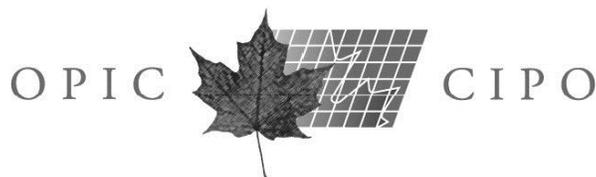


TRADUCTION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 259

Date de la décision : 2012-12-05

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE EN VERTU
DE L’ARTICLE 45 engagée par Hudson’s Bay Co. contre
la demande d’enregistrement n° TMA622649 pour la
marque de commerce LE GOÛT D’ÊTRE ENSEMBLE
au nom de PDM Royalties Limited Partnership**

[1] Le 15 novembre 2010, à la demande d’Hudson’s Bay Co., le registraire des marques de commerce a délivré un avis au titre de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, R.S.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à PDM Royalties Limited Partnership (le propriétaire inscrit), titulaire de l’enregistrement n° TMA622649, pour la marque de commerce LE GOÛT D’ÊTRE ENSEMBLE (la marque).

[2] La marque a été enregistrée en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises : (1) Pizza; pâtes; pitas; sandwichs; salades, à savoir, salade César, salade de pâtes; panzerotti. (2) Marchandise utilisée dans l’exploitation d’un restaurant, les commandes à emporter et la livraison, à savoir, des boîtes de livraison, étiquettes, emballages en papier, dépliants, ballons, allumettes, insignes, broches décoratives, broches mode, boutons mode, stylos, factures, reçus de caisse, menus, napperons, serviettes de table, banderoles et prospectus.

Services : (1) Services de restauration, de commandes à emporter et de livraison.

[3] Conformément à l’article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit d’une marque de commerce doit montrer que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chaque marchandise et service mentionné dans l’enregistrement, à un moment quelconque au cours des

trois ans précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Dans la présente espèce, la période pertinente pour montrer l'emploi de la marque est entre le 15 novembre 2007 et le 15 novembre 2010 (la période pertinente).

[4] Les paragraphes 4(1) et 4(2) de la Loi définissent « emploi » de la façon suivante :

4(1) 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.

(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] Il est bien établi qu'une simple allégation d'emploi de la marque n'est pas une preuve suffisante de l'emploi de la marque dans le cadre de procédures en vertu de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (CAF)]. Même si le critère pour établir l'emploi dans ce type de procédures n'est pas exigeant [*Woods Canada Ltd c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (CF)] et qu'une surabondance de preuves n'est pas nécessaire [*Union Electric Supply Co Ltd c. Registrar of Trade Marks* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (CF)], 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 et service mentionné dans l'enregistrement durant la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, le propriétaire inscrit a fourni l'affidavit d'André Lévesque, fait sous serment le 9 février 2011. Seul le propriétaire inscrit a présenté des observations écrites; aucune audience n'a eu lieu.

[7] Dans son affidavit, M. Lévesque s'identifie comme étant le vice-président du marketing de la division Pizza Delight d'Imvescor Restaurant Group Inc. (Imvescor) depuis juillet 2010. Il atteste qu'Imvescor est la titulaire exclusive d'une licence de PDM Royalties Limited Partnership (PDM) relative à la marque. M. Lévesque explique qu'Imvescor exploite

96 restaurants Pizza Delight, des restaurants de type familial servant principalement de la pizza, des pâtes et des salades, et qui sont répartis à l'échelle du Canada.

Emploi en liaison avec les marchandises (1)

[8] En ce qui concerne les marchandises (1), M. Lévesque présente les pièces A et B pour montrer l'emploi de la marque au Canada durant la période pertinente. La pièce A se compose d'un exemplaire du menu imprimé utilisé par les restaurants Pizza Delight de Riverview (Nouveau-Brunswick) et de New Glasgow (Nouvelle-Écosse) entre septembre 2007 et août 2008. La pièce B se compose d'un exemplaire du menu imprimé utilisé par le restaurant Pizza Delight d'Edmundston (Nouveau-Brunswick) entre le 10 septembre et le 18 novembre 2008.

[9] Je remarque que la marque apparaît de façon évidente sur la couverture de ces menus. De plus, les marchandises (1) enregistrées, à savoir, de la pizza, des pâtes, des pitas, des sandwichs, de la salade César, de la salade de pâtes et des panzarotti, ainsi que leurs prix correspondants, sont tous présentés comme des articles en vente dans les deux menus.

[10] Comme les clients utiliseront le menu sur lequel apparaît la marque pour commander et acheter des aliments offerts dans un restaurant Pizza Delight, je suis convaincu que l'avis de liaison exigé au paragraphe 4(1) de la Loi a été donné aux clients lors du transfert de la possession, dans la pratique normale du commerce. Je remarque que M. Lévesque ne fournit aucune preuve directe de la vente de ces aliments. Toutefois, étant donné la nature des affaires d'Invescor et les 96 restaurants qu'elle a exploités au Canada durant la période pertinente, je juge raisonnable de conclure, en association avec les déclarations d'emploi de la marque de M. Lévesque relativement à ces marchandises, que le propriétaire inscrit a démontré l'emploi de la marque en liaison avec les marchandises (1) susmentionnées, au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi.

Emploi en liaison avec les marchandises (2)

[11] Pour ce qui est des marchandises (2), en revanche, M. Lévesque ne fait aucune déclaration d'emploi et ne fournit aucune preuve de vente; en outre, le propriétaire inscrit ne

fournit aucune preuve de circonstances particulières justifiant l'absence d'emploi. Par conséquent, ces marchandises seront supprimées de l'enregistrement.

Emploi en liaison avec les services

[12] Dans son affidavit, M. Lévesque déclare que les menus sur lesquels la marque apparaît, et qui constituent les pièces A et B, sont utilisés dans l'exécution des services de restauration, de commandes à emporter et de livraison, pour permettre aux clients de passer des commandes.

[13] M. Lévesque fait également valoir que jusqu'en 2009, Imvescor a annoncé ses services de restauration, de commandes à emporter et de livraison dans des publicités télévisées diffusées par CBAFT-SRC Moncton dans des villes du Nouveau-Brunswick et des collectivités avoisinantes. La pièce C se compose d'un DVD de quatre de ces publicités télévisées.

[14] Après avoir visionné le contenu du DVD présenté en preuve, je remarque que la marque apparaît de façon évidente à la fin de chaque publicité dans l'annonce du service de restauration de Pizza Delight et des offres saisonnières concernant certains articles du menu. Même si les publicités annoncent principalement le service de restauration de Pizza Delight, elles présentent aussi des offres spéciales à prix réduit pour les services de commandes à emporter et de livraison.

[15] À la lumière de ce qui précède, je suis convaincu que le propriétaire inscrit a démontré l'emploi de la marque en liaison avec les services mentionnés dans l'enregistrement, au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(2) de la Loi.

Décision

[16] Compte tenu des dispositions précédentes, conformément au pouvoir qui m'est conféré par le paragraphe 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les marchandises (2) seulement.

Andrew Bene
Agent d'audition aux fins de l'article 45
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada