



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

Référence : 2014 COMC 51
Date de la décision : 2014-03-06
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à
la demande de McMillan LLP, visant l'enregistrement
n° LMC611,362 de la marque de commerce
SPORTSLINE au nom de SportsLine.com Inc.**

[1] Le 14 novembre 2011, à la demande de McMillan LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à SportsLine.com, Inc. (l'Inscrivante), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC611,362 de la marque de commerce SPORTSLINE (la Marque).

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

[TRADUCTION]

(1) Fourniture d'information ayant trait au sport au moyen d'un réseau informatique mondial; fourniture de jeux et de concours auxquels les abonnés peuvent accéder au moyen d'un réseau informatique mondial.

(2) Fourniture de services de babillard électronique et de sessions de clavardage en temps réel dans le domaine des sports

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services décrits dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis

cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 14 novembre 2008 au 14 novembre 2011.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des services est énoncée à l'article 4(2) de la Loi :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[5] Il est bien établi que de simples assertions d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c. Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c. le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst.)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services décrits dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Rebecca Borden, vice-présidente et secrétaire adjointe de l'Inscrivante, souscrit le 21 juin 2012. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; toutes deux étaient également présentes à l'audience qui a été tenue.

[7] M^{me} Borden atteste que l'Inscrivante, une filiale de CBS Interactive Inc., et ses sociétés affiliées fournissent sur Internet des services de nouvelles et d'information dans le domaine des sports à des utilisateurs se trouvant aux États-Unis, au Canada et ailleurs, en diffusant des nouvelles, des résultats et pointages, des statistiques sur les joueurs et les équipes, des photos et des bandes audio et vidéo. Elle atteste que l'Inscrivante produit et offre des produits, des concours et d'autres jeux en lien avec des ligues fictives, tout en produisant et diffusant une programmation comprenant, entre autres, des éditoriaux et des analyses, des commentaires en ligne et des forums de clavardage sur Internet. Elle explique également que l'Inscrivante offre du

contenu aux utilisateurs d'appareils sans fin tels des téléphones cellulaires numériques, des téléphones cellulaires Web et des assistants numériques personnels.

[8] M^{me} Borden explique que le site Web *www.SportsLine.com* a été lancé en 1995, puis racheté en 2004 par Viacom, un prédécesseur de CBS, qui a attiré un [TRADUCTION] « très grand » nombre d'utilisateurs. En 2007, CBS a rebaptisé le site Web, qui est devenu « CBS Sportsline ». M^{me} Borden atteste que depuis 2009, l'adresse URL du site Web de l'Inscrivante est *www.CBSSports.com*; toutefois, [TRADUCTION] « vu la confiance des consommateurs » à l'égard de SPORTSLINE, le site Web a continué d'être associé à la Marque.

[9] Pour étayer l'assertion d'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement formulée par l'Inscrivante, M^{me} Borden a joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce A est formée de 16 spécimens de pages Web archivées ayant déjà fait partie des sites *www.SportsLine.com* et *www.CBSSports.com* et portant différentes dates comprises entre le 26 octobre 1996 et le 7 mars 2011. M^{me} Borden affirme que le nom du site Web figure sur ces pages Web et que ces dernières comprennent également [TRADUCTION] « diverses références » à la Marque, affichées au cours de chacune de ces années. Elle affirme que pendant la période de trois ans qui s'est terminée le 14 novembre 2011, puis de cette date jusqu'à aujourd'hui, le nom de domaine *www.SportsLine.com* a mené à un site Web diffusant des nouvelles, des résultats et pointages, des statistiques sur les joueurs et les équipes, des photos et des bandes audio et vidéo ainsi que d'autres services associés à la Marque. À cet égard, l'imprimé daté du 21 mars 2008 (avant la période pertinente) est le dernier des imprimés de pages Web produits à être associé à l'adresse URL *www.SportsLine.com*; les imprimés portant la date du 22 avril ou une date ultérieure sont associés à l'adresse URL *www.CBSSports.com*. Je souligne que, dans les imprimés de pages Web dont la date est comprise dans la période pertinente, la seule référence à la Marque se trouve dans l'avis affiché au bas de chaque page Web, lequel est rédigé comme suit : [TRADUCTION] « SportsLine is a registered service mark of SportsLine.com, Inc. » [SportsLine est une marque de service déposée de SportsLine.com Inc.].

