



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

Référence : 2013 COMC 230
Date de la décision : 2013-12-23

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE EN VERTU
DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Sim &
McBurney, visant l’enregistrement n° LMC394,413 de la
marque de commerce LES RÔTISSERIES BENNY &
Dessin au nom de Les Placements 1360 Inc.**

[1] La présente décision a trait à une procédure de radiation sommaire engagée à l’encontre de l’enregistrement n° LMC394,413 pour la marque de commerce LES RÔTISSERIES BENNY & Dessin (la Marque) reproduite ci-dessous.



[2] Les marchandises et services visés par l’enregistrement sont :

Marchandises: poulets, salades, pâtisseries, frites, poutines, breuvages non-alcoolisé [sic], sandwiches, pains, sauces (les Marchandises).

Services: services d’opération de restaurant et livraison de plats préparés (les Services).

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus au maintien de l’enregistrement.

La procédure

[4] Le 28 avril 2011, le registraire a adressé un avis sous l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), ch T-13 (la Loi) à Les Placements 1360 Inc. (Placements),

propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC394,413. Cet avis a été adressé à la demande de Sim & McBurney (la partie requérante).

[5] L'avis du registraire enjoignait Placements de prouver l'emploi de la Marque au Canada, à un moment quelconque entre les 28 avril 2008 et 28 avril 2011, en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services spécifiés à l'enregistrement. À défaut d'emploi, l'avis du registraire enjoignait Placements de démontrer la date à laquelle la Marque a été employée pour la dernière fois et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi est de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort ». Le critère pour établir l'emploi n'est pas exigeant et une surabondance de preuve n'est pas nécessaire. Cependant, des faits suffisants doivent être présentés pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chaque marchandise ou service mentionné dans l'enregistrement durant la période pertinente [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)]. De simples allégations d'emploi ne suffisent pas pour démontrer l'emploi de la marque [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[7] En réponse à l'avis du registraire, Placements a produit une déclaration statutaire de son président, Pierre Benny, souscrite le 18 juillet 2011.

[8] Seule Placements a produit des représentations écrites.

[9] La partie requérante et Placements étaient toutes deux représentées à l'audience tenue le 27 août 2013 conjointement à l'audience concernant la procédure de radiation sommaire relative à l'enregistrement n° LMC444,852 pour la marque de commerce LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS Dessin. Cette dernière procédure fait l'objet d'une décision distincte.

[10] Le 21 août 2013, soit moins d'une semaine avant l'audience, Placements a demandé une prolongation de délai rétroactive pour produire une déclaration statutaire complémentaire de Pierre Benny, afin de compléter sa preuve en réponse à l'avis du registraire. Avant toute chose, je statue officiellement sur cette demande que j'ai refusée en début d'audience.

Demande de prolongation de délai rétroactive

[11] Je reproduis ci-dessous le deuxième paragraphe et une partie du troisième paragraphe de la lettre du 21 août 2013, lesquels font essentiellement état des raisons invoquées par Placements à l'appui de sa demande de prolongation de délai rétroactive.

Il ressort à la relecture de l'affidavit [sic] de Monsieur Pierre Benny, initialement soumis, que certaines informations complémentaires viendraient préciser l'emploi effectué de la Marque, compléter adéquatement la preuve et dissiper toute ambiguïté à ce sujet. Nous comprenons que, étant donné le fait que M. Pierre Benny ne peut pas être contre-interrogé [sic] sur son affidavit [sic], et que, bien que la procédure de l'article 45 en est une qui ne doit pas être technique outre mesure, la notion d'emploi doit quand même être adéquatement « montrée ».

Nous sommes bien conscients du fait que la présente demande est effectuée fort tard dans le processus; nous vous soumettons respectueusement cependant que le but de cette déclaration complémentaire ne vise qu'à parfaire la preuve déjà soumise, et que la nécessité de ces éclaircissements n'est apparue utile ou nécessaire que lors de la relecture de l'état du dossier en prévision de la prochaine audience. [...]

[12] Pour les raisons qui suivent, les représentations de Placements ne m'ont pas convaincue que son omission de produire la preuve proposée dans le délai prescrit, soit le ou avant le 28 juillet 2011, n'était pas raisonnablement évitable tel que requis par l'article 47(2) de la Loi.

[13] Il n'y a aucune représentation de Placements permettant de conclure que les éléments de preuve proposés n'étaient pas disponibles au moment de la préparation de la première déclaration statutaire de M. Benny. De plus, le fait que Placements n'ait réalisé la nécessité des éclaircissements que lors de la relecture du dossier en prévision de l'audience n'est clairement pas un fait qui existait le ou avant le 28 juillet 2011.

[14] En conséquence, je ferai abstraction de la déclaration statutaire complémentaire de M. Benny dans la considération de la preuve au dossier de la présente procédure.

Sommaire des représentations de la partie requérante

[15] À l'audience, la partie requérante a soumis premièrement que le droit d'emploi accordé aux franchisés de Placements vise la marque de commerce nominale LES RÔTISSERIES BENNY, plutôt que la Marque, et se limite à l'opération d'un restaurant, plus particulièrement

d'une pâtisserie. Sous réserve de sa position quant au droit d'emploi accordé aux franchisés, la partie requérante a fait des représentations additionnelles sur la preuve.

[16] De façon générale, ces représentations additionnelles sur la preuve produite à l'égard des Marchandises sont à l'effet que :

- a) la preuve ne démontre pas l'emploi de la Marque au sens de l'article 4(1) de la Loi, applicable en l'espèce;
- b) la preuve ne démontre pas l'emploi de la Marque durant la période pertinente;
- c) la preuve ne démontre pas l'emploi de la Marque en liaison avec chacune des Marchandises; et
- d) la Marque telle qu'employée n'est pas la Marque telle qu'enregistrée.

[17] En ce qui concerne les Services, la partie requérante convient que les éléments de preuve sont suffisants pour conclure à l'exécution des Services durant la période pertinente. Elle soumet toutefois que la Marque telle qu'employée, au sens de l'article 4(2) de la Loi, n'est pas la Marque telle qu'enregistrée.

[18] Avant d'examiner les questions soulevées par les représentations de la partie requérante, je vais réviser les éléments de preuve fournis par Pierre Benny dans sa déclaration statutaire du 18 juillet 2011, incluant ses pièces P-1 à P-10.

Les éléments de preuve

[19] En plus de fournir des informations corporatives concernant Placements, M. Benny réfère à la constitution en 2008 des trois compagnies identifiées ci-dessous, lesquelles sont des franchisées de Placements au Québec.

1. LES RÔTISSERIES 3066 INC., opérant au 2800 chemin Chambly, Longueuil.
2. BENNY BBQ LONGUEUIL INC., opérant au 1360 boulevard Ste-Foy, Longueuil.
3. BENNY BBQ ST-HUBERT INC., opérant au 5500 Grande-Allée, St-Hubert.

(ci-après parfois collectivement désignées « les franchisés »)

[20] Je remarque en passant que la partie requérante souligne à juste titre que les certificats de constitution des trois corporations démontrent qu'elles ont été constituées avant l'année 2008, contrairement à l'affirmation de M. Benny [pièce P-2 de la déclaration statutaire]. Elle reconnaît toutefois que cette contradiction dans la preuve n'a pas de conséquence en l'espèce.

[21] Puisque les représentations de la partie requérante quant aux droits accordés aux franchisés sont fondées sur le paragraphe 4 de la déclaration statutaire de M. Benny, j'estime utile de le reproduire ci-dessous. Je note que la partie requérante accepte que le terme « Opposante » dans le paragraphe en question réfère à Placements.

Chacune de ces corporations a signé, à titre de franchisé [sic], une convention de franchise avec l'Opposante, à titre de franchiseur, en date du 1er novembre 2008, 1er avril 2008 et 1er avril 2008 respectivement, leur octroyant une licence d'emploi de la Marque, et leur donnant chacune le droit d'opérer un établissement de restauration rapide sous la marque « Les Rôtisseries Benny ». Copie des trois conventions de franchise sont joints [sic] aux présentes à titre de pièce P-3.

[22] Selon les affirmations de M. Benny, Placements « a employé et emploie, directement ou par l'entremise de ses franchisés licenciés dûment autorisés, la Marque en liaison avec chacune des catégories de marchandises et services » identifiées comme suit dans sa déclaration [paragr. 5 et 7 de la déclaration statutaire]:

<u>Marchandises</u>	<u>Identifiant de catégories de marchandises/services</u>
Poulets	M1
Salades	M2
Pâtisseries	M3
Frites	M4
Poutines	M5
Breuvages non-alcoolisées	M6
Sandwichs	M7
Pains	M8
Sauces	M9
<u>Services</u>	
Services d'opération de restaurant et livraison de plats préparés	S1

[23] Toujours selon les affirmations de M. Benny, les pièces P-5 à P-10 démontrent l'emploi de la Marque à un moment quelconque au cours de la période pertinente en liaison avec « la catégorie de marchandises ou de services, identifiée par l'identifiant de catégorie de marchandises ou services indiqué au tableau qui précède » [paragr. 8 de la déclaration statutaire].

[24] Les pièces P-5 à P-10 sont décrites dans un tableau présenté à même la déclaration statutaire de M. Benny. Ce tableau est essentiellement reproduit ci-dessous.

Pièce	Description	Identifiant de Marchandises /Services
P-5	Échantillon de boîte de livraison pliable destiné [sic] à contenir les biens comestibles commandés, sur laquelle apparaît la Marque	M1, M2, M4, M6, M8, M9, S1
P-6	Photographies extérieures des restaurants de Licenciés, sur lesquels sont érigés depuis plusieurs années une enseigne arborant la Marque	S1
P-7	Photographies des véhicules, sur lequel [sic] apparaît l'enseigne arborant la Marque	S1
P-8	Échantillon d'un menu du 1360, Ste-Foy, Longueuil, sur lequel apparaît le dessin d'un véhicule arborant la Marque, ainsi que copie du menu accessible sur le site internet [sic] [de Placements] (adresse : www.bennybarbq.com)	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, S1
P-9	Copie de factures, datées de 2010, concernant la fabrication de boîtes de livraison, dont un échantillon est fourni à titre de pièce P-5	
P-10	Papeterie, incluant enveloppe, carte d'affaires, formulaire de fax, formulaires d'embauche de personnel, feuilles de bloc-notes	S1

[25] Finalement, afin de faciliter la compréhension de ma discussion des représentations des parties concernant la Marque telle qu'employée par rapport à la Marque telle qu'enregistrée, les spécimens d'emploi joints à titre de pièces P-5 à P-8 sont reproduits entièrement ou en partie aux annexes A à D de ma décision.

Examen des questions en l'espèce

[26] Je rappelle que la partie requérante ne remet pas en cause que la preuve permet de conclure à l'exécution des Services durant la période pertinente. Elle soumet toutefois que la Marque telle qu'employée en liaison avec les Services n'est pas la Marque telle qu'enregistrée.

[27] En conséquence, les questions soulevées par les représentations de la partie requérante sont les suivantes :

1. Est-ce que le droit d'emploi accordé aux termes des conventions de franchise vise la Marque et, le cas échéant, se limite aux « services d'opération de restaurant »?
2. La preuve démontre-t-elle l'emploi de la Marque au sens de l'article 4(1) de la Loi, durant la période pertinente, en liaison avec chacune des Marchandises?
3. Est-ce que la Marque telle qu'employée en liaison avec les Marchandises et Services est la Marque telle qu'enregistrée?

[28] Je procède à l'examen de ces questions à tour de rôle.

Est-ce que le droit d'emploi accordé aux termes des conventions de franchise vise la Marque et, le cas échéant, se limite aux « services d'opération de restaurant »?

[29] Je souligne d'entrée de jeu que la partie requérante accepte que la preuve présentée par Placements suffit à démontrer que l'emploi de toute marque de commerce visée par les conventions de franchise répond aux exigences de l'article 50(1) de la Loi pour les fins de la présente procédure. L'article 50(1) de la Loi stipule que le propriétaire d'une marque de commerce doit contrôler, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises ou services pour bénéficier de l'emploi de sa marque de commerce par une entité à laquelle il a octroyé une licence d'emploi.

[30] Les représentations de la partie requérante sont à l'effet que le droit d'emploi accordé aux franchisés vise la marque de commerce nominale LES RÔTISSERIES BENNY, plutôt que la Marque, et se limite à l'opération d'un restaurant, plus particulièrement d'une pâtisserie.

[31] Avec respect pour la partie requérante, je suis d'avis qu'elle soulève un faux débat. En conséquence, je ne m'engagerai pas dans une longue discussion de ses arguments. Je tranche la première question en faveur de Placements pour les raisons qui suivent.

[32] D'une part, j'estime qu'il est hautement technique pour la partie requérante d'étayer sa position en se fondant sur l'affirmation de M. Benny à l'effet que la licence d'emploi donne « le droit d'opérer un établissement de restauration rapide sous la marque 'Les Rôtisseries Benny' » [paragr. 4 de la déclaration statutaire]. À mon avis, cette affirmation est sans conséquence. Premièrement, je considère que l'emploi de la Marque vaut l'emploi de la marque nominale LES RÔTISSERIES BENNY. De plus, l'affirmation relevée par la partie requérante est précédée de l'affirmation que chaque convention de franchise octroie « une licence d'emploi de la Marque ».

[33] D'autre part, même si la partie requérante soumet à juste titre que la clause 6.1 de chaque convention de franchise concède un droit d'usage limité à l'exploitation d'une rôtisserie, elle ne me convainc pas de conclure que le droit d'emploi se limite aux « services d'opération de restaurant » énoncés dans l'enregistrement.

[34] Je souscris plutôt entièrement aux représentations orales de Placements qu'il est raisonnable de conclure en l'espèce que le droit d'emploi de la Marque vise implicitement les Marchandises et les services « livraison de plats préparés » énoncés dans l'enregistrement. En effet, le bon sens amène à conclure que l'exploitation d'une rôtisserie implique la vente de poulets et autres aliments pouvant correspondre aux Marchandises. Finalement, il ressort clairement de la preuve que les services de « livraison de plats préparés » sont inhérents à l'exécution des « services d'opération de restaurant ».

La preuve démontre-t-elle l'emploi de la Marque au sens de l'article 4(1) de la Loi, durant la période pertinente, en liaison avec chacune des Marchandises?

[35] Pour les raisons qui suivent, je suis d'avis que Placements a présenté suffisamment d'éléments de preuve pour me permettre de trancher cette question en sa faveur.

[36] Compte tenu des représentations de la partie requérante, je vais considérer la question de l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises en trois volets, à savoir :

- a) l'emploi au sens de l'article 4(1) de la Loi;
- b) l'emploi durant la période pertinente; et
- c) l'emploi en liaison avec chacune des Marchandises.

L'emploi de la Marque au sens de l'article 4(1) de la Loi

[37] Je reconnais d'entrée de jeu que la simple affirmation de M. Benny concernant l'emploi de la Marque en liaison avec chacune des marchandises énoncées à l'enregistrement ne constitue pas une preuve d'emploi de la Marque au sens de l'article 4(1) de la Loi [paragr. 7 de la déclaration statutaire]. Cet article, qui définit l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises, énonce ce qui suit :

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

[38] Je débute ma discussion en traitant des représentations de la partie requérante à l'effet que l'apposition de la Marque sur les menus n'est pas un emploi en liaison avec les Marchandises.

[39] Je note que la partie requérante n'a cité aucune décision traitant de l'emploi d'une marque sur des menus en tant que tels pour appuyer sa prétention. Ceci étant dit, elle a cité la décision 88766 *Canada Inc c Monte Carlo Restaurant Ltd* (2007), 63 CPR (4th) 391 (CF) (*Monte Carlo*) concernant une marque de commerce enregistrée, entre autres, en liaison avec des marchandises, nommément « pizza et spaghetti », et employée dans des *circulaires*.

[40] Quoique la Cour dans *Monte Carlo* ait renversé la décision du registraire de maintenir l'enregistrement pour les marchandises, il me semble que la Cour n'a pas exclu la possibilité que l'emploi de la marque dans les *circulaires* puisse constituer un emploi en liaison avec des marchandises au sens de l'article 4(1) de la Loi. À cet effet, je note le commentaire suivant de la Cour au paragraphe 14 de la décision : « Ici, le registraire n'a pas fait l'analyse pour déterminer si

les clients utilisaient les circulaires lors du transfert de propriété ou de possession de la marchandise en question. Il n'existe aucune preuve à cet égard. »

