



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

Référence : 2014 COMC 112
Date de la décision : 2014-05-30
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à
la demande de Ridout & Maybee LLP, visant
l'enregistrement n° LMC418,949 de la marque de
commerce ARMADILLO TEXAS GRILL au nom de SIR
Royalty Limited Partnership**

[1] À la demande de Ridout & Maybee LLP, 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, ch. T-13 (la Loi) le 27 avril 2012 à SIR Royalty Limited Partnership (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC418,949 pour la marque de commerce ARMADILLO TEXAS GRILL (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « services de restaurant ».

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard des services décrits dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été 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 27 avril 2009 au 27 avril 2012.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des services est énoncée à l'article 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] Il est bien établi que l'objet de l'article 45 de la Loi est d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et, à ce titre, la norme de preuve à laquelle le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu exigeante [*Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Kim van Nieuwkoop, souscrit le 25 octobre 2012. Les deux parties ont produit des observations écrites; seule la Propriétaire était représentée à l'audience.

[7] Dans son affidavit, M^{me} van Nieuwkoop atteste qu'elle est l'avocate générale de SIR Corp., une société canadienne qui détient et exploite un portefeuille de restaurants au Canada. Elle soutient que la Marque a été employée et montrée par SIR Corp. en liaison avec des services de restaurant au cours de la période pertinente aux termes d'une licence accordée par la Propriétaire. M^{me} van Nieuwkoop confirme que la Propriétaire a maintenu le contrôle requis sur les caractéristiques et la qualité des services offerts en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente.

[8] M^{me} van Nieuwkoop explique que Loose Moose Tap & Grill, un bar et restaurant sportif situé à Toronto, en Ontario, qui affiche des ventes annuelles de nourriture et de boissons de plusieurs millions de dollars, est l'un des restaurants que détient et qu'exploite SIR Corp. Elle atteste que la Marque a été employée au cours de la période pertinente et continue d'être employée en liaison avec des services de restaurant à cet endroit. Les pièces suivantes sont jointes à l'appui à son affidavit :

- La Pièce B consiste en des copies de deux menus qui, comme l'atteste M^{me} van Nieuwkoop, ont été remis à tous les clients des repas du restaurant Loose Moose de janvier 2008 jusqu'à au moins septembre 2009. Les menus diffèrent seulement quant aux éléments graphiques présentés en arrière-plan et offrent pour le reste les mêmes choix de nourriture. Les deux menus comportent deux pages et se divisent en huit sections distinctes [TRADUCTION] : Hors-d'œuvre, Poulet et côtes levées, Salades, Hamburgers et sandwichs, Fajitas au goût célèbre, Grillades Armadillo Texas, Poisson et Délicieux à-

côtés. Quatre plats sont présentés sous la section intitulée [TRADUCTION] Grillades Armadillo Texas, et je souligne que le symbole [TRADUCTION]^{MD} apparaît aux côtés de la Marque.

- La Pièce C consiste en un imprimé d'une version téléchargeable du même menu de Loose Moose présenté dans la Pièce B qui, comme l'atteste M^{me} van Nieuwkoop, pouvait être téléchargé à partir du site Web *www.theloosemoose.ca* de janvier 2008 jusqu'à au moins septembre 2009. Ce menu représente une version texte des menus présentés dans la Pièce B, sans les éléments graphiques.
- La Pièce D consiste en une copie du menu « actuel » du restaurant Loose Moose qui, comme l'atteste M^{me} van Nieuwkoop, [TRADUCTION] « est employé depuis septembre 2012 », autant au restaurant qu'en ligne. La Marque apparaît en liaison avec un des plats au menu, [TRADUCTION] « NACHOS ARMADILLO TEXAS GRILL^{MD} ». Bien que le menu présenté soit postérieur à la période pertinente, M^{me} van Nieuwkoop atteste que ce même plat apparaissait dans les menus de repas du restaurant Loose Moose employés au restaurant et en ligne entre octobre 2009 et septembre 2010; cependant, elle affirme qu'une copie de ce menu [TRADUCTION] « n'était pas disponible ».
- La Pièce E consiste en une photographie d'une partie de l'un des murs de briques intérieurs du restaurant Loose Moose de Toronto. M^{me} van Nieuwkoop atteste que la Marque est présentée dans un grand logo peint sur le mur et qu'elle a figuré sur le mur pendant toute la période pertinente. Comme l'a souligné la Partie requérante, la Marque n'est pas totalement visible dans la photographie fournie, car elle est en partie cachée par une tête d'orignal empaillée et, par ailleurs, coupée sur les côtés de la photographie. Cependant, on peut identifier la plus grande partie de la Marque, et M^{me} van Nieuwkoop affirme qu'elle [TRADUCTION] « peut confirmer que la totalité de la marque qui est formée des mots ARMADILLO TEXAS GRILL apparaît sur le mur dans le logo ».