- La pièce B est constituée d'une liste de 25 noms de domaine comprenant le terme SPORTSLINE, tels que *sportsline.us*, *cbssportsline.fr*, *ccbssportsline.com* et *cbssportsline.net*, qui [TRADUCTION] « sont enregistrés au nom » de CBS. M^{me} Borden explique que CBS a fait enregistrer ces différents noms de domaine avant et pendant la période pertinente dans le but de protéger la marque SPORTSLINE.
- Les pièces C1, C2 et C3 sont constituées d'imprimés montrant plus de 4 000 recherches qui, selon M^{me} Borden, ont été effectuées à l'aide du terme SPORTSLINE par des internautes qui ont visité le *www.google.com* et se sont ensuite rendus sur le site Web de l'Inscrivante en 2009, 2010 et 2011 respectivement. M^{me} Borden affirme qu'au cours de chacune de ces années, le site Web a reçu plus de sept millions de visites faisant suite à une recherche dans Google à l'aide du terme SPORTSLINE. Relativement aux visites sur le site Web de l'Inscrivante qui font suite à une recherche dans Google, elle affirme que [TRADUCTION] « une part significative de ces visites proviennent du Canada ». Plus précisément, M^{me} Borden affirme que de 2009 à 2011, les visites sur le site Web de l'Inscrivante effectuées par des internautes du Canada à la suite d'une recherche dans Google ont représenté trois à quatre pour cent environ du total annuel des visites.
- Les pièces D1 et D2 sont formées d'imprimés de pages Web comportant la mention « Sportsline Domain Redirects » [redirections à partir du domaine Sportsline] datés du 8 février 2012 au 21 février 2012, et du 12 mai 2012 au 12 juin 2012. M^{me} Borden explique que les adresses URL SPORTSLINE génèrent du trafic sur le site Web de l'Inscrivante et que, de là, les utilisateurs peuvent se rendre à de nombreuses adresses URL différentes comprenant la Marque, telles que *www.cbssportsline.com*, *www.baseball.sportsline.com*, *www.football.sportsline.com* et *www.hockey.sportsline.com*. Bien qu'elle confirme que la tenue de tels registres a débuté uniquement après la période pertinente, elle atteste que ces redirections à partir d'adresses URL contenant la Marque ont été à l'origine d'environ 550 000 à 750 000 visites quotidiennes sur le site *CBSSports.com*, du 12 mai 2012 au 12 juin 2012.
- La Pièce E est formée d'un imprimé de la page de connexion qui se trouve à l'adresse *www.cbs.com/eye-lerts*, et qui invite les utilisateurs à s'enregistrer et à créer un identifiant

de connexion. M^{me} Borden atteste que les utilisateurs peuvent créer un seul identifiant de connexion qui est ensuite valide pour l'ensemble des sites Web de CBS, et qui permet également aux utilisateurs de s'inscrire à des alertes (« EYE-LERT ») afin d'être avisé lorsque l'heure de diffusion d'un programme télévisé est différée, parce qu'un événement sportif se prolonge au-delà de la durée prévue. Elle affirme que [TRADUCTION] « *CBSsportsline.com* » est également l'adresse URL qui est utilisée sur d'autres sites Web liés à CBS pour identifier les pages de sport et rediriger les utilisateurs vers le contenu sportif ». À cet égard, je souligne que cette page Web comporte une mention du mot « SportsLine » dans un avis aux utilisateurs qui est rédigé comme suit : [TRADUCTION] « Si vous possédez déjà un identifiant de connexion CBS, cliquez ici pour vous connecter. (Il s'agit de l'identifiant que vous utilisez pour les sites CBS.com, CBSNews.com, CBS SportsLine.com, et CBSGames.com) ». Même si je considérais cette mention comme un affichage de la Marque, je ne suis pas convaincu qu'elle constitue un affichage de la Marque en liaison avec l'un quelconque des services visés par l'enregistrement. De toute façon, il appert que la page Web produite comme pièce a été imprimée en juillet 2012, c'est-à-dire après la période pertinente, et aucune information n'est fournie quant à la façon dont la page s'affichait ou se présentait pendant la période pertinente.

- La pièce F est constituée d'une copie de la version mobile de la page Web identifiée par M^{me} Borden comme le <http://wap.sportsline.com>. M^{me} Borden atteste que la version mobile de la page Web portant sur les sports [TRADUCTION] « est accessible depuis au moins 2002 dans sa forme actuelle ». Des liens vers des résultats de matchs, des nouvelles concernant des jeux de sports fictifs, et des vidéos sont affichés sur la page Web. Bien qu'elle affirme que [TRADUCTION] « de nombreux utilisateurs accèdent à cette page WAP par renvoi vers *wap.sportsline.com* », on ne sait pas très bien si les utilisateurs sont d'abord redirigés vers une version mobile de *CBSsports.com* comme c'est le cas pour le site Web principal de l'Inscrivante. La Marque ne figure nulle part dans le contenu de la page Web et je souligne qu'il appert, de toute façon, que l'imprimé de cette page a été généré après la période pertinente. Comme pour la pièce E, l'Inscrivante n'a fourni aucune preuve claire quant à la façon dont la page Web et, en particulier, l'adresse URL contenant la Marque s'affichaient ou se présentaient pendant la période pertinente.

- La pièce G est constituée d'un imprimé de la page Web *CBSSports.com*. M^{me} Borden atteste que la Marque apparaît sur le site Web *CBSSports.com*, qui comprend [TRADUCTION] « une bande-annonce au bas de bon nombre de ses pages dans laquelle il est indiqué que ‘SportsLine is a registered service mark of SportsLine.com, Inc.’ [Sportsline est une marque de service déposée de SportsLine.com, Inc.] ». Bien que cette pièce ait été imprimée en juillet 2012, M^{me} Borden affirme que l'avis figure sur le site Web de l'Inscrivante depuis au moins 1995.
- La pièce H est formée d'un imprimé de la page Web se trouvant à l'adresse *www.CBSSports.com/fantasy*. M^{me} Borden explique que la Marque figure sur les pages Web associées aux services de ligues fictives de l'Inscrivante. Elle explique que les services de ligues fictives comprennent des babillards électroniques pour les participants aux ligues fictives, des concours ainsi que des services d'information dans le domaine des sports. Elle affirme que ces ligues fictives sont en activité sur le Web depuis au moins 1997. La page Web produite comme pièce comprend des liens pour s'inscrire à différents jeux et sports, tels que « Fantasy Football Games » [matchs de football fictifs], qui comprennent « Fantasy Football Commissioner » [commissaire du football fictif] et « Fantasy Football Premium Games » [matchs de football fictifs payants]. Des rubriques et des liens concernant divers jeux de baseball, de basketball et de hockey figurent également sur cette page Web. Je souligne qu'un logo « SportsLine.com » figure au bas de la page parmi d'autres logos ou liens semblant mener à d'autres sites Web, tels que *mvp.com* et *commissioner.com*; mais, comme je l'ai mentionné précédemment, ce logo ne semble pas être associé à quelque service que ce soit. De même, il n'est pas évident de savoir lesquels parmi ces liens, s'il en est, sont associés aux services de babillard électronique ou de clavardage de l'Inscrivante. En outre, cette page Web a été imprimée en juillet 2012 et aucune information n'est fournie quant à la façon dont la page Web s'affichait ou se présentait pendant la période pertinente.
- La pièce I est formée d'une copie de la page Web se trouvant à l'adresse *CBSSports.com/fantasy/apps*. M^{me} Borden affirme que des applications sportives associées aux ligues sportives fictives sont offertes et hébergées sur ce site Web. Comme dans le cas de la pièce H, un logo « SportsLine.com » figure au bas de la page Web. Je

souligne que, là encore, la page Web a été imprimée en juillet 2012 et que M^{me} Borden ne fait aucune déclaration claire quant à la façon dont la page s'affichait ou se présentait pendant la période pertinente.

Analyse – Avis relatif à la marque de commerce

[10] Comme je l'ai mentionné précédemment, les seuls imprimés de pages Web archivées qui datent de la période pertinente parmi ceux fournis par l'Inscrivante sont ceux datées du 22 avril 2009, du 27 juillet 2010 et du 7 mars 2011 contenus dans la pièce A. La Partie requérante soutient que ces pages Web archivées n'établissent pas l'emploi de la Marque, car l'unique mention de la Marque qu'elles contiennent figure en petits caractères dans la « bande-annonce » de l'avis juridique au bas des pages Web.

[11] Dans ces observations écrites, l'Inscrivante cite *HomeAway.com, Inc c. Hrdlicka*, 2012 CarswellNat 5339 (CF) dans laquelle la Cour fédérale a statué, au paragraphe 22, que [TRADUCTION] « une marque de commerce qui figure dans un site Web affiché à l'écran d'un ordinateur au Canada constitue pour l'application de la *Loi sur les marques de commerce*, un emploi et une annonce faits au Canada, et ce, indépendamment de la provenance des renseignements ou du lieu où ils sont stockés ». Dans cette affaire, la Cour s'est penchée sur la question de savoir si l'affichage d'une marque de commerce (ou d'autres renseignements) par l'intermédiaire d'un écran d'ordinateur situé au Canada doit être considéré comme un affichage d'une marque de commerce au Canada, même si les données sont stockées sur ou proviennent d'un serveur situé à l'extérieur du Canada. La Cour a, à juste titre, conclu que oui; toutefois, la question de savoir si un tel affichage constitue un emploi de cette marque de commerce par son propriétaire inscrit en liaison avec les services particuliers visés par l'enregistrement au cours d'une période pertinente ou autrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi, n'en doit pas moins être tranchée sur la base des faits particuliers de l'espèce. En l'espèce, la question demeure celle de savoir si un tel affichage sur un écran d'ordinateur au Canada constitue un emploi de la Marque en liaison avec les services particuliers visés par l'enregistrement.

[12] À mon sens, l'affichage de la Marque dans la « bande-annonce » de l'avis légal, comme le montre la preuve de l'Inscrivante, ne constitue pas un emploi de la Marque en liaison avec un quelconque service particulier pouvant être offert sur le site Web de l'Inscrivante. Une marque de

commerce affichée dans une des sections d'un grand magasin n'est pas nécessairement associée à tous les services offerts dans l'ensemble de ce magasin; de même, l'endroit où une marque de commerce est affichée sur un site Web n'est pas sans importance. La question de savoir si une marque de commerce est affichée en liaison avec l'ensemble des services offerts par l'intermédiaire d'un site Web ou seulement avec certains d'entre eux, voire aucun d'entre eux, dépend de l'emplacement et de la proéminence de cette marque de commerce. Pendant la période pertinente, la marque de commerce qui figurait au haut des pages Web de l'Inscrivante, et donc qui était, de façon générale, affichée en liaison avec l'ensemble des services offerts sur ces pages, était *CBSSports.com*. Cela ne signifie pas que d'autres marques de commerce ne peuvent pas être associées aux services de l'Inscrivante, mais l'affichage de l'avis au bas des pages Web de l'Inscrivante, sans autre mention de la Marque ailleurs dans le site Web, est un argument qui ne tient pas la route.

[13] À ce titre, je conviens avec la Partie requérante qu'un simple avis indiquant à quelle entité appartient une marque de commerce ne peut pas, en soi, être considéré comme un « emploi » en liaison avec des services au sens de l'article 4(2) de la Loi.

[14] Il en va de même pour les pièces H et I; le logo *Sportslines.com* figure uniquement au bas de la page, et n'est associé de façon manifeste à aucun des liens affichés ou des services offerts sur la page. De toute façon, comme je l'ai souligné précédemment, ces pièces portent une date ultérieure à la période pertinente et, à la différence des imprimés de pages Web contenus dans la pièce A, M^{me} Borden ne fait aucune déclaration claire quant à l'affichage ou à l'apparence de ces pages Web pendant la période pertinente.

Analyse – Termes de recherche dans Internet

[15] L'Inscrivante a fourni de nombreux éléments de preuve démontrant que les consommateurs (y compris des consommateurs du Canada) emploient le terme SPORTSLINE comme terme de recherche dans Internet, et que cela se traduit par des millions de visites sur le site Web de l'Inscrivante annuellement. Toutefois, je conviens avec la Partie requérante que la preuve de l'Inscrivante est, pour l'essentiel, dénuée de pertinence, car les recherches dans Internet sont des actions posées par des utilisateurs dans le but de trouver des pages Web et, en ce sens, ne constituent pas un « emploi » qui peut être attribué à l'Inscrivante.

[16] La Loi établit une distinction entre les circonstances dans lesquelles une marque de commerce est réputée employée (article 4) et les circonstances dans lesquelles une marque de commerce est réputée révélée (article 5). Bien que la preuve de l’Inscrivante puisse être pertinente pour démontrer que la Marque est bien connue au Canada, la question à trancher dans la présente procédure est celle de savoir si la Marque a été employée au Canada pendant la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Or, s’il est une chose que l’affichage bien en vue de « CBSSports.com » sur le site Web de l’Inscrivante indique aux utilisateurs qui y sont redirigés après avoir recherché un terme ou une adresse contenant la Marque, c’est que la Marque n’est plus employée en liaison avec les services de l’Inscrivante.

Analyse – Noms de domaine

[17] De façon similaire, l’Inscrivante tente de démontrer l’emploi de la Marque en faisant valoir que la Marque est comprise dans divers noms de domaine enregistrés. Or, il a été établi dans des décisions antérieures du registraire que le simple enregistrement d’un nom de domaine ne constitue pas un emploi d’une marque de commerce au sens de l’article 4 de la Loi [voir *Sun Media Corporation c. The Montreal Sun (Journal Anglophone) Inc*, 2011 CarswellNat 940 (COMC); *4358376 Canada Inc c. 770879 Ontario Ltd*, 2012 CarswellNat 5263 (COMC)]. La question qui importe est celle de savoir si la Marque a été affichée en liaison avec des services en particulier.

[18] Comme l’indique M^{me} Borden au paragraphe 8 de son affidavit, le nom de domaine *www.SportsLine.com* menait à une adresse URL différente (*www.CBSSports.com*) pendant la période pertinente. Cela signifie que, une fois la redirection effectuée, la Marque, comprise dans l’adresse URL initiale, n’était pas affichée en liaison avec les services offerts sur le site Web de l’Inscrivante.

[19] Comme je l’ai mentionné précédemment, l’imprimé de la version mobile du site Web, *wap.sportline.com*, a été généré en juillet 2012, et je considère que l’affidavit de M^{me} Borden est, au mieux, ambigu en ce qui concerne la question de savoir si la Marque était affichée à la vue des visiteurs du site pendant la période pertinente, soit en tant que partie intégrante de l’adresse URL, soit sur la page Web elle-même. La Marque ne figure pas sur la page Web qui a été produite comme pièce et l’Inscrivante n’a présenté aucune preuve à savoir comment ou si

l'adresse URL contenant la Marque s'affichait dans le navigateur Web d'appareils mobiles. La simple existence d'un nom de domaine, qui, en l'espèce, ne figure nulle part sur la page Web mobile elle-même, ne peut pas être invoquée à titre de preuve d'« emploi » de la Marque au sens de l'article 4(2) de la Loi.

[20] En l'espèce, même lorsqu'on la considère dans son ensemble, la preuve démontre qu'à un certain moment avant la période pertinente, l'Inscrivante a cessé d'employer la Marque en liaison avec ses services pour commencer à employer la marque de commerce CBS SPORTS et des variantes de cette dernière. Bien que l'Inscrivante puisse vouloir protéger son enregistrement et empêcher que d'autres s'approprient la Marque, je souligne que dans *Plough*, précité, la Cour d'appel fédérale a clairement indiqué, au paragraphe 66, que :

[TRADUCTION]

Il n'est pas permis à un propriétaire inscrit de garder sa marque s'il ne l'emploie pas, c'est-à-dire s'il ne l'emploie pas du tout ou s'il ne l'emploie pas à l'égard de certaines des marchandises pour lesquelles cette marque a été enregistrée.

[21] Compte tenu de tout ce qui précède, il m'est impossible de conclure que l'Inscrivante a établi l'emploi de la Marque en liaison avec l'un quelconque des services visés par l'enregistrement pendant la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En outre, l'Inscrivante n'a produit aucune preuve de l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi.

Décision

[22] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.