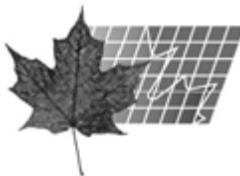


OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 25

Date de la décision : 2020-02-28

[TRADUCTION CERTIFIÉE NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

**Association de hockey féminin de
l’Ontario**

Opposante

et

NWHL LLC Limited Liability Company

Requérante

1,721,318 pour NWHL

Demande

[1] L’association de hockey féminin de l’Ontario (l’Opposante), l’organisme qui régit le hockey féminin pour la Province de l’Ontario, s’oppose à la demande d’enregistrement de la marque de commerce NWHL (la Marque) déposée par NWHL LLC Limited Liability Company (la Requérante). La demande est fondée sur l’emploi projeté par la Requérante au Canada en liaison avec des souvenirs, nommément rondelles de hockey, bâtons de hockey, sacs de hockey, programmes de parties, chaînes porte-clés; vêtements, nommément chandails, tee-shirts, pulls d’entraînement, foulards, chapeaux, casquettes, chandails de hockey (les Produits) et le divertissement, à savoir des parties de hockey (les Services).

[2] L’opposition se fonde principalement sur l’allégation de l’Opposante selon laquelle la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce et les noms commerciaux NWHL et

LCHF employés par l'Opposante, son prédécesseur en titre et/ou son licencié, en liaison avec les mêmes produits et services.

[3] Pour les motifs qui suivent, je rejette l'opposition.

LE DOSSIER

[4] La demande a été produite le 27 mars 2015 et revendique la date de priorité du 2 février 2015. La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* le 27 janvier 2016.

[5] Le 29 mars 2016, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13. Toutes les références dans cette décision renvoient à la Loi modifiée le 17 juin 2019, à l'exception des références aux motifs d'opposition qui renvoient à la Loi telle qu'elle se lisait avant sa modification (voir l'article 70 de la Loi qui prévoit que le libellé de l'article 38(2) de la Loi s'applique aux demandes annoncées avant cette date). L'Opposante allègue que (i) la Marque n'est pas distinctive en vertu de l'article 2 de la Loi, car elle ne distingue pas les Produits et Services; (ii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des articles 16(3)a) et 16(3)c) de la Loi; et (iii) la demande n'est pas conforme à l'article 30i) de la Loi étant donné que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle a le droit d'employer la Marque au Canada. Le 24 mai 2016, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration.

[6] L'Opposante a produit en preuve l'affidavit de sa présidente et chef de la direction, Fran Rider, établi sous serment le 26 septembre 2016. La Requérante a produit en preuve l'affidavit de sa fondatrice et commissaire, Dani Rylan, établi sous serment le 14 septembre 2017. Seule Mme Rider a été contre-interrogée relativement à son affidavit. Les deux parties ont également produit des observations écrites et étaient présentes à une audience. Dans son affidavit, Mme Rylan fait allusion à un affidavit de Brenda Address accompagné d'une transcription du contre-interrogatoire produit dans l'opposition à l'encontre de la présente demande par la Canadian Association for the Advancement of Amateur Women's Hockey (la Canadian Association). Étant donné que ni l'affidavit de Mme Address ni sa transcription du

contre-interrogatoire n'ont été versés au dossier dans la présente instance, ces documents n'ont pas été pris en considération en l'espèce.

QUESTION PRÉLIMINAIRE : ARGUMENTS APRÈS L'AUDIENCE

[7] Après l'audience, le registraire a reçu une lettre de deux pages de la Requérante annexant un article récent concernant la faillite du licencié de l'Opposante, la Canadian Association. Je n'ai pas tenu compte du contenu de cette lettre. Premièrement, la preuve n'est pas soumise au moyen d'un affidavit [voir le *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/2018-227, article 49] et la procédure pour demander la permission de produire des éléments de preuve énoncée dans la *Pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce* n'a pas été suivie. Deuxièmement, chacun des motifs d'opposition invoqués a une date pertinente antérieure au 29 mars 2016, ce qui signifie que les événements récents ont une incidence limitée, voire n'ont aucune incidence sur l'opposition en cours. J'attire l'attention de la Requérante sur l'affaire analogue *ConAgra Inc c McCain Foods Ltd*, 2001 CFPI 963, 14 CPR (4 th) 288 aux pages 312 à 322 (CFPI), dans laquelle le juge Blais a conclu que l'abandon de la demande d'un opposant ou de ses produits dans une demande à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b) n'est plus en cause s'il a lieu après la date pertinente.

L'OPPOSANTE

[8] L'Opposante est l'organisme qui régit le hockey féminin en Ontario et qui a sanctionné deux ligues de hockey féminin canadiennes (affidavit de Rider, au para 7). La première était la Ligue de hockey féminin du Centre de l'Ontario (la Ligue nationale), qui a changé son nom pour la Ligue nationale de hockey féminin en [TRADUCTION] « 1999 environ » (para 3). Mme Rider indique que cette ligue fonctionnait [TRADUCTION] « sous les auspices et avec le consentement » de l'Opposante, et était également connue sous le nom de « NWHL » (para 3). Selon Mme Rider, 2069566 Ontario Inc. [TRADUCTION] « a pris possession » des marques de commerce de la NWHL et de la « Ligue nationale de hockey féminin » — elle ne précise pas quand — et les a ensuite attribuées à l'Opposante le 5 juillet 2006 ou vers cette date (para 3). Mme Rider joint à son affidavit à titre de pièce A une copie de cette attribution (avec les publications et les résolutions connexes) signée par 2069566 Ontario Inc. et confirme que l'attribution a également été signée par l'Opposante (contre-interrogatoire de rider, Q 22).

[9] La deuxième ligue sanctionnée par l'Opposante est la Ligue canadienne de hockey féminin (la Ligue canadienne). Mme Rider indique que cette ligue a commencé ses activités en 2007 [TRADUCTION] « peu après » que la Ligue nationale a [TRADUCTION] « suspendu » ses activités (para 6). Elle ajoute que la Canadian Association dirige actuellement la Ligue canadienne au Canada et aux États-Unis d'Amérique [TRADUCTION] « sous les auspices et avec le consentement » de l'Opposante (para 6). Elle ajoute que l'Opposante a [TRADUCTION] « activement négocié » d'autoriser une licence de l'emploi des marques de commerce NWHL et « Ligue nationale de hockey féminin » à la Ligue canadienne pour son emploi au Canada et aux États-Unis (para 9).

LA REQUÉRANTE

[10] La Requérante est une nouvelle ligue professionnelle de hockey féminin lancée sous le nom de NWHL LLC et la marque de commerce NWHL (para 3). Mme Rylan explique qu'elle est la première ligue professionnelle de hockey féminin aux États-Unis à verser un salaire à ses joueuses (para 6) et qu'elle a attiré des joueuses du [TRADUCTION] « plus haut niveau » aux États-Unis et à l'étranger (para 8).

[11] La Requérante a officiellement commencé sa saison inaugurale le 11 octobre 2015, avec quatre équipes des États-Unis (para 9), bien qu'elle ait également joué des parties contre des équipes canadiennes (para 26) et ait vendu des vêtements et des souvenirs au Canada en ligne (para 30). Mme Rylan donne un bref aperçu historique des activités et des annonces de la Requérante et, tout en reconnaissant qu'une grande partie de ses annonces et de sa couverture médiatique se fait aux États-Unis, affirme que ces annonces [TRADUCTION] « atteignent les partisans canadiens de hockey qui suivent le hockey féminin » (para 52).

LE FARDEAU DE LA PREUVE

[12] Le fardeau ultime de démontrer que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi incombe au requérant. Il incombe toutefois à l'opposant d'appuyer les allégations dans la déclaration d'opposition. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à un opposant signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante admissible pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués

à l'appui de ce motif d'opposition [*John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3 d) 293 (CFPI) à la page 298].

[13] Une fois que l'opposant s'est acquitté de ce fardeau initial pour un motif d'opposition précis, un requérant doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que le motif d'opposition plaidé ne devrait pas empêcher l'enregistrement de la Marque en question [*Christian Dior SA c Dion Neckwear Ltd*, 2002 CAF 29].

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR LE CARACTÈRE DISTINCTIF DE LA MARQUE EN VERTU DE L'ARTICLE 2

[14] L'Opposante soutient que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, parce que la Marque ne distingue pas, et n'est pas adaptée pour faire la distinction, entre les Produits et Services de la Requérante et les produits et services fournis par l'Opposante, son prédécesseur en titre et/ou son licencié en liaison avec les marques de commerce et les noms commerciaux NHWL et LCHF. L'Opposante soutient que l'emploi de la Marque par la Requérante mènerait le public à croire à tort que les Produits et Services de la Requérante sont [TRADUCTION] « autorisés, émanant ou autrement liés à » l'Opposante ou son prédécesseur en titre ou licencié.

[15] La date pertinente pour évaluer le motif du caractère distinctif est le 29 mars 2016, date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185].

[16] Un opposant utilisant sa propre marque de commerce doit établir que, à la date à laquelle la déclaration d'opposition a été produite, sa marque de commerce était devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque de la requérante [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2 d) 44 (CFPI); *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657]. À cet égard, l'opposante a le fardeau initial de démontrer que sa marque de commerce ou son nom commercial : i) était connue au Canada au moins dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'elle avait une réputation en liaison avec les produits ou les services pertinents qui était « importante, significative ou suffisante »; ou ii) était bien connue dans une région particulière du Canada [*Bojangles, supra*]. Le mot « réputation » sous-entend plus que la

simple connaissance : la marque de commerce ou le nom commercial de l'opposant doit être connu ou connue par les consommateurs, à titre d'indicateur de source [*Scott Paper Ltd c Georgia-Pacific Consumer Products LP* (2010), 83 CPR (4 th) 273 (CF); *1648074 Ontario Inc c Akbar Brothers (PVT) Ltd*, 2019 CF 1305; *Domaines Pinnacle Inc c Les Vergers de la Colline Inc*, 2014 COMC 110, confirmée par 2016 CF 188].

[17] Une fois que l'opposante s'est acquittée de son fardeau, une requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa marque a été adaptée pour distinguer ses produits et services, ou les distingue actuellement, de ceux de l'opposante [voir *Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

L'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau

[18] Les éléments de preuve de l'Opposante dont il est question ci-dessous ne suffisent pas à lui permettre de démontrer que l'un de ses marques de commerce ou de ses noms commerciaux NWHL et LCHF était suffisamment connue au Canada en liaison avec l'Opposante ou son prédécesseur en titre ou licencié.

- Mme Rider donne un seul exemple de l'emploi par l'Opposante de la marque NWHL sur une brochure annonçant un concours de hockey féminin tenu par l'Opposante à Alliston (Ontario) le 6 février 2007 (pièce B). L'un des logos qui y figurent présente les lettres NWHL dans un groupe situé en dessous d'une rangée de cinq étoiles, le tout placé contre une rondelle de hockey et encadré par un cadre carré (le logo de l'Opposante). « Ligue nationale de hockey féminin » apparaît directement sous le logo de l'Opposante et est affichée bien en vue le long du côté de la brochure. La brochure mentionne également l'une des joueuses en vedette comme étant « la gardienne de but de l'année NWHL 2005/2006 » et annonce la disponibilité de billets en ligne à l'adresse www.nwhldolphins.com. En l'absence de toute information sur la mesure dans laquelle cette brochure a été distribuée, et étant donné que la partie pour laquelle elle faisait des annonces a eu lieu presque dix ans avant la date pertinente, cette brochure n'établit pas que la marque de commerce ou le nom commercial NWHL de l'Opposante avait, à la date pertinente, une réputation au Canada, ou même dans la région d'Alliston.

- Mme Rider joint, à titre de pièce E à son affidavit, un article du 1^{er} avril 2015 du site Web du *Globe and Mail* à l'adresse www.theglobeandmail.com. L'article porte sur la Requérante, mais contient deux mentions du nom commercial de la Ligue nationale : i) une mention que la Requérante [TRADUCTION] « portera le même nom que la ligue qui a fonctionné de 1999 à 2007 avec des équipes canadiennes et un club américain, le Minnesota Whitecaps » et (ii) une mention d'un membre du conseil consultatif de la Requérante ayant joué [TRADUCTION] « dans l'ancienne NWHL pour Montréal ». Les deux mentions faites de la NWHL dans ce seul article ne permettent pas de conclure qu'un nombre suffisant de Canadiens ont été exposés à la marque de façon significative. En outre, l'article suggère que, déjà en avril 2015, la réputation de la ligue n'était pas « la NWHL », mais [TRADUCTION] « l'ancienne NWHL ». Par conséquent, il n'est pas clair si, à la date pertinente du 29 mars 2016, le nom commercial de NWHL de l'Opposante avait eu une réputation en tant qu'indicateur de source ou simplement en tant que référence historique.
- La preuve produite par l'Opposante de son courriel du 7 juillet 2014 au commissaire de la Canadian Association, avec une ébauche d'accord de licence joint pour la marque de commerce NWHL (pièces C et D) n'établit pas que la marque de commerce ou le nom commercial avait acquis une réputation auprès des consommateurs à la date pertinente.
- Bien que Mme Rider affirme que la marque et le nom de la LCHF [TRADUCTION] « ont été employés de façon continue depuis environ 2007 jusqu'à présent et sont connus au Canada ainsi qu'aux États-Unis » (para 6), aucune preuve n'indique qu'elle était connue suffisamment pour annuler le caractère distinctif de la Marque. Bien que l'acronyme LCHF soit utilisé dans le courriel et l'ébauche de l'accord de licence envoyée par l'Opposante à l'Association canadienne, cela n'établit pas que l'acronyme est devenu connu des consommateurs. En outre, même si l'article du *Globe & Mail* appelle également la Ligue canadienne « LCHF », ce fait à lui seul ne laisse pas entendre que cette marque de commerce est suffisamment connue pour que l'Opposante s'acquitte de son fardeau.

[19] Comme il est expliqué dans *Bojangles*, un propriétaire ne peut pas simplement affirmer que sa marque de commerce ou son nom commercial est connu au Canada; il doit plutôt présenter une preuve claire de la mesure dans laquelle elle est connue. En l'espèce, les éléments de preuve de l'Opposante ne démontrent pas que l'une de ses marques de commerce ou ses noms commerciaux étaient connus au moins dans une certaine mesure au Canada le 29 mars 2016 ou bien connus dans une région particulière du Canada à cette date. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve en ce qui concerne le motif d'opposition du caractère distinctif, qui est donc rejeté.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR LE DROIT À L'ENREGISTREMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 16(3)

[20] L'Opposante soutient également que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque étant donné qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec i) la marque de commerce et le nom commercial NWHL, déjà employés au Canada et, dans le cas de la marque de commerce, devenue connue au Canada grâce à l'Opposante et/ou son prédécesseur en titre; et (ii) la marque de commerce et le nom commercial LCHF, déjà employés au Canada et, dans le cas de la marque de commerce, devenue connue au Canada grâce à l'Opposante et/ou la Canadian Association, en tant que son licencié.

[21] La date pertinente pour évaluer le motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement est la date de production de la demande de priorité de la Requérante, à savoir, le 2 février 2015 [article 34(1) de la Loi].

L'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau

[22] Pour s'acquitter de son fardeau initial en vertu de ces motifs d'opposition, l'Opposante doit démontrer qu'elle, ou un prédécesseur en titre, a déjà employé ou révélé sa marque de commerce au Canada ou avait antérieurement employé son nom commercial au Canada [articles 16(3)a) et 16(3)c) de la Loi]. En outre, l'Opposante doit démontrer que la marque de commerce ou le nom commercial sur lequel elle s'appuie n'a pas été abandonné à la date de l'annonce de la demande de la Requérante, à savoir, le 27 janvier 2016 [article 16(5) de la Loi]. L'emploi doit être conforme à l'article 4 de la Loi, qui se lit comme suit :

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 emballages 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 la 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.

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

[23] Si l'Opposante s'acquitte de son fardeau initial, il incombera alors à la Requérante de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait pas de probabilité vraisemblable de confusion entre la Marque et la marque de commerce ou les marques de commerce ou le nom de commerce ou les noms de commerce de l'Opposante.

L'Opposante démontre l'emploi antérieur de NWHL

[24] En ce qui concerne la marque de commerce et le nom de commerce NWHL, la preuve de Mme Rider de l'emploi de la marque de commerce NWHL sur la brochure annonçant la compétition tenue le 6 février 2007 à Alliston (Ontario) est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de la preuve de démontrer qu'elle avait employé cette marque de commerce avant la date de la preuve. En ce qui concerne la marque de commerce LCHF, en l'absence d'une preuve démontrant l'emploi de la marque de commerce, je n'accepte pas que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau concernant cette marque de commerce en vertu de la déclaration de Mme Rider selon laquelle la marque de commerce LCHF a été employée [TRADUCTION] « de façon continue depuis environ 2007 jusqu'à présent » (para 6) étant donné que cette déclaration n'a été étayée par aucune preuve documentaire démontrant son emploi à la date pertinente. De plus, les autres éléments de preuve de l'Opposante concernant les marques de commerce NWHL et LCHF qui se trouvent dans l'article du *Globe and Mail* et dans les négociations avec la Canadian Association ne constituent pas des éléments de preuve de l'emploi par l'Opposante, conformément à l'article 4 de la Loi. Enfin, il n'y a aucune preuve que

les marques de commerce NWHL ou LCHF sont devenues connues au Canada étant donné que, pour être considérée comme « bien connue » en vertu de l'article 5, la marque de commerce doit être connue dans une région importante du Canada [*Valle's Steak House c Tessier* (1980), 49 CPR (2 d) 218 (CFPI)].

L'Opposante ne démontre pas qu'elle n'avait pas abandonné la marque de commerce et le nom commercial NWHL

[25] Même si je suis convaincue que l'Opposante a établi l'emploi de NWHL avant la date pertinente, pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit également démontrer qu'elle n'avait pas abandonné la marque de commerce et le nom de commerce NWHL à compter du 27 janvier 2016.

[26] L'abandon requiert à la fois l'absence d'emploi et l'intention d'abandonner l'emploi [*Labatt Brewing Co c Formosa Spring Brewery Ltd* (1992), 42 CPR (3 d) 481 (CFPI) à la page 491; *Marineland Inc v Marine Wonderland and Animal Park Ltd* (1974), 16 CPR (2d) 97 (CFPI)]. Toutefois, une simple intention de conserver la marque est insuffisante pour éviter une conclusion d'abandon [*Labatt*, précitée, page 491].

[27] L'intention d'abandonner peut, en l'absence d'autres éléments de preuve, être déduite lorsqu'une marque de commerce n'est pas employée pendant une longue période [*Marineland, ibid.*; *Hortilux Schreder BV c Iwasaki Electric Co Ltd*, 2012 CAF 321, confirmée par 2011 CF 967 (*Hortilux*)] L'adoption d'une nouvelle marque de commerce, bien qu'elle ne mène pas à des conclusions en soi, est un autre facteur qui peut démontrer l'intention d'abandonner l'emploi d'une marque antérieure non employée [*Labatt*, précitée, page 491]. Plus récemment, dans *Jingdong c Zhang*, 2019 CF 1293, la Cour fédérale a souligné qu'il est possible de déterminer l'intention d'abandon en se fondant sur une inférence que les gens veulent les conséquences naturelles et probables de leurs actes.

[28] Le dernier emploi par l'Opposante de NWHL remonte à 2007. Mme Rider explique que la marque de commerce LCHF a été adoptée pour être employée en liaison avec le même service étant donné qu'elle était [TRADUCTION] « préoccupée par le fait qu'il y avait des parties mécontentes qui discutaient de poursuivre en justice le prédécesseur en titre des marques de

commerce NWHL et de la Ligue nationale de hockey féminin » et qu'elle [TRADUCTION] « ne souhaitait pas attirer la responsabilité en continuant d'employer les marques jusqu'à ce que ces questions se soient dissipées » (affidavit Rider, para 8).

[29] S'il est clair qu'une partie peut s'opposer à la présomption d'abandon en raison d'une période de non-usage en démontrant un emploi de la marque aussi minime soit-il [*Omega Engineering Inc c Omega SA*, 2006 CF 1472, au para 42], aucun élément de preuve de ce genre n'a été déposé en l'espèce. Les éléments de preuve de Mme Rider concernant le non-abandon de la marque de commerce NWHL comprennent ses déclarations selon lesquelles l'Opposante a [TRADUCTION] « toujours » eu l'intention de reprendre l'emploi (para 8) et a discuté [TRADUCTION] « quand et comment » ramener l'emploi public du nom (Q 33). Bien que Mme Rider fasse référence à des négociations [TRADUCTION] « actives » avec la Ligue canadienne en vue de l'octroi d'une licence d'emploi de NWHL et de la Ligue nationale de hockey féminin au Canada et aux États-Unis, y compris l'échange de documents [TRADUCTION] « pour toute la durée de 2007 à 2017 » (Q52), la seule preuve de l'étendue des négociations est une déclaration unique dans un courriel à la Ligue canadienne de hockey féminin en date du 7 juillet 2014, qui indique que l'Opposante [TRADUCTION] « appuie le fait de renommer la Ligue canadienne de hockey féminin Ligue nationale de hockey féminin en vertu de la structure opérationnelle actuelle ainsi qu'une ébauche d'accord de licence (pièces C et D). L'accord de licence joint mentionne l'exploitation par la Ligue canadienne de hockey féminin d'une ligue de hockey féminin au Canada et aux États-Unis. Étant donné que Mme Rider ne joint qu'un seul courriel daté de 2014 avec un licencié potentiel, le manque de preuve sur l'intention du licencié, le fait que la Requérante avait demandé l'enregistrement de la marque de commerce NWHL aux États-Unis alors que les négociations étaient en vue de l'utilisation de NWHL par la Ligue canadienne au Canada et aux États-Unis, je conclus que les déclarations de Mme Rider et le courriel de 2014 ne sont pas suffisants pour réfuter la présomption d'abandon de la marque de commerce NWHL à compter du 27 janvier 2016.

[30] Il ne s'agit pas d'une affaire où le propriétaire de la marque de commerce n'est pas en mesure de vendre des produits de marque au Canada en raison de problèmes liés au marché, à l'approvisionnement ou au règlement, où le propriétaire de la marque de commerce prend des mesures pour surmonter cela, tout en continuant de faire des annonces de la marque au Canada

et/ou de l'employer dans d'autres juridictions [voir, par exemple, *Taste of BC Fine Foods Ltd c Au-Yeung*, 2015 TMOB 161, confirmée par 2017 CF 299; *Bristol-Myers Squibb Co c Mentholatum Co of Canada* (1991), 40 CPR (3d) 282 (COMC)]. Au contraire, l'intention de l'Opposante de cesser l'emploi semble avoir été de *se dissocier de la marque NWHL*, et les éléments de preuve des mesures prises pour rétablir la marque sont flous, particulièrement compte tenu des déclarations selon lesquelles la Ligue canadienne souhaitait employer cette marque au Canada et aux États-Unis et de la preuve selon laquelle la Requérante a demandé, et a en fait obtenu, un enregistrement pour cette marque de commerce aux États-Unis. Je souligne que j'aurais peut-être tiré une autre conclusion si d'autres renseignements et d'autres éléments de preuve documentaire avaient été fournis sur l'état des négociations après l'envoi du courriel de 2014.

[31] Enfin, je suis consciente du fait que, dans certains cas, le fait qu'une partie a démontré un engagement à une marque est un signe qu'elle ne l'a pas abandonnée [voir, par exemple, *Omega*, précitée, au para 43, dans laquelle la Cour fédérale fait allusion au fait d'avoir maintenu son inscription au registre]. J'hésite à accorder à l'opposition de l'Opposante à cette marque de commerce un poids significatif pour déterminer si l'Opposante a abandonné la marque de commerce et le nom commercial NWHL, étant donné que les faits en l'espèce semblent porter sur des questions qui ne sont pas directement liées au droit du déposant à la marque de commerce NWHL. Par exemple, Mme Rider indique dans son affidavit que [TRADUCTION] « [l]e fait de permettre à la Requérante d'employer la marque de commerce NWHL au Canada mettra en danger la Ligue nationale de hockey féminin actuelle » (para 12). Mme Rylan indique dans son affidavit que [TRADUCTION] « [d]e nombreuses anciennes joueuses de la Ligue canadienne de hockey féminin » jouent maintenant pour la Requérante (para 73). En fait, l'article du *Globe & Mail* joint à l'affidavit de Mme Rider laisse entendre que [TRADUCTION] « [u]ne nouvelle ligue qui paie ses joueuses pourrait coûter ses meilleures joueuses à la Ligue canadienne de hockey féminin » (pièce E). Toutefois, ces considérations ne relèvent pas d'une procédure d'opposition.

[32] Étant donné que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer que sa marque de commerce et son nom commercial NWHL n'avaient pas été abandonnés à la date de publication de la demande, elle ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve. À ce titre, ce motif d'opposition est rejeté.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR LA CONFORMITÉ À L'ARTICLE 30i) DE LA LOI

[33] L'Opposante soutient que la demande n'est pas conforme à l'article 30i) de la Loi, car la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits et Services. Plus précisément, l'Opposante soutient que, lorsque la demande a été déposée, la Marque a créé de la confusion avec les marques de commerce et les noms de commerce NWHL et LCHF, dont la Requérante avait connaissance [TRADUCTION] « en particulier étant donné que les joueuses de la Ligue canadienne de hockey féminin jouent pour la Requérante aux États-Unis ».

[34] La date pertinente pour examiner un motif d'opposition fondé sur le non-respect de l'article 30 de la Loi est la date de la production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd*, (1984), 3 CPR 469 (COMC)].

[35] L'article 30i) de la Loi exige qu'une requérante indique dans le cadre de sa demande qu'elle est convaincue qu'elle a droit d'employer sa marque de commerce au Canada en liaison avec les produits et les services décrits dans la demande. La déclaration prévue à l'alinéa 30i) est censée être la preuve que le requérant a déposé sa demande de bonne foi [*Cerverceria Modelo S.A. de C.V. c Marcon* (2008), 70 CPR (4th) 355 (COMC) à 366]. Le registraire explique dans *FremantleMedia North America Inc c Wright Alternative Advertising Inc* (2009), 77 CPR (4th) 311 à la page 317 :

L'alinéa 30i) de la Loi prévoit que le requérant doit déclarer qu'il est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande. Dans l'ouvrage *Canadian Trade-Marks Act – Annotated Robic Leger*, rev. ed. (Scarborough, Ont. : Carswell) (feuilles mobiles), H.G. Richard examine l'alinéa 30i) (l'ancien alinéa 29i)) de la manière suivante aux pages 30 à 47 et 30 à 48 :

[TRADUCTION] Le dernier facteur dont il faut tenir compte avant de rechercher dans les index et d'examiner la marque elle-même est de savoir si le requérant est convaincu « qu'il a droit d'employer la marque de commerce en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande ». Ce facteur peut être considéré comme une sorte de contrat entre le requérant et le public établissant que tous les renseignements et les éléments de preuve à l'appui, y compris les révisions ou les ajouts apportés à ceux-ci, ont été présentés **de bonne foi** et que le requérant approuve la demande, telle qu'elle est formulée [...] (Non souligné dans l'original)

[36] Lorsqu'une requérante s'est formellement conformée aux dispositions de l'article 30i) de la Loi en incluant la déclaration requise dans sa demande, la question se pose alors de savoir si la requérante s'est véritablement conformée ou non à cet article - c'est-à-dire, la déclaration était-elle vraie au moment où la demande était produite? Le registraire a déjà conclu qu'une requérante ne s'est pas véritablement conformée à l'article 30i) lorsque :

- a) il existe une preuve de mauvaise foi de la part de la requérante [*Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) dont l'existence a été établie (i) lorsqu'un licencié, ou un distributeur a tenté d'inscrire la marque de commerce de son mandant ou une variante semblable qui crée de la confusion [*Suzhou Parsun Power Machine Co. Limited c Western Import Manufacturing Distribution Group Limited* 2016 COMC 26; *Flame Guard Water Heaters, Inc c Usines Giant Inc*, 2008 CanLII 88292; voir également *McCabe c Yamamoto & Co (America) Inc* (1989), 23 CPR (3d) 498 à la page 503 (CFPI)]; ii) la requérante avait le même administrateur, directeur et/ou actionnaire que le propriétaire ou le licencié d'une marque qui crée de la confusion [*Dixie Lee (Maritimes) Ltd c Dixie's Pizza-Fried Chicken-Fish Inc*, 2019 COMC 48]; ou iii) la requérante a tenté de profiter de la réputation acquise de marques bien connues [*Cerverceria Modelo*, précitée; et *Julia Wine Inc c Les Marques Metro, SENC*, 2016 CF 738].
- b) il y a une preuve prima facie de non-conformité à une loi fédérale telle que la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42 ou la *Loi sur les aliments et drogues*, L.R.C. (1985), ch. F-27 [*Interactive Design Pty Ltd v Grafton-Fraser Inc* (1998), 87 CP (3d) 537 TMOB) au 542 et 543];
- c) il existe des éléments de preuve qu'une relation contractuelle telle qu'une relation de mandant et licencié et que l'enregistrement d'une marque de commerce constituerait une violation de cette relation [*AFD China Intellectual Property Law Office c AFD China Intellectual Property Law (USA) Office, Inc*, 2017 COMC 30].

[37] Une fois que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve, il incombe à la requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa déclaration en vertu de l'article 30*i*) de la Loi est justifiée.

