



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

Référence : 2013 COMC 110
Date de la décision : 2013-06-21
TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DES PROCÉDURES DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagées à la demande de PEI Licensing Inc., visant les enregistrements nos LMC659743 et LMC660479 des marques de commerce CFLPA PRO PLAYERS LOGO et AJLCF PRO PLAYERS LOGO au nom de l'Association des joueurs de la Ligue canadienne de football

[1] Le 30 juillet 2010, à la demande de PEI Licensing Inc. (la Partie requérante), le registraire a envoyé des avis aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. (1985), ch. T-13) (la Loi) à l'Association des joueurs de la Ligue canadienne de football (le Propriétaire), le propriétaire inscrit de l'enregistrement no LMC659743 pour la marque de commerce CFLPA PRO PLAYERS LOGO (la marque CFLPA) et de l'enregistrement no LMC660479 pour la marque de commerce AJLCF PRO PLAYERS LOGO (la marque AJLCF), respectivement illustrées ci-dessous :



[2] Les Marques sont enregistrées en vue de leur emploi en liaison avec les marchandises et services énumérés ci-dessous.

Marchandises :

Chapeaux, casquettes, tuques, tee-shirts, chemises de golf, pulls d'entraînement, vestes, survêtements de jogging et d'exercice, maillots de football, shorts d'entraînement, chandails, cartes à échanger représentant des joueurs de football, ballons de football en caoutchouc durci, fourre-tout, bannières, cartes de crédit à codage magnétique, épreuves photographiques, bulletins dans le domaine des joueurs de football professionnels, tatouages.

Services :

(1) Concession de licences d'utilisation des services de joueurs de football membres de la Ligue canadienne de football et d'anciens élèves membres de l'organisation du requérant à des tiers nommément apparitions en personne et participation à des expositions et activités promotionnelles, nommément tournois de golf, jeux de baseball et de balle lente, soupers-bénéfice, promotion de produits, sessions de signature d'autographes, présentations publiques et discours-programmes.

(2) Services rendus aux joueurs de football professionnels dans le domaine de la négociation des conventions collectives, y compris rémunération présaison, rémunération post-saison, régimes de pension, rémunération minimale et conditions de travail, et négociations ayant généralement trait aux conditions et modalités d'emploi.

(3) Services d'une association, nommément représentation et promotion des intérêts des joueurs de football professionnels.

(4) Octroi de licence pour l'utilisation de noms, de surnoms, de photographies, de dessins, de similitudes, d'images, de représentations visuelles et de signatures des joueurs de football professionnels et d'anciens joueurs du demandeur à des tiers.

(5) Octroi sous licence du droit d'utiliser le nom, les marques de commerce et les logos du requérant à des tiers

[3] Selon l'article 45 de la *Loi*, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services énumérés dans l'enregistrement, indiquer si la marque a été employée au Canada 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. Pour les deux enregistrements concernés dans la présente cause, la période au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 30 juillet 2007 au 30 juillet 2010.

[4] Les définitions pertinentes du terme « emploi » sont énoncées ainsi aux paragr. 4(1) et 4(2) de la *Loi* :

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.

[5] Il est bien établi que, dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45, de simples allégations d'usage ne suffisent pas à prouver l'emploi [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (CAF)]. Même si, dans une telle instance, le seuil pour établir l'emploi d'une marque est relativement bas [*Woods Canada Ltd c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1re inst.)], le propriétaire doit présenter des faits suffisants pour que le registraire puisse conclure à l'emploi de la marque de commerce au cours de la période pertinente en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services énumérés dans l'enregistrement.

[6] En réponse aux avis du registraire, le Propriétaire a déposé les affidavits de Stuart Laird, président du Propriétaire, faits sous serment le 22 février 2011. Les deux parties ont produit des observations écrites et ont assisté à une audience orale.

[7] Dans ses affidavits, monsieur Laird décrit le Propriétaire comme une association non constituée en société formée en 1965; elle représente les intérêts de joueurs de football professionnels évoluant dans la Ligue canadienne de football (LCF). Le Propriétaire offre des services d'association aux joueurs et agit en leur nom lors de la négociation de leur convention collective auprès de la LCF. En 2007, le Propriétaire représentait 612 joueurs.

[8] Monsieur Laird retrace également l'évolution des deux marques visées depuis 2004. Je constate, toutefois, que ces faits sont antérieurs à la période pertinente, et donc inutiles dans le cadre de la présente procédure. Autrement, les affidavits de monsieur Laird mettent principalement l'accent sur les diverses ententes conclues entre le Propriétaire et des tierces parties en vue d'octroyer des licences pour les services des membres-joueurs de l'AJLCF et pour l'emploi du nom, des marques de commerce et des logos du Propriétaire en liaison avec diverses marchandises et divers services. Je m'attarderai donc tout d'abord à la preuve soumise à l'égard des services d'octroi de licences offerts par le Propriétaire pour les deux enregistrements.

Emploi des services (1), (2) et (5) — Octroi de licences

[9] En ce qui a trait aux services d'octroi de licences offerts par le Propriétaire, les affidavits soumis par monsieur Laird contenaient en pièces jointes des copies de dizaines d'ententes pour l'octroi de licences conclues entre le Propriétaire et d'autres parties, toutes en liaison avec diverses marchandises ou divers services. Les ententes prévoient entre autres l'octroi d'une licence pour l'utilisation du nom et des marques de commerce du Propriétaire, et les marques de commerce visées sont énumérées dans les annexes de chacune des ententes. De ces ententes, seulement deux ont été conclues durant la période pertinente et mentionnent les marques visées par la présente dans leurs annexes.

[10] Pour ce qui est des autres ententes, il semble qu'à un moment au début de 2008, le Propriétaire a cessé d'autoriser l'emploi des marques visées par la présente; les marques ne sont plus citées dans les annexes avec les autres logos du Propriétaire. Ces ententes n'ont donc aucune importance pour l'instance en cours. De même, j'estime que les ententes conclues avant la période visée n'apportent aucun nouvel élément pour déterminer si les marques ont été affichées lors de la réalisation d'au moins un des services inscrits. Même si je considère que les marques visées par la présente sont nommées dans ces ententes, la mention d'une marque de commerce dans une telle entente ne représente au mieux que la preuve de l'emploi de cette marque pour la réalisation de services au moment de la conclusion du contrat [voir, par exemple, la décision *Desjardins Sécurité Financière c. Sun Life Assurance Co of Canada* (2005), 50 C.P.R. (4th) 154 (COMC), dans laquelle le registraire s'est penché sur des factures émises durant la période pertinente en lien avec des contrats conclus avant la période pertinente].

[11] Les deux ententes soumises comme preuves qui ont été conclues durant la période pertinente et dans lesquelles les marques visées par la présente instance figurent en annexe sont les suivantes :

- la preuve O de l'affidavit CFLPA et la preuve M de l'affidavit AJLCF — entente datée du 1^{er} octobre 2007 avec Centre 68 Incorporated à l'égard de la fabrication et de la vente de figurines à tête oscillante. Dans le cadre de cette entente, l'annexe A inclut l'octroi d'une licence pour les noms et portraits de joueurs, ce qui correspond aux services (4) des enregistrements.

- La preuve P de l'affidavit CFLPA et la preuve N de l'affidavit AJLCF — entente datée du 1^{er} avril 2008 avec Evergreen Sports Programming Ltd. à l'égard de l'octroi d'une licence pour les apparitions en personne de joueurs lors de conférences publiques, ce qui correspond aux « présentations publiques et discours-programmes » des services (1) dans les enregistrements.

[12] Les deux ententes sont construites de façon similaire. Plus particulièrement, l'entente d'octroi d'une licence à Centre 68 stipule entre autres [TRADUCTION] :

Le donneur de licence [AJLCF] accorde au titulaire de la licence [Centre 68 Incorporated], pour la durée prévue par la présente entente, l'autorisation d'utiliser les noms, caractères, symboles, éléments graphiques, similitudes, images visés par une marque de commerce et représentations visuelles comme décrites dans l'annexe A ci-jointe (ensemble, les Marques de commerce) pour la fabrication, la promotion, la distribution et la vente des produits, biens, objets ou articles expressément décrits dans l'annexe B ci-jointe (le produit autorisé ou les produits autorisés).

[13] L'annexe A, pour sa part, énonce les points suivants :

1. Les noms, surnoms, photographies, éléments graphiques, similitudes, images et représentations visuelles de tous les joueurs de football professionnels de la Ligue canadienne de football qui ont conclu un contrat standard pour les joueurs de la LCF pour la période autorisée ainsi que tous les anciens membres inscrits de l'Association des joueurs de la Ligue canadienne de football.
2. Les logos de C.F.L.P.A. Pro Players sont joints à la présente et portent la mention annexe 1.

[14] L'annexe 1 contient trois logos, les deuxième et troisième étant respectivement le logo de la marque CFLPA et celui de la marque AJLCF visées par la présente procédure. Les marques verbales « CFLPA PRO PLAYERS » et « AJLCF PRO PLAYERS » figurent également dans cette annexe.

[15] L'annexe B décrit pour sa part les produits autorisés comme suit [TRADUCTION] : « figurines à tête oscillante représentant des joueurs de football professionnels appartenant à la Ligue canadienne de football », et nomme trois joueurs en particulier.

[16] Rien dans l'entente pour l'octroi de la licence n'oblige le titulaire à afficher un logo en particulier sur les figurines et, comme la Partie requérante le souligne, il n'y a aucune preuve

donnée que l'une ou l'autre des marques visées par la présente a été affichée sur de tels produits à quelque moment que ce soit.

[17] En outre, comme on le souligne plus haut, les marques visées ne figurent que dans les annexes des ententes. Pour ce qui est des services d'octroi de licences, le Propriétaire ne fournit aucune autre preuve de l'affichage des marques visées, par exemple en soumettant un en-tête de lettre ou une publicité à l'intention de partenaires potentiels.

[18] La Partie requérante soulève que la façon dont les marques sont affichées dans l'entente ne constitue pas un emploi en liaison avec les services d'octroi de licences offerts par le Propriétaire. Plus précisément, elle allègue que le Propriétaire ne fournit aucune publicité ou correspondance en lien avec les services d'octroi de licences dans lesquelles les marques visées par la présente instance seraient affichées. Au fond, il semble que les marques sont affichées comme des marchandises dans les ententes pour les licences et non pas utilisées pour distinguer les services du Propriétaire.

[19] Même si on a soulevé lors de l'audience orale la question à savoir si l'octroi de licences pour sa propre marque de commerce constitue un service qui profite au public, je tiens à souligner que la validité de l'enregistrement n'est pas un enjeu abordé par la procédure de radiation aux termes de l'article 45 [*Ridout & Maybee LLP c. Omega SA* (2005), 43 C.P.R. (4th) 18 (CAF)] et que cette procédure n'est pas prévue pour résoudre des problèmes complexes [voir *Barrigar & Oyen c. Registraire des marques de commerce* (1994), 54 C.P.R. (3d) 509 (C.F. 1re inst.)]. En outre, le but de la présente instance n'est pas de déterminer si les marques visées servent réellement à distinguer les services du Propriétaire [voir *United Grain Growers Ltd c. Lang Michener* (2001), 12 C.P.R. (4th) 89 (CAF)]. Par conséquent, selon moi, la nature unique des services, c'est-à-dire de l'octroi de licences pour les marques appartenant au Propriétaire, et la définition d'ordre général du terme « emploi » donnée dans le paragraphe 4(2) font en sorte que, dans le présent cas, l'affichage des marques visées constitue une utilisation en liaison avec ces services.

[20] À cet égard, le fait que les marques visées étaient affichées dans les annexes plutôt que dans les en-têtes ou les pages couvertures n'a que peu d'importance, puisque le paragraphe 4(2) de la *Loi* prévoit simplement que la marque de commerce doit être montrée dans l'exécution des

services pour être « réputée ». Dans le cas qui nous occupe, les marques visées peuvent être reconnues comme telles et étaient affichées lors de la réalisation des services d'octroi de licences. Autrement dit, elles étaient affichées dans les ententes d'octroi de licences soumises comme preuves au moment où ces ententes étaient signées par les parties.

[21] C'est pourquoi, selon la nature et le contenu des ententes susmentionnées, je suis convaincu que le Propriétaire a prouvé l'emploi des deux Marques en liaison avec les services suivants, au sens des articles 4 et 45 de la *Loi*.

- (1) Concession de licences d'utilisation des services de joueurs de football membres de la Ligue canadienne de football et d'anciens élèves membres de l'organisation du requérant à des tiers nommément apparitions en personne et participation à des expositions et activités promotionnelles, nommément (...) présentations publiques et discours-programmes.
- (4) Octroi de licence pour l'utilisation de noms, de surnoms, de photographies, de dessins, de similitudes, d'images, de représentations visuelles et de signatures des joueurs de football professionnels et d'anciens joueurs du demandeur à des tiers.
- (5) Octroi sous licence du droit d'utiliser le nom, les marques de commerce et les logos du requérant à des tiers.

[22] En ce qui a trait aux services (1), même si le Propriétaire a fourni des preuves des ententes visant l'octroi de licences pour certaines autres « expositions et activités promotionnelles », ces ententes ne visent pas la période pertinente et aucune autre preuve ne m'a été présentée pour de telles activités en liaison avec les Marques visées par la présente. En outre, il n'y a pas de preuve relevant des circonstances particulières qui justifieraient ce non-emploi. Les enregistrements seront modifiés en conséquence.

Emploi en lien avec les services (2) – Négociation des conventions collectives

[23] Malgré le fait que la négociation des conventions collectives des joueurs est sans aucun doute une activité importante du Propriétaire, aucune preuve ne m'a été présentée de l'exécution ou de la publicité de ces services en liaison avec l'une ou l'autre des marques visées. En outre, il n'y a pas de preuve relevant des circonstances particulières qui justifieraient ce non-emploi. Les enregistrements seront modifiés en conséquence.

Emploi en lien avec les services (3) — Services d'une association

[24] Pour ce qui est des services d'association offerts par le Propriétaire, même si la preuve à ce sujet n'est pas vaste, il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c. Registrare des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1re inst.). En outre, les services doivent être interprétés de façon plus générale [*Venice Simplon-Orient-Express Inc c. Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF* (2000), 9 C.P.R. (4th) 443 (CAF)]. Ceci étant dit, la preuve E jointe à l'affidavit de monsieur Laird était constituée de copies de bulletins envoyés par le Propriétaire; aux dires de monsieur Laird, ces bulletins offerts aux membres joueurs traitaient des sujets de préoccupation qui pouvaient les intéresser et des activités du Propriétaire. La marque CFLPA visée figurait sur les bulletins datés de 2004 à 2007. La Partie requérante allègue qu'il n'est pas certain que le bulletin de 2007 ait été publié et distribué durant la période pertinente. Toutefois, les références à la saison 2008 à venir dans le bulletin corroborent les affirmations de monsieur Laird que le bulletin est daté de l'automne 2007; conséquemment, je considère que ce bulletin a été distribué aux joueurs durant la période pertinente.

[25] De plus, étant donné la nature des bulletins en lien avec les sujets de préoccupation des membres représentés par le Propriétaire, je suis convaincu que les documents présentés sont suffisants pour maintenir l'enregistrement de la marque CFLPA à l'égard des services d'association.

[26] À titre de preuve supplémentaire, monsieur Laird inclut, comme preuve T, une copie d'un courriel envoyé aux membres représentés par le Propriétaire les informant d'une fête après une partie; la marque CFLPA figurait dans le courriel.

[27] Toutefois, pour ce qui est de l'affidavit portant sur la marque AJLCF de monsieur Laird, le bulletin et le courriel susmentionnés ne sont pas soumis comme preuve, puisque la marque AJLCF n'y figure pas. Puisqu'il n'y a aucune preuve au dossier quant à l'emploi de la marque AJLCF en liaison avec les services (3) et que le Propriétaire n'a pas indiqué de circonstances particulières justifiant ce non-emploi, cet enregistrement sera modifié en conséquence.

Emploi en lien avec les Marchandises – LMC659743 (Marque CFLPA)

[28] En ce qui a trait aux Marchandises, malgré le fait que monsieur Laird a présenté, comme preuve I de l'affidavit CFLPA, un registre des ventes pour la période pertinente du titulaire de licence Reebok pour la vente de « maillots de football », je ne peux pas conclure que ces ventes ont été faites en liaison avec la marque CFLPA. Les seuls transferts de vêtements portant la marque CFLPA suggérés par monsieur Laird sont soit antérieurs à la période pertinente, soit ne semblent pas avoir été effectués dans la pratique normale du commerce. L'enregistrement sera modifié en conséquence.

[29] De même, malgré le fait qu'il ait fourni une preuve à l'égard de la distribution de bulletins portant la marque CFLPA durant la période pertinente, monsieur Laird n'a pas présenté de preuve de ventes ni confirmé l'existence de telles preuves. Il a été établi que la distribution gratuite de marchandises ne fait pas partie de la pratique normale du commerce, sauf dans des circonstances particulières, par exemple lorsqu'elle se fait dans le but de susciter des commandes pour ces marchandises et que des ventes subséquentes peuvent être prouvées [voir, par exemple, *Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Park Pontiac Buick GMC Ltd* (2005), 50 C.P.R. (4th) 391 (COMC)]. La distribution gratuite d'une publication n'est pas, en général, considérée comme étant la pratique normale du commerce [*Joseph E Seagram & Sons Ltd c. Corby Distilleries Ltd* (1978), 42 C.P.R. (2d) 264 (COMC)]. Dans le cas présent, il semble que la distribution du bulletin ne servait qu'à la réalisation des services d'association du Propriétaire. Conséquemment, je ne peux pas conclure que le Propriétaire a prouvé l'emploi des marques visées en liaison avec les « bulletins ».

[30] De même, en ce qui a trait aux autres marchandises inscrites, monsieur Laird n'a pas soumis de preuve de ventes effectuées durant la période pertinente en liaison avec la marque CFLPA. La seule exception à cette conclusion est « cartes à échanger représentant des joueurs de football ». À titre de preuve F de l'affidavit CFLPA, monsieur Laird a joint des copies en couleur de diverses cartes à collectionner de joueurs fabriquées par le titulaire de la licence accordée par le Propriétaire, Jogo Novelties Inc. Certaines des cartes sont datées de 2007 et le résumé des ventes fourni par Jogo, joint comme preuve G, indique la vente de cartes en 2007, plus précisément durant la période pertinente.

[31] Conséquemment, j'estime que le Propriétaire a prouvé l'usage de la marque CFLPA durant la période pertinente en liaison avec les marchandises « cartes à échanger représentant des joueurs de football » uniquement.

Emploi en lien avec les Marchandises — LMC660479 (Marque AJLCF)

[32] Tout comme pour la marque CFLPA, le Propriétaire n'a pas déposé de preuve, en général, en lien avec des ventes de Marchandises durant la période pertinente pour la Marque AJLCF. Pour ce qui est des « cartes à échanger représentant des joueurs de football », monsieur Laird affirme que la même entente pour l'octroi d'une licence existe avec Jogo et il a déposé le même résumé des ventes de Jogo pour la vente de cartes représentant les joueurs. Cependant, monsieur Laird n'offre aucune preuve de cartes portant la marque AJLCF.

[33] Lors de l'audience orale, le Propriétaire a admis qu'il n'y avait pas de preuve de marchandises inscrites portant la marque AJLCF. Puisque le Propriétaire n'a pas soumis de preuve relative à des circonstances particulières justifiant ce non-emploi, l'enregistrement pour la marque AJLCF sera modifié pour en retirer l'énoncé des marchandises en conséquence.

Règlement pour l'enregistrement no LMC659743 (la marque CFLPA)

[34] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi*, et conformément à l'article 45 de la *Loi*, l'enregistrement no LMC659743 sera modifié pour en retirer toutes les marchandises énumérées à l'exception des cartes à échanger représentant des joueurs de football; de plus, l'enregistrement sera modifié de façon à en retirer les services (2) ainsi que le segment « ... tournois de golf, jeux de baseball et de balle lente, soupers-bénéfice, promotion de produits, sessions de signature d'autographes... » des services (1).

[35] L'énoncé des marchandises modifié se lira comme suit : « Cartes à échanger représentant des joueurs de football ».

[36] L'énoncé des services modifié se lira comme suit :

(1) Concession de licences d'utilisation des services de joueurs de football membres de la Ligue canadienne de football et d'anciens membres de l'organisation du requérant à des tiers nommément apparitions en personne et participation à des expositions et activités promotionnelles, nommément présentations publiques et discours-programmes.

(2) Services d'une association, nommément représentation et promotion des intérêts des joueurs de football professionnels.

(3) Octroi de licence pour l'utilisation de noms, de surnoms, de photographies, de dessins, de similitudes, d'images, de représentations visuelles et de signatures des joueurs de football professionnels et d'anciens joueurs du demandeur à des tiers.

(4) Octroi sous licence du droit d'utiliser le nom, les marques de commerce et les logos du requérant à des tiers.

Règlement pour l'enregistrement no LMC660479 (la marque AJLCF)

[37] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi*, et conformément à l'article 45 de la *Loi*, l'enregistrement no LMC660479 sera modifié pour en effacer l'énoncé des marchandises en entier; de plus, l'enregistrement sera modifié de façon à en retirer les services (2) et (3) ainsi que le segment « ... tournois de golf, jeux de baseball et de balle lente, soupers-bénéfice, promotion de produits, sessions de signature d'autographes... » des services (1).

[38] L'énoncé des services modifié se lira comme suit :

(1) Concession de licences d'utilisation des services de joueurs de football membres de la Ligue canadienne de football et d'anciens membres de l'organisation du requérant à des tiers nommément apparitions en personne et participation à des expositions et activités promotionnelles, nommément présentations publiques et discours-programmes.

(2) Octroi de licence pour l'utilisation de noms, de surnoms, de photographies, de dessins, de similitudes, d'images, de représentations visuelles et de signatures des joueurs de football professionnels et d'anciens joueurs du demandeur à des tiers.

(3) Octroi sous licence du droit d'utiliser le nom, les marques de commerce et les logos du requérant à des tiers.

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

Traduction certifiée conforme
Catherine Dussault, trad. A.