

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20110309

Dossier : T-521-10

Référence : 2011 CF 273

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 mars 2011

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

TSA STORES, INC.

demanderesse

et

**LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE et
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL**

défendeurs

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

HISTORIQUE DE L'INSTANCE

[1] TSA Stores, Inc. (la demanderesse) est le deuxième plus important détaillant d'articles de sport à l'échelle mondiale. Elle interjette appel, en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R. 1985, ch. T-13 (la Loi), de la décision, en date du 12 janvier 2010, par

laquelle le registraire des marques de commerce (le registraire) a radié six de ses marques de commerce pour non-usage au sens du paragraphe 45(3) de la Loi (la décision). L'appel n'est pas contesté. Pour les motifs qui suivent, je rétablis l'enregistrement de quatre des marques de commerce avec les modifications suggérées par la demanderesse.

CONTEXTE

[2] La demanderesse exploite environ quatre cents magasins de vente au détail aux États-Unis. Elle vend des articles de sport et de l'équipement de conditionnement physique. Pendant un certain temps, elle a exploité au Canada six magasins, qui ont toutefois fermé leurs portes en 2000. La demanderesse exploite aussi un site Web qui est accessible au Canada (le site Web).

[3] Le 19 juillet 2006, à la demande du cabinet Heenan Blaikie S.E.N.C.R.L., SRL, le registraire a, en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, fait parvenir au prédécesseur en titre de la demanderesse des avis exigeant qu'il présente une preuve d'usage des marques en question. En conséquence, la période de trois ans au cours de laquelle l'usage des marques de commerce doit être établi s'étend du 17 juillet 2003 au 19 juillet 2006 (la période pertinente).

[4] The Sports Authority Michigan, Inc. était le propriétaire inscrit des marques de commerce lorsque les avis ont été envoyés. Cependant, le 31 décembre 2007, The Sports

Authority Michigan, Inc. a fusionné avec TSA Stores, Inc. et, depuis le 25 septembre 2009, les marques de commerce sont enregistrées au nom de la demanderesse.

[5] En réponse aux avis, la demanderesse a déposé l'affidavit souscrit par Nesa Hassanein le 18 juillet 2007 (le premier affidavit), qui était alors première vice-présidente et avocate générale de The Sports Authority, Inc. et de ses filiales.

LES MARQUES DE COMMERCE

[6] À l'audience du 29 octobre 2009 qui s'est déroulée devant un membre de la Commission des oppositions des marques de commerce, la demanderesse a admis que les enregistrements portant les numéros LMC471421 et LMC497757 devaient être radiés. Elle a toutefois demandé que les quatre autres marques de commerce demeurent au registre avec les modifications ci-après précisées.

[7] Les marques de commerce qui font l'objet du présent appel (collectivement appelées les marques) sont les suivantes :

- | | |
|-----------|--|
| LMC480492 | The Sports Authority <ul style="list-style-type: none">● La demanderesse explique que l'enregistrement relatif aux « marchandises » peut être supprimé.● Le présent appel ne porte que sur les « services » suivants : « Exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente de matériel et de vêtements de sport ». |
| LMC488961 | Logo The Sports Authority <ul style="list-style-type: none">● Cet enregistrement vise des services suivants : « Services de magasin de détail, y compris équipement et vêtements de sport ». |

- Il n'y a pas de suppressions.
- LMC490102 The Sports Authority
- Cet enregistrement ne vise que les services visés par LMC488961.
 - Il n'y a pas de suppressions.
- LMC498405 Le Sports Authority
- Cet enregistrement vise une longue liste de services mais, dans le cadre du présent appel, il est accepté que tous soient supprimés sauf les suivants : « services de vente au détail d'articles, de vêtements et de chaussures de sport ».

[8] En 2003, The Sports Authority Michigan, Inc. a commencé à utiliser les marques The Sports Authority sans l'article « The ».

LA DÉCISION

[9] La décision est bien relatée aux paragraphes 23 à 26 du mémoire des faits et du droit de la demanderesse, que voici :

[TRADUCTION]

23. Dans la décision, le registraire formule les déclarations et les conclusions suivantes avec lesquelles la demanderesse est d'accord :

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.

M^e 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.

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^{re} inst.)].

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.

[...] M^e 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^e 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 [...] ces déclarations de M^e Hassanein dépassent la simple assertion d'emploi, laquelle constitue « une question de droit » [...] et peuvent suffire à établir l'emploi des Marques SPORTS AUTHORITY au Canada au cours de la Période pertinente [...]

24. Le registraire a toutefois relevé les présumées lacunes suivantes dans l'affidavit souscrit par M^e Hassanein :

Aucun des extraits du site Web de TSA produits par M^e Hassanein ne mentionne l'Inscrivante [...]
L'emploi des Marques SPORTS AUTHORITY sur ce site Web ne peut être attribué à l'Inscrivante [...]

... ces déclarations de M^e Hassanein [...] 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.

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.

La déclaration formulée au paragraphe 1 de l'affidavit de M^e Hassanein est pour le moins vague et imprécise.

La déclaration de M^e 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).

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.

25. Compte tenu de sa conclusion suivant laquelle il n'y avait aucun élément de preuve d'une utilisation contrôlée par un titulaire de licence au sens de l'article 50 de la Loi, le registraire a ordonné la radiation des enregistrements.

26. De plus, le registraire a estimé que l'emploi de la marque « SPORTS AUTHORITY » ne constituait pas un emploi de la marque de commerce LE SPORTS AUTHORITY, malgré la conclusion contradictoire contraire suivant laquelle l'emploi de la marque de commerce SPORTS AUTHORITY équivalait à l'emploi de la marque de commerce THE SPORTS AUTHORITY.

LE PRÉSENT APPEL

[10] De nouveaux éléments de preuve ont été déposés dans le présent appel sous la forme d'un affidavit souscrit par Douglas Garrett le 7 mai 2010 (le second affidavit). Il était alors vice-président et avocat général associé de la demanderesse.

[11] Le second affidavit aborde la question de la propriété des marques et indique clairement que, durant la période pertinente, les marques appartenaient à The Sports Authority Michigan, Inc. Cette preuve aurait grandement influencé la décision du registraire. Je vais donc tenir compte de l'ensemble de la preuve et juger l'appel *de novo*.

[12] Le second affidavit décrivait également le site Web et son fonctionnement :

[TRADUCTION]

[...]

7. Pendant toute la période pertinente, un magasin de vente au détail en ligne SPORTS AUTHORITY a été exploité au moyen du site Web de SPORTS AUTHORITY (relié au nom de domaine www.Sportsauthority.com).

8. Pendant toute la période pertinente, le site Web et magasin en ligne SPORTS AUTHORITY a été exploité par GSI Commerce Solutions, Inc., en vertu d'une licence et d'une entente de commerce électronique accordées par The Sports Authority Michigan, Inc. Une copie de l'entente de juillet 2001 est jointe en annexe à mon affidavit à titre de **pièce « A »** et la modification de cette entente a été jointe en annexe à mon affidavit à titre de **pièce « B »**. Bien que je sois conscient qu'il est possible qu'il ait été déclaré sur le site Web au cours de la période pertinente que ce site était exploité par GSI Commerce, Inc., je confirme que le site Web était exploité par GSI Commerce Solutions, Inc., qui utilisait aussi les marques SPORTS AUTHORITY.

9. L'exploitation du site Web SPORTS AUTHORITY par GSI Commerce Solutions, Inc. et l'usage de toutes les marques SPORTS AUTHORITY étaient strictement contrôlés par The Sports Authority Michigan, Inc., au cours de la période pertinente conformément à la licence et à l'entente de commerce électronique en question.

[...]

[13] Le second affidavit donnait de plus amples détails au sujet des services des magasins au détail offerts sur le site Web :

[TRADUCTION]

[...]

11. Ainsi qu'il est indiqué dans la **pièce « C »**, le site Web de SPORTS AUTHORITY et le magasin de vente au détail en ligne ont fourni une vaste gamme de services de magasins de vente au détail tant pendant qu'avant et après la période pertinente.

12. Par exemple, à l'époque en cause et pendant la période pertinente, le site Web SPORTS AUTHORITY et le magasin de vente au détail en ligne fournissaient aux consommateurs des services de vente au détail, en l'occurrence une option appelée « Help Me Choose Gear » [Aidez-moi à choisir mon équipement ». Ce service offrait une vaste gamme de services de vente au détail au cours de la période pertinente, notamment des « guides de l'acheteur » contenant des renseignements détaillés (par ex., des renseignements sur la taille, des conseils sur la coupe, des renseignements sur l'entretien, des moyens de trouver le

matériel approprié, des renseignements sur la disponibilité du produit, etc.) se rapportant à pratiquement tous les articles offerts en vente dans nos magasins de détail SPORTS AUTHORITY, que ce soit en ligne ou sur place, dans nos points de vente.

13. Ainsi qu'il est précisé au paragraphe 16 de l'affidavit de M^e Hassanein, le site Web et le magasin de vente au détail en ligne SPORTS AUTHORITY ont été visités par des centaines de milliers de Canadiens au cours de la période pertinente.

[...]

15. D'ailleurs, et pour aider les Canadiens, le site Web et le magasin de vente au détail en ligne SPORTS AUTHORITY permettent aux consommateurs d'inscrire leur code postal pour être en mesure de trouver le magasin SPORTS AUTHORITY le plus proche sur le territoire des États-Unis. Ce service été offert pendant toute la période pertinente et il est présenté dans la **pièce « C »** jointe à mon affidavit.

QUESTIONS EN LITIGE

[14] J'estime qu'il ressort de ce qui précède que les questions de propriété, d'octroi de licence et de supervision relatives au site Web ont été traitées de manière satisfaisante dans le second affidavit. Les questions qu'il reste à trancher sont les suivantes :

- (i) Les services offerts en liaison avec les marques sur le site Web étaient-ils des services accessoires qui constituaient un emploi au cours de la période pertinente?
- (ii) L'emploi de la maque de commerce The Sports Authority constituait-il un emploi de la marque de commerce Le Sports Authority?

(i) Services accessoires

[15] 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.

[16] La Loi ne définit pas le mot « services ». Il a par conséquent été jugé que l'on doit donner une interprétation large au mot « services » et que chaque cas est un cas d'espèce (*Kraft Ltd c. Registraire des marques de commerce*, [1984] 2 CF 874, 1 CPR (3d) 457, paragraphes 8 et 9).

[17] Il a également été reconnu que la Loi ne fait aucune distinction entre les services principaux, accessoires ou secondaires. Dès lors que certains membres du public — consommateurs ou acheteurs — en tirent un avantage, l'activité constitue un service (*Société Nationale des Chemins de fer Français SNCF c. Venice Simplon-Orient-Express Inc*, 9 CPR (4th) 443, 102 ACWS (3d) 189).

[18] Au cours de la période pertinente, un grand nombre de Canadiens ont utilisé le site Web. Au cours de chacune des années 2005 et 2006, plus de 360 000 Canadiens ont visité le site. En outre, plus de 210 000 personnes ont visité le site au cours des six premiers mois de 2007.

[19] Le service « Help Me Choose Gear » qui est offert sur le site Web propose une quantité appréciable de renseignements et de conseils sur une vaste gamme de produits. Les visiteurs du site Web ont accès à une description détaillée de chaque produit et on leur explique comment trouver l'article qui leur convient d'après leur âge et leur degré d'habileté, comment choisir la bonne taille et comment entretenir le produit. On y trouve aussi un glossaire détaillé de termes

spécialisés de vêtements sport. À mon avis, visiter ce service sur le site Web s'apparente à une visite sur place d'un magasin et revient à discuter avec un vendeur bien informé.

[20] Le service « Shoe Finder » [Trouvez chaussure à votre pied] est semblable. Il permet à celui qui visite le site Web de trouver la chaussure de sport la mieux adaptée à ses besoins. Enfin, le service « Store Locator » [Trouvez un magasin] permet à l'internaute d'obtenir l'adresse du magasin le plus proche grâce à son code postal. Cet outil permet aux Canadiens de trouver sur le territoire des États-Unis un magasin situé près de chez eux.

[21] À mon avis, les Canadiens profitent de ces services. En conséquence, comme les marques semblent se rapporter à ces services accessoires de vente au détail sur le site Web, je conclus qu'il existe des éléments de preuve d'un emploi au Canada au cours de la période pertinente.

(ii) Le Sports Authority

[22] Je conclus également que l'emploi de la marque de commerce The Sports Authority constitue un emploi de la marque de commerce Le Sports Authority parce que les différences entre les deux marques sont négligeables et sont donc acceptables.

CONCLUSION

[23] Pour tous ces motifs, l'appel sera accueilli.

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1. La marque de commerce canadienne LMC480492 est rétablie en partie, l'état déclaratif des marchandises est supprimé et l'état déclaratif des services est ainsi libellé : « exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente de matériel et de vêtements de sport ».
2. La marque de commerce canadienne LMC488961 est rétablie sans modification.
3. La marque de commerce canadienne LMC490102 est rétablie sans modification.
4. La marque de commerce canadienne LMC498405 est rétablie en partie et l'état déclaratif des services est ainsi libellé : « services de vente au détail d'articles, de vêtements et de chaussures de sport ».

« Sandra J. Simpson »

Juge

COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-521-10

INTITULÉ :

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 16 novembre 2010

MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS : Le 9 mars 2011

COMPARUTIONS :

M^e Mark K. Evans POUR LA DEMANDERESSE

M^e Jayda Sutton POUR LA DEMANDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)

Heenan Blaikie, S.E.N.C.R.L., SRL POUR LES DÉFENDEURS
Montréal (Québec)