

CIPO



OPIC

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

Référence : 2017 COMC 158

Date de la décision : 2017-11-29

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

Pain & Ceballos LLP

Partie requérante

et

Crab Addison, Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC497,711 pour la marque de
commerce JOE’S CRAB SHACK**

Enregistrement

[1] Le 25 septembre 2015, à la demande de Pain & Ceballos 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) à Joe’s Crab Shack Holdings, Inc., qui était alors la propriétaire inscrite de l’enregistrement n^o LMC497,711 de la marque de commerce JOE’S CRAB SHACK (la Marque).

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

[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard des services spécifiés 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 25 septembre 2012 au 25 septembre 2015.

[4] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(2) de la Loi :

(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 de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registrare des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[6] S'agissant de services, la présentation de la marque de commerce dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2), du moment que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter ces services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)]. Autrement dit, l'annonce au Canada n'est pas suffisante à elle seule pour établir l'emploi; il est indispensable que les services soient offerts au Canada et puissent y être exécutés. À titre d'exemple, l'emploi d'une marque de commerce dans l'annonce au Canada de services offerts uniquement aux États-Unis ne satisfait pas aux dispositions de l'article 4(2) de la Loi [*Porter c Don the Beachcomber* (1966), 48 CPR 280 (C de l'É)].

[7] Suivant l'envoi de l'avis, le registraire a porté au registre un changement dans la propriété de l'enregistrement, qui est maintenant inscrit au nom de Crab Addison, Inc. (la Propriétaire). Ce changement de propriétaire n'est pas en cause dans la présente procédure.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Brad Leist, secrétaire et trésorier de la Propriétaire. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[9] Dans son affidavit, M. Leist atteste que la Propriétaire et sa prédécesseure en titre, Joe's Crab Shack Holdings, Inc., sont des membres d'Ignite Group, une famille d'entreprises chargées de l'exploitation de la chaîne de restaurants Joe's Crab Shack. Il atteste que la chaîne de restaurants Joe's Crab Shack est [TRADUCTION] « une chaîne de restaurants décontractés à service complet inspirés du thème de la plage » qui compte de nombreux établissements en bord de mer ou attenants à la plage pourvus de grandes terrasses extérieures où les gens peuvent prendre place.

[10] M. Leist indique que la chaîne de restaurants a été fondée au Texas en 1991 et que, en date de 2015, Ignite Group exploitait au total 131 restaurants Joe's Crab Shack aux États-Unis. Une liste de tous ces restaurants est jointe comme pièce A à son affidavit; aucun des restaurants n'est situé au Canada.

[11] M. Leist décrit ensuite les plats qui figurent au menu des restaurants, lesquels sont spécialisés dans les poissons et les fruits de mer. Il atteste que le menu est accessible sur le site Web des restaurants, au www.joescrabshack.com, et il joint une copie du menu à son affidavit comme pièce B.

[12] M. Leist confirme que tous les restaurants Joe's Crab Shack offrent un service de bar complet aux clients. Une copie du menu des boissons des restaurants, également accessible sur le site Web des restaurants, est jointe comme pièce C à son affidavit.

[13] En ce qui concerne l'emploi de la Marque, M. Leist atteste qu'Ignite Group ou ses licenciées ont employé la Marque en liaison avec l'exploitation des restaurants Joe's Crab Shack. M. Leist confirme que la Propriétaire ou sa prédécesseure en titre ont exercé un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des services fournis en liaison avec la Marque pendant toute la période pertinente. Il décrit également les mesures de contrôle et les normes applicables à l'exploitation des restaurants.

[14] En ce qui concerne la présentation de la Marque, M. Leist confirme que la Marque a été présentée bien en vue sur les enseignes et les menus de tous les restaurants pendant la période pertinente, ainsi que sur du matériel publicitaire et promotionnel. Des photographies de l'extérieur de divers restaurants présentant la Marque sont jointes comme pièce D à son affidavit. M. Leist confirme que cette présentation est représentative de la manière dont la Marque a été présentée dans les restaurants pendant la période pertinente.