[41] Dans le présent contexte, je suis prête à accepter que l'apposition de la Marque sur les menus suffit à donner l'avis de liaison entre la Marque et les Marchandises commandées au comptoir à partir des menus. Il est manifeste que la Marque n'est pas susceptible d'être apposée sur les Marchandises mêmes. Les consommateurs commandent les Marchandises aux restaurants où elles sont préparées. Les pièces P-6 et P-7 démontrent que la Marque apparaît aussi sur des enseignes extérieures des restaurants, incluant sur une enseigne au-dessus de la porte d'entrée. [Voir par analogie *Oyen Wiggs Green & Muala c Aimers* (1998), 86 CPR (3d) 1998; voir également *Cassels, Brock & Blackwell c Western Pizza & Bar-B-Q-Chicken (1979) Ltd* (1995), 59 CPR (3d) 567 où l'agent d'audience commente sa décision *Western Pizza Bar B-Q Chicken (1979) Ltd*. (20 mai 1994), Doc. Registration 292,655 (COMC) en indiquant: « In my decision regarding that matter, I was 'prepared to conclude in view of the fact that the registered trade mark appears on the registrant's menu that for any wares prepared and/or cooked on the registrant's premises, ... notice of the association between the registrant's trade mark and such wares would have been given when the customers ordered the food items from the menu' ».]

[42] En ce qui concerne l'apposition de la Marque sur la boîte de livraison, la partie requérante a accepté à l'audience qu'une telle apposition correspond à l'apposition de la Marque sur les colis dans lesquels les Marchandises auraient été distribuées.

[43] Je me penche maintenant sur les représentations de la partie requérante à l'effet que la déclaration statutaire de M. Benny ne prouve pas l'emploi de la Marque dans *la pratique normale du commerce*, tel que requis par l'article 4(1) de la Loi.

[44] Plus particulièrement, la partie requérante soumet qu'en raison de l'absence d'allégation précise de ventes, en tant que telles, des Marchandises ou de preuve documentaire démontrant des ventes des Marchandises, par exemple des factures, il est impossible de conclure à des transactions commerciales résultant en un transfert de propriété ou de possession des Marchandises. Je ne suis pas d'accord.

[45] La jurisprudence indique clairement qu'il n'y a pas de type particulier de preuve à fournir en réponse à un avis prévu à l'article 45 de la Loi [*Lewis Thomson & Sons Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst.) p 486]. Je conviens avec Placements qu'une lecture raisonnable de la déclaration statutaire de M. Benny permet de conclure à des transactions commerciales impliquant les Marchandises.

[46] À cet effet, comme je l'ai remarqué à l'audience, la pièce P-9 composée de trois factures, une émise au nom de chacun des franchisés, démontre qu'un total de 25,600 boîtes de livraison ont été fabriquées aux mois d'octobre et novembre 2010. Avec respect pour la partie requérante, j'estime que le simple bon sens amène à conclure que les boîtes commandées par les franchisés ont été utilisées pour contenir une ou plusieurs des Marchandises vendues aux restaurants.

[47] Ultiment, j'estime que la déclaration statutaire de M. Benny présente suffisamment d'éléments de preuve pour me permettre de conclure à l'emploi de la Marque au sens de l'article 4(1) de la Loi.

L'emploi durant la période pertinente

[48] Le deuxième volet de la question sous considération découle des représentations de la partie requérante remettant en cause la période d'emploi de la boîte de livraison [pièce P-5].

[49] La partie requérante soumet que la boîte de livraison ne peut pas avoir été employée entre les 28 avril 2008 et 28 avril 2011. La partie requérante prétend que la boîte de livraison était en usage avant l'année 2007 parce que l'indicatif régional 450 n'est pas inclus dans les deux numéros de téléphone identifiés sur la boîte [voir l'annexe A]. À l'appui de sa prétention, la partie requérante fait valoir que depuis l'année 2007, tout numéro de téléphone doit inclure l'indicatif général. La partie requérante ajoute que l'avis de droit d'auteur « © 2007 Les Rôtisseries Benny Inc. tous droits réservés » retrouvé sur la première page du site Internet confirme sa position; les numéros de téléphone fournis sur le site Internet incluent l'indicatif régional 450 [pièce P-8 de la déclaration statutaire].

[50] Je mentionne en passant que la partie requérante a soumis que l'avis de droit d'auteur sur le site Internet suggère qu'une entité autre que Placements et les franchisées aurait employé la

Marque durant la période pertinente. Or, Placements a répondu à ces représentations en soumettant à l'audience que la référence à « Les Rôtisseries Benny Inc. » est sans conséquence dans la présente procédure parce que la preuve démontre qu'il s'agit de la dénomination sociale antérieure de Placements [paragr. 2 et pièce P-1 de la déclaration statutaire]. Bien que la preuve démontre que le changement de dénomination sociale remonte au mois d'octobre 1985, je conviens avec Placements que la référence à Les Rôtisseries Benny Inc. dans l'avis de droit d'auteur n'a pas en soi de conséquence dans la présente procédure.

[51] Revenant sur l'argument de la partie requérante fondé sur l'absence d'indicatif régional dans les numéros de téléphone, j'estime d'une part qu'il s'agit encore une fois d'un argument hautement technique. D'autre part, je ne vois aucune raison de remettre en cause l'affirmation de M. Benny que les factures de 2010 concernent la fabrication de boîtes de livraison dont un échantillon est produit sous la pièce P-5 [pièce P-9 de la déclaration statutaire]. Quoiqu'il en soit, une lecture raisonnable de la déclaration statutaire de M. Benny m'amène à conclure que la boîte de livraison produite en preuve est représentative de boîtes de livraison utilisées durant la période pertinente.

L'emploi en liaison avec chacune des Marchandises

[52] D'une part, la partie requérante soumet que les termes « biens comestibles » retrouvés dans la description de la pièce P-5 créent une ambiguïté quant au contenant des boîtes [voir paragraphe 24 de ma décision]. Je ne souscris pas aux représentations de la partie requérante. En effet, il me semble évident que les « biens comestibles » en question sont précisés par les identifiants M1, M2, M4, M6, M8 et M9.

[53] D'autre part, la partie requérante soumet que la preuve est insuffisante pour me permettre de conclure à l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises « pâtisseries » et « pains ». Plus particulièrement, la partie requérante soumet que les menus ne démontrent pas la vente indépendante de « pâtisseries » et « pains ». De plus, dans la mesure où les menus démontrent la vente indépendante de « tarte » ou « pointe de tarte », la partie requérante soumet que des tartes ne sont pas des pâtisseries.

[54] Malgré la position de la partie requérante, je souligne que la première signification du mot « tarte » retrouvée dans le dictionnaire *Le Petit Robert* est: « pâtisserie formée d'un fond de pâte entourée d'un rebord et garni (de confiture, de fruits, de crème). » En conséquence, j'estime justifier de conclure que des ventes indépendantes de « tarte » ou « pointe de tarte » sont des ventes de « pâtisseries ».

[55] En ce qui concerne les « pains », Placements a admis lors de l'audience qu'ils ne sont pas vendus séparément. Cependant, Placements a soumis que sa preuve permet de conclure à l'emploi de la Marque en liaison avec des pains dans la pratique normale du commerce. Plus particulièrement, elle soumet que dans la pratique normale du commerce des restaurants des franchisés, les plats de poulet sont vendus avec un accompagnement de pain. À cet effet, Placements me réfère aux photographies retrouvées dans les menus de même qu'aux images sur le couvercle de la boîte de livraison.

[56] J'accepte d'inférer de la preuve que les plats de poulet sont vendus avec un accompagnement de pain. De plus, je crois qu'il est raisonnable de conclure qu'un client accorde de la valeur au pain qui accompagne son plat de poulet.

[57] En conséquence, je conclus que dans la pratique normale du commerce des restaurants franchisés, le pain qui accompagne un plat de poulet a une valeur ajoutée et peut être perçu comme une marchandise à part entière. Ainsi, je crois qu'il est approprié de faire une analogie avec la décision *Doctor's Associates Inc c American Multi-Cinema, Inc*, 2012 COMC 77 (CanLII). Dans cette décision, qui concerne une opposition à l'enregistrement de la marque KIDSPACK & Dessin, ma collègue Andrea Flewelling a conclu à l'emploi de la marque en liaison avec des contenants pour aliments en carton et en papier pour les cinémas malgré le fait que les contenants n'étaient pas vendus séparément des menus combinés. Mme Flewelling a estimé que la preuve au dossier lui permettait de conclure que le contenant possédait « [TRADUCTION] une valeur ajoutée telle qu'il peut être perçu comme une composante du menu combiné séparée et distincte des produits alimentaires » [voir *Doctor's Associates Inc, supra*, paragr. 30].

[58] Ultimentement, une lecture raisonnable de la déclaration statutaire de M. Benny dans son ensemble m'amène à conclure à l'emploi de la Marque en liaison avec chacune des Marchandises.

Est-ce que la Marque telle qu'employée en liaison avec les Marchandises et Services est la Marque telle qu'enregistrée?

[59] La position de la partie requérante quant à des différences importantes entre la Marque telle qu'employée et la Marque telle qu'enregistrée est essentiellement fondée sur sa prétention que la Marque comprend un «rectangle noir» qui est une caractéristique dominante de la Marque. En conséquence, la partie requérante prétend que l'absence du rectangle noir dans la Marque telle qu'employée ne peut constituer un emploi de la Marque telle qu'enregistrée.

[60] Compte tenu de sa position, la partie requérante soumet que la Marque telle qu'employée sur la boîte de livraison de même que sur le véhicule n'est pas un emploi de la Marque telle qu'enregistrée [voir les annexes A et C].

[61] La partie requérante reconnaît la présence d'un rectangle dans la Marque telle qu'employée sur les enseignes de restaurants [voir l'annexe B]. Cependant, elle maintient que ces enseignes ne démontrent pas l'emploi de la Marque telle qu'enregistrée notamment en raison de l'illustration d'un poulet qui se retrouve dans le rectangle. La partie requérante souligne aussi que la première des deux enseignes démontre un rectangle blanc alors que la deuxième enseigne démontre un rectangle noir qui n'est pas de la même dimension que le rectangle de la Marque telle qu'enregistrée, en ce que le rectangle de l'enseigne est élargi par le haut.

[62] À l'appui de sa position à l'effet que le rectangle noir est une caractéristique dominante de la Marque, la partie requérante souligne que le code pour le rectangle est l'un des Codes de Vienne utilisés par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) pour répertorier la Marque. La partie requérante souligne aussi que la Cour dans la décision *Guido Berlucchi & C Srl c Brouillette Kosie Prince* (2007) FC 245 a considéré que la forme générale de l'étiquette («the general shape of the label») était l'une des caractéristiques dominantes de la marque en cause. (La décision mentionnée par la partie requérante est l'une de celles citées par Placements mais dans un autre contexte que celui de la question sous considération.)

[63] Que la partie requérante soumette à tort ou à raison qu'un des éléments de la Marque figurative est un « rectangle noir », ses représentations fondées sur l'importance du « rectangle noir » ne m'ont pas convaincue de trancher cette question en sa faveur. J'estime plutôt que la question de la Marque telle qu'employée par rapport à la Marque telle qu'enregistrée doit être tranchée en faveur de Placements pour les raisons qui suivent.

[64] Les représentations de la partie requérante ne m'ont pas convaincue que le rectangle est un élément dominant et essentiel de la Marque. D'une part, je ne crois pas qu'il est approprié de considérer les Codes de Vienne utilisés par l'OPIC pour déterminer des caractéristiques dominantes d'une marque de commerce. D'autre part, outre le fait qu'il est bien établi que chaque cas doit être tranché selon les circonstances de l'espèce, la marque en cause dans *Guido Berlucchi, supra*, n'a rien en commun avec la Marque.

[65] J'ajouterais que si je devais considérer d'autres précédents dans la détermination de cette question, j'aurais tendance à conclure que le cas en l'espèce s'apparente plutôt au cas dans l'affaire *Novopharm Ltd c Novo Nordisk A/S* (2005) 43 CPR (4th) 305 (COMC) où l'agente d'audience a conclu à des différences mineures entre la marque telle qu'enregistrée et la marque telle qu'employée - la preuve d'emploi ne reprenait pas les couleurs revendiquées dans l'enregistrement - reproduites ci-dessous :



Marque enregistrée



Marque employée

[66] Dans le cas présent, j'estime que « BENNY » est l'élément dominant de la Marque. J'estime également que « BENNY » démontré de façon prédominante et en combinaison avec «LES RÔTISSERIES » sont des caractéristiques essentielles de la Marque. En conséquence, je conclus que la Marque employée sur la boîte de livraison et sur le véhicule conserve ses caractéristiques essentielles. En ce qui concerne la boîte de livraison, je souscris aux représentations de Placements à l'effet que le positionnement de « BENNY » à la droite de

« LES RÔTISSERIES », plutôt qu'au dessous, est sans conséquence puisque « BENNY » prédomine « Les RÔTISSERIES ».

[67] En ce qui concerne les enseignes, je ne crois pas qu'il soit raisonnable pour la partie requérante de se fonder sur la couleur ou la dimension du rectangle pour prétendre qu'il y a des différences significatives entre la Marque telle qu'employée et la Marque telle qu'enregistrée. D'ailleurs, malgré l'insistance de la partie requérante à invoquer le rectangle *noir*, aucune couleur n'est revendiquée comme une caractéristique de la Marque.

[68] Enfin, je suis d'avis que l'illustration d'un poulet à proximité de « LES RÔTISSERIES BENNY » peut être perçue comme une marque de commerce distincte de la Marque. En conséquence, l'ajout de l'illustration d'un poulet sur la boîte de livraison ou sur les enseignes n'est pas susceptible d'induire le public en erreur, de le tromper ou de lui nuire de quelque manière que ce soit [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].

[69] Ultiment, je conclus que la preuve démontre l'emploi de la Marque telle qu'enregistrée; la Marque n'a pas perdu son identité et elle est restée reconnaissable [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Compagnie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); et *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

Décision

[70] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la preuve démontre l'emploi par Placements de la Marque au Canada en liaison avec chacune des Marchandises et chacun des Services au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[71] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je décide que l'enregistrement n° LMC394,413 sera maintenu conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

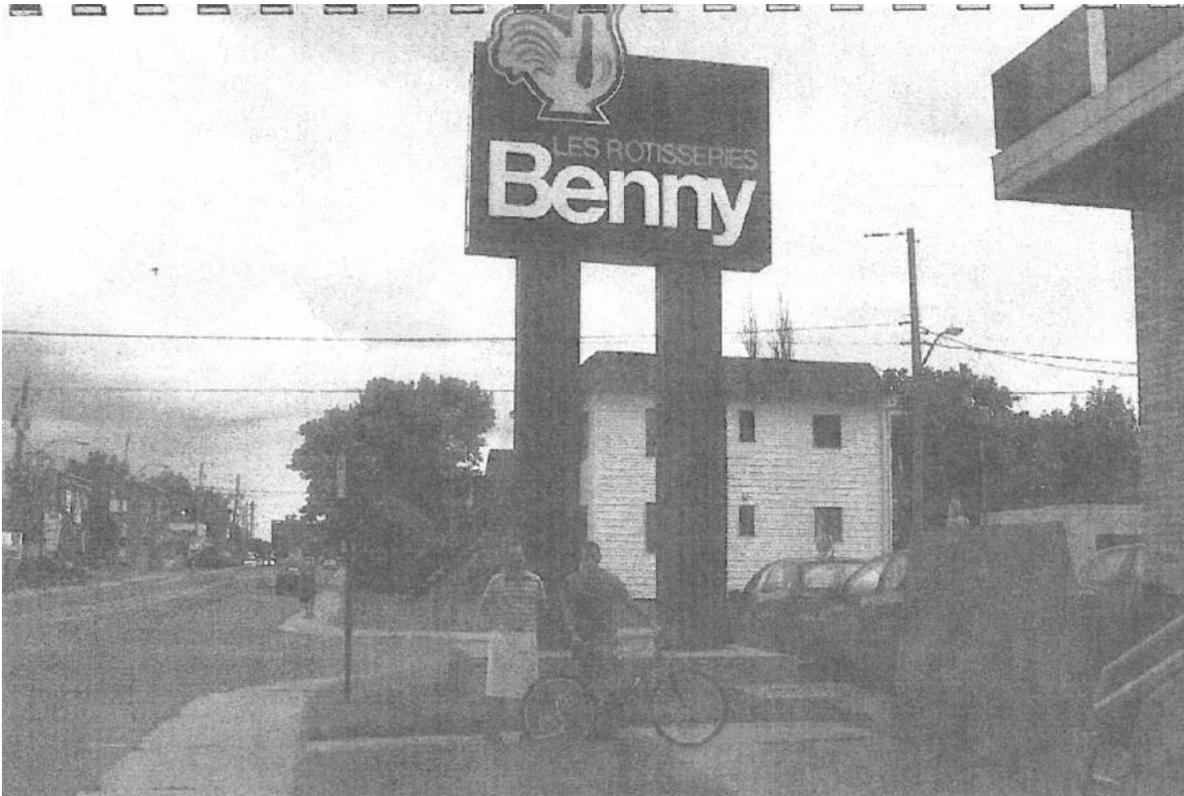
Annexe A

Côtés droit et gauche de la boîte de livraison pliable - En couleur sous la pièce P-5



Annexe B

Photographies extérieures des restaurants - En couleur sous la pièce P-6



Annexe C

Photographie d'un véhicule – En couleur sous la pièce P-7



Annexe D

Page couverture de l'échantillon du menu de livraison – En couleur sous la pièce P-8



Logo au coin supérieur gauche des menus sur l'Internet – En couleur sous la pièce P-8

