

Traduction



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

TRADUCTION

Référence : 2012 TMOB 174

Date de la décision : 2012-09-28

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Smart & Biggar visant l’enregistrement n° TMA691,826 de la marque de commerce Upper Crust & Design au nom de SSP Financing UK Limited

[1] Le 22 juillet 2010, à la demande de Smart & Biggar (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à SSP Financing UK Limited (l’Inscrivante), propriétaire inscrite de l’enregistrement n° TMA691,826, visant la marque de commerce Upper Crust & Design (la Marque), présentée ci-dessous :



[2] L’enregistrement comprend une demande de couleur : « les lettres sont de couleur noire, le cercle est de couleur jaune et les lettres et le cercle sont sur fond de couleur blanche ».

[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

(1) Petites tasses, grosses tasses, bols et récipients à boire; verres à boissons diverses; boîtes à lunch; contenants isolés pour boissons et nourriture; boîtes réfrigérantes portatives; paniers pour pique-nique et sacs pour pique-nique; vêtements, notamment blousons, pantalons, chemises et casquettes; chaussures, notamment bottes et souliers; uniformes; salopettes; vêtements de travail; tabliers; t-shirts; viande et produits de viande, notamment cuisses de poulet, rôti de bœuf, jambon et bacon, poisson, notamment sandwiches à la chair de poisson et filets de poisson; fruits de mer; volaille; préparations à repas, notamment lanières de poulet cuit, saucisses cuites, poulet tikka cuit, omelettes, gâteaux aux carottes, légumes grillés, morceaux de viande de porc épicés cuits, thon saumuré, chutney aux tomates et oignons, origan, poivrons, pepperoni, crevettes, aubergines, courgettes, pains, bagels, ciabatta, petits pains, oignons, fromage mozzarella, bœuf rôti, laitue, œufs, concombre, crème fouettée, ciboulette, tomates, fromage cheddar, fromage brie, bananes, bacon, pommes, salade de chou, fromage feta et jambon; saucisses; burgers; hot dogs; fruits et légumes en conserve, séchés, en boîte et cuits et préparations; aliments végétariens, notamment jus de légumes, huiles végétales et légumes; légumes préparés; pommes de terre et nourriture faite en grande partie avec des pommes de terre; salades; soupes; pâtes; garnitures et tartinades; produits laitiers, notamment fromage, yogourt, lait et boissons à base de produits laitiers; lait de soya; desserts, notamment gâteaux aux carottes, brownies, croissants, pâtisseries danoises, muffins et sauce aux fruits; puddings; œufs; huiles comestibles et graisse alimentaire; noix; fruits et légumes frais; fleurs et noix; préparations pour boissons non-alcoolisées, boissons, notamment poudre de chocolat, sachets de thé, grains de café et essences de café; jus de fruits et jus de légumes; boissons à saveur de fruits; eaux minérales et gazeuses; eau; eau de source; eau aromatisée; boissons gazeuses; boissons pétillantes; concentrés pour préparer de telles boissons.

(2) Mets préparés, notamment baquettes chaudes et froides, fourrées à la viande, saucisses, poulet tikka, légumes grillés et viande de porc cuite; collations chaudes et froides, notamment baquettes garnies chaudes et froides, gâteaux, pâtisseries, brownies, muffins, croissants et scones; pizzas; rouleaux fourrés, sandwiches, baguettes fourrées; aucun aliment congelé et tous les aliments pour consommation à l'extérieur de la maison; sauces, notamment vinaigrette balsamique et huile d'olive, sauce barbecue, sauce cajun, sauce aux canneberges, mayonnaise, ketchup, moutarde, sauce au raifort, huile d'olive vierge et sauce à pizza; condiments; pain, petits pains, gâteaux, brioches, pâtisseries, biscuits, confiserie, notamment chocolat, noix, truffes, barres de chocolat et barres de céréales; glaces, crème glacée, cornets de crème glacée et lait glacé; céréales; céréales à déjeuner; café en grains et café moulu, grains de café, extraits de café, essences de café, thé et boissons chocolatées, boissons, notamment boissons non alcoolisées, notamment jus de fruits, eau gazeuse, eau embouteillée, boissons chocolatées, lait au chocolat, chocolats chauds, thé, café et boissons gazeuses non alcoolisées.

[4] La Marque est également enregistrée pour son emploi en liaison avec les services suivants :

(1) Services de traiteur; de restaurant, de café, de cafétéria, de casse-croûte et de café-restaurant; préparation de produits alimentaires ou de repas ou boissons pour consommation sur place ou pour emporter; conseils en lien avec la nourriture et les boissons.

(2) Le rassemblement, pour le bénéfice d'autrui, d'une variété de nourritures et de boissons permettant aux consommateurs de prendre connaissance et d'acheter ces produits dans des magasins d'alimentation pour emporter, des épiceries et des dépanneurs et des stations services le long des autoroutes.

(3) Services de traiteur, restaurant, cafétéria et casse-croûte.

[5] L'article 45 de la Loi exige du propriétaire enregistré de la marque de commerce de démontrer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services spécifiés dans l'enregistrement à tout moment à l'intérieur de la période de trois ans précédant immédiatement la date de l'avis et, sinon, la date du dernier emploi et la raison de l'absence d'un tel emploi depuis cette date. Dans ce cas, la Période pertinente de démonstration de l'emploi se situe entre le 22 juillet 2007 et le 22 juillet 2010.

[6] La définition pertinente du mot « emploi » est énoncée au paragraphe 4 de la Loi :

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 jugée être employée en liaison avec des services si elle est utilisée ou affichée dans la performance ou l'annonce de ces services.

(3) Une marque de commerce qui est apposée au Canada sur des marchandises ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées est, lorsque les marchandises sont exportées du Canada, jugée être employée en liaison avec ces marchandises.

[7] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit des affidavits souscrits par M Chris Andreoff le 20 octobre 2010 et par M. Sandeep Dhupar le 19 octobre 2010. Seule l'Inscrivante a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

[8] Dans son affidavit, M. Andreoff s'identifie comme directeur de l'Exploitation de SSP Canada Food Services Inc. (SSP Canada), filiale de l'Inscrivante et licenciée de la Marque au cours de la Période pertinente. M. Andreoff atteste qu'au cours de la Période pertinente, SSP

Canada a employé la Marque en liaison avec une variété de produits alimentaires et de boissons et dans le cadre de l'exploitation de restaurants, cafés, cafétérias, casse-croûte et cafés-restaurants au Canada. En appui, en pièces jointes à son affidavit, M. Andreoff a fourni les pièces suivantes :

- La pièce A consiste en des photographies de divers produits alimentaires et boissons, que M. Andreoff atteste être représentatives des produits vendus par SSP Canada au cours de la Période pertinente. Je note que les produits sont dans des sacs, des manchons ou des colliers où la Marque est apposée.
- La pièce B consiste en des photographies de sacs de pâtisseries, de sacs de produits pour emporter et de tasses de boissons avec manches représentatifs, qui affichent tous la Marque et qui ont été utilisés par SSP Canada pour mettre les produits alimentaires et boissons au moment de la vente.
- La pièce C consiste en des photocopies de reçus émis par deux des casse-croûte/cafés Upper Crust de SSP Canada, que M. Andreoff certifie être représentatives des reçus fournis de façon constante aux clients lors de l'achat de ses produits au cours de la Période pertinente.
- La pièce D consiste en des photographies de deux casse-croûte/cafés Upper Crust exploités par SSP Canada à l'Aéroport international Pearson. Je note que la Marque ou une variante de la Marque est affichée bien en vue à l'aide d'enseignes, que M. Andreoff certifie être représentatives des enseignes des emplacements d'Upper Crust exploités par SSP Canada au cours de la Période pertinente.

[9] Dans le second affidavit, M. Dhupar s'identifie comme directeur des Solutions d'affaires et des Marques à Compass Group Canada Ltd. (Compass), également licenciée de la Marque au cours de la Période pertinente. Il fournit une preuve analogue à celles de M. Andreoff, à savoir qu'il certifie que Compass a employé la Marque en liaison avec une variété de produits alimentaires et de boissons et dans l'exploitation de cafés et de cafés-restaurants au Canada au cours de la Période pertinente. Il fournit également des photographies représentatives des produits alimentaires et des boissons affichant la Marque, des reçus représentatifs afin de

démontrer les ventes et des photos des emplacements d'Upper Crust exploités par Compass au Canada au cours de la Période pertinente.

[10] En outre, les deux déposants certifient avoir fourni des « conseils en liaison avec les produits alimentaires et les boissons » et des « services de traiteur » au cours de la Période pertinente. Je note que M. Dhupar présente, comme pièce F à son affidavit, un menu de traiteur représentatif fourni aux clients par Compass; la Marque est affichée partout dans le menu.

[11] À la lumière de ce qui précède, je suis d'accord avec les représentations écrites de l'Inscrivante selon lesquelles la preuve fournie est suffisante pour maintenir l'enregistrement en liaison avec les services suivants : services de restaurant, café, cafétéria, casse-croûte et and café-restaurant; conseils en lien avec les aliments et les boissons; services de traiteur.

[12] En ce qui concerne le reste des services, notamment, « préparation de produits alimentaires... » et « rassembler... une variété d'aliments et de boissons... », je ne dispose d'aucune preuve et l'Inscrivante n'a pas abordé de tels services dans ses représentations écrites. Par conséquent, l'enregistrement sera modifié pour radier de tels services.

[13] En ce qui concerne les marchandises, l'Inscrivante soumet dans ses représentations écrites que la preuve présentée appuie l'emploi de la Marque en liaison avec ce qui suit :

Vêtements, notamment, pantalons, chemises et casquettes; uniformes; salopettes; vêtements de travail; tabliers; t-shirts; omelettes; pains, bagels, ciabatta, petits pains, croissants, brioches, biscuits, bananes, pommes; desserts, notamment, brownies, pâtisseries danoises, muffins, croissants, pâtisseries; baquettes chaudes et froides, fourrées à la viande, saucisses, poulet tikka, légumes grillés et viande de porc cuite; collations chaudes et froides, notamment baquettes fourrées chaudes et froides, pizzas; rouleaux fourrés, sandwiches, baguettes fourrées, aucun aliment congelé et tous les aliments pour consommation à l'extérieur de la maison; crème glacée, cornets de crème glacée, boissons gazeuses, salades; soupes; yogourt; eau; boissons gazeuses non alcoolisées; thé, café, chocolat chaud.

[14] Je note que cette récitation de marchandises correspond à la déclaration d'emploi dans l'affidavit de M. Andreoff. En outre, cependant, la déclaration d'emploi dans l'affidavit de M. Dhupar comprend les produits alimentaires et les boissons suivants : desserts, notamment, gâteau aux carottes, gâteaux, scones, jus de légumes, boissons aromatisées aux fruits, lait, eau et jus de fruits.

[15] Ainsi, à la lumière des deux affidavits et de la preuve représentative fournie dans les présentes, je suis convaincu que l’Inscrivante a établi l’emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec les marchandises alimentaires et les boissons mentionnées précédemment.

[16] Toutefois, nonobstant l’indication d’emploi en liaison avec les marchandises « vêtements, notamment, pantalons, chemises et casquettes; uniformes; salopettes; vêtements de travail; tabliers; t-shirts », aucune preuve de ventes n’a été fournie et je ne considère pas que la preuve au sujet des produits alimentaires et des boissons s’applique à de telles marchandises vestimentaires. La preuve indique plutôt que la Marque est simplement apposée sur les vêtements portés par les employés d’Upper Crust, ce qui ne constitue pas l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des vêtements dans le cours normal du commerce [*Dial Corp. c. Fiorucci SpA* (1977), 74 C.P.R. (3d) 106 (C.O.C.M.)]. L’enregistrement sera donc modifié pour radier ces marchandises.

[17] En ce qui concerne le reste des marchandises pour lesquelles aucune déclaration d’emploi n’a été faite dans l’un ou l’autre des affidavits, l’Inscrivante n’a pas fourni de preuve établissant l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi et les déclarations écrites de l’Inscrivante ne font aucune mention de telles marchandises. Encore une fois, l’enregistrement sera modifié pour radier le reste de ces marchandises.

Décision

[18] À la lumière de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi et en application de l’article 45 de la Loi, l’état déclaratif modifié des marchandises visées se lira ainsi :

(1) Omelettes, gâteaux aux carottes, légumes grillés, pains, bagels, ciabatta, petits pains, bananes, pommes; aliments végétariens, notamment jus de légumes; salades; soupes; produits laitiers, notamment yogourt, lait; desserts, notamment gâteaux aux carottes, brownies, croissants, pâtisseries danoises, muffins; jus de fruits et jus de légumes; boissons aromatisées aux fruits; eau; boissons gazeuses.

(2) Mets préparés, notamment baquettes chaudes et froides, fourrées à la viande, saucisses, poulet tikka, légumes grillés et viande de porc cuite; collations chaudes et froides, notamment baquettes fourrées chaudes et froides, gâteaux, pâtisseries, croissants et scones; pizzas; rouleaux fourrés, sandwiches, baguettes fourrées, aucun aliment

congelé et tous les aliments pour consommation à l'extérieur de la maison; pain, petits pains, gâteaux, brioches, pâtisseries, biscuits; crème glacée, cornets de crème glacée; boissons, notamment boissons non alcoolisées, notamment jus de fruits, chocolats chauds, thé, café et boissons gazeuses non alcoolisées.

[19] En outre, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi et en application de l'article 45 de la Loi, l'état déclaratif modifié des services visés se lira ainsi :

- (1) Services de traiteur, services de restaurant, café, cafétéria, casse-croûte et café-restaurant; conseils en lien avec les aliments et les boissons
- (2) Services de traiteur, restaurant, cafétéria et casse-croûte.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Côté, trad.a.