[15] M. Leist atteste également que la Marque figurait bien en vue sur le site Web qui, attestait-il, fournissait aux clients le menu complet et de l'information nutritionnelle détaillée, l'emplacement des restaurants et leurs heures d'ouverture, et les spéciaux propres à chacun des restaurants. M. Leist explique que le site Web comportait également une boutique de cadeaux en ligne où les clients pouvaient acheter des vêtements Joe's Crab Shack ainsi que des cartes-cadeaux, lesquelles étaient échangeables dans les restaurants contre des repas et des boissons. Des imprimés du site Web qui concordent avec ses déclarations sont joints comme pièce E à son affidavit.

[16] M. Leist atteste que la chaîne de restaurants Joe's Crab Shack a enregistré des revenus de plus de 400 millions de dollars chaque année de 2012 à 2015.

[17] En ce qui concerne le Canada, M. Leist confirme qu'Ignite Group ne possédait aucun restaurant au Canada pendant la période pertinente. Néanmoins, il atteste que les services de restaurant et de bar de la Propriétaire ont [TRADUCTION] « été achetés par des Canadiens et fait l'objet d'une annonce et d'une promotion auprès des Canadiens ».

[18] À cet égard, il atteste qu'Ignite Group a exploité un certain nombre de restaurants Joe's Crab Shack [TRADUCTION] « à proximité immédiate de la frontière canadienne » et il décrit leur emplacement et le temps de déplacement approximatif à partir du Canada. M. Leist atteste que ces restaurants accueillent [TRADUCTION] « régulièrement » des clients canadiens [TRADUCTION] « transfrontaliers » en visite aux États-Unis. Il atteste également qu'un certain nombre de restaurants sont présents dans des destinations touristiques américaines populaires, comme la Floride et le Nevada.

[19] M. Leist souligne le fait que les Canadiens peuvent trouver des restaurants en utilisant l'outil « Find Your Location » [Trouvez votre restaurant] accessible sur le site Web susmentionné. Il fait remarquer que l'outil de recherche de restaurants permet aux clients de saisir leur adresse canadienne afin d'obtenir des renseignements sur les restaurants situés à proximité dans les États de New York et du Michigan. Des exemples de résultats de recherche obtenus en saisissant « Ottawa, ON », « Fort Erie, ON » et « Windsor, ON », respectivement, dans l'outil de recherche de restaurants sont joints comme pièces F, G et H à son affidavit.

[20] M. Leist confirme que les renseignements concernant les restaurants situés dans les États de New York et du Michigan étaient accessibles aux clients, y compris les clients canadiens, sur le site Web pendant la période pertinente. Il atteste que, selon son expérience, [TRADUCTION] « le site Web de JOE'S CRAB SHACK est très utile à nos clients (y compris nos clients canadiens) pour obtenir des renseignements détaillés sur nos restaurants et sur les repas et les boissons que nous offrons avant de se rendre au restaurant ». Il indique en outre que les renseignements accessibles sur le site Web [TRADUCTION] « correspondent aux renseignements que nos clients pourraient obtenir en parlant à l'un de nos gérants de restaurant ou de nos serveurs et serveuses à ces restaurants JOE'S CRAB SHACK ». Des imprimés tirés du site Web présentant des renseignements sur ces restaurants sont joints comme pièces I et K à son affidavit. M. Leist confirme que des [TRADUCTION] « milliers » de Canadiens ont consulté le site Web chaque année pendant la période pertinente.

[21] M. Leist atteste que les services de restaurant et de bar de la Propriétaire ont notamment été annoncés et ont fait l'objet d'une promotion sur des comptes des médias sociaux Facebook, Twitter, Instagram et YouTube qui, confirme-t-il, étaient accessibles aux Canadiens. Des imprimés représentatifs tirés de ces comptes des restaurants Joe's Crab Shack sont joints comme pièces L à O à son affidavit.

[22] M. Leist atteste également que les services de la Propriétaire font l'objet d'une promotion par l'intermédiaire du club virtuel JOE'S CATCH, qui est une liste de diffusion par courriel. Il confirme que 320 Canadiens sont abonnés au club virtuel.

[23] En ce qui concerne la boutique de cadeaux en ligne du restaurant, M. Leist confirme que des Canadiens s'en sont régulièrement servi pour acheter des cartes-cadeaux et des vêtements,

qui ont été expédiés à des adresses canadiennes. La pièce P jointe à son affidavit est constituée d'imprimés tirés du site Web présentant les marchandises de marque JOE'S CRAB SHACK offertes en vente. Un tableau qui, atteste-t-il, présente un résumé des ventes faites par l'intermédiaire du magasin de détail en ligne à des Canadiens entre 2012 et 2015 est joint comme pièce Q à son affidavit. M. Leist souligne que le tableau fait notamment mention de ventes de cartes-cadeaux à des clients de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick.

[24] Enfin, M. Leist atteste qu'Ignite Group a entrepris des démarches en vue d'ouvrir de nouveaux restaurants au Canada. Il atteste que, en 2012, Ignite Group a présenté une [TRADUCTION] « Déclaration d'intérêt » aux exploitants du Harbourfront Centre à Toronto en vue d'ouvrir un restaurant Joe's Crab Shack au Centre. Des copies du document et de la correspondance connexe sont jointes comme pièce R à son affidavit.

[25] M. Leist atteste en outre que, en 2014, des représentants d'Ignite Group ont rencontré une société de courtage immobilier commercial établie à Toronto et spécialisée en immobilier de détail pour discuter de la possibilité de lancer des restaurants Joe's Crab Shack sur le marché canadien.

[26] Bien que ces démarches n'aient mené à rien, M. Leist atteste que [TRADUCTION] « Ignite Group garde bon espoir que des restaurants canadiens ouvriront bientôt leurs portes », que [TRADUCTION] « Ignite a toujours la ferme intention d'ouvrir sous peu d'authentiques restaurants JOE'S CRAB SHACK au Canada » et que [TRADUCTION] « nous espérons toujours conclure une entente raisonnable qui nous permettra d'ouvrir d'ici peu des restaurants JOE'S CRAB SHACK au Canada ».

[27] M. Leist conclut son affidavit en soulignant que, jusqu'à ce que la Propriétaire ouvre un restaurant au Canada, elle continuera [TRADUCTION] « d'offrir [ses services de restaurant et de bar] à nos clients canadiens dans nos restaurants "transfrontaliers", par l'intermédiaire de notre site Web et de notre magasin de détail en ligne », soulignant que [TRADUCTION] « la marque de commerce JOE'S CRAB SHACK et les Services que nous offrons en liaison avec cette marque sont bien connus des Canadiens ».

REPRÉSENTATIONS DE LA PROPRIÉTAIRE

[28] Dans ses représentations écrites, la Propriétaire soutient qu'elle a fourni les services visés par l'enregistrement à des Canadiens [TRADUCTION] « dans les restaurants transfrontaliers et en présentant des renseignements détaillés et du contenu interactif leur étant destinés et se rapportant directement à ses restaurants, à ses menus de repas et de boissons, à ses heures d'ouverture et à l'emplacement de ses restaurants ». Elle soutient que ces services [TRADUCTION] « sont accessoires, mais essentiels à la fourniture [par la Propriétaire] de ses Services de restaurant et de bar aux Canadiens par l'intermédiaire de la chaîne de restaurants bien connue JOE'S CRAB SHACK ».

[29] Reconnaissant qu'elle n'exploite pas de restaurants au Canada, la Propriétaire soutient néanmoins que [TRADUCTION] « la présence de restaurants traditionnels au Canada fournissant les Services n'est pas nécessaire pour établir l'emploi de [la Marque] au Canada ».

[30] À cet égard, elle fait valoir que [TRADUCTION] « si des services accessoires sont fournis aux Canadiens sur un site Web et correspondent au type de services qu'on pourrait obtenir à un restaurant traditionnel, cela peut suffire à établir l'emploi de la marque de commerce au Canada ». Elle soutient que ce qui est exigé [TRADUCTION] « dans le cas de tels services accessoires, c'est que ces derniers fournissent une certaine interactivité et une certaine indication qu'ils sont destinés aux Canadiens, de manière à procurer un avantage aux clients canadiens » [citant *TSA Stores, Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2011 CF 273; et *MJB Marketing Inc c Provide Gifts Inc*, 2013 COMC 46].

[31] En particulier, la Propriétaire soutient que des [TRADUCTION] « services de restaurant » peuvent être fournis au Canada même si le propriétaire inscrit n'exploite pas de restaurant au Canada. Citant *McDonald's Corp c Silverwood Industries Ltd* (1989), 24 CPR (3d) 207 (CF 1^{re} inst) et *Markus Cohen Law Office c Cheesecake Factory Inc* (2003), 29 CPR (4th) 277 (COMC), la Propriétaire soutient qu'il a été établi que le terme [TRADUCTION] « services de restaurant » est large et qu'il englobe un éventail d'activités autres que [TRADUCTION] « l'exploitation d'un restaurant ».

[32] En l'espèce, la Propriétaire indique [TRADUCTION] « qu'un certain nombre de services de restaurant accessoires interactifs sont fournis aux Canadiens par l'intermédiaire de son site Web, lesquels procurent tous un avantage tangible aux Canadiens », citant à titre d'exemples les divers types de renseignements fournis sur son site Web.

[33] La Propriétaire soutient également que le magasin en ligne, et en particulier la vente de cartes-cadeaux par l'intermédiaire du magasin, équivaut aussi à l'exécution des services visés par l'enregistrement au Canada. À cet égard, la Propriétaire fait valoir que les cartes-cadeaux JOE'S CRAB SHACK représentent un paiement anticipé des services de restaurant et de bar de la Propriétaire, [TRADUCTION] « que les clients canadiens reçoivent véritablement lorsque les cartes-cadeaux sont échangées dans un restaurant JOE'S CRAB SHACK ». Citant *Nelligan O'Brien Payne LLP c Estrella Enterprises Inc*, 2014 COMC 238 et *Aramark Canada Ltd c 637870 Ontario Ltd*, 22 CPR (4th) 409 (COMC), la Propriétaire souligne qu'il est reconnu que la vente de cartes-cadeaux et d'autres produits du genre en liaison avec une marque de commerce constitue un emploi de cette marque de commerce en liaison avec les services contre lesquels ces cartes-cadeaux peuvent être échangées.

ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

[34] Comme je l'ai souligné ci-dessus, l'annonce au Canada n'est pas suffisante à elle seule pour établir l'emploi en liaison avec des services; il est indispensable que les services soient offerts au Canada et puissent y être exécutés [*Wenward, supra*]. Dans *Marineland Inc c Marine Wonderland and Animal Park Ltd* (1974), 16 CPR (2d) 97 (CF 1^{re} inst), la Cour fédérale a indiqué que lorsque des services offerts au Canada par le propriétaire d'une marque de commerce ne peuvent être reçus par le client que si ce dernier se déplace à l'étranger, la vente au Canada de coupons d'admission donnant accès à ces services ne peut pas être considérée comme l'exécution des services au Canada. De même, il a été statué dans *Motel 6 Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst) et dans *Porter, supra*, que lorsqu'une marque de commerce est employée dans l'annonce au Canada de services qui ne peuvent être reçus qu'à l'extérieur du Canada, il faut considérer que l'emploi de la marque de commerce n'a pas été établi.

[35] Plus récemment, la Cour fédérale a souligné, dans *UNICAST SA c South Asian Broadcasting Corp*, 2014 CF 295, 122 CPR (4th) 409, qu'il existe [TRADUCTION] « une

importante distinction entre des services exécutés au Canada et des services exécutés à l'extérieur du Canada, peut-être pour des Canadiens » [au para 46]. Cette décision a été citée par la Cour fédérale dans *Fethersonhaugh & Co c Supershuttle International Inc*, 2015 CF 1259 à l'appui de la thèse selon laquelle, même si [TRADUCTION] « le fait que des personnes voient une marque de commerce sur un écran d'ordinateur au Canada est susceptible d'établir l'emploi de cette marque, il n'en demeure pas moins que les services visés par l'enregistrement doivent être exécutés au Canada » [au para 40].

[36] Bien que la Propriétaire qualifie les activités qu'elle mène au Canada par l'intermédiaire de son site Web [TRADUCTION] d'« accessoires » ou de « secondaires » à ses [TRADUCTION] « services de restaurant et de bar », de nos jours, l'exploitation d'un site Web pourrait être considérée comme [TRADUCTION] « accessoire » ou « secondaire » aux activités de la plupart des entreprises, peu importe les produits ou les services qu'elles offrent. Cependant, on ne doit pas confondre l'accessibilité d'un site Web au Canada avec la fourniture des services en cause. Comme l'a indiqué la Cour fédérale dans *UNICAST*, cela entraînerait des résultats absurdes. Les termes [TRADUCTION] « accessoires », « secondaires » ou « principaux » utilisés pour qualifier des services sont issus de la décision *Kraft Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1984), 1 CPR (3d) 457 (CF). Dans cette affaire, l'idée était qu'il n'était pas nécessaire de faire une distinction entre des services [TRADUCTION] « accessoires », « secondaires » ou « principaux » pour déterminer ce qui constitue un « service » au sens de la Loi. Cependant, il n'est pas justifié d'utiliser ces termes lorsqu'il s'agit de déterminer si une activité donnée équivaut à un service donné visé par un enregistrement.

[37] En revanche, l'article 30 de la Loi porte que les services doivent être décrits dans les termes ordinaires du commerce, et la question de savoir si une marque de commerce a été employée en liaison avec les services visés par l'enregistrement doit être tranchée en fonction des faits propres à chaque affaire [*Express File Inc c HRB Royalty Inc*, 2005 CF 542, 39 CPR (4th) 59, au para 23]. Par conséquent, il faut donner aux services visés par l'enregistrement leur signification habituelle et les interpréter conformément au sens commun.

[38] En l'espèce, la Propriétaire n'exploite aucun restaurant au Canada. En ce qui concerne les affaires *McDonald's*, *supra*, et *Cheesecake Factory*, *supra*, citées par la Propriétaire, je conviens

que, en théorie, on peut donner aux [TRADUCTION] « services de restaurant » une interprétation plus large que la simple [TRADUCTION] « exploitation d'un restaurant ». Cependant, la décision rendue dans *Cheesecake Factory* elle-même illustre qu'il y a des limites à faire une telle interprétation : il a été conclu que la livraison de gâteaux à des restaurants au Canada n'était *pas* suffisante pour maintenir un enregistrement visant des [TRADUCTION] « services de restaurant ». En l'espèce, la Propriétaire n'offre même pas ce service ou un service semblable aux Canadiens au Canada, pas plus qu'elle n'offre de services de type épicerie fine au Canada, comme c'était le cas dans l'affaire *McDonald's*.

[39] Quelle que soit l'étendue possible des [TRADUCTION] « services de restaurant et de bar », si je m'en remets à une interprétation fondée sur le sens commun et que je tiens compte de l'approche adoptée par la Cour fédérale dans *UNICAST*, il m'est difficile de conclure que la Propriétaire en l'espèce a exécuté de tels services au Canada.

[40] Plus précisément, en l'espèce, je ne suis pas convaincu que la disponibilité en ligne des menus et d'autres renseignements concernant les restaurants aux États-Unis équivaut à l'offre et à l'exécution de [TRADUCTION] « services de restaurant et de bar » au Canada. Cela revient à assimiler l'annonce et la promotion de services à l'exécution de ces services.

[41] De façon similaire, je ne peux admettre que le fait d'offrir en vente des vêtements et des souvenirs à l'effigie du restaurant équivaut à fournir des [TRADUCTION] « services de restaurant et de bar » au Canada. Lorsque l'on donne aux [TRADUCTION] « services de restaurant et de bar » une interprétation fondée sur le sens commun, on s'attend, à tout le moins, à une certaine offre de repas et de boissons, plutôt qu'à des articles vestimentaires. Sans l'offre de ces repas et de ces boissons au Canada, on ne peut pas dire que des [TRADUCTION] « services de restaurant et de bar » sont offerts au Canada et peuvent y être exécutés.

[42] En ce qui concerne *Estrella Enterprises, supra*, et *Aramark Canada, supra*, ces décisions se rapportaient toutes deux à des restaurants exploités au Canada; en outre, la preuve d'emploi des marques de commerce en cause dans ces affaires ne se limitait pas à l'achat et à la vente de cartes-cadeaux. Par conséquent, je ne partage pas l'avis de l'Opposante voulant que ces décisions appuient la thèse selon laquelle la vente de cartes-cadeaux, échangées à l'extérieur du Canada, équivaut à l'exécution des services pertinents au Canada. Je suis d'avis que l'achat et la vente de

cartes-cadeaux pouvant être échangées contre des [TRADUCTION] « services de restaurant et de bar », mais seulement à l'extérieur du Canada, n'équivalent pas à la fourniture de ces services au Canada.

[43] Cette conclusion est conforme à l'importance fondamentale que revêt le concept d'« emploi » en droit des marques de commerce au Canada, c'est-à-dire qu'une marque de commerce doit être employée au Canada pour que son propriétaire ait le privilège de l'exclusivité. Bien qu'un propriétaire de marque de commerce étranger puisse faire enregistrer sa marque de commerce au Canada (p. ex. en vertu de l'article 16(2) de la Loi) et ainsi bénéficier des avantages que confère l'enregistrement, le maintien de son enregistrement est conditionnel à l'emploi de la marque au Canada. Il n'est pas suffisant que la marque de commerce soit [TRADUCTION] « bien connue » au Canada.

[44] Aucun poids ne devrait être accordé à l'argument voulant que, [TRADUCTION] « techniquement parlant », l'exécution d'une certaine activité constitue un emploi. Dans cet esprit, les tribunaux considèrent généralement d'un mauvais œil les activités commerciales symboliques ayant pour fonction de protéger des droits de propriété intellectuelle. Je reproduis ci-dessous l'observation formulée par la Cour fédérale dans *Plough, supra*, au paragraphe 10 [TRADUCTION] :

Il n'est pas permis à un propriétaire inscrit de garder sa marque s'il ne l'emploie pas, c'est-à-dire s'il ne l'emploie pas du tout ou s'il ne l'emploie pas à l'égard de certaines des marchandises pour lesquelles cette marque a été enregistrée.

[45] Maintenir l'enregistrement en l'espèce équivaldrait à accorder à la Propriétaire une protection exagérément étendue à l'égard de services que, dans les faits, elle n'exécute pas au Canada. Lorsqu'un propriétaire de marque de commerce qui exécute des services dans un autre pays souhaite obtenir et maintenir un enregistrement au Canada en liaison avec la même marque de commerce et les mêmes services, il doit généralement exécuter les services en question de la même manière au Canada; le simple fait d'offrir ces services n'est pas suffisant [voir *Fethersonhaugh & Co c Supershuttle International Inc*, 2014 COMC 155, conf par 2015 CF 1259]

[46] En résumé, même si les Canadiens sont en mesure de consulter des menus et d'acheter des cartes-cadeaux, ils ne peuvent pas bénéficier des [TRADUCTION] « services de restaurant et de bar » de la Propriétaire sans quitter d'abord le Canada.

[47] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a exécuté ou était en mesure d'exécuter des [TRADUCTION] « services de restaurant et de bar » au Canada pendant la période pertinente. Par conséquent, il m'est impossible de conclure que la Propriétaire a établi l'emploi en liaison avec les services visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[48] Quant à la question de savoir s'il existait des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, je souligne que la Propriétaire n'a fait aucune représentation à cet égard. Dans son affidavit, M. Leist mentionne que deux tentatives ont été faites pendant la période pertinente pour établir des restaurants au Canada. Il témoigne également de l'intention soutenue de la Propriétaire [TRADUCTION] « d'ouvrir sous peu d'authentiques restaurants JOE'S CRAB SHACK au Canada ». En l'absence d'autres renseignements, je me contenterai de dire que cela ne constitue pas des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, selon les critères énoncés par la Cour d'appel fédérale dans *Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF).

DÉCISION

[49] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Pain & Ceballos LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE