



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

Référence : 2015 COMC 107
Date de la décision : 2015-06-12
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à
la demande de Davis LLP, visant l'enregistrement
n° LMC695,397 de la marque de commerce ALL-STAR
GAME au nom de l'Office of the Commissioner of
Baseball**

[1] Le 3 avril 2013, à la demande de Davis 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 l'Office of the Commissioner of Baseball (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC695,397 de la marque de commerce ALL-STAR GAME (la Marque).

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

[TRADUCTION]

Produits : Articles de fantaisie en métal, nommément chaînes porte-clés et pinces à billets, ayant tous trait au baseball ou en faisant tous la promotion; montres, horloges, pièces souvenirs et bijoux, nommément horloges murales et montres-bracelets, jetons et pièces sans valeur pécuniaire et médaillons, épinglettes cloisonnées, épingles de revers, épingles, pendentifs et breloques, ayant tous trait au baseball ou en faisant tous la promotion; articles en papier et imprimés, nommément enseignes en papier laminé, décalcomanies, presse-papiers, affiches, cartes de baseball, programmes, magazines, livres, ayant tous trait au baseball ou en faisant tous la promotion; bagagerie, nommément sacs de sport tout usage, fourre-tout, ayant tous trait au baseball ou en faisant tous la promotion; contenants à boissons, nommément grandes tasses, gourdes, chopes en aluminium, manchons en mousse pour canettes, tasses en céramique, chopes en céramique, chopes en verre, verres, bouteilles isothermes, ayant tous trait au baseball ou

en faisant tous la promotion; tissus, nommément serviettes, fanions, ayant tous trait au baseball ou en faisant tous la promotion; vêtements, nommément chemises, shorts, vestes, chandails, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, ayant tous trait au baseball ou en faisant tous la promotion; jouets et articles de sport, nommément animaux en peluche, balles de baseball, gants et mitaines, décorations d'arbre de Noël, jeux informatiques et électroniques, équipement de golf, y compris balles de golf, balles de baseball et bâtons gonflables autographiés, ayant tous trait au baseball ou en faisant tous la promotion.

Services : Services de divertissement sous forme de présentation et de promotion de parties et de démonstrations de baseball diffusées en direct, à la radio et à la télévision, et jouées par des joueurs sélectionnés parmi les associations de la Ligue majeure de baseball, nommément les ligues américaines et nationales des clubs professionnels de baseball.

[3] L'avis prévu à l'article 45 exigeait que la Propriétaire fournisse une preuve établissant qu'elle avait employé la Marque au Canada en liaison avec chacun des produits et des services décrits dans l'enregistrement entre le 3 avril 2010 et le 3 avril 2013.

[4] Les définitions d'« emploi » en liaison avec des produits et des services sont énoncées comme suit à l'article 4 de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les colis dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

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.

4(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

La preuve de la Propriétaire

[5] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Ethan G. Orlinsky, souscrit le 31 janvier 2014 à New York, dans l'État de New York. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[6] Dans son affidavit, M. Orlinsky atteste qu'il est le secrétaire général de Major League Baseball Properties, Inc. (MLBP). Il explique que MLBP est l'agent d'octroi des licences de la Propriétaire. En ce qui concerne l'emploi de la Marque, son affidavit est bref et se compose des seuls paragraphes concrets suivants et n'est accompagné d'aucune pièce :

[TRADUCTION]

6. Selon des renseignements tenus pour véridiques, au cours de la Période pertinente, la marque ALL-STAR GAME figurait sur les marchandises énoncées dans [l'enregistrement], lesquelles étaient offertes en vente au public canadien sur le site Web *www.mlb.com*. Selon des renseignements tenus pour véridiques, au cours de la Période pertinente, la marque ALL-STAR GAME a été montrée dans l'exécution et/ou l'annonce des services énoncés dans [l'enregistrement].

7. Comme il est démontré ci-dessus, [la Propriétaire] a employé sa marque ALL-STAR BASEBALL [sic] au cours de la Période pertinente au Canada en liaison avec les marchandises et les services énoncés dans [l'enregistrement], et je confirme par la présente qu'elle a l'intention de continuer à l'employer au Canada. En conséquence, le maintien de [l'enregistrement] est clairement justifié.

Insuffisance de la preuve

[7] Il est bien établi que de simples allégations 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 la procédure prévue à l'article 45 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 Registrare 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 produits et des services décrits dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[8] En l'espèce, comme l'a souligné la Partie requérante, M. Orlinsky affirme simplement que les produits arborant la Marque étaient offerts en vente au cours de la période pertinente. La Propriétaire ne fournit aucune preuve de ventes ou de transferts réels dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente, au Canada ou à l'étranger.

[9] Bien qu'il ne soit pas obligatoire de produire des factures pour répondre de façon satisfaisante à l'avis prévu à l'article 45 [*Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst); *Gowling Lafleur Henderson LLP c Neutrogena Corporation* (2009) 74 CPR (4th) 153 (COMC)], l'emploi n'en doit pas moins être établi en liaison avec tous les produits décrits dans l'enregistrement [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al* (1984) 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Par conséquent, une certaine preuve que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada est requise. Une telle preuve peut prendre la forme de factures ou de rapports de ventes, mais elle peut également être présentée sous la forme de déclarations claires faites sous serment. Cependant, comme c'est le cas en l'espèce, il n'est pas suffisant de simplement affirmer que les produits étaient offerts en vente au Canada [voir *Michaels & Associates c WL Smith & Associates Ltd* (2006), 51 CPR (4th) 303 (COMC); *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Cleaner's Supply Inc.*, (2012) COMC 211].

[10] En tout état de cause, en l'absence de pièces à l'appui, comme des photographies représentatives des produits et/ou de leur emballage, je ne peux pas conclure que la Marque était même apposée sur les produits, telle qu'elle est enregistrée au moment de la vente ou du transfert. À cet égard, je soulignerais également que, au paragraphe 7 de son affidavit, M. Orlinsky mentionne la marque de commerce « ALL-STAR BASEBALL » de la Propriétaire, plutôt que la Marque telle qu'elle est enregistrée. En l'absence de pièces à l'appui pour démontrer la manière dont la Marque a été employée au cours de la période pertinente, je ne suis pas en mesure de déterminer si l'affidavit comporte simplement une erreur typographique.

[11] De même, M. Orlinsky ne fournit aucun détail quant à savoir comment, quand et où la Marque a été montrée dans l'exécution ou l'annonce des services visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[12] En l'absence de telles pièces à l'appui et de détails supplémentaires, les déclarations de M. Orlinsky ne constituent que de simples allégations d'emploi, plutôt que des déclarations de fait établissant l'emploi de la Marque.

[13] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la Propriétaire n'a pas établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits et les services visés par l'enregistrement au sens des

articles 4 et 45 de la Loi. En outre, il n'y a au dossier aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque.

Décision

[14] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont 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
Marie-Pierre Héту, trad.