

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 43

Date de la décision : 2021-03-09

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

9326-3044 Québec inc.

Partie requérante

et

**Windy Gates, Soho, Inc. (une société
de New York)**

Propriétaire inscrite

LMC669,176 pour BALTHAZAR

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 29 août 2017, à la demande de 9326-3044 Québec inc. (dont le nom a depuis lors été changé pour Groupe Le Balthazar inc.) (la Partie requérante), 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, c T-13 (la Loi), à Windy Gates, Soho, Inc. (une société de New York) (la Propriétaire), la

propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC669,176 pour la marque de commerce BALTHAZAR (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants : « Restaurant et boulangerie » (les Services).

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer si la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Services à un moment quelconque entre le 29 août 2014 et le 29 août 2017 et, dans la négative, qu'elle 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.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des services est énoncée à l'article 4(2) de la Loi 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 de ces services.

[5] Il est bien établi que de simples déclarations sur l'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 Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], le propriétaire doit néanmoins présenter des faits suffisants à partir desquels le registraire peut tirer des conclusions et rendre une décision sur l'emploi de la marque de commerce pendant la période pertinente [*Borden Elliot Scott & Aylen c House of Kwong Sang Hong International Ltd*, 2004 CF 554].

[6] En ce qui concerne les services, la présentation d'une marque de commerce dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2) lorsque 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)].

[7] En l'absence d'emploi, conformément à l'article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d'être radiée, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Roberta Delice, présidente de la Propriétaire, souscrit le 28 mars 2018 à New York (New York).

[9] Les deux parties ont produit des représentations écrites; seule la Partie requérante était présente à l'audience.

APERÇU DE LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[10] L'affidavit Delice peut être résumé comme suit :

- La Propriétaire possède et exploite un restaurant dans la ville de New York et une boulangerie dans le New Jersey, aux États-Unis d'Amérique, en liaison avec la Marque, mais n'a pas d'établissement [TRADUCTION] « traditionnel » au Canada [para 4 et 5].
- Le restaurant de la Propriétaire est [TRADUCTION] « parmi les restaurants les plus connus » de la ville de New York et a été présenté dans la culture populaire (par exemple, dans des romans et des autobiographies) et dans des publications diffusées au Canada au cours de la période pertinente [para 5, 6 et 7; Pièces B et C].
- La Marque a été présentée sur les sites Web de la Propriétaire *balthazarny.com* et *balthazarbakery.com* et dans les établissements de la Propriétaire sur des affiches, des menus, des dessous de verre et autres documents commerciaux [para 7, 9 et 10; Pièces D et E].
- Les paragraphes essentiels de l'affidavit de M^{me} Delice concernant l'emploi allégué de la Marque au Canada en liaison avec les Services de la Propriétaire sont reproduits ci-dessous :

[TRADUCTION]

7. [...] La [Propriétaire] employait la Marque pendant la période pertinente en annonçant, en offrant et en fournissant ses Services à des clients canadiens, qui ont communiqué avec la [Propriétaire], soit en ligne, par téléphone, en en personne, pour réserver une table au restaurant de la Propriétaire, ou pour passer une commande à la boulangerie de la

Propriétaire. Ces personnes ont ensuite payé les services après leur repas ou en ligne, par téléphone ou en personne lorsqu'elles ont passé une commande dans la boulangerie de la [Propriétaire]. La [Propriétaire] a largement annoncé et promu ses Services employant la Marque au Canada pendant la période pertinente par des articles publiés dans les revues et journaux canadiens, des envois massifs de courriels envoyés directement aux personnes au Canada, et par ses sites Web, que les personnes au Canada ont visité régulièrement pendant la Période pertinente.

11. Des personnes au Canada ont visité régulièrement les sites Web de la [Propriétaire] pour réserver une table au restaurant de la [Propriétaire], faire une réservation pour un événement privé au restaurant de la [Propriétaire], commander ou se faire livrer une vaste gamme de produits de boulangerie-pâtisserie, acheter des cartes-cadeaux, pour en apprendre davantage sur les Services annoncés de la [Propriétaire], et l'ont fait au cours de la période pertinente.

- Par exemple, entre août 2016 et août 2017, 3 149 clients au Canada ont communiqué avec la Propriétaire, soit en ligne, par téléphone, en personne, pour réserver une table, et dîner ensuite au restaurant de la Propriétaire, générant plus de 600 000 USD de recettes [para 13; Pièce F].

ANALYSE

[11] La question principale en l'espèce est celle de savoir si la Propriétaire, en l'absence d'un établissement traditionnel au Canada, a néanmoins démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les Services au Canada.

[12] La Propriétaire soutient qu'elle a démontré que la portée des termes « restaurant » et « boulangerie » dans l'usage commercial ordinaire à l'époque pertinente englobait les services de réservation de restaurants, l'émission de cartes-cadeaux connexes et la prise de commandes de produits de boulangerie-pâtisserie en ligne, par téléphone ou en personne, et que des personnes au Canada ont bénéficié de ces services au cours de la période pertinente.

[13] En revanche, la Partie requérante fait valoir que les termes « restaurant » et « boulangerie » doivent être limités à une définition stricte de ces termes tels qu'ils sont définis dans les dictionnaires courants qui ne renvoient qu'aux établissements physiques. Comme la Propriétaire n'a pas d'établissement physique au Canada, la Partie requérante soutient que l'enregistrement devrait être radié. Subsidiairement, la Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a pas

démontré l'emploi de la Marque en liaison avec l'un de ses services accessoires ou secondaires allégués conformément aux articles 4 et 45 de la Loi et que son enregistrement devrait être radié.

[14] Il est bien établi que les services sont généralement interprétés de façon libérale ou vaste [*Aird & Berlis c Virgin Enterprises Ltd* (2009), 78 CPR (4th) 306 (COMC)], et comprennent les services qui peuvent être considérés comme [TRADUCTION] « principaux », [TRADUCTION] « accessoires » ou [TRADUCTION] « secondaires » [*Kraft Ltd c Registrare des marques de commerce* (1984), 1 CPR (3d) 457 (CF 1^{re} inst)].

[15] Lors de l'évaluation des services, il a également été décidé que chaque affaire doit être analysée suivant ses propres faits et que certains membres du public, consommateurs ou acheteurs, bénéficient de l'activité, il s'agit d'un service [*Live! Holdings, LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP*, 2019 CF 1042, conf. par 2020 CAF 120 (*Live! Holdings*)].

[16] Il est donc possible pour un client canadien de résider au Canada et de recevoir un service ou de bénéficier néanmoins d'un service offert par une entité qui opère par ailleurs aux États-Unis. Toutefois, dans de tels cas, le propriétaire de la marque de commerce doit démontrer un certain degré d'interactivité avec les clients canadiens pour qu'il y ait un avantage au Canada suffisant pour soutenir son enregistrement. Il doit s'agir d'un avantage concret et important au Canada des services accessoires sur lesquels s'appuie le propriétaire [voir *Hilton Worldwide Holding LLP c Miller Thomson*, 2018 CF 895, conf. par 2020 CAF 134 (*Hilton*) et *Live! Holdings, précitée*, pour le traitement récent par la Cour d'appel fédérale des services pour lesquels le propriétaire de la marque de commerce n'a pas de présence physique au Canada].

[17] Un degré suffisant d'interactivité avec les Canadiens a été établi lorsqu'un propriétaire d'une marque de commerce exploite un site Web de vente au détail et expédie au Canada des produits achetés par l'intermédiaire du site Web, lorsque le site Web affiche des prix en dollars canadiens, l'option d'expédition au Canada ou d'autres renseignements indiquant que le site Web est destiné aux clients canadiens [voir *Saks & Co c Canada (Registrare des Marques de Commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1^{re} inst) et *Dollar General Corporation c 2900319 Canada Inc*, 2018 CF 778], ou lorsque le site Web offre des services accessoires équivalant à ceux qui seraient offerts dans un établissement traditionnel [voir *TSA Stores, Inc c Registrare des*

marques de commerce, 2011 CF 273, au para 19, où la Cour fédérale a conclu que visiter ce service sur le site Web « s'apparente à une visite sur place d'un magasin et revient à discuter avec un vendeur bien informé »]

[18] En l'espèce, les services [TRADUCTION] « principaux » offerts par la Propriétaire ne peuvent être consommés que dans son restaurant de New York et sa boulangerie du New Jersey. Toutefois, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, je ne suis pas convaincue par l'observation de la Partie requérante selon laquelle la Propriétaire a limité sa Marque à une définition stricte de « restaurant et boulangerie » qui ne renvoie qu'aux établissements physiques.

[19] Je vais donc passer à l'examen de la preuve des services [TRADUCTION] « accessoires » et [TRADUCTION] « secondaires » de la Propriétaire pour déterminer si ceux-ci ont conféré un avantage concret et important à des personnes au Canada.

Réservations de table

[20] Comme il est indiqué ci-dessus, M^{me} Delice affirme que des [TRADUCTION] « clients canadiens » ou « clients du Canada » communiquaient avec la Propriétaire, soit en ligne, par téléphone, en en personne, pour réserver une table au restaurant de la Propriétaire et dînaient ensuite au restaurant de la Propriétaire. À titre de Pièce F, M^{me} Delice un tableau présentant le nombre de voyageurs internationaux par pays et indique qu'entre août 2016 et août 2017, les Canadiens représentaient 2,66 % du volume de trafic de la Propriétaire dans son restaurant BALTHAZAR durant cette période.

[21] Cependant, comme l'a noté la Partie requérante, les déclarations selon lesquelles des [TRADUCTION] « clients canadiens » ou [TRADUCTION] « clients du Canada » ont communiqué avec la Propriétaire pour faire des réservations dans son restaurant sont vagues et ambiguës et ne signifient pas nécessairement que ces réservations ont été faites *à partir du Canada*, car les Canadiens pourraient très bien avoir communiqué avec la Propriétaire alors qu'ils étaient à New York. De plus, même si les réservations ont été faites à partir du Canada, la preuve au dossier n'explique pas l'avantage concret et important au Canada de la réservation d'une table dans le restaurant de la Propriétaire aux États-Unis.

[22] En effet, je ne vois aucune preuve d'un avantage concret et important en l'espèce, comme l'a conclu la Cour fédérale dans l'affaire *Hilton*, précitée [voir le para 102 où la Cour a trouvé un avantage, par exemple, dans le service de réservations en ligne, et notamment une réduction moyennant le règlement anticipé du tarif de la chambre à partir du Canada, et l'accumulation des points de fidélisation Hilton attribués à la réservation d'une chambre]. Bien que les captures d'écran du site Web du restaurant de la Propriétaire montrent les boutons [TRADUCTION] « Réservations » et [TRADUCTION] « Réserver en ligne », les preuves ne montrent pas comment les clients effectuant une réservation ont reçu des avantages du genre considéré comme étant suffisant dans la décision *Hilton*. Par conséquent, je conclus que la présente situation est analogue à celle de l'affaire *Live! Holdings*, précitée, où il a été conclu que l'avantage concret de réserver un hôtel n'est accordé qu'une fois que la personne quitte le Canada, se rend aux États-Unis et complète la réservation.

Cartes-cadeaux

[23] Comme il est indiqué ci-dessus, M^{me} Delice affirme que des personnes au Canada visitent régulièrement les sites Web de la Propriétaire pour acheter des cartes-cadeaux et qu'elles l'ont fait au cours de la période pertinente. Toutefois, comme l'a fait remarquer la Partie requérante, elle ne fournit aucun chiffre de ventes ni aucune facture pour les cartes-cadeaux vendues à des personnes au Canada, par l'intermédiaire de son site Web ou autrement. En outre, la page Web [TRADUCTION] « Cartes-cadeaux » de la Propriétaire présentée dans les Pièces indique que les cartes-cadeaux achetées en ligne ne peuvent pas être expédiées à l'étranger. La page Web invite plutôt les clients à communiquer directement avec le personnel du restaurant afin de se faire envoyer une carte cadeau à l'étranger.

[24] Quoi qu'il en soit, comme dans le cas des réservations de table, la preuve au dossier n'explique pas l'avantage concret et important au Canada de l'achat d'une carte-cadeau, comme des offres promotionnelles ou une sorte de traitement préférentiel. Par conséquent, je conclus que la présente situation est analogue à celle de l'affaire *Pain & Ceballos LLP c Crab Addison, Inc*, 2017 COMC 158, au para 42, où il a été conclu que le simple achat de cartes-cadeaux qui ne

peuvent être échangées qu'à l'extérieur du Canada ne procure aucun avantage concret et important au Canada.

Livraison des produits de boulangerie-pâtisserie

[25] Comme il est indiqué ci-dessus, M^{me} Delice affirme que les [TRADUCTION] « clients canadiens » ont communiqué avec la Propriétaire, soit en ligne, par téléphone, en personne, pour commander des produits de boulangerie-pâtisserie. Toutefois, comme il a été mentionné ci-dessus, cette déclaration est vague et ambiguë, car les Canadiens auraient très bien pu communiquer avec la Propriétaire alors qu'ils étaient à New York.

[26] De plus, bien que M^{me} Delice affirme que des personnes au Canada visitent régulièrement le site Web de la Propriétaire pour commander et se faire livrer des produits de boulangerie-pâtisserie, elle ne fournit aucun chiffre de ventes ni aucune facture pour les produits de boulangerie-pâtisserie vendus à des personnes au Canada, par l'intermédiaire de son site Web ou autrement.

[27] À cet égard, je note que les captures d'écran du site Web de la boulangerie suggèrent que les produits de boulangerie-pâtisserie ne peuvent être livrés qu'à Manhattan, mais pas expédiés ailleurs. En effet, une page Web détermine la [TRADUCTION] « zone de livraison » de la Propriétaire (entre trois rues de Manhattan et la rivière Hudson) et indique que les livraisons peuvent être effectuées partout dans Manhattan, mais que celles effectuées en dehors de la zone de livraison sont soumises à des frais administratifs de 20 \$. De même, en ce qui concerne la page Web offrant des produits de boulangerie-pâtisserie pour Pâques, le client peut choisir d'aller prendre livraison de sa commande ou de se la faire livrer. À côté de l'option de livraison, un avis indique : [TRADUCTION] « disponible uniquement à Manhattan ». De plus, une page Web de la division de Vente en gros du site Web de la boulangerie de la Propriétaire indique : [TRADUCTION] « Nous sommes désolés, mais nous n'expédions pas de produits de boulangerie-pâtisserie ». Il semble donc que les Canadiens ne soient pas en mesure de passer une commande sur le site Web de la boulangerie et de la faire expédier au Canada et je prends note de l'observation de la Partie requérante selon laquelle il est peu probable que les frais de 20 \$ soient suffisants pour

compenser le coût de l'expédition de produits de boulangerie-pâtisserie (vraisemblablement périssables) de la boulangerie de la Propriétaire du New Jersey au Canada dans un délai raisonnable.

Réservation pour des événements privés

[28] Comme il est indiqué ci-dessus, M^{me} Delice affirme que des personnes au Canada visitent régulièrement les sites Web de la Propriétaire en vue de faire des réservations pour des événements privés et qu'elles l'ont fait au cours de la période pertinente. Cependant, elle ne fournit pas de factures, de chiffres de ventes, ni d'exemples d'événements qui ont ainsi été réservés. De plus, à l'instar des cartes-cadeaux et des produits de boulangerie-pâtisserie susmentionnés, la preuve de la Propriétaire n'indique pas comment les personnes au Canada pourraient utiliser le site Web afin de faire une réservation pour des événements privés.

[29] À cet égard, je note que la page Web [TRADUCTION] « Événements privés » ne permet pas aux clients de faire une réservation pour un événement privé, mais leur offre uniquement un formulaire pour soumettre leurs coordonnées. De même, la page Web [TRADUCTION] « Événements privés » ne fournit pas de menus, de thèmes, de prix ni d'indications permettant au client de prendre des décisions concernant son événement.

[30] Quoiqu'il en soit, comme pour les réservations de table, la preuve au dossier n'explique pas l'avantage concret et important au Canada de la réservation pour un événement privé dans l'établissement de la Propriétaire aux États-Unis.

Apprentissage concernant les Services de la Propriétaire

[31] Comme il est indiqué ci-dessus, M^{me} Delice affirme que des personnes au Canada ont également visité les sites Web de la Propriétaire pour [TRADUCTION] « en apprendre davantage sur les services annoncés de la [Propriétaire] ». Cependant, elle n'explique pas l'avantage que les Canadiens ont retiré de ce fait.

[32] En effet, selon mes conclusions ci-dessus, il n'y a rien dans les éléments de preuve fournis par la Propriétaire qui montre, ou qui suggère raisonnablement, que les Canadiens pourraient

recevoir un avantage concret et important des sites Web de la Propriétaire, ou que les Services de la Propriétaire étaient facilement accessibles aux personnes au Canada. À part la possibilité de faire des réservations de table, les personnes au Canada n'avaient que la possibilité de regarder passivement le contenu des sites Web de la Propriétaire. Cela ne constitue pas l'emploi d'une marque de commerce au Canada [voir la décision de la Cour d'appel fédérale dans *Hilton, précitée*, au para 147].

[33] Enfin, dans la mesure où la preuve peut indiquer l'annonce des Services de la Propriétaire au Canada (par exemple, les envois de courriels, les visites de sites Web, les articles et les chroniques publiés dans des revues et des journaux, et les [TRADUCTION] « dizaines de milliers de dollars » non précisés d'annonces et de promotions), la simple annonce des services, lorsqu'aucun aspect des services eux-mêmes n'est exécuté ou livré au Canada, ne constitue pas un emploi au sens de la Loi [voir les décisions *Wenward* et *Hilton, précitées*].

DÉCISION

[34] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les Services au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En outre, je ne suis saisie d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque.

[35] Par conséquent, 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.

Annie Robitaille
Membre

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

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo

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

DATE DE L'AUDIENCE 2021-01-27

COMPARUTIONS

Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite

Jean-Philippe Mikus

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Smart & Biggar LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Fasken Martineau DuMoulin LLP

Pour la Partie requérante