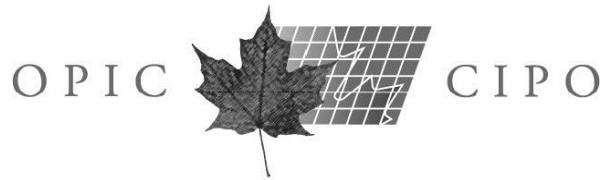


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 5
Date de la décision : 2011-01-19

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Rezk Hassanin à l'encontre
de la demande n° 1 288 760 pour la
marque de commerce MY DONAIR &
Dessin au nom de Uncle Moe's Donair
Chicken, Falafel Inc.**

Les procédures

[1] Le 25 janvier 2006, Uncle Moe's Donair Chicken, Falafel Inc. (la Requérante) a produit la demande d'enregistrement n° 1 288 760 pour la marque de commerce MY DONAIR & Dessin (la Marque), illustrée ci-dessous :



[2] La demande est fondée sur un emploi projeté en liaison avec « repas-minute, nommément donairs et falafels » (les Marchandises). La Requérente s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot DONAIR en dehors de la marque de commerce.

[3] La demande a été publiée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 6 novembre 2006. Le 24 septembre 2007, M. Rezk Hassanin (l'Opposant) a produit une déclaration d'opposition. Le 31 octobre 2007, la Requérente a produit une contre-déclaration dans laquelle elle alléguait l'emploi antérieur de la Marque et niait tous les motifs d'opposition invoqués dans la déclaration d'opposition.

[4] L'opposant a produit en preuve la déclaration solennelle de Mohamed Hassanin, alors que la Requérente a produit la déclaration solennelle de Bassil Sleiman.

[5] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et ont présenté des observations à l'audience tenue en l'espèce.

Le motif d'opposition

[6] Le seul motif d'opposition invoqué par l'Opposant est le suivant :

- 1) La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant les al. 16(3)a) et c) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), du fait qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec le nom commercial et la marque de commerce de l'Opposant, qui avaient été antérieurement employés et révélés au Canada en liaison avec les marchandises que spécifie la demande.

[7] Je tiens à souligner que l'Opposant n'a pas désigné de marque(s) de commerce ni de nom commercial dans sa déclaration d'opposition. Toutefois, la preuve produite par l'Opposant permettra de constater que celui-ci entendait se fonder sur l'emploi antérieur des marques de commerce MY DONAIR et/ou MY DONAIR & Dessin et/ou du nom commercial MY DONAIR. À l'étape de la décision, le registraire peut interpréter un motif d'opposition de concert avec la preuve produite lorsque la Requérente n'avait demandé aucun renseignement avant la production de la preuve [voir *AstraZeneca AB c. Novopharm Ltd.* (2001), 15 C.P.R. (4th) 327 (C.A.F.)].

Le fardeau de preuve dans la procédure d'opposition à une marque de commerce

[8] Le fardeau de preuve d'établir que sa demande satisfait aux exigences de la Loi incombe à la Requérante. Toutefois, l'Opposant a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels il appuie chacun de ses motifs d'opposition. Une fois que l'Opposant s'est acquitté de ce fardeau initial, il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'oppositions particuliers ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la Marque [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325; *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293, et *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*, [2005] C.F. 722].

Analyse du motif d'opposition invoqué

[9] La date pertinente pour l'examen du motif d'opposition invoqué par l'Opposant est la date de production de la demande (le 25 janvier 2006) [voir le par. 16(3) de la Loi].

[10] J'examinerai maintenant la preuve de l'Opposant pour déterminer s'il s'est acquitté de son fardeau initial d'établir qu'il avait employé la marque de commerce et/ou le nom commercial MY DONAIR et/ou MY DONAIR & Dessin avant la date de production de la demande et qu'il n'avait pas abandonné l'emploi du nom commercial ou de la marque à la date où la demande d'enregistrement a été annoncée [voir le par. 16(5) de la Loi].

[11] M. Mohamed Hassinin (le déposant) est le fils de l'Opposant. À la déclaration solennelle du déposant est jointe une procuration par laquelle M. Rezk Hassinin autorise celui-ci à agir en son nom dans le cadre de la présente procédure d'opposition.

[12] L'Opposant exploite un restaurant sous le nom de « My Donair », situé sur Macleod Trail SW, à Calgary (Alberta). À l'appui de cette allégation, le déposant joint à sa déclaration solennelle un document intitulé [TRADUCTION] « convention d'achat », daté du 2 juin 2003, par lequel l'entreprise 474749 Alberta Ltd. autorisait l'Opposant à exploiter un restaurant MY DONAIR, situé sur Macleod Trail SW, à Calgary (Alberta).

Le document est plutôt concis, mais il semble qu'il s'agit d'un contrat de franchise. Par conséquent, l'Opposant a obtenu de 474749 Alberta Ltd., entre autres, le droit à l'usage de la marque de commerce MY DONAIR.

[13] À la déclaration solennelle du déposant est jointe une liste provenant du site yellowpages.ca qui énumère les restaurants exploités à Calgary sous le nom de MY DONAIR. La liste comprend neuf inscriptions. Je constate que le restaurant situé sur Macleod Trail SW apparaît sous le nom MY DONAIR & PIZZA. Toutefois, nous ignorons la date à laquelle la liste a été établie. Étant donné que la date pertinente est la date de production de la demande, de tels renseignements sont indispensables pour déterminer la pertinence du document en question. De plus, il n'y a aucun renseignement sur l'entité (les entités) qui exploiterai(en)t ces restaurants, à l'exception de l'Opposant. En l'absence des renseignements susmentionnés, j'accorderai peu de poids à ce document.

[14] Le déposant a présenté une copie du permis d'exploitation d'entreprise de l'Opposant, délivré en août 2004, soit avant la date de production de la demande, qui fait mention du nom commercial My Donair.

[15] Le déposant a présenté un article en date du 28 septembre 2004, sur la fermeture de deux restaurants My Donair et d'un troisième restaurant en raison de cas d'E. coli. À l'audience, l'Opposant a tenté de faire valoir que ces incidents ont conduit les dirigeants de la Requérante à mettre fin à l'exploitation de leurs franchises sous la marque de commerce MY DONAIR et à reprendre leurs activités sous un nouveau nom, à savoir Uncle Moe's Donairs & Falafels. L'Opposant soutient donc que la Requérante a renoncé à l'emploi de la Marque. J'ai mentionné à l'audience que ces éléments de preuve ne sont pas pertinents à la question à trancher en ce qui concerne l'unique motif d'opposition invoqué. Quoiqu'il en soit, la demande d'enregistrement est fondée sur l'emploi projeté et non sur l'emploi antérieur.

[16] J'ajouterais que tous les éléments de preuve produits par le déposant, à l'exception de la photo apparaissant à la pièce E jointe la déclaration solennelle du déposant, portent sur la marque de commerce ou le nom commercial MY DONAIR. En

ce qui concerne la pièce E, la photo figurant dans l'article publié sur le site de la Société Radio-Canada montre une enseigne extérieure portant le dessin de la Marque à côté de son nom. Toutefois, le déposant a affirmé dans sa déclaration solennelle que le restaurant qui apparaît sur la photo est exploité par lui et non par l'Opposant.

[17] Le déposant a produit une copie d'un document intitulé [TRADUCTION] « Déclaration concernant le nom commercial » qui correspondrait au plus ancien restaurant My Donair de Calgary, dont l'ouverture remonte à 1988. Le document concerne une tierce partie à l'instance, au sujet de laquelle nous ne disposons d'aucun renseignement.

[18] Compte tenu de cette preuve, je ne vois pas comment l'Opposant s'est acquitté de son fardeau d'établir qu'il a employé la Marque et/ou la marque MY DONAIR et/ou le nom commercial MY DONAIR avant la date de production de la demande. S'il existait quelque élément de preuve établissant l'emploi de la Marque et/ou de la marque MY DONAIR en tant que marque de commerce ou nom commercial, il portait sur son emploi par un franchisé d'un tiers, à savoir l'entreprise 474749 Alberta Ltd. Compte tenu de ces circonstances, tout emploi de la marque MY DONAIR et/ou de la Marque par l'Opposant serait favorable à 474749 Alberta Ltd [voir l'art. 50 de la Loi].

[19] De plus, en vertu de l'art. 17 de la Loi, seul le propriétaire de la marque de commerce ou du nom commercial invoqué à l'égard du motif d'opposition peut produire une déclaration d'opposition. En l'espèce, l'Opposant n'est manifestement pas le propriétaire de la marque de commerce et du nom commercial MY DONAIR, puisqu'il emploie l'un ou l'autre ou les deux selon les modalités du contrat de franchise conclu avec l'entreprise 474749 Alberta Ltd.

[20] Selon l'Opposant, la preuve démontre qu'il existe au moins huit autres restaurants exploités sous la marque de commerce MY DONAIR. Malheureusement pour l'Opposant, il n'a pas invoqué le caractère distinctif de la Marque comme motif d'opposition.

[21] Par conséquent, je rejette le seul motif d'opposition invoqué dans la déclaration d'opposition.

Conclusion

[22] En vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés en application du par. 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition, conformément au par. 38(8) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer