

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : RESTAURANT MOVENPICK MARCHÉ & Dessin
N° D'ENREGISTREMENT : TMA 416,921

Le 15 février 2006, à la demande de Bereskin & Parr (la « partie requérante »), le registraire a fait parvenir un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Mövenpick-Holding, le propriétaire inscrit de l'enregistrement n° TMA 416,921, à l'égard de la marque de commerce RESTAURANT MÖVENPICK MARCHÉ & Dessin (la « Marque »), qui est reproduite ci-dessous :



La « Marque » est enregistrée en liaison avec les services suivants :

- (1) Services d'hôtel et de restaurant, services de consultation pour le compte d'hôtels et de restaurants.
- (2) Exploitation de restaurants; services de consultation pour le compte d'hôtels et de restaurants.

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit indiquer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Dans la présente affaire, la période pertinente en ce qui a trait à l'emploi est comprise entre le 15 février 2003 et le 15 février 2006.

L'emploi d'une marque de commerce qui peut être considéré comme un emploi en liaison avec des services est défini au paragraphe 4(2) de la Loi, qui dispose :

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.

En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a fourni la déclaration solennelle de Robert Staub. La partie requérante a produit un plaidoyer écrit et l'inscrivante a alors demandé et obtenu une prolongation de délai rétroactive conformément au paragraphe 47(2) de la Loi afin de produire une preuve supplémentaire, soit une déclaration solennelle supplémentaire. La partie requérante a obtenu à son tour la possibilité de produire un plaidoyer écrit supplémentaire, mais a refusé de le faire. L'inscrivante a ensuite produit son plaidoyer. Aucune partie n'a demandé la tenue d'une audience.

Dans sa déclaration solennelle initiale, M. Staub atteste qu'il est [TRADUCTION] « un conseiller juridique habilité à exercer le droit en Suisse » et ajoute que, depuis 2003, il a fourni des services juridiques au groupe de sociétés Mövenpick. À titre préliminaire, je souligne que la partie requérante a mis en doute le lien entre M. Staub et l'inscrivante. Elle soutient que la déclaration solennelle de M. Staub constitue une preuve par oui-dire inadmissible, parce que M. Staub n'est pas un employé de l'inscrivante ou du titulaire de permis précédent de celle-ci, Richtree Inc., et que Mövenpick n'a pas établi la nécessité de présenter la preuve au moyen d'un affidavit d'un conseiller juridique plutôt que par l'entremise de ses propres dirigeants, administrateurs ou employés [selon les critères relatifs à l'admissibilité de la preuve par oui-dire énoncés dans *Canadian Council of Professional Engineers c. AEC, Inc.* (2002), 22 C.P.R. (4th) 399 (C.O.M.C.), citant *Brasserie Labatt Ltée c. Brasseries Molson*, [1996] A.C.F. n° 729, (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.)].

Cependant, les arguments de la partie requérante étaient fondés sur la déclaration initiale de M. Staub et je souligne que, dans la déclaration solennelle supplémentaire de celui-ci, qui visait explicitement, semble-t-il, à corriger cette lacune, M. Staub précise qu'il est un [TRADUCTION] « conseiller juridique interne » et, par conséquent, un employé de l'inscrivante. J'accepte les déclarations sous serment de M. Staub dans lesquelles il

atteste qu'il a déclaré initialement [TRADUCTION] « je suis un conseiller juridique », alors qu'il aurait dû déclarer [TRADUCTION] « je suis un conseiller juridique interne », et que cette omission était imputable à une erreur d'écriture commise par inadvertance. De plus, je souligne que M. Staub a attesté ce qui suit dans sa déclaration initiale :

[TRADUCTION] En raison du poste que j'occupe et du fait que j'ai accès aux registres de l'entreprise, je connais bien l'évolution des activités de vente, de commercialisation et de promotion de Mövenpick au Canada et ailleurs dans le monde. En conséquence, je suis personnellement au courant des faits énoncés ci-après, sauf lorsqu'il s'agit de déclarations établies sur la foi de renseignements tenus pour véridiques.

Selon la partie requérante, il appert clairement de la déclaration que M. Staub n'est pas personnellement au courant des faits exposés dans sa déclaration; M. Staub répète en effet à maintes reprises que ses renseignements [TRADUCTION] « reposent sur un examen des registres de Mövenpick ». Cependant, je suis disposé à accepter aux fins de l'article 45 que, eu égard à la position de M. Staub et compte tenu des déclarations sous serment qu'il a faites et auxquelles une crédibilité importante doit être accordée, conformément à la décision rendue dans *Rubicon Corp. c. Comalog Inc.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 58, M. Staub avait probablement accès aux registres de Mövenpick et qu'il était personnellement au courant des faits qu'il a énoncés, sauf dans le cas des déclarations établies sur la foi de renseignements tenus pour véridiques.

Au paragraphe cinq ainsi qu'aux paragraphes huit à onze de sa déclaration solennelle, M. Staub fournit des renseignements concernant un accord de licence qui a existé au cours de la période pertinente entre l'inscrivante et Richtree Inc. et qui concerne l'emploi de la marque en cause en liaison avec des services de restaurant et avec l'exploitation de restaurants au Canada. Je souligne qu'il utilise l'expression « services de restaurant » pour désigner à la fois les « services de restaurant » et « l'exploitation de restaurants ». Voici comment il s'exprime au paragraphe huit : [TRADUCTION] « Conformément aux conditions de l'accord, au cours de la période pertinente, Mövenpick a exercé un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques et la qualité des services de restaurant que Richtree a fournis en liaison avec la Marque de commerce au Canada ».

M. Staub explique ensuite qu'une entente de franchise existait concurremment pendant la période pertinente entre Mövenpick et Richtree au sujet de la prestation de « services de consultation pour le compte d'hôtels et de restaurants » à Richtree par Mövenpick, services qu'il a appelés collectivement des « services de consultation ». Il ajoute que l'entente de franchise et un manuel d'exploitation complètent l'accord de licence susmentionné.

M. Staub décrit ensuite, en se fondant également sur un examen des registres de Mövenpick, les moyens par lesquels la marque en cause a été montrée au cours de la période pertinente : [TRADUCTION] « la marque en cause a été placée bien en vue sur des affiches et des vêtements et inscrite bien en évidence dans la documentation commerciale publiée par Richtree ou Mövenpick, ou les deux ». Plus précisément, en ce qui concerne les vêtements, il explique que la Marque de commerce figurait sur l'uniforme que portaient les employés de Richtree au cours de l'exécution des services de restaurant au Canada et joint comme pièce « A » une photographie d'un t-shirt sur lequel la marque en cause apparaît clairement. M. Staub formule ensuite la déclaration suivante : [TRADUCTION] « Cette photo montre avec exactitude la Marque de commerce affichée par Richtree au cours de la période pertinente ».

M. Staub joint également comme pièces « B » et « C » des extraits d'un site web d'archivage (la WaybackMachine) qui montreraient respectivement la disponibilité du site web canadien de Mövenpick ainsi que des pages de ce site web au cours de la période pertinente. Je souligne que la Marque de commerce enregistrée figure sur l'extrait archivé du site web canadien de Mövenpick à la pièce « C » et qu'elle pourrait être considérée comme une annonce. Cependant, la présentation de la Marque sur cette page semble être liée uniquement aux services de restaurant ou à l'exploitation d'un restaurant.

M. Staub atteste ensuite qu'il appert d'un examen des registres de Mövenpick qu'au cours de la période pertinente, Richtree a exploité (3) restaurants du nom de RESTAURANT MARCHÉ MÖVENPICK au Canada et que le chiffre d'affaires annuel des Services offerts en liaison avec la marque en cause à Toronto pour les exercices

financiers de 2003 et de 2004 seulement a atteint respectivement 31 200 000 \$ CAN et 29 700 000 \$. Le mot « Services » renvoie à la fois aux services de restaurant et aux services de consultation.

Enfin, M. Staub joint comme pièce « D » de sa déclaration ce qu'il décrit comme un échantillon de commentaires de clients au sujet de l'exécution des services en liaison avec la Marque de commerce à Toronto au cours de la période pertinente. La pièce se compose d'un certain nombre d'extraits de sites web de tiers, comme des sites web d'information touristique, où il est fait mention du « Marché Mövenpick Restaurant », du « Mövenpick Restaurant Marché », du « Movenpick Marche » ou du « Le Marche – Movenpick ».

La partie requérante a invoqué un certain nombre d'arguments à l'appui de la radiation de la marque en cause. En résumé, elle soutient que la déclaration de M. Staub

- constitue du oui-dire et ne respecte pas les critères relatifs à l'admissibilité de cette preuve;
- ne montre pas l'emploi (au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*) de la marque de commerce RESTAURANT MÖVENPICK MARCHÉ & Dessin en liaison avec les services visés par l'enregistrement;
- ne prouve pas que Mövenpick a contrôlé effectivement, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des services que Richtree a fournis en liaison avec la marque en cause au Canada;
- ne renferme aucune preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi de la Marque de commerce au cours de la période pertinente.

Le critère applicable à la preuve d'emploi dans une procédure prévue à l'article 45 est très peu sévère (*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.), p. 480), et il n'est pas nécessaire de présenter une preuve surabondante pour répondre correctement à l'avis prévu à l'article 45. Bien qu'aucun type précis de preuve ne soit exigé (*Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483), il est nécessaire de présenter suffisamment de faits pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les

services visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente. Une simple déclaration d'emploi de la marque ne constitue pas une preuve suffisante de l'emploi de celle-ci en liaison avec les marchandises ou services en cause [voir *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (4th) 62].

Malgré la position que M. Staub occupe au sein de la société inscrivante et ses déclarations sous serment concernant la connaissance personnelle qu'il a des faits qu'il expose, je conviens avec la partie requérante que les pièces B à D produites par M. Staub constituent une preuve par ouï-dire.

D'abord, la preuve concernant le site web canadien de Mövenpick au cours de la période pertinente, soit les pièces B et C, est archivée à partir du site web d'une tierce partie (la « WaybackMachine ») et ne provient pas des registres commerciaux de Mövenpick ou des renseignements dont M. Staub a une connaissance personnelle. Dans la même veine, les commentaires des clients qui figurent sur des sites web de tierces parties (pièce D) ne sont pas fondés sur des renseignements dont M. Staub a une connaissance personnelle et ne figurent pas non plus dans les registres que Mövenpick tient dans le cours habituel de ses activités.

L'inscrivante a invoqué la décision rendue dans *ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd.* (2003), 29 C.P.R. (4th) 182 (C.F.), pour soutenir que les données du système WaybackMachine sont fiables et nécessaires. Cependant, cette affaire se distingue manifestement des circonstances présentées en l'espèce, car la nécessité du site d'archivage y avait été établie et son utilisation au cours de l'instruction y avait été autorisée « sous réserve » pour récupérer des documents qui avaient déjà été produits à l'étape de la communication préalable. Dans la présente affaire, M. Staub n'a pas expliqué pourquoi il était nécessaire de fournir une preuve d'emploi de la marque au moyen du site web d'une tierce partie et la fiabilité de cette preuve ne peut être établie. Bien qu'une preuve par ouï-dire puisse être admissible lorsque les critères de la fiabilité et de la nécessité ont été respectés [*Brasserie Labatt Ltée c. Brasseries Molson*, [1996]

A.C.F. n° 729; (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.), tel n'est pas le cas en l'espèce, car l'inscrivante n'a pas invoqué ces exceptions à la règle du oui-dire.

Toutefois, en ce qui concerne le poids pouvant être accordé aux pièces susmentionnées, je souligne que la preuve se rapporte uniquement aux services de restaurant. Il n'est pas fait mention des « services d'hôtel » ou des « services de consultation pour le compte d'hôtels et de restaurants ».

Quant à la pièce qui reste, soit la photographie du t-shirt (pièce « A »), je suis disposé à reconnaître que cette photographie est admissible. La partie requérante a soutenu que M. Staub ne précise pas que le vêtement figurant sur la photo est un exemple de l'uniforme que portaient les employés de Richtree au cours de l'exécution des services de restaurant pendant la période pertinente. En conséquence, ajoute-t-elle, il faut présumer que M. Staub ne pouvait formuler la déclaration exigée en se fondant sur les renseignements qu'il possédait personnellement à ce sujet. Cependant, cet argument m'apparaît trop technique. Selon une interprétation correcte de ce paragraphe de la déclaration, il m'apparaît raisonnable de conclure que la pièce « A » constitue une représentation exacte du t-shirt que portaient les employés de Richtree au cours de l'exécution des services de restaurant pendant la période pertinente. De plus, étant donné que la Marque de commerce figure clairement sur l'avant du t-shirt et que j'ai accepté que celui-ci était porté par les employés de Richtree, j'estime que la marque en cause a été montrée au cours de l'exécution des services de restaurant. Il appert également du chiffre d'affaires annuel fourni par M. Staub que les services ont effectivement été exécutés pendant la période en question.

En ce qui a trait à l'argument de la partie requérante au sujet du contrôle au sens du paragraphe 50(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, contrairement à ce que cette partie soutient, Mövenpick n'est pas tenue d'*indiquer* les conditions de l'accord de licence ou le *contrôle réel* exercé sur les caractéristiques ou la qualité des services fournis par Richtree Inc. Il n'est pas obligatoire de fournir la preuve d'un accord écrit et il est possible de satisfaire aux exigences de l'article 45 et du paragraphe 50(1) au moyen d'une déclaration par laquelle l'inscrivante/le titulaire de licence atteste que le contrôle

exigé par l'article 50 existe bel et bien (voir *Gowling, Strathy & Henderson c. Samsonite Corp.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 560 (A.A.P.M.C.), p. 562; *Mantha & Associes/Associates c. Central Transport, Inc.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.)). Dans la présente affaire, M. Staub a fourni une déclaration sous serment claire en ce qui a trait aux services de restaurant.

Compte tenu de ce qui précède, j'arrive à la conclusion que l'emploi de la marque de commerce en cause est indiqué à l'égard des services décrits comme des « *services de restaurant* » et « *d'exploitation de restaurants* ». Il n'y a aucune preuve d'emploi de la marque en liaison avec des « *services d'hôtel* » non plus qu'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi en ce qui a trait à ces services. De plus, malgré l'existence d'une entente de franchise entre Richtree et Mövenpick et les déclarations qui ont été faites au sujet des services de consultation offerts en liaison avec cette entente, il n'y a aucune preuve d'emploi ou de présentation de la marque dans l'exécution ou l'annonce de ces services. En conséquence, l'enregistrement TMA 416,921 sera modifié de façon à supprimer les services suivants :

« *Services d'hôtel* » et « *services de consultation pour le compte d'hôtels et de restaurants* ».

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 23 SEPTEMBRE 2008.

K. Barnett
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.