

O P I C



C I P O

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

Référence : 2017 COMC 102

Date de la décision : 2017-08-18

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

**Norton Rose Fulbright Canada
LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.**

Partie requérante

et

True North Hockey Canada Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC409,377 pour la marque de
commerce TRUE NORTH HOCKEY
CANADA & Dessin**

Enregistrement

[1] Le 10 avril 2015, à la demande de Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l. (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 True North Hockey Canada Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC409,377 de la marque de commerce TRUE NORTH HOCKEY CANADA & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous :



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

Exploitation de ligues de hockey sur glace, d'écoles de hockey sur glace et de tournois de hockey sur glace, tous pour adultes.

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les services spécifiés dans l'enregistrement à un moment quelconque entre le 10 avril 2012 et le 10 avril 2015. Dans le cas où la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

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

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 l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. En ce qui concerne les services, l'affichage d'une marque de commerce dans l'annonce des services est suffisant pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2), du moment que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter ces services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de son président et directeur financier, Steven Edgar, souscrit le 20 octobre 2015 à Toronto. Seule la Partie requérante a produit des représentations écrites. La tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[7] Dans son affidavit, M. Edgar affirme que la Propriétaire [TRADUCTION] « exploite des ligues de hockey sur glace, des écoles de hockey sur glace et des tournois de hockey sur glace, tous pour adultes, de façon continue [...] au Canada depuis plus de vingt-cinq ans ». Plus particulièrement, M. Edgar atteste que la Propriétaire exploite ses ligues, écoles et tournois en Ontario et, ce faisant, entre autres, elle [TRADUCTION] « réserve du temps de glace dans des arénas, organise des équipes en ligues et répartit géographiquement les équipes, prend les mesures nécessaires pour que des arbitres soient présents aux parties et aux tournois, organise l'entraînement dans des écoles de hockey sur glace et conserve des données statistiques sur les participants des ligues ». M. Edgar atteste également que des trophées et d'autres articles sont remis aux participants pour [TRADUCTION] « l'excellence personnelle et l'excellence d'équipe lors de la participation ».

[8] M. Edgar explique que, au cours de la saison de hockey de 2013, environ 10 000 participants ont pris part aux ligues de hockey sur glace pour adultes de la Propriétaire au Canada, et 120 participants ont participé à ses écoles de hockey sur glace. De plus, la Propriétaire a organisé six tournois de hockey sur glace. Il indique que les chiffres pour 2014 sont similaires.

[9] M. Edgar indique que les participants éventuels s'inscrivent en ligne aux programmes de la Propriétaire par l'intermédiaire de son site Web; cependant, il explique qu'il n'existe pas de copies papier des formulaires d'inscription produits en ligne ni d'avis de confirmation envoyé aux participants.

[10] À l'appui de son allégation d'emploi, les pièces suivantes sont jointes à l'affidavit de M. Edgar :

- La pièce B est constituée d'imprimés et d'une copie d'écran tirés du site Web de la Propriétaire. La copie d'écran, tirée du site Wayback Machine, est datée de la période pertinente et présente des liens pour obtenir de plus amples renseignements en ce qui concerne l'inscription et, plus particulièrement, elle présente des liens vers l'inscription en ligne pour la saison de hockey de l'automne-hiver 2014-2015 et le programme pour

débutants de l'hiver 2014-2015. M. Edgar confirme que la page d'accueil du site Web de la Propriétaire [TRADUCTION] « comprend des liens vers le système d'inscription en ligne des divers services [de la Propriétaire] et des liens pour obtenir de plus amples renseignements à leur sujet ». Il affirme que les autres imprimés (datés d'octobre 2015) sont représentatifs de la façon dont la Marque était affichée sur le site Web de la Propriétaire pendant la période pertinente.

Je souligne que la Marque ne figure jamais seule sur les pages produites en pièce, mais plutôt comme un arrière-plan ombragé pour une autre marque figurative qui indique le 25^e anniversaire du programme True North hockey. M. Edgar explique que la Marque figure avec une des autres marques de commerce déposées de la Propriétaire et que [TRADUCTION] « l'ombrage des deux marques vise à les rendre toutes deux visibles ».

- La pièce C est une photographie de deux bannières arborant toutes deux la Marque. M. Edgar affirme que ces bannières occupent une place importante et permanente à la patinoire de hockey principale du Rinx Real Entertainment Centre depuis plus de vingt ans. Il atteste également que les bannières sont représentatives de la façon dont la Marque figurait au Rinx pendant la période pertinente et que les participants et participants éventuels peuvent composer le numéro de téléphone figurant sur la bannière pour obtenir des renseignements au sujet des services de la Propriétaire.
- La pièce D est une photographie d'un chandail de hockey arborant la Marque. M. Edgar atteste que le chandail a été porté par les Cretins HC, une équipe qui joue dans les ligues d'été et d'hiver de la Propriétaire depuis 2006. Il atteste également que le chandail est représentatif de ceux portés par les joueurs d'autres équipes – quoiqu'avec des couleurs différentes et des logos d'équipe différents au centre du chandail – qui ont participé aux services de la Propriétaire pendant la période pertinente.
- La pièce E est une photographie de deux personnes portant des chandails d'arbitre de hockey. M. Edgar atteste que les chandails illustrés sont représentatifs de ceux portés par les arbitres associés aux ligues de hockey, aux écoles de hockey sur glace et aux tournois de hockey sur glace, tous pour adultes, de la Propriétaire pendant la période pertinente. Il explique également que les arbitres de la Propriétaire doivent porter l'uniforme officiel de la ligue lors de chaque partie de hockey qu'ils arbitrent pour la Propriétaire. La Marque figure sur les deux chandails.

- La pièce F est une photographie d'un spécimen de chèque représentatif. Le chèque indique la dénomination sociale et l'adresse de la Propriétaire. La Marque figure également sur le chèque. M. Edgar explique que ce genre de chèque était employé dans le cadre de la gestion des activités de la Propriétaire pendant la période pertinente.
- La pièce G est constituée de cinq photographies de tee-shirts. M. Edgar atteste que ces tee-shirts sont représentatifs des articles promotionnels distribués aux participants de la ligue dans la prestation des services de la Propriétaire au Canada pendant la période pertinente et sont souvent distribués comme prix d'excellence. La Marque figure sur le tee-shirt lui-même ou sur une étiquette volante ou une étiquette apposée aux tee-shirts.
- La pièce H est une photographie d'un trophée que M. Edgar décrit comme un [TRADUCTION] « trophée de championnat » remis par la Propriétaire dans la prestation de ses services au Canada. Je souligne que le trophée présente une variation mineure de la Marque, des étoiles, plutôt que des feuilles d'érable, figurant de chaque côté de « TRUE NORTH ».
- La pièce I est constituée de quatre photographies. Les trois premières photographies présentent une reproduction de la Marque sur le mur d'un bureau, que M. Edgar indique être l'aire d'accueil des bureaux de la Propriétaire.
La dernière photographie présente une reproduction en relief encadrée de la Marque. M. Edgar explique que de telles reproductions en relief encadrées de la Marque sont remises comme prix. Il atteste également que ces articles ont été [TRADUCTION] « créés, utilisés et/ou distribués » par la Propriétaire dans la prestation de ses services au Canada.
- La pièce J est une photographie de la carte professionnelle de M. Edgar. La carte arbore la Marque ainsi que la dénomination sociale et les coordonnées de la Propriétaire. M. Edgar atteste que ces cartes professionnelles sont employées et distribuées par lui-même en tant que directeur de la Propriétaire [TRADUCTION] « depuis au moins 2005 ».

ANALYSE

[11] Dans son plaidoyer écrit, la Partie requérante soulève d'abord la question de savoir si les services visés par l'enregistrement ont été annoncés en liaison avec la Marque, soutenant que les imprimés et la copie d'écran du site Web (en pièce B) n'arborent pas la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[12] En effet, comme je l'ai souligné ci-dessus, la Marque ne figure pas seule sur le site Web de la Propriétaire, mais plutôt comme un arrière-plan ombragé pour le logo du 25^e anniversaire de la Propriétaire, formant ainsi une marque mixte. À mon avis, l'élément dominant de cette marque mixte est la superposition des deux logos, qui n'est pas présente dans la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[13] Si j'applique les principes établis dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF), cela modifie substantiellement les éléments dominants de la Marque dans la présentation et l'idée suggérée, de telle sorte qu'elle a perdu son identité et qu'elle ne demeure pas reconnaissable comme étant la Marque. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que cela constitue une présentation de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[14] Cependant, même si ces pages Web n'arborent pas la Marque telle qu'elle est enregistrée, elles constituent une preuve corroborant le fait que la Propriétaire a offert et exécuté les services visés par l'enregistrement pendant la période pertinente au Canada. En effet, les pages du site Web présentent des liens pour l'inscription en ligne à certains des programmes de la Propriétaire, à savoir [TRADUCTION] la « ligue des soirs de semaine » et le « programme pour débutant de l'hiver 2014-2015 TNHC », et des liens pour obtenir de plus amples renseignements à leur sujet.

[15] Autrement, dans ses représentations écrites, la Partie requérante soutient que si les pièces établissent un emploi quelconque, c'est uniquement pour l'exploitation de ligues de hockey sur glace, puisque [TRADUCTION] « le Déposant n'a produit aucun élément de preuve établissant clairement l'emploi de [la Marque] en liaison avec l'exploitation d'écoles de hockey sur glace ou de tournois de hockey sur glace ». Elle avance qu'il [TRADUCTION] « aurait suffi de peu pour produire des exemples d'emploi à l'égard de tous les Services pendant la période pertinente » [citant *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF) et *Compagnie de la Baie d'Hudson c Shavel Associates Inc*, 2006 CarswellNat 2069 (COMC)].

[16] À cet égard, la Partie requérante soutient que la Propriétaire ne fournit pas suffisamment de renseignements concernant chaque pièce sur les circonstances de leur présentation ou l'emploi pendant la période pertinente. Par exemple, faisant référence aux tee-shirts en pièce G, la Partie requérante affirme que M. Edgar ne fournit pas de [TRADUCTION] « détails relatifs à aux dates,

aux heures ou aux endroits, ni aucun élément de preuve en ce qui concerne la distribution de ces articles dans l'exécution ou l'annonce des Services au Canada pendant la période pertinente ».

[17] Cependant, il suffit à la Propriétaire de fournir une preuve *prima facie* d'emploi de sa Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement. Dans le contexte d'une procédure en vertu de l'article 45, la preuve doit être considérée dans son ensemble, et le fait de se concentrer sur des éléments de preuve individuels, comme l'a fait la Partie requérante, n'est pas la bonne approche [*Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)]. De plus, il est permis de tirer des inférences raisonnables de la preuve fournie [*Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen* (2005), 48 CPR (4th) 223 (CAF)].

[18] En l'espèce, en ce qui concerne les [TRADUCTION] « ligues de hockey sur glace pour adultes », j'admets que les bannières arborant la Marque produites (en pièce C) auraient été vues par les participants de la ligue pendant la période pertinente. J'admets également que les chandails de la ligue (en pièce D) et les chandails d'arbitre (en pièce E) qui, atteste M. Edgar, sont représentatifs de ceux portés par les arbitres associés aux services de la Propriétaire pendant la période pertinente, constituent aussi une présentation de la Marque dans l'exécution des services de ligues de hockey sur glace de la Propriétaire.

[19] En ce qui concerne l'exploitation de [TRADUCTION] « tournois de hockey sur glace », M. Edgar affirme expressément que, pendant la saison de hockey de 2013, la Propriétaire a organisé six tournois de hockey sur glace. Ainsi, ici encore, j'admets que les bannières arborant la Marque produites (en pièce C) auraient attiré l'attention des participants de ces tournois à la patinoire où les tournois de la Propriétaire ont eu lieu. J'admets également que la reproduction en relief encadrée de la Marque (en pièce I) qui, atteste M. Edgar, a été remise comme prix, et les tee-shirts (en pièce G) qui, atteste M. Edgar, ont été distribués aux participants comme prix d'excellence, constituent une présentation de la Marque dans l'exécution des services de tournois de hockey sur glace de la Propriétaire.

Écoles de hockey sur glace

[20] En ce qui concerne l'exploitation [TRADUCTION] « d'écoles de hockey sur glace », la preuve n'est pas aussi solide que celle qui concerne l'exploitation de ligues et de tournois de

hockey sur glace. Cependant, M. Edgar affirme expressément que, au cours de la saison de hockey de 2013, les écoles de hockey de la Propriétaire comptaient environ 120 participants. Ainsi, ici encore, j'admets que les bannières arborant la Marque produites (en pièce C) auraient attiré l'attention des participants des écoles de hockey sur glace de la Propriétaire à la patinoire où ces services ont été exécutés.

[21] De plus, à tout le moins, j'admets que la Marque aurait été montrée dans l'exécution de ces services sur les chandails d'arbitre produits (en pièce E). À cet égard, M. Edgar confirme que des arbitres étaient présents lors de l'exécution de chacun des services visés par l'enregistrement, y compris l'exploitation d'écoles de hockey sur glace, et qu'ils devaient porter ces chandails.

[22] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement pendant la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[23] 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 maintenu selon les 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
Nathalie Tremblay, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Cassels Brock & Blackwell LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE