



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

Référence : 2019 COMC 4

Date de la décision : 2019-01-15

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Gowling WLG (Canada) LLP

Partie requérante

et

MiMi Food Products Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC658,255 pour la marque de
commerce GOURMET PIZZA
EXPRESS**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n^o LMC658,255 de la marque de commerce GOURMET PIZZA EXPRESS (la Marque), appartenant à MiMi Food Products Inc.

[2] La Marque est actuellement enregistrée en liaison avec les produits et les services suivants [TRADUCTION] :

Produits : Pizza

Services : Services de restauration

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de radier l'enregistrement.

LA PROCÉDURE

[4] Le 25 novembre 2016, 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 MiMi Food Products Inc. (la Propriétaire). Cet avis a été donné à la demande de Gowling WLG (Canada) LLP (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 25 novembre 2013 et le 25 novembre 2016, en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l'enregistrement. Dans le cas où la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons du défaut d'emploi depuis cette date.

[6] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(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.

[7] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » et qu'à ce titre, le

niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Mike Primucci, le président de la Propriétaire, souscrit le 16 février 2017 et accompagné des pièces A, B et C.

[9] Les parties ont toutes deux produit des observations écrites; toutefois, seule la Partie requérante a sollicité la tenue d'une audience et était présente à l'audience qui a été tenue dans la présente affaire.

LA PREUVE

[10] M. Primucci atteste que la Propriétaire (et/ou son prédécesseur en titre) a employé la Marque de façon continue au Canada en liaison avec de la « pizza » pendant la période pertinente, la Marque figurant sur l'emballage des produits.

[11] M. Primucci explique que la Propriétaire conçoit des produits pour les pizzérias, les épiceries et les restaurateurs et que les produits sont conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques. Il affirme que, pour cette raison, la Marque n'accompagne pas les produits d'une manière spécifique, mais que cette manière dépend des besoins des clients de la Propriétaire.

[12] À titre d'exemple d'emploi, M. Primucci atteste que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a vendu des produits de pizza arborant la Marque à l'épicerie Pino's située à Sault Ste. Marie, en Ontario. Il joint comme pièce B des imprimés représentatifs de factures adressées à Pino's qui, affirme-t-il, font état de ventes de produits de pizza pendant la période pertinente.

[13] M. Primucci explique que, compte tenu des besoins spécifiques de Pino's, la pâte à pizza et les emballages sont expédiés séparément, la pâte à pizza étant placée dans des sacs qui arborent la Marque par les employés de Pino's. Il atteste que le produit de pizza est ensuite vendu aux consommateurs canadiens avec la Marque, la Marque figurant sur les sacs et étant visible pour les consommateurs lorsque ces derniers l'achètent dans les magasins. À l'appui, il joint comme pièce C des images des sacs ainsi que des images représentatives de la manière dont les produits ont été présentés aux consommateurs dans les magasins Pino's pendant la période

pertinente. L'emballage du produit décrit ce produit comme étant des « pizza dough balls - perfect for pizza, panzerotti, & focaccia » [boules de pâte à pizza - parfaites pour les pizzas, les panzerotti et les focaccias].

[14] M. Primucci conclut son affidavit en indiquant qu'il reconnaît que la Propriétaire n'a pas employé la Marque en liaison avec les services pendant la période pertinente.

ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

[15] En premier lieu, étant donné que la Propriétaire a reconnu qu'elle n'a pas employé la Marque en liaison avec les services pendant la période pertinente, et qu'aucune circonstance spéciale n'a été invoquée pour justifier le défaut d'emploi, les services, à tout le moins, seront supprimés de l'enregistrement.

[16] En ce qui concerne les produits, la Partie requérante soutient que M. Primucci décrit l'emploi de la Marque par la Propriétaire en liaison avec des [TRADUCTION] « produits de pizza », mais qu'il ne fournit aucune description précise de ce que sont ces produits ni même une simple allégation portant que la Marque a été employée en liaison avec de la « pizza » pendant la période pertinente. En outre, la Partie requérante souligne que les factures en pièce B ne mentionnent pas la Marque et se rapportent à des [TRADUCTION] « boules de pâte à pizza », « croûtes précuites » et « sacs de boules de pâte », des produits qui ne sont pas de la « pizza ». Enfin, et de façon similaire, la Partie requérante soutient que l'emballage en pièce C se rapporte à des [TRADUCTION] « boules de pâte à pizza » et non à de la « pizza ».

[17] La Propriétaire, en revanche, soutient qu'il est évident que les produits ont été commercialisés en tant que pizzas, que la pâte à pizza ou la croûte précuite sont des éléments essentiels de toute pizza et que les [TRADUCTION] « produits de pizza » vendus par la Propriétaire entrent dans la définition de « pizza » telle que la comprennent normalement les consommateurs. En outre, la Propriétaire soutient qu'il ne convient guère, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, de procéder à une analyse minutieuse des produits et que, lorsque deux parties sont en désaccord quant à ce qui constitue les produits, l'enregistrement devrait être maintenu [citant *Smart & Biggar c Diversey, Inc*, 2012 COMC 3; et *ExxonMobil Oil Corp c Mövenpick-Holding AG*, 2013 COMC 97 concernant l'interprétation des produits]. Enfin, la Propriétaire soutient que

le Manuel des produits et des services de l'OPIC ne présente pas la [TRADUCTION] « pâte à pizza » ou les « croûtes précuites » comme des descriptions acceptables de produits, mais que les termes « pizza » ou « pizzas » sont tous deux acceptables. La Propriétaire soutient que, puisque la [TRADUCTION] « pâte à pizza » en tant que telle ne figure pas dans le Manuel, le terme « pizza » doit englober les différents éléments d'une pizza, y compris la pâte à pizza.

[18] Or, je conviens avec la Partie requérante qu'une analyse méticuleuse des produits n'est pas nécessaire en l'espèce pour conclure que la [TRADUCTION] « pâte à pizza » et les « croûtes précuites » ne constituent pas de la « pizza », mais sont plutôt des éléments de la « pizza » elle-même. Le fait qu'on puisse facilement se rendre compte que ces produits, bien qu'apparentés, sont différents distingue la présente espèce des affaires *Diversey, supra*, et *ExxonMobil, supra*. En outre, le fait qu'il n'y ait pas d'inscription pour la [TRADUCTION] « pâte à pizza » en tant que telle dans le Manuel des produits et des services n'est pas déterminant. Le Manuel des produits et des services ne se veut pas exhaustif et le simple fait qu'un terme ou une expression spécifique désignant des éléments constitutifs de la « pizza » ne se trouve dans le Manuel ne signifie pas que la [TRADUCTION] « pâte à pizza » et les « croûtes précuites » sont l'équivalent d'une « pizza ». En effet, contrairement à l'observation de la Propriétaire selon laquelle le produit est commercialisé en tant que « pizza », l'emballage des produits indique clairement que les produits sont des « pizza dough balls – perfect for pizza, panzerotti & focaccia » [boules de pâte à pizza - parfaites pour les pizzas, les panzerotti et les focaccias].

[19] Compte tenu de ce qui précède, la Propriétaire n'a pas établi l'emploi *prima facie* en liaison avec les produits visés par l'enregistrement [*Uvex Toko, supra*; et *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

DÉCISION

[20] 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.

Kathryn Barnett
Agente 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 : 2018-09-13

COMPARUTIONS

Aucune comparution

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Monique M. Couture

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Wilson Lue LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Gowlings WLG (Canada) LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE