



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

Citation: 2019 COMC 9

Date de la décision: 2019-01-30

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

Earth to Table Inc.

Partie requérante

et

Restaurants Pacini Inc.

Propriétaire inscrit

LMC332,862 pour BAR A PAIN

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Cette décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'encontre de l'enregistrement n° LMC332,862, propriété de Restaurants Pacini Inc. (le Propriétaire), pour la marque de commerce BAR À PAIN (la Marque) couvrant les «services d'exploitation d'un restaurant» (les Services).

[2] Pour les motifs qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu.

LA PROCÉDURE

[3] Le 9 décembre 2016, le registraire des marques de commerce a envoyé un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* SRC 1985, c. T-13 (la Loi) au Propriétaire. L'avis fut émis à la demande de Earth to Table Inc. (la Requérante).

[4] L'article 45 de la Loi oblige le Propriétaire à démontrer qu'il a employé au Canada la Marque en liaison avec les Services à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis ou, dans la négative, à fournir la date à laquelle elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente est donc du 9 décembre 2013 au 9 décembre 2016 (la Période Pertinente).

[5] La procédure sous l'article 45 est simple, expéditive, et sert à éliminer du registre le "bois mort". Ainsi le seuil exigé pour établir l'emploi de la Marque, au sens de l'article 4 de la Loi, au cours de la Période Pertinente n'est pas très élevé [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF 1re inst)]. Il s'agit d'établir *prima facie* un emploi de la Marque [voir *1459243 Ontario Inc c Eva Gabor International, Ltd*, 2011 FC 18 (CF 1^{re} inst)].

[6] Une simple allégation d'emploi de la Marque en liaison avec les Services n'est pas suffisante pour établir son usage au sens de l'article 4(2) de la Loi. Qui se lit comme suit :

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 des services.

[7] Finalement, il n'y a pas lieu de produire une preuve surabondante [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (4th) 62 (CAF)].

[8] En réponse à l'avis, le Propriétaire a produit l'affidavit de Mme Nathalie Lehoux ainsi que les pièces NL-1 à NL-10.

[9] Les parties ont produit des représentations écrites et il n'y a pas eu d'audience.

LA PREUVE AU DOSSIER

[10] Mme Nathalie Lehoux est la présidente du Propriétaire, et ce depuis le 23 avril 2014. Auparavant elle occupait le poste de première vice-présidente et chef de la direction financière, et ce à partir d'avril 2002. Elle affirme que le Propriétaire offre des services d'exploitation de restaurants.

[11] Mme Lehoux affirme que le Propriétaire a employé la Marque au Canada, depuis aussi tôt qu'août 1982, en liaison avec les Services. Elle déclare que le Propriétaire a utilisé et utilise toujours la Marque dans le cours normal de ses affaires au Canada en relation avec les Services. Afin de soutenir ces allégations, Mme Lehoux a produit les pièces suivantes :

- Pièce NL-1 : des extraits du site internet du Propriétaire montrant la Marque dans l'annonce des Services. Bien que ces extraits soient datés antérieurement et postérieurement à la Période Pertinente, Mme Lehoux affirme que les mêmes extraits étaient disponibles pendant la Période Pertinente;
- Pièce NL-2 : les statistiques d'achalandage du site internet du Propriétaire et de la page dédiée à la Marque pendant la Période Pertinente;
- Pièce NL-3 : des photos de restaurants du Propriétaire incluant la section des restaurants dédiée aux Services vendus sous la Marque;
- Pièce NL-4 : des extraits de la page Facebook du Propriétaire montrant la Marque dans l'annonce des Services durant la Période Pertinente;
- Pièce NL-5 : les statistiques d'achalandage des restaurants du Propriétaire dans lesquels sont vendus les Services en liaison avec la Marque pour la période de septembre 2014 à septembre 2016;
- Pièce NL-6 : des échantillons de menus auxquels ont eu accès les clients du Propriétaire pendant la Période Pertinente montrant l'emploi de la Marque dans l'annonce des Services;
- Pièce NL-7 : des exemples de publicités faites par le Propriétaire pendant la Période Pertinente et montrant la Marque dans l'annonce des Services;
- Pièce NL-8 (mais sous l'onglet 9) : Un dépliant utilisé par le Propriétaire durant la Période Pertinente lors du salon de la franchise pour les années 2013 et 2016 montrant la Marque dans l'annonce des Services;
- Pièce NL-9 (mais sous l'onglet 10) : plusieurs articles et extraits de sites internet de tiers faisant référence à la Marque en lien avec les Services offerts par le Propriétaire durant la Période Pertinente.

[12] Je dois déterminer si cette preuve démontre l'emploi de la Marque au Canada par le Propriétaire en liaison avec les Services durant la Période Pertinente.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

[13] Je tiens à souligner que toute cette preuve démontre que les restaurants opérés par le Propriétaire et/ou ses franchisés le sont en liaison avec la marque de commerce PACINI. De plus, à l'intérieur de ces restaurants, il y a une aire où les clients peuvent aller faire griller du pain et y appliquer, sur le pain ainsi grillé, différentes garnitures offertes [voir la Pièce NL-3].

[14] Il est important de souligner, comme l'a fait remarquer le Propriétaire, que la Requérante, dans ses arguments écrits, met énormément d'emphase sur le libellé en langue anglaise des Services soit : «*operation of a restaurant*». La demande d'enregistrement a été produite en français et donc le libellé des Services en anglais est une traduction. Pour les fins de ma décision, je me référerai à la version originale française du libellé des Services, soit «services d'exploitation d'un restaurant». Il s'agit de la description employée par le Propriétaire lors de la production de sa demande, qui a mené à l'enregistrement qui fait l'objet du présent avis.

ANALYSE DE LA PREUVE ET DES ARGUMENTS DE LA REQUÉRANTE

[15] L'argument principal de la Requérante est que la preuve ci-haut décrite ne démontre pas que le Propriétaire opère des restaurants («*operates any restaurants*») en liaison avec la Marque. Elle soutient que la preuve documentaire annexée à l'affidavit de Mme Lehoux démontre que la Marque est employée pour identifier une des caractéristiques des restaurants du Propriétaire qui sont opérés en liaison avec la marque de commerce PACINI. Il s'agit d'un bar où les clients peuvent faire rôtir du pain. Elle ajoute que les photographies produites par Mme Lehoux montrent qu'il n'y a aucune enseigne affichant la Marque près de ces aires à l'intérieur des restaurants.

[16] La Requérante plaide que les statistiques d'achalandage des restaurants du Propriétaire durant la Période Pertinente concernent le réseau de restaurants opérés sous la bannière PACINI. Il ne s'agit pas de l'achalandage de la clientèle de restaurants exploités en liaison avec la Marque.

[17] Quant à la publicité et les différents menus produits, la Requérante prétend que ceux-ci démontrent l'emploi de la marque de commerce PACINI en liaison avec l'exploitation de

restaurants. Pour ce qui est de la référence à la Marque sur ceux-ci, elle servirait qu'à identifier une des caractéristiques des restaurants PACINI, soit la présence d'un bar à pain.

[18] Finalement, la Requérante souligne que le Propriétaire n'a produit aucune preuve de reçus ou de factures démontrant l'emploi de la Marque en liaison avec les Services durant la Période Pertinente.

[19] Je rappelle qu'il est bien établi qu'un propriétaire de marques de commerce peut employer simultanément deux ou plusieurs de ses marques de commerce en liaison avec les mêmes produits et/ou services [voir *AW Allen Ltd c Canada (Registrar of Trade Marks)* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst)]. Ainsi, malgré la présence de la marque PACINI sur la plupart des pièces produites par Mme Lehoux, je dois déterminer si le Propriétaire a tout de même employé au Canada la Marque en liaison avec les Services durant la Période Pertinente.

[20] J'estime que le libellé des Services englobe tous les services exécutés dans le cadre de l'exploitation d'un restaurant. La jurisprudence récente en matière de procédure sous l'article 45 de la loi nous enseigne, lorsque l'enregistrement concerne des services, d'adopter une interprétation libérale. Ainsi, si la preuve démontre l'emploi de la Marque en liaison avec des services ancillaires qui relèvent des services décrits au registre, l'enregistrement de cette marque sera alors maintenu [voir *Saks & Co c Canada (Registrar of Trade-marks)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF) et par analogie *Doctor's Associates Inc c American Multi-Cinema, Inc*, 2012 COMC 77].

[21] En appliquant le principe d'une interprétation libérale du libellé des Services, je considère que d'offrir, à l'intérieur des restaurants exploités sous la bannière PACINI, le service d'une aire où les clients peuvent choisir un type de pain, le faire griller et y appliquer différentes garnitures offertes, constitue un service qui relève des services d'exploitation d'un restaurant. Il reste à déterminer si ce service est offert en liaison avec la Marque.

[22] La Marque apparaît clairement sur les différents menus produits en preuve. Je me réfère à la Pièce NL-6. On peut y lire les extraits suivants :

- Menu Express : «Inclus... Vous pouvez également profiter du Bar à Pain ^{MD}, où tartinades et confitures vous sont offertes à volonté.»

- Menu midi : «Inclus...Bar à Pain^{MD} à volonté.»
- Menu Soir : «Inclus... Bar à Pain^{MD} à volonté.»

[23] Ainsi, le prix des différents plats, décrits dans ces menus, inclut l'accès à un endroit où le client peut choisir son pain, le faire griller et y appliquer la garniture de son choix. Donc, ce service est offert moyennant rémunération dans le cadre de l'exploitation d'un restaurant.

[24] Il a été décidé qu'il y a emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services si cette marque apparaît sur un menu pour y désigner un service en opposition à un produit spécifique [voir *Ridout & Maybee LLP c SIR Royalty Limited Partnership* 2014 COMC 112]. Dans notre cas, j'estime qu'il s'agit bel et bien d'un service.

[25] J'ajouterais que le Propriétaire a procédé à l'annonce de ce service en liaison avec la Marque sur son site internet et sa page Facebook (Pièces NL-1 et NL-4). Finalement, le Propriétaire a fait la promotion de ce service ancillaire en liaison avec la Marque dans des publicités (Pièce NL-7).

[26] En raison de toute cette preuve, je conclus que le Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Services durant la Période Pertinente.

DISPOSITION

[27] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement LMC 332,862 sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

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

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Lavery, De Billy, S.E.N.C.R.L

POUR LE PROPRIÉTAIRE
INSCRIT

Michele Ballagh

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE