

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : MARY BROWN HAS THE BEST LEGS IN TOWN
N^o D'ENREGISTREMENT : TMA 234,798

Le 2 juin 2006, à la demande de Canad Corporation of Manitoba Ltd., le registraire a donné l'avis prévu à l'art. 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), à Mary Brown's Inc., la propriétaire de l'enregistrement n^o TMA 234,798 relatif à la marque de commerce MARY BROWN HAS THE BEST LEGS IN TOWN (la « marque »). La marque est enregistrée en liaison avec des [TRADUCTION] « services de restauration ».

L'article 45 exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce indique, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis, en l'espèce entre le 2 juin 2003 et le 2 juin 2006. Si la marque n'a pas été employée au cours de cette période, le propriétaire de l'enregistrement est tenu d'indiquer la date à laquelle la marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

Le par. 4(2) de la Loi, reproduit ci-dessous, définit ce qui constitue un 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.

En réponse à l'avis donné en vertu de l'article 45, la propriétaire de l'enregistrement a produit les affidavits d'Albert Stone et de Nigel Beattie. Chacune des parties a produit des observations écrites. Une audience n'a pas été demandée.

Je résumerai ci-dessous les parties des éléments de preuve que j'ai estimées les plus pertinentes.

M. Beattie est le vice-président – Opérations et développement, de la propriétaire de l'enregistrement. Il atteste que la propriétaire de l'enregistrement exploite une entreprise de restauration au Canada par l'entremise de restaurants dont elle est propriétaire ainsi que par l'entremise de restaurants franchisés. En date du 2 juin 2006, on dénombrait environ 68 franchisés et 1 restaurant appartenant à la société, exploités au Canada. [TRADUCTION] « Ces franchisés détiennent une licence d'autorisation d'emploi des marques de commerce de [la propriétaire de l'enregistrement] en liaison avec des services de restauration, et [la propriétaire de l'enregistrement] exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des services en liaison avec lesquels les marques licenciées sont employées en vertu des dispositions de l'accord de licence. » [Paragraphe 2 de l'affidavit de M. Beattie]

Le paragraphe 3 de l'affidavit de M. Beattie se lit comme suit :

[TRADUCTION]

À la date de l'avis donné en vertu de l'article 45, soit le 2 juin 2006, et avant et après cette date, la [propriétaire de l'enregistrement] employait la marque de commerce MARY BROWN HAS THE BEST LEGS IN TOWN au Canada en liaison avec des services de restauration. La [propriétaire de l'enregistrement] emploie la marque de commerce directement ainsi que par l'entremise de ses franchisés licenciés, dans des publicités relatives aux services de restauration dans des journaux, sur des cartes d'affaires, dans des albums scolaires, pour commanditer des équipes de sport locales, sur des circulaires et en liaison avec des promotions en magasin.

M. Stone est le président de 706216 Ontario Limited (la « franchisee »), dont il atteste qu'elle est une franchisee de la propriétaire de l'enregistrement. Les paragraphes 2, 3, 7 et 8 de son affidavit se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

2. La franchisee est une franchisee de la [propriétaire de l'enregistrement] depuis décembre 1988, et elle a été autorisée, en vertu des dispositions de l'accord de licence, à employer les marques de commerce appartenant à la [propriétaire de l'enregistrement], notamment la marque MARY BROWN HAS THE BEST LEGS IN TOWN, en liaison avec le restaurant MARY BROWN'S (le « restaurant »). La [propriétaire de l'enregistrement] exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des services employés en liaison avec ses marques de commerce en vertu des dispositions de l'accord de licence.

3. En août 2003, j'ai accepté de commanditer un joueur de l'équipe locale de hockey sur glace, Les Central Ontario Wolves, en plaçant une publicité dans leur programme souvenir. Cette publicité a coûté environ 50,00 \$. Une copie des 11 premières pages du

programme souvenir 2003-2004 des Central Ontario Wolves, qui a été distribué à tous les membres de l'équipe, à leurs familles et aux commanditaires, à Lindsay, en Ontario, et dans les environs, est jointe au présent affidavit à titre de pièce A. À la neuvième page, on trouve une publicité relative aux services de restauration employant la marque de commerce MARY BROWN HAS THE BEST LEGS IN TOWN.

7. La marque de commerce MARY BROWN HAS THE BEST LEGS IN TOWN a aussi été employée sur mes cartes d'affaires sans interruption depuis au moins les 17 dernières années. Cette carte d'affaires est donnée à des clients potentiels lors de différents événements sociaux, elle est reproduite dans des journaux et d'autres publications locales à des fins publicitaires, et elle est distribuée au restaurant à des fins publicitaires. La carte d'affaires arbore également la marque de commerce MARY BROWN'S FRIED CHICKEN, et elle fournit des renseignements sur le restaurant comme son adresse et la mention « Ouvert 7 jours par semaine. Traiteur. Prix de groupe ».

D'après ce que je comprends, la principale prétention de la partie requérante est que les éléments de preuve fournis par la propriétaire de l'enregistrement sont insuffisants pour démontrer un emploi de la marque conformément à ce qu'exige l'art. 45. La partie requérante soutient que [TRADUCTION] « la minceur de la preuve est plus révélatrice que les éléments de preuve fournis. »

Il s'avère bien souvent qu'une preuve plus étoffée n'aurait pas été superflue. Cependant, la procédure prévue à l'article 45 est une procédure sommaire, et le propriétaire de l'enregistrement est seulement tenu de fournir certains éléments de preuve démontrant que la marque de commerce enregistrée a été employée au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec les marchandises et/ou les services [voir *Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registrar of Trade-marks* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)]. Le critère auquel le propriétaire d'un enregistrement doit satisfaire n'est pas très exigeant : le propriétaire d'un enregistrement n'a qu'à faire une preuve à première vue d'emploi [voir *Austin Nichols & Co. c. Cinnabon, Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.), à la p. 525].

Si l'on revient aux éléments de preuve, je constate qu'un représentant de la propriétaire de l'enregistrement ainsi qu'une franchisee ont confirmé que les marques de la propriétaire de l'enregistrement étaient employées au Canada en vertu d'accords de licence aux termes desquels

la propriétaire de l'enregistrement contrôle les caractéristiques et la qualité des services. De telles déclarations sont suffisantes pour permettre d'invoquer l'art. 50 dans le cadre de la procédure prévue à l'art. 45 [voir *Fitzsimmons, MacFarlane c. Caitlin Financial Corp. N.V.* (1997), 79 C.P.R. (3d) 154, à la p. 157; *Sim & McBurney c. LeSage Inc.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 571].

M. Stone, le président d'une franchisee, explique comment cette franchise emploie MARY BROWN HAS THE BEST LEGS IN TOWN. En particulier, il atteste que des cartes d'affaires arborant la marque ont été distribuées au Canada de différentes manières sans interruption au cours de la période pertinente. Il est vrai qu'aucun élément de preuve daté n'a été produit au soutien de cette attestation générale. Cependant, on nous a fourni un élément de preuve daté indiquant comment la même carte d'affaires avait été publiée dans une publication diffusée au Canada en 2003-2004. J'estime que l'on peut considérer la présence de cette carte d'affaires dans cette publication comme une publicité relative au restaurant franchisé en liaison avec la marque MARY BROWN HAS THE BEST LEGS IN TOWN. Cet emploi est conforme au par. 4(2) de la Loi.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que MARY BROWN HAS THE BEST LEGS IN TOWN est revendiquée de bonne foi par son propriétaire comme une marque active. En particulier, j'estime que les éléments de preuve démontrent un emploi de MARY BROWN HAS THE BEST LEGS IN TOWN au Canada en liaison avec des services de restauration au cours de la période de trois ans par une partie dont l'emploi a profité à la propriétaire de l'enregistrement.

Pour les motifs qui précèdent, l'enregistrement n° TMA 234,798 sera maintenu, en conformité avec les dispositions du par. 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO, EN ONTARIO, LE 21 FÉVRIER 2008.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions de marques de commerce