

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2022 COMC 018**

**Date de la décision : 2022-02-04**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**Maker Pizza Inc.**

**Partie requérante**

**et**

**Pizzaiolo Restaurants Inc.**

**Propriétaire inscrite**

**LMC610,863 pour PIZZAIOLO**

**Enregistrement**

**“THEE” PIZZA MAKER**

**Introduction**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire à l’égard de l’enregistrement n° LMC610,863 pour la marque de commerce PIZZAIOLO “THEE” PIZZA MAKER (la Marque).

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

PRODUITS

Aliments italiens, nommément pizzas, panzerotti, sandwiches et salades (les Produits).

**SERVICES**

Services de restaurant, de mets à emporter et de livraison d'aliments (les Services).

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié pour supprimer « sandwiches ».

**La procédure**

[4] Le 5 septembre 2019, à la demande de Maker Pizza 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 Pizzaiolo Restaurants Inc. (la Propriétaire). L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des Produits et Services, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis 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. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 5 septembre 2016 au 5 septembre 2019.

[5] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées comme suit à l'article 4 de la Loi :

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.

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.

[6] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi d'une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte d'une procédure en vertu de 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<sup>re</sup> inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> 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 produits et services spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[7] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Luigi Petrella, exécuté le 26 novembre 2020.

[8] Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune audience n’a été demandée.

### **Preuve de la Propriétaire**

[9] Dans son affidavit, M. Petrella affirme qu’il est le président et directeur général de la Propriétaire et qu’il occupe ce poste depuis au moins 2000. Il affirme que la Propriétaire possède et exploite des restaurants dans la région du Grand Toronto qui offrent des pizzas ainsi que d’autres produits alimentaires et boissons. Il affirme également qu’il y avait environ 35 restaurants en activité au cours de la période pertinente. M. Petrella affirme que les clients de la Propriétaire peuvent manger sur place, faire une commande à emporter ou se faire livrer leur commande.

[10] Selon M. Petrella, la Propriétaire exploite ses restaurants par elle-même ou par des franchisés autorisés. Il affirme que, en vertu des accords de franchise, la Propriétaire maintient le contrôle sur le caractère et la qualité des Produits et des Services vendus et fournis par ses franchisés en liaison avec la Marque. Il explique qu’il participe directement à la supervision pour s’assurer que ces normes de qualité sont respectées et qu’il visite fréquemment les restaurants individuels pour s’assurer que les normes requises sont respectées.

[11] M. Petrella affirme également que la Propriétaire fournit des services de traiteur en liaison avec la Marque et qu’elle l’a fait au cours de la période pertinente. Il explique que les

services de traiteur de la Propriétaire comprennent la préparation et de la vente d'articles alimentaires, comme des sandwiches, lesquels ne sont pas nécessairement affichés sur le menu standard. À cet égard, il affirme que les sandwiches [TRADUCTION] « sont communément demandés par les clients des services de traiteur de [la Propriétaire] et ont été offerts par [la Propriétaire] à de nombreux événements qui ont reçu les services de traiteur au cours de la période pertinente ».

[12] Selon M. Petrella, la [TRADUCTION] « marque PIZZAIOLO » a connu un important succès commercial au Canada, générant des centaines de millions de dollars en ventes totales depuis l'ouverture du premier restaurant. Il estime que, au cours de la période pertinente, le total des recettes liées aux ventes était de [TRADUCTION] « plus de 50 millions de dollars pour l'ensemble des plus de trente restaurants Pizzaiolo ».

[13] En ce qui a trait à la présentation de la Marque, M. Petrella affirme que la Marque [TRADUCTION] « était employée » au Canada en liaison avec les Produits et les Services tout au long de la période pertinente. Il indique que la Marque a été [TRADUCTION] « employée » de cette façon sur [TRADUCTION] « les affiches permanentes des restaurants, sur les sacs et les boîtes à pizza, sur les menus et les dépliants, sur le côté des véhicules marqués PIZZAIOLO et sur le site Web Pizzaiolo ».

### **Affiches de restaurants**

[14] M. Petrella affirme que, tout au long de la période pertinente, la Marque était arborée en évidence sur les affiches aux restaurants de la Propriétaire. Il explique qu'un restaurant Pizzaiolo situé sur la rue Queen-Ouest à Toronto [TRADUCTION] « a eu une affiche extérieure permanente en place qui indiquait PIZZAIOLO “THEE” PIZZA MAKER pendant près de vingt ans, y compris au cours de la période pertinente ».

[15] En appui, il fournit une photo de la vitrine de ce restaurant [Pièce LP-1]. La photo illustre l'affichage extérieur, à savoir une première affiche qui indique « PIZZAIOLO GOURMET PIZZA » et une deuxième affiche qui indique

« PIZZAIOLO THEE PIZZA MAKER », les deux des écritures en blanc sur un arrière-plan ovale vert. M. Petrella affirme que la photo fournie à titre de preuve est représentative de la façon dont la Marque était présentée sur les affiches intérieures et extérieures aux divers restaurants de la Propriétaire au cours de la période pertinente.

[16] M. Petrella fournit également des captures d'écran du site Web Google Maps illustrant l'extérieur du restaurant susmentionné à l'aide de l'imagerie de navigation virtuelle capturée en février 2017, c'est-à-dire au cours de la période pertinente [Pièce LP-2]. La capture d'écran illustre les deux affiches susmentionnées.

[17] Les photos fournies à titre de preuve sont quelque peu floues; il est donc difficile de discerner si le mot THEE est entouré de guillemets dans la deuxième affiche. Je note toutefois que M. Petrella affirme que cette affiche porte la Marque. Peu importe, j'estime que le retrait des guillemets ne ferait pas en sorte que la Marque perde son identité, et la Marque demeurerait identifiable [voir *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

### **Sacs et boîtes à pizza**

[18] M. Petrella affirme que, au cours de la période pertinente, les pizzas et d'autres articles alimentaires, comme les panzerotti, étaient vendus dans des boîtes et des sacs qui arboraient la Marque. À l'appui, il fournit des photos [TRADUCTION] « d'échantillon de boîtes et de sacs » [Pièce LP-3]. Les photos illustrent un sac en papier et une boîte à pizza arborant la Marque.

[19] M. Petrella affirme que les articles photographiés sont représentatifs de ceux [TRADUCTION] « utilisés pour vendre des pizzas et d'autres produits alimentaires » au cours de la période pertinente. Il estime que plus d'un million de boîtes et plus d'un million de sacs ont été [TRADUCTION] « imprimés et utilisés » dans les divers restaurants au cours de la période pertinente.

## **Menus et dépliants**

[20] En plus des boîtes et des sacs à pizza, M. Petrella affirme que le matériel imprimé comme les menus et les dépliants arborait également la Marque. Il explique que le matériel était compris avec les commandes à emporter et les livraisons et qu'il était distribué dans la région du Grand Toronto pour faire la promotion des Produits et des Services de la Propriétaire tout au long de la période pertinente.

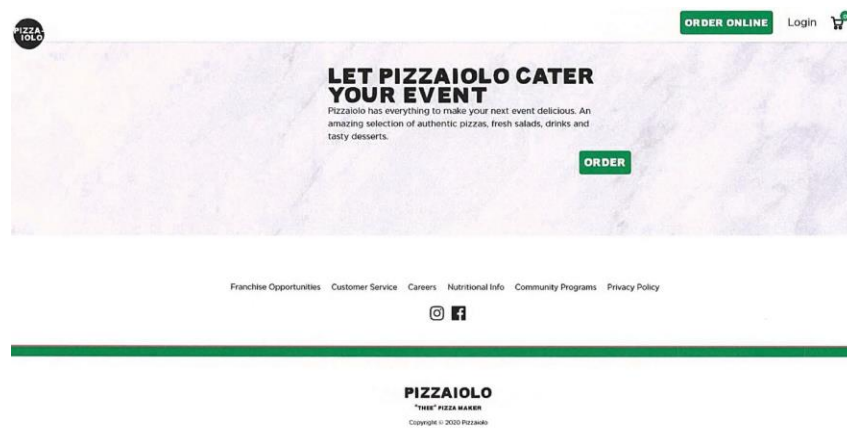
[21] À l'appui, M. Petrella fournit des photos [TRADUCTION] « d'échantillon de menus » [Pièce LP-4], qu'il atteste être représentatives du reste du matériel qui a été [TRADUCTION] « imprimé et utilisé » au cours de la période pertinente. M. Petrella confirme que les menus fournis à titre de preuve offraient en vente des [TRADUCTION] « pizzas, panzerotti, salades et autres articles alimentaires et boissons ».

[22] La Pièce LP-4 est composée de photos illustrant les dépliants promotionnels à trois plis pour au moins deux restaurants. La Marque est arborée sur ces deux dépliants avec la marque de commerce arborée sur les affiches extérieures de la Pièce LP-1, à savoir PIZZAIOLO GOURMET PIZZA dans un ovale vert. Les dépliants comprennent un menu alimentaire et annoncent des [TRADUCTION] « Spéciaux pour commandes à emporter, repas sur place et livraisons ».

## **Véhicules et site Web**

[23] M. Petrella affirme que la Propriétaire possède et exploite des véhicules arborant la Marque qui font la publicité et la promotion des Produits et des Services. À l'appui, il fournit une photo d'un camion et un gros plan de l'affiche sur ce camion [Pièce LP-5]. Il confirme que ce camion était exploité dans la région du Grand Toronto au cours de la période pertinente et qu'il est représentatif des autres véhicules Pizzaiolo exploités au cours de la même période. L'affiche sur le camion illustré arbore la Marque ainsi qu'une photo d'une pizza et les mots [TRADUCTION] « NOUS LIVRONS ».

[24] M. Petrella affirme également que la Propriétaire possède et exploite le site Web à l'adresse *www.pizzaiolo.ca* et que, au cours de la période pertinente, la Marque était [TRADUCTION] « employée » sur ce site Web. M. Petrella explique que le site Web permet aux consommateurs canadiens de commander de la nourriture pour livraison ou à emporter auprès de l'un des restaurants de la Propriétaire et qu'il fait la promotion des articles alimentaires et boissons offerts par la Propriétaire. À l'appui, il fournit des captures d'écran prises de la [TRADUCTION] « version actuelle » du site Web de la Propriétaire [Pièce LP-6], laquelle, il explique, a été lancée après la fin de la période pertinente. La capture d'écran du site Web fournie à titre de preuve est reproduite ci-dessous.



[25] M. Petrella affirme qu'une version antérieure du site Web de la Propriétaire était disponible aux consommateurs au Canada au cours de la période pertinente et [TRADUCTION] « était utilisée pour faire des commandes de clients à emporter et offrir des services de livraison ». Il confirme que la Marque était également arborée sur la version antérieure du site Web.

## Analyse

[26] La Partie requérante soulève plusieurs questions en ce qui a trait à la preuve. Par exemple, elle affirme que la preuve [TRADUCTION] « pointe vers le fait que [la Propriétaire] a changé son image de marque au fil des années ». Elle affirme que la Propriétaire a d'abord changé son image de marque de la Marque du logo ovale vert PIZZAIOLO GOURMET PIZZA

(arborée sur les affiches extérieures fournies à titre de preuve) au logo en cercle noir PIZZAIOLO (arboré sur la capture d'écran du site Web fournie à titre de preuve).

[27] Je ne suis pas prête à accepter les observations de la Partie requérante, y compris celles relatives au présumé changement d'image de marque, comme appuyant une conclusion que la Marque n'a pas été employée. Bien qu'il y ait plusieurs exemples, comme les affiches extérieures et les menus fournis à titre de preuve, où la Marque déposée est présentée avec le logo PIZZAIOLO GOURMET PIZZA, il est bien établi que rien n'empêche deux ou plusieurs marques de commerce d'être employées en même temps [*AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[28] Les autres arguments de la Partie requérante seront abordés lorsqu'il sera pertinent de le faire ci-dessous.

### **Services de restaurant, de mets à emporter et de livraison d'aliments**

[29] Comme il a été noté ci-dessus, M. Petrella affirme que la Propriétaire a exploité, par elle-même ou par ses licenciés, environ 35 restaurants dans la région du Grand Toronto au cours de la période pertinente et que ces emplacements offraient des services de restaurant, de mets à emporter et de livraison. Selon M. Petrella, la Marque était arborée sur des affiches à ces emplacements, y compris sur les affiches extérieures illustrées aux Pièces LP-1 et LP-2.

[30] La Partie requérante observe que M. Petrella n'a pas indiqué le nombre de restaurants qui appartiennent à la Propriétaire et le nombre de restaurants franchisés, et qu'il n'a pas fourni une copie de la licence avec les franchisés. En ce qui concerne les affiches extérieures illustrées dans les pièces, la Partie requérante affirme que l'affiche est âgée de 20 ans et que, dans le meilleur des cas, la preuve établit [TRADUCTION] « [qu']une seule affiche a continué d'exister à un seul emplacement, sans déclaration claire que le restaurant à cet emplacement était actif au cours de la période pertinente ».

[31] J'estime que la Propriétaire a raison en soulignant que, à tout le moins, le fait que l'affiche fournie à titre de preuve est en place depuis 20 ans appuie la revendication d'emploi



continu de la Marque de la Propriétaire. De plus, selon une lecture équitable de l'affidavit de M. Petrella, je conclus que, malgré l'absence d'une déclaration explicite à cet égard, l'emplacement illustré dans les photos fournies à titre de preuve était actif au cours de la période pertinente. En particulier, M. Petrella affirme que cet emplacement en particulier [TRADUCTION] « a eu une affiche extérieure permanente en place [...] depuis au moins vingt ans, y compris au cours de l'ensemble de la période pertinente » et j'estime qu'il est raisonnable de conclure que l'affiche était en place pour toutes ces années puisque l'emplacement était actif.

[32] La Propriétaire a également fourni des preuves illustrant la présentation de la Marque dans la pratique publicitaire, à savoir des photos d'un camion faisant l'annonce des services de livraison de la Propriétaire et des photos d'échantillons de menu faisant l'annonce d'aliments pour le repas sur place, les mets à emporter et la livraison.

[33] La Partie requérante se plaint [TRADUCTION] « [qu']il n'y a aucune déclaration quant au moment auquel ces photos ont été prises » et que ces renseignements sur les dépliants (à savoir les renvois aux prix gagnés par la Propriétaire en 2013-2015 et en 2014-2016) suggèrent que les menus concernent une période qui précède la période pertinente. Cependant, M. Petrella atteste clairement que les camions photographiés et le matériel imprimé sont représentatifs de ceux exploités et de ceux distribués, respectivement, au cours de la période pertinente. Ses déclarations sont sans équivoques et je les accepte telles quelles [selon *Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive Inc*, 2018 COMC 79, au para 25].

[34] Enfin, en ce qui a trait aux licences, il n'est pas nécessaire de fournir le nombre de licenciés ou le contrat de licence. La déclaration solennelle claire de M. Petrella que la Propriétaire maintient le contrôle est suffisante pour établir que l'emploi par les licenciés profite à la Propriétaire en vertu de l'article 50 de la Loi [selon *Empresa Cubana Del Tobacco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, au para 84, un propriétaire de marque de commerce peut démontrer le contrôle requis en vertu de l'article 50(1) de la Loi en attestant clairement du fait qu'il exerce le contrôle requis].

[35] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la Propriétaire a publicisé et exécuté ses « Services de restaurant, de mets à emporter et de livraison d'aliments » au Canada au cours de la période pertinente. Par conséquent, je suis 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.

### **Pizzas, panzerotti, sandwiches et salades**

[36] Dans son affidavit, M. Petrella fournit plusieurs déclarations que la Propriétaire a vendu des produits particuliers visés par l'enregistrement. Par exemple, il atteste que les emplacements Pizzaiolo vendaient [TRADUCTION] « des pizzas et d'autres aliments italiens, y compris des panzerotti, des sandwiches et des salades » tout au long de la période pertinente. Dans le même ordre d'idées, il affirme que [TRADUCTION] « des pizzas et d'autres articles alimentaires, comme les panzerotti » étaient vendus dans des boîtes et des sacs portant la Marque, comme ceux illustrés à la Pièce LP-3. Bien qu'il n'ait fourni aucune facture, il fournit des chiffres de ventes regroupés pour les ventes au cours de la période pertinente.

[37] Compte tenu de ces chiffres de ventes, ainsi que du nombre approximatif d'un million de boîtes et d'un million de sacs imprimés et utilisés au cours de la période pertinente, j'estime qu'il est raisonnable de conclure que la Propriétaire a, en fait, vendu les articles alimentaires énumérés au menu de la Pièce LP-4, à savoir les pizzas, les salades et les calzones cuits. De plus, compte tenu de la déclaration solennelle de M. Petrella que les menus de la Propriétaire offraient des [TRADUCTION] « pizzas, panzerotti, salades et autres articles alimentaires et boissons » en vente, j'accepte que les [TRADUCTION] « calzones cuits » indiqués dans le menu fourni à titre de preuve correspondent aux produits visés par l'enregistrement « panzerotti ».

[38] La Partie requérante observe que M. Petrella [TRADUCTION] « n'a pas déclaré que ces recettes avaient été réalisées en liaison avec la [Marque] ». J'estime que, compte tenu de la preuve dans son ensemble, une telle déclaration était inutile. Compte tenu de la présentation de la Marque établie par la preuve sur les affiches extérieures, ainsi que sur les sacs et les boîtes de produits, j'accepte que l'avis de liaison requis a été donné aux consommateurs au moment du transfert des produits.

[39] Cela étant dit, les sandwiches ne sont pas indiqués sur le menu fourni à titre de preuve et il n'y a aucune preuve que ceux-ci étaient vendus aux restaurants. La Propriétaire n'a fourni aucune preuve illustrant la façon dont la Marque était arborée lors des événements avec services de traiteur où les sandwiches étaient offerts et aucune déclaration qu'ils étaient offerts dans des sacs ou des boîtes. Bien que M. Petrella affirme que [TRADUCTION] « [l]es menus et autre matériel arborant la [Marque] comme des boîtes (dont des exemples peuvent être vus à la Pièce LP-3) étaient utilisés et fournis à ces événements avec services de traiteur », il n'y a aucune preuve qui illustre que ce matériel était associé aux sandwiches en particulier de manière que l'avis de liaison requis entre la Marque et les sandwiches ait été donné.

[40] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les « sandwiches » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Puisqu'il n'y a aucune preuve de circonstances justifiant le défaut d'emploi, ces produits seront supprimés de l'enregistrement.

### **Décision**

[41] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits « sandwiches » visés par l'enregistrement.

---

Eve Heafey  
Agente d'audience  
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 n'a été tenue

**AGENTS AU DOSSIER**

Fasken Martineau DuMoulin LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Partie requérante