[9] Dans ses observations écrites, la Partie requérante a fait valoir que les menus fournis ne suffisent pas à démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « services de restaurant ». À cet égard, elle invoque la décision *McDonald's Corp c. Phil's Industries of Canada Ltd* (1983), 81 CPR (2d) 260 (COMC), une décision rendue dans une procédure

d'opposition dans le cadre de laquelle on s'est demandé si une carte de menu et des enseignes sur les lieux de vente pouvaient permettre d'établir convenablement qu'une marque de commerce était clairement montrée dans l'exécution de services de restaurant. La Partie requérante a souligné que la présentation de la marque de commerce FILET-O-FISH sur la carte de menu n'était pas considérée comme une preuve d'emploi adéquate permettant de distinguer les services de restaurant de l'opposant, et le motif d'opposition a, en conséquence, été limité à l'emploi antérieur en liaison avec les *marchandises* seulement. À l'instar de cette décision, la Partie requérante soutient que les menus fournis en l'espèce ne démontrent pas l'emploi ou la présentation de la Marque dans l'exécution des services de restaurant. Elle soutient que le citoyen moyen percevrait la Marque non pas comme une marque de service, mais plutôt comme un type de nourriture offert au restaurant de la licenciée.

[10] En réponse, la Propriétaire a invoqué la décision *Oyen Wiggs Green & Mutala c. Aimers* [26 mars 1998 COMC (non publiée), enregistrement n° LMC374,160] concernant la marque de commerce déposée L.A. WINGS comme portant directement sur cette question. Dans cette affaire, le registraire a accepté la présentation de la marque de commerce dans un menu comme preuve d'emploi en liaison avec des services de restaurant. Je soulignerais cependant que, dans cette affaire, la marque de commerce s'est également révélée être le nom du restaurant et que la façon dont la marque de commerce était présentée dans le menu n'était pas décrite dans la décision. En l'espèce, la Marque n'est pas le nom du restaurant. De plus, à l'audience, la Propriétaire a reconnu qu'on pouvait se demander si la présentation de la Marque dans le menu formant la Pièce D constituait une présentation de la Marque en liaison avec des marchandises, soit des nachos, ou en liaison avec les services de restaurant de la licenciée de façon plus générale.

[11] La question de savoir si l'on peut considérer la présentation d'une marque de commerce précise dans un menu comme une présentation dans la publicité ou dans l'exécution de services de restaurant de manière générale ou seulement en liaison avec des plats particuliers proposés au menu dépendra des faits de chaque affaire. En l'espèce, compte tenu de la preuve dans son ensemble, j'estime que la présentation de la Marque dans plusieurs menus au cours de la période pertinente parallèlement à la présentation de la Marque sur un mur intérieur du restaurant constitue un emploi de la Marque en liaison avec des services de restaurant.

[12] En tout état de cause, la Marque a été montrée en liaison avec plusieurs plats proposés dans les menus des Pièces B et C. En général, si une marque de commerce est présentée en liaison avec un seul plat proposé au menu, il est possible de conclure que la marque de commerce est liée à ce plat précis seulement, comme cette conclusion aurait par ailleurs pu être tirée si la preuve de la Propriétaire avait été constituée du menu de la Pièce D seulement.

[13] À cet égard, la simple présentation d'une marque de commerce dans un restaurant, même dans un menu, ne constitue pas nécessairement un emploi de cette marque de commerce en liaison avec les services offerts dans ce restaurant. Un menu de restaurant s'apparente à un catalogue d'un magasin de détail. En ce qui concerne les catalogues, une distinction est faite entre les marques de commerce présentées en liaison avec des marchandises en particulier apparaissant dans le catalogue et les marques de commerce présentées par le détaillant, comme le nom de son magasin ou des slogans. Les premières constituent généralement une présentation en liaison avec des marchandises; les dernières représentent généralement une présentation en liaison avec des services. (Évidemment, la question de savoir si une telle présentation constitue un emploi au sens de l'article 4 de la Loi dépendra des faits de chaque affaire.) De même, une marque de commerce présentée dans un menu ne constitue pas nécessairement une marque de commerce présentée en liaison avec des services de restaurant. Comme je l'ai déjà mentionné, la Propriétaire a admis qu'on pouvait soutenir que, considérée seule, la présentation de la Marque dans le menu de la Pièce D constituait un emploi de la Marque en liaison avec les marchandises [TRADUCTION] « nachos » seulement.

[14] Néanmoins, je considère la présentation de la Marque dans le menu de la Pièce B comme une présentation en liaison avec les services de restaurant de la licenciée. Dans le menu de la Pièce B, la Marque est présentée au-dessus d'un choix de plats, ce qui la relie aux services de la licenciée, plutôt qu'à un plat particulier proposé au menu ou à une marchandise. En outre, la présentation de la Marque sur le mur intérieur du restaurant constitue en elle-même une présentation en liaison avec des services de restaurant et serait suffisante pour permettre de conclure que la présentation de la Marque dans le menu de la Pièce D constitue aussi une présentation en liaison avec les services de restaurant de façon plus générale, et non seulement en liaison avec des [TRADUCTION] « nachos ».

[15] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Décision

[16] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.