

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : HOT EATS COOL TREATS & Dessin
N° D'ENREGISTREMENT : LMC467,681

[1] Le 25 octobre 2007, à la demande de Riches, McKenzie & Herbert s.r.l. (la « partie requérante »), le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), à American Dairy Queen Corporation (l'« inscrivante »), propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC467,681 visant la marque de commerce HOT EATS COOL TREATS & Dessin illustrée ci-après :



[2] La marque de commerce HOT EATS COOL TREATS & Dessin est enregistrée en vue d'un emploi en liaison avec des « services de restaurant ».

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services que spécifie l'enregistrement 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. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 25 octobre 2004 au 25 octobre 2007 (la « période pertinente »).

[4] L'« emploi » en liaison avec des services est défini au paragraphe 4(2) de la Loi :

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] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a fourni l'affidavit d'O. Michael Rinke, souscrit le 9 janvier 2008, ainsi que les pièces A et B. Aucune des parties n'a présenté d'observations écrites ni demandé la tenue d'une audience.

[6] M. Rinke atteste qu'il est le vice-président et l'avocat général adjoint de l'inscrivante, et compte tenu de sa connaissance personnelle et de son examen des procès-verbaux de l'inscrivante, il est au courant des faits énoncés dans son affidavit.

[7] Aux paragraphes trois à six de son affidavit, M. Rinke décrit comment la marque en cause a été employée au cours de la période pertinente. Il déclare que la marque de commerce a été montrée de façon continue au Canada relativement à des services de restaurant exécutés par les restaurants franchisés de l'inscrivante au cours de la période pertinente. Sont jointes comme pièces A et B des photos qui, explique-t-il, montrent l'affichage bien en vue de la marque de commerce à des restaurants DAIRY QUEEN franchisés en Ontario (pièce A) et en Colombie-Britannique (pièce B). Il ajoute que les enseignes arborant la marque de commerce dans les photos ont été disposées de façon continue à chacun de ces restaurants au cours de la période pertinente. M. Rinke déclare qu'outre ces restaurants, plus de soixante-quinze restaurants DAIRY QUEEN franchisés au Canada montrent la marque de commerce dans l'exécution de services de restaurant, et qu'ils l'ont fait de façon continue au cours de la période pertinente.

[8] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la marque de commerce a été montrée dans l'exécution de services de restaurant au sens du paragraphe 4(2) de la Loi.

[9] Au paragraphe sept de son affidavit, M. Rinke fournit des renseignements sur les ententes de licence qui existaient au cours de la période pertinente entre l'inscrivante, la société sœur de l'inscrivante, Dairy-Queen Canada Inc. (« DQCI), et les franchisés canadiens. Il s'avère que dans le cadre de ces ententes, l'inscrivante a octroyé à DQCI une licence lui permettant d'accorder des sous-licences aux franchisés à l'égard de la marque de commerce. L'auteur de l'affidavit déclare ceci :

[TRADUCTION] Au nom d'ADQ, DQCI surveille et contrôle de près la qualité des services exécutés par tous les restaurants franchisés au Canada en liaison avec les marques de commerce d'ADQ. Ainsi, depuis avant la Période pertinente et au cours de celle-ci, et aux termes de ces

ententes de licence écrites existant entre ADQ, DQCI et nos franchisés canadiens, ADQ surveille et contrôle indirectement la qualité des services exécutés par nos restaurants franchisés au Canada en liaison avec la marque de commerce HOT EATS COOL TREATS & Dessin d'ADQ.

[10] Selon le paragraphe 50(1) de la Loi, l'emploi par des titulaires de licence comme les franchisés est réputé constituer un emploi par le propriétaire de la marque de commerce si celui-ci « contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services ». Les déclarations sous serment de M. Rinke confirmant l'existence d'une licence et d'un contrôle aux termes de la licence sont suffisantes pour satisfaire aux exigences du paragraphe 50(1) aux fins de la procédure prévue à l'article 45 [voir *Shapiro Cohen Andrews & Finlayson c. 1089751 Ontario Ltd.* (2003), 28 C.P.R. (4th) 124 (C.O.M.C.)]. Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que l'emploi par les franchisés canadiens de l'inscrivante profite à l'inscrivante suivant le paragraphe 50(1) de la Loi.

[11] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue qu'il y a eu emploi de la marque de commerce au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(2) de la Loi en liaison avec des « services de restaurant ». Par conséquent, dans l'exercice du pouvoir qui m'a été délégué en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement n° LMC467,681 visant la marque de commerce HOT EATS COOL TREATS & Dessin sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 29 DÉCEMBRE 2009.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, LL.B.