



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

Référence : 2013 COMC 97
Date de la décision : 2013-05-30
TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée
à la demande d'ExxonMobil Oil Corporation
visant l'enregistrement n° LMC460,114 de la
marque de commerce MARCHÉ au nom de
Mövenpick-Holding AG

[1] Le 22 janvier 2010, à la demande d'ExxonMobile Oil Corporation (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a fait parvenir un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à Mövenpick-Holding AG (l'Inscrivante). L'avis prescrivait à l'Inscrivante de démontrer que sa marque de commerce MARCHÉ (n° d'enregistrement LMC460,114) avait été employée au Canada en liaison avec les services enregistrés au cours des trois années précédentes.

[2] La marque de commerce MARCHÉ est enregistrée en vue de son emploi en liaison avec les services suivants : [TRADUCTION] « *exploitation de restaurants* » (les Services).

[3] Le paragraphe 4(2) de la Loi définit ainsi le sens du terme « emploi » en liaison avec des services :

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.

[4] Les procédures en vertu de l'article 45 sont des procédures sommaires et expéditives visant à radier du registre les marques de commerce qui ne sont plus en usage. L'expression « éliminer le bois mort » est souvent employée pour décrire ce type de procédure [*Philip Morris Inc c. Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{ère} inst.)]. Par conséquent, le critère pour établir l'emploi dans ce type de procédures n'est pas exigeant [*Woods Canada Ltd c. Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{ère} inst.)] et il n'est pas nécessaire de fournir une surabondance de preuves pour répondre de façon appropriée à un avis en vertu de l'article 45 [*Union Electric Supply Co Ltd c. le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{ère} inst.)].

[5] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit un affidavit de M. Afzal Hamid, Country Controller Canada de Marché Restaurants Canada Ltd. (Marché Canada), un licencié de l'Inscrivante. Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et étaient représentées à l'audience.

[6] L'Inscrivante soutient qu'elle a fourni la preuve montrant qu'elle employait la marque de commerce en liaison avec « l'exploitation de restaurants » au Canada durant la période pertinente. À titre subsidiaire, l'Inscrivante soutient qu'elle a démontré que des circonstances exceptionnelles avaient justifié le défaut d'emploi de sa marque de commerce durant la période pertinente.

[7] Dans son affidavit, M. Hamid ne fait aucune allégation ni ne fournit de preuve pour tenter de montrer que la marque de commerce était employée à un moment donné durant la période pertinente précédant le 22 septembre 2009. En effet, la preuve produite par M. Hamid concerne surtout l'emploi de la marque avant la période pertinente, les circonstances entourant l'abandon

de l'emploi de la marque de commerce jusqu'au 9 septembre 2009 et les activités liées à la reprise de l'emploi de la marque ont été fournies en vue de démontrer l'existence de circonstances spéciales qui justifiaient le défaut d'emploi de la marque, si nécessaire.

[8] Toutefois, en ce qui concerne la preuve de l'emploi de la marque de commerce pendant la période pertinente, M. Hamid explique dans son affidavit que jusqu'à la reprise de l'emploi de la marque de commerce le 9 septembre 2009, l'Inscrivante a commencé d'annoncer le nouveau lancement de restaurants portant la marque de commerce au Canada. À l'appui, il joint les pièces AH-4 et AH-5.

[9] La pièce AH-4 est une copie d'un communiqué de presse daté du 23 mars 2009 qui annonce le nouveau lancement en 2010 de restaurants à Toronto portant la marque de commerce. La pièce AH-5 est constituée de pages du site Web de l'Inscrivante dont M. Hamid affirme qu'elles annonçaient, depuis le 22 février 2009, des offres d'emploi pour le nouveau lancement en 2010 des restaurants portant la marque de commerce.

[10] Alors que le communiqué de presse en pièce AH-4 et les annonces de postes en pièce AH-5 font référence au nouveau lancement de restaurants portant la marque de commerce après la période pertinente, M. Hamid affirme qu'en raison des mesures prises pour reprendre l'emploi de la marque par l'Inscrivante, l'Inscrivante était effectivement capable de reprendre l'exécution de ses Services MARCHÉ à Toronto en septembre 2009 pendant la période pertinente.

[11] À l'appui, M. Hamid joint à titre de pièce AH-6 à son affidavit, [TRADUCTION] « une collection de photographies prises durant l'exécution des Services MARCHÉ à Toronto, au Canada, le 9 septembre 2009 dans un comptoir de restauration au Centre Eaton. » Les photographies montrent une présentation de style buffet d'aliments et de boissons dans un décor semblable à une suite d'hôtel, avec ce qui semble être plusieurs clients profitant du buffet, ainsi qu'une employée du « comptoir de restauration ». Je remarque que, comme pour les annonces de postes en pièce AH-5, la marque ci-dessous apparaît dans les photographies sur les gobelets, sur l'affichage et sur l'uniforme de l'employée :



[12] Malgré les éléments environnants, je n'ai aucune difficulté à accepter que la marque, telle qu'elle utilisée, constitue l'emploi de la marque nominale MARCHÉ [voir, par exemple, *Aliments O'Sole Mio Inc c. Gennarelli Bideri Editori SRL* (2012), 105 CPR (4th) 240 (COMC)].

[13] Comme preuve de l'emploi continu de sa marque au Canada, M. Hamid explique que son licencié, Marché Canada, a exploité différents types de restaurants au moyen de comptoirs et d'établissements permanents au Canada après la période pertinente. À l'appui, il joint les pièces AH-7, AH-8 et AH-9.

[14] La pièce AH-7 consiste en une collection de photographies prises à la date d'ouverture de ce restaurant à Toronto, le 16 février 2010. Je remarque que les photographies sont conformes aux déclarations sous serment de M. Hamid puisqu'elles montrent la marque de commerce sur l'affichage du restaurant, les uniformes des employés et les tableaux des menus. La pièce AH-8 est une collection de photographies prises dans deux autres restaurants qui ont ouvert depuis. Encore une fois, la marque de commerce est clairement visible sur l'affichage et les uniformes des employés. Enfin, la pièce AH-9 consiste en photographies de divers articles, comme des gobelets, des serviettes, etc. arborant la marque de commerce; M. Hamid affirme que ces articles sont identiques à ceux qui sont utilisés pour [TRADUCTION] « servir des aliments aux clients au Canada depuis le 9 septembre 2009. » (J'accepte que la référence au « 9 septembre 2010 » dans l'affidavit de M. Hamid soit simplement une erreur typographique et que la preuve appuie la date corrigée du « 9 septembre 2009 ».)

[15] La Partie requérante fait valoir que la preuve présentée par l'Inscrivante ne démontre pas qu'elle a préparé et servi des aliments ou des boissons le 9 septembre 2009 au « comptoir de restauration » montré à titre de pièce AH-6. Ensuite, la Partie requérante fait valoir que la preuve AH-6 ne montre pas l'exploitation d'un restaurant, mais montre simplement une seule table présentant des aliments et des boissons, dans ce qui semble être une suite d'hôtel ou un appartement. Selon la Partie requérante, ce n'est pas le même type de « restaurant » que celui dont l'Inscrivante prétend ensuite démontrer les activités dans les pièces AH-7 et AH-8, après la période pertinente.

[16] Tout en convenant que le « comptoir de restauration » en pièce AH-6 ne semble pas être un restaurant au sens *traditionnel*, compte tenu de la preuve au dossier qui comprend des

déclarations sous serment selon lesquelles l’Inscrivante a exécuté les Services au moyen d’un tel comptoir de restauration, j’accepte les déclarations sous serment de M. Hamid, telles quelles [voir *Rubicon Corp c. Comalog Inc* (1990), 33 CPR (3d) 58 (COMC)]. Je remarque également que les services sont généralement interprétés au sens large [voir *Venice Simplon-Orient-Express Inc c. Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF* (2000), 9 CPR (4th) 443 (CAF)].

[17] De plus, je ne vois rien dans la preuve au dossier qui suggère que les Services exécutés, comme le suggère la Partie requérante, n’étaient pas de nature commerciale normale. Enfin, il est vrai que le comptoir de restauration en pièce AH-6 ne semble pas être le même type d’établissement que ce qui apparaît dans les pièces AH-7 et AH-8; toutefois, la Partie requérante n’a pas octroyé le pouvoir d’étayer son affirmation selon laquelle il devait être du même type, et je ne vois aucune raison justifiant qu’il devrait l’être.

[18] Compte tenu de ce qui précède, je reconnais que l’Inscrivante a démontré l’emploi de la marque de commerce en liaison avec les Services au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Par conséquent, je dois décider si l’Inscrivante a démontré l’existence de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d’emploi de la marque de commerce au Canada pendant la période pertinente.

Décision

[19] Ainsi, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement n° LMC460,114 sera maintenu conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.

Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Geneviève Dard, trad. a.