Des services de divertissement de la nature de la promotion et de la présentation, en direct devant public et par la radiodiffusion et la télédiffusion, de matches réguliers et de matches d'exhibition de baseball disputés par des joueurs sélectionnés des organismes du baseball majeur, soit les clubs de baseball professionnels de la Ligue américaine et de la Ligue nationale.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce démontre si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services mentionnés 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 réponse à l'avis, les affidavits de Thomas Ostertag et de Sharon Elliott ainsi que différentes pièces ont été fournis. De plus, chaque partie a déposé un plaidoyer écrit. Aucune audition n'a été demandée en l'espèce.

En ce qui a trait à la preuve présentée, la partie requérante soutient que cette preuve ne démontre pas que la marque de commerce a été employée au Canada ou qu'il existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi.

Dans son affidavit, M. Ostertag explique que le déposant supervise, contrôle et dirige certains matches réguliers et matches d'exhibition du baseball majeur, y compris le match d'exhibition ALL-STAR GAME (match des étoiles), et qu'il est autorisé à vendre les droits de radiodiffusion et de télédiffusion afférents à ces matches. Il ajoute que le BCB contrôle la nature et la qualité des marchandises et services en liaison avec lesquels la marque de commerce ALL-STAR GAME est employée. Le BCB a autorisé Baseball Television Inc., faisant affaires sous les noms de Major League Baseball International, Major League Baseball Properties Canada Inc. et Major League Baseball Properties, Inc., à accorder une licence à l'égard du droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits sous licence ainsi qu'avec les activités de radiodiffusion et de télédiffusion, de commercialisation, de promotion et de commandite.

Il précise également que le match de baseball appelé ALL-STAR GAME est un événement annuel qui a lieu en juillet et qui oppose différents joueurs de baseball professionnels sélectionnés parmi les clubs de baseball appartenant à la Ligue américaine et à la Ligue nationale.

Le match des étoiles se déroule à différents endroits d'une année à l'autre et un club qui désire être l'hôte de ce match doit présenter une demande formelle. M. Ostertag ajoute qu'étant donné qu'il existe trente (30) clubs, il est nécessaire de soupeser de nombreux facteurs pour déterminer le club qui aura le droit de présenter le match. Le match d'exhibition ALL-STAR GAME de 1982 a eu lieu à Montréal et celui de 1991, à Toronto. Les matches correspondants des années 1996, 1997 et 1998 ont eu lieu respectivement à Philadelphie (Pennsylvanie), à Cleveland (Ohio) et à Denver (Colorado). Indépendamment de l'endroit où il se déroule, le match des étoiles est annoncé au Canada et est présenté en direct à la radio et à la télévision au Canada.

À mon avis, la preuve démontre qu'au cours de la période pertinente, la marque de commerce ALL-STAR GAME a été employée au Canada en liaison avec l'annonce et l'exécution de tous les services visés par l'enregistrement, sauf la présentation devant public de matches réguliers et de matches d'exhibition.

Le mot « emploi » est défini comme suit à l'article 2 de la Loi :

À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.

Selon le paragraphe 4(2) de la Loi, une marque est réputée :

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.

Des services de divertissement de la nature de la promotion de matches réguliers et de matches d'exhibition de baseball ont été fournis au Canada au moyen de la distribution au pays, sous l'autorité du BCB, des bulletins de vote officiels permettant aux amateurs et au public de participer à la sélection des joueurs qui prendraient part au match des étoiles annuel, au moyen de la vente au Canada de programmes souvenirs officiels et d'affiches ainsi qu'au moyen de la mise en vente d'une gamme variée de marchandises portant la marque de commerce, par Internet et par différents bureaux de poste et points de vente du Canada. Il appert de la preuve que la marque de commerce figurait clairement sur les bulletins de vote, sur les programmes et sur les marchandises. Par conséquent, j'en arrive à la conclusion que des services de promotion ont été exécutés au Canada au cours de la période pertinente et que la marque de commerce a été montrée pendant cette exécution.

En ce qui a trait aux services de divertissement de la nature de la présentation de matches réguliers et de matches d'exhibition de baseball par la radiodiffusion et la télédiffusion, la preuve indique qu'au cours de la période pertinente, le match d'exhibition ALL-STAR GAME a été présenté en direct à la télévision et à la radio au Canada. Il appert de la preuve que la marque de commerce a été montrée de manière évidente au cours de chaque télédiffusion du match d'exhibition ALL-STAR GAME au Canada. De plus, la preuve indique sans l'ombre d'un doute que le match a fait l'objet d'une vaste publicité au Canada et que la marque de commerce a été montrée dans toutes ces annonces.

La partie requérante a soutenu que [TRADUCTION] « la présentation et la promotion de matches réguliers et de matches d'exhibition de baseball par la radiodiffusion et la télédiffusion » constituent des activités visant à faire connaître la marque de commerce et que, de ce fait, cette diffusion ne constitue pas nécessairement un « emploi » au sens du paragraphe 4(2) de la Loi. Cependant, comme le déposant l'a souligné à juste titre, les services visés par l'enregistrement comprennent des services de divertissement assurés par l'entremise de la radiodiffusion et de la télédiffusion. Par conséquent, pour démontrer l'emploi de la marque de commerce conformément au paragraphe 4(2) en liaison avec ces services, le déposant devait prouver que des services de divertissement de la nature de matches réguliers et de matches d'exhibition de baseball ont été annoncés et présentés à la radio et à la télévision du Canada. C'est exactement ce que le déposant a fait.

En ce qui a trait aux services de divertissement fournis « devant public », soit [TRADUCTION] « la présentation en direct devant public de matches réguliers et de matches d'exhibition de baseball », je suis d'avis que ce genre de matches devraient être présentés en direct autrement que par la radiodiffusion ou la télédiffusion, parce qu'il est évident, d'après la liste des services visés par l'enregistrement, qu'il s'agit de deux services distincts. Cependant, la preuve ne démontre pas que la présentation du match a eu lieu en direct au Canada au cours de la période pertinente autrement que par la radiodiffusion et la télédiffusion; par conséquent, j'en arrive à la conclusion que la preuve n'indique pas que la marque de commerce a été employée en liaison avec ces services au cours de la période pertinente.

La prochaine question à trancher est de savoir si le défaut d'emploi de la marque de commerce en liaison avec ces services est attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient. Les « circonstances spéciales » renvoient à des circonstances particulières ou anormales que vivent des personnes participant à une activité commerciale particulière en raison de l'interaction de différentes forces externes plutôt que des actes volontaires d'un commerçant donné (*John Labatt Ltd. c. Cotton Club Bottling Co.*, 25 C.P.R. (2d) 115).

Les tribunaux ont relevé trois critères importants qui permettent de savoir si des circonstances spéciales existent. D'abord, il faut déterminer la durée du défaut d'emploi de la marque de commerce. En deuxième lieu, il faut savoir si les raisons pour lesquelles le propriétaire inscrit n'a pas employé la marque de commerce étaient imputables à des circonstances indépendantes de sa volonté et, en troisième lieu, il faut savoir s'il existe une intention sérieuse de recommencer à employer la marque de commerce à court terme.

En ce qui a trait à la durée du défaut d'emploi, M. Ostertag a mentionné que le club des EXPOS DE MONTRÉAL a accueilli le match d'exhibition ALL-STAR GAME en 1982 et que le club des BLUE JAYS DE TORONTO a fait de même en 1991. Par conséquent, à la date de l'avis fondé sur l'article 45, aucune présentation en direct devant public n'avait eu lieu au Canada depuis environ huit (8) ans. Cependant, comme M. Ostertag l'a expliqué, le match des étoiles n'est présenté qu'une fois par année. M. Ostertag a clairement décrit la façon dont le déposant fonctionne et dont le lieu de l'événement est choisi. Il a mentionné en toutes lettres que le match d'exhibition ALL-STAR GAME se déroule à un endroit différent chaque année et que chaque

club appartenant à une ligue majeure de baseball (y compris les clubs canadiens) et désirant accueillir un match des étoiles doit présenter une demande formelle à cette fin. Il a expliqué clairement que, compte tenu de l'existence de trente (30) clubs appartenant à une ligue majeure de baseball, il est nécessaire de soupeser de nombreux facteurs pour déterminer le club qui obtiendra le droit de présenter l'événement et que, étant donné que le club des EXPOS DE MONTRÉAL a été l'hôte de l'événement en 1982 et que le club des BLUE JAYS DE TORONTO l'a été à son tour en 1991, d'autres clubs qui n'ont pas eu la possibilité d'accueillir un match de cette nature obtiendraient la préférence.

Selon le déposant, les « circonstances spéciales » peuvent comprendre le cycle commercial qui donne lieu à un délai de plus de trois ans entre les ventes ou l'exécution dans la pratique normale du commerce et l'avis. Je suis tout à fait d'accord. À mon sens, compte tenu du nombre de villes qui possèdent des équipes, il serait normal que la plupart des villes souhaitent accueillir le match et aucune ville ne devrait s'attendre à être l'hôte de cet événement plus d'une fois tous les 20 ans. Dans la présente affaire, l'existence de 30 clubs et le fait que le match est présenté seulement une fois par année et que la plupart des villes voudront sans doute accueillir le match constituent manifestement des circonstances particulières à prendre en compte. Par conséquent, je reconnais que la raison pour laquelle la marque de commerce n'a pas été employée au Canada au cours de la période pertinente, en liaison avec la présentation en direct devant public de matches réguliers et de matches d'exhibition de baseball, n'est pas attribuable uniquement à une décision délibérée de la part du déposant.

En ce qui a trait à l'intention du déposant de présenter le match d'exhibition ALL-STAR GAME au Canada, M. Ostertag a mentionné que, si une demande était présentée en bonne et due forme par un club de baseball canadien, le BCB prévoit que cette demande sera probablement approuvée à une date ultérieure. Eu égard aux circonstances particulières présentées en l'espèce et à l'ensemble de la preuve, j'estime que cette déclaration faite sous serment suffit à démontrer que le déposant est disposé à employer la marque de commerce au Canada le plus tôt possible et a sérieusement l'intention de le faire.

Compte tenu de ce qui précède, j'en arrive à la conclusion que le défaut d'emploi de la marque de commerce en liaison avec la présentation de matches réguliers et de matches d'exhibition de baseball en direct devant public est attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

La partie requérante a également soutenu que, dans certains documents déposés en preuve, l'expression « ALL-STAR » semble être utilisée comme adjectif qui modifie le mot « game » et que, par conséquent, l'emploi démontré ne correspond pas à l'emploi de la marque de commerce ALL-STAR GAME qui a été enregistrée. Même si je conviens que, dans le cas de certains des documents présentés en preuve, il se peut que l'emploi démontré ne corresponde pas nécessairement à l'emploi de la marque de commerce enregistrée, j'estime que la majorité des documents fournis démontrent que les mots ALL-STAR GAME correspondent à la marque de commerce employée.

Étant donné que j'en suis arrivée à la conclusion que la preuve démontre l'emploi de la marque de commerce ALL-STAR GAME ou l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce devrait être maintenu.

L'enregistrement n° 320,504 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 27^e mars 2002.

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45