L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de la preuve

[38] Mme Rider indique dans son affidavit pour l'Opposante que « NWHL » est un acronyme reconnu de « National Women's Hockey League » [Ligue nationale de hockey féminin] (para 12) et que la Ligue canadienne est connue à la fois sous le nom de « LCHF » et « Ligue nationale de hockey féminin au Canada » (para 6). Compte tenu de ce qui suit : i) la relation entre les parties en ce qu'un membre du conseil consultatif de la Requérante avait [TRADUCTION] « joué dans l'ancienne NWHL pour Montréal » et Mme Rylan reconnaît dans son affidavit qu'elle a déjà essayé de créer une équipe pour rejoindre la Ligue canadienne (para 64); et ii) le fait que la Requérante a adopté un logo semblable au dessin employé par l'Opposante (affidavit de Rider, pièce B qui présente l'emploi de NWHL au-dessous de cinq étoiles, la pièce H de l'affidavit de Rylan présentant l'emploi de NWHL au-dessous de quatre étoiles), je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*).

La Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime

[39] L'Opposante soutient que la Requérante n'a pas le droit à l'acronyme « NWHL » parce qu'il existe déjà une « Ligue nationale de hockey féminin » au Canada et, bien que son nom soit « Ligue canadienne de hockey féminin », le terme « nationale » est synonyme de « canadienne » au Canada. Mme Rider indique dans son affidavit que [TRADUCTION] « [L]es personnes qui participent sérieusement au hockey féminin canadien savent que la source du hockey féminin national sous la marque NWHL est l'Opposante » (para 10).

[40] La position de la Requérante est que la Marque ne crée pas de confusion avec les marques de commerce et les noms commerciaux revendiqués par l'Opposante, en particulier en raison de i) l'abandon apparent par l'Opposante de NWHL et ii) des différences entre NWHL et la LCHF. À cet égard, l'affidavit de Mme Rylan contient les affirmations suivantes :

- lorsqu'elle a lancé la nouvelle ligue [TRADUCTION] « la marque NWHL n'avait pas été employée au Canada depuis plus de dix ans » (para 61) et elle [TRADUCTION] « n'en avait jamais entendu parler » (para 67);
- les joueuses de la Requérante sont trop jeunes pour se souvenir de l'ancienne Ligue nationale de hockey féminin ou associer la Marque avec tout autre que la Requérante (para 71);
- le terme “nationale” ne désigne pas le Canada (para 76);
- une demande d'enregistrement pour enregistrer le logo de l'Opposante (déposée par un tiers) a été abandonnée en 2004 (para 58, pièce O).

[41] En l'espèce, les éléments de preuve de la Requérante suffisent pour s'acquitter de son fardeau de preuve qu'elle était convaincue de son droit d'employer la Marque au Canada. Étant donné qu'il n'y a aucune preuve que l'Opposante ait fait des annonces de sa marque ou de son nom de NWHL depuis 2007, la position de la Requérante selon laquelle cette marque et ce nom avaient été abandonnés depuis longtemps n'est pas déraisonnable. À cet égard, je ne suis pas d'accord avec l'Opposante pour dire que ses négociations avec la Canadian Association ont fait connaître au public son intention de reprendre l'emploi de la marque NWHL dans la communauté du hockey; aucune preuve n'indique que c'était connu du public. En outre, je conclus que l'avis de la Requérante que la Marque ne créerait pas de confusion avec LCHF est justifié. Pour en arriver à cette conclusion, je tiens compte de la faiblesse inhérente des acronymes descriptifs. En outre, la raison pour laquelle la marque LCHF a été adoptée était le souhait de séparer l'Opposante et la Ligue canadienne de la Ligue nationale (affidavit de Rider, para 8); par conséquent, l'idée selon laquelle les consommateurs distingueront la source des services de hockey portant la marque LCHF de celle des services de hockey portant la marque NWHL n'est pas sans précédent.

[42] Tout compte fait, je suis convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*). Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

CONCLUSION

[43] Compte de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués par l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée

Lili El-Tawil



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

DATE DE L'AUDIENCE : 2019-10-09

COMPARUTIONS

Michelle L. Wassenaar

POUR L'OPPOSANTE

May M. Cheng

POUR LA REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

Method Law Professional Corporation

POUR L'OPPOSANTE

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

POUR LA REQUÉRANTE