



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 214

Date de la décision : 2022-11-07

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Miltons IP

Propriétaire inscrite : 2828161 Ontario Inc.

Enregistrement : LMC839,431 pour TEXAS LONGHORN

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° LMC839,431 pour la marque de commerce TEXAS LONGHORN (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et services énumérés à l'Annexe « A ».

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié.

LA PROCÉDURE

[4] Le 19 mai 2020, à la demande de Miltons IP (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 Ace Cafe Toronto Inc. (Ace), la propriétaire inscrite de la Marque à cette date.

[5] L'avis enjoignait à Ace d'indiquer, à l'égard de chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement, 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 19 mai 2017 au 19 mai 2020 (la période pertinente).

[6] Une cession *nunc pro tunc* de la Marque faite par Ace à 2443218 Ontario Inc. (218 Ontario), en date du 1^{er} juillet 2015, a été inscrite à l'égard de l'enregistrement le 15 avril 2021.

[7] Une cession *nunc pro tunc* faite par 218 Ontario à 2828161 Ontario Inc. (161 Ontario), en date du 15 janvier 2017, a également été inscrite à l'égard de l'enregistrement le 15 avril 2021.

[8] Par conséquent, l'enregistrement est maintenant au nom de 161 Ontario.

[9] Les définitions pertinentes d'emploi sont énoncées à l'article 4 de la Loi 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.

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.

[10] En l'absence d'emploi, conformément à l'article 45(3) de la Loi, l'enregistrement est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[11] En réponse à l'avis du registraire, 161 Ontario a produit l'affidavit de Richard Figueiredo, souscrit le 18 mars 2021, auquel étaient jointes les Pièces 1 à 10.

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

LA PREUVE

[13] M. Figueiredo était l'unique actionnaire, l'unique administrateur et président d'Ace de sa constitution en société du 8 janvier 2009 au 5 octobre 2017, date à laquelle elle a été dissoute (la Pièce 1 est une copie du rapport de profil d'entreprise pour Ace).

[14] M. Figueiredo est l'unique actionnaire, l'unique administrateur et président :

- a) 218 Ontario, constituée en société le 24 novembre 2014 (la Pièce 2 est une copie du rapport de profil d'entreprise pour 218 Ontario);
- b) 161 Ontario, constituée en société le 19 juillet 2016 (la Pièce 3 est une copie du rapport de profil d'entreprise pour 161 Ontario).

[15] M. Figueiredo déclare qu'Ace a cédé la Marque à 218 Ontario le 1^{er} juillet 2015 par le biais d'une cession générale, dont une copie est jointe en tant que Pièce 4 à son affidavit. La cession générale concerne les engagements et les actifs d'Ace relatifs à l'entreprise de restauration d'Ace connue sous le nom de TEXAS LONGHORN, y compris les marques de commerce enregistrées et non enregistrées et le nom TEXAS LONGHORN.

[16] Le 17 mars 2021, M. Figueiredo a exécuté, au nom d'Ace (qui a été dissoute le 5 octobre 2017), une cession de la Marque faite par Ace à 218 Ontario, avec effet rétroactif au 1^{er} juillet 2015. Une copie de la cession est jointe comme Pièce 5 à son

affidavit. La cession a été enregistrée par le registraire le 15 avril 2021 comme il a été noté ci-dessus. Le libellé de la cession se lit comme suit :

[TRADUCTION]

Le soussigné, [Ace] (le « Cédant »), [...] en contrepartie de un dollar (1,00 \$) et d'une autre contrepartie valable, dont la réception et la suffisance sont par les présentes reconnues, cède *nunc pro tunc* à compter du 1^{er} juillet 2015, transfère et remet par les présentes à [218 Ontario] (le « Cessionnaire »), [...] l'ensemble de ses droits, intérêts et titres relatifs à l'enregistrement canadien n° LMC839431 pour la marque de commerce TEXAS LONGHORN (la « Marque »), ainsi que l'achalandage de l'entreprise pour les produits et services associés à la Marque, le Cessionnaire en ayant la propriété et la jouissance aussi complètes que le Cédant si la présente cession n'avait pas été faite.

[17] M. Figueiredo affirme que 218 Ontario Inc. a cédé la marque à 161 Ontario le 15 janvier 2017.

[18] Le 17 mars 2021, M. Figueiredo, au nom de 218 Ontario, a exécuté une cession *nunc pro tunc* de la Marque de 218 Ontario à 161 Ontario, le 15 janvier 2017. Une copie de la cession est jointe comme Pièce 6 à son affidavit. La cession a été enregistrée par le registraire le 15 avril 2021 comme il a été noté ci-dessus. Le libellé de la cession est identique à celui de la première cession, à l'exception des noms des parties et de la date *nunc pro tunc*.

[19] M. Figueiredo poursuit en affirmant que, pendant la Période pertinente, la Marque a été employée par 161 Ontario en liaison avec les services décrits ci-dessous, qui ont été fournis dans un restaurant situé à Mississauga, en Ontario (le Restaurant) :

Services de traiteur; restaurants; cafés; services de bar; services de divertissement, notamment organisation et offre d'installations pour des représentations musicales devant public et enregistrées.

[20] À l'appui, M. Figueiredo fournit les pièces suivantes :

- a) Pièce 7 : des photographies montrant la manière dