



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 225

Date de la décision : 2021-10-12

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

WITMART INC.

Partie requérante

et

SHANGHAI OLD-TOWN TEMPLE RESTAURANT GROUP CO., LTD.

Propriétaire inscrite

LMC932,374 pour THUMB Dessin

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC932,374 pour la marque de commerce THUMB Dessin (la

Marque), appartenant actuellement à Shanghai Old-Town Temple Restaurant (Group) Co, Ltd (la Propriétaire).

[2] La Marque est reproduite ci-après.



[3] Sauf indication contraire, toutes les mentions visent la Loi telle qu'amendée le 17 juin 2019 (la Loi).

[4] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec ce qui suit :

Services de bureau d'hébergement, nommément offre de services d'hôtel et de services de pension de famille; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; services de cafétéria; services de cantine; services de pension de famille; services d'hôtel; services de restaurant; réservation de pensions de famille; restaurants libre-service; services de casse-croûte; services de bar; services d'hébergement en camp de vacances; services de motel; services de salon de thé (les Services).

[5] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu en partie.

LA PROCÉDURE

[6] À la demande de Witmart Inc (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 8 avril 2019, à la Propriétaire.

[7] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des Services, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, de préciser 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 démontrer l'emploi est le 8 avril 2016 au 8 avril 2019 (la période pertinente).

[8] La définition pertinente d'emploi en l'espèce 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.

[9] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, au para 68] et une « surabondance d'éléments de preuve » n'est pas requise [voir *Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst), au para 3]. Toutefois, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec chacun des services.

[10] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l'article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d'être radiée, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[11] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de M. Wan Wei Hoow, exécuté le 5 novembre 2019, auquel étaient jointes les Pièces « A » à « K ».

[12] Aucune des parties n'a déposé d'observations écrites. La Propriétaire a déposé une lettre le 8 mai 2020 qui contenait certaines observations, mais elle l'a déposée à l'extérieur de la période juridique. Par conséquent, puisqu'il n'y a eu aucune demande de prolongation rétroactive pour déposer ces observations, je vais les ignorer.

[13] Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[14] L'auteur de l'affidavit de la Propriétaire, M. Wan Wei Hoow, est un directeur de la Propriétaire et occupe ce poste depuis juillet 2019. M. Hoow affirme qu'il possède des connaissances personnelles des questions établies dans son affidavit ou, sinon, a obtenu de telles connaissances des registres d'entreprise de la Propriétaire.

[15] M. Hoow affirme que, au cours de la Période pertinente, la Marque a été employée au Canada par le licencié de la Propriétaire, Mennie Canada, lequel exploitait le restaurant Yu Garden à Richmond Hill, en Ontario, conformément aux normes établies par la Propriétaire [*affidavit Hoow, paragraphes 6 et 7*].

[16] Selon M. Hoow, depuis septembre 2015, le restaurant Yu Garden a offert des services de traiteur d'aliments et de boissons, des services de café, des services de restaurant et des services de bar en liaison avec la Marque.

[17] M. Hoow affirme que les ventes de ces services liés aux aliments et aux boissons au Canada en 2016 dépassaient 50 000 \$ (CAD), en 2017 dépassaient 25 000 \$ (CAD) et en 2018 et jusqu'au 8 avril 2019 dépassaient 25 000 \$ (CAD).

[18] Afin d'appuyer ses allégations d'emploi, M. Hoow a joint à son affidavit les pièces suivantes :

- Pièce « A » : Une traduction en anglais de l'accord entre la Propriétaire et son licencié, Mennie Canada, concernant l'exploitation du restaurant Yu Garden à Richmond Hill, en Ontario;
- Pièce « B » : Des images du restaurant Yu Garden montrant en évidence la Marque et qui, selon les affirmations, sont des illustrations représentatives de la manière d'emploi de la Marque dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente; ces photos montrent la devanture extérieure du restaurant, ainsi que les aires assises intérieures

du restaurant;

- Pièce « C » : Comprend des photos du restaurant qui montrent en évidence la Marque. Selon le paragraphe 11 de l'affidavit, [TRADUCTION] « la décoration du restaurant et l'emploi de la Marque » sont uniformes depuis l'ouverture du restaurant en 2015;
- La Pièce « C » comprend également une facture en date du 27 octobre 2019 qui n'est d'aucune utilité puisqu'elle se trouve à l'extérieure de la période pertinente et que, malgré cela, elle ne montre pas la Marque;
- Pièces « D » à « J » : Des extraits de sites Web de tiers contenant des critiques du restaurant Yu Garden qui à leur tour comportent des photos du restaurant; la Marque apparaît dans certaines des photos.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Interprétation de l'enregistrement

[19] Il est un principe bien établi que, lorsqu'on interprète un état déclaratif des produits ou services dans une procédure visée à l'article 45, il faut se garder « d'examiner avec un soin méticuleux le langage utilisé » [voir *Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co*, 2006 CF 654, au para 17].

[20] En effet, il a été décidé qu'un mémoire descriptif devrait recevoir une interprétation raisonnable [*ConAgra Foods Inc c Fetherstonhaugh & Co.* (2002), (CF 1^{re} inst) 1257] et la preuve fournie permet de tirer des inférences raisonnables [*Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen*, 2005 CAF 64].

[21] En l'absence d'observations écrites de la Partie requérante et en appliquant une interprétation raisonnable à l'enregistrement et la preuve, je suis prêt à conclure que la Marque était employée au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec des services de restaurant seulement.

[22] Il n'y a aucune preuve qui me permet de conclure que la Marque était employée en liaison avec les autres services couverts par l'enregistrement. La Propriétaire affirme avoir employé la Marque en liaison avec des services de traiteur d'aliments et de boissons, des services de café et des services de bar, comme mentionné au paragraphe 16 ci-dessus, mais la preuve fournie montre seulement l'emploi en liaison avec les services de restaurant.

[21] On fait référence dans la preuve à la livraison des aliments de Yu Garden, mais la livraison doit être distinguée des services de traiteur. De plus, puisque l'enregistrement énumère séparément les services de restaurant, les services de traiteur, les services de café et les services de bar, la Propriétaire doit avoir considéré ces services comme uniques et distincts les uns des autres. Par conséquent, je conclus que l'emploi au cours de la période pertinente a été démontré seulement à l'égard des services de restaurant.

[23] Il n'y a aucune allégation de fait qui pourrait constituer des circonstances spéciales justifiant l'absence d'emploi de la Marque au sens de l'article 45 de la Loi à l'égard de tous les Services, excepté pour les services de restaurant pour lesquels l'emploi a été établi, comme il en a été question précédemment.

DÉCISION

[22] 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 modifié pour supprimer tous les services, excepté les services de restaurant.

[23] L'état déclaratif des services modifié doit maintenant être libellé comme suit :

Services de restaurant.

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

Traduction certifiée conforme
William Desroches
Le français est conforme aux WCAG.

**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

AGENTS AU DOSSIER

Perry + Currier

Pour la Propriétaire inscrite

Aucun agent nommé

Pour la Partie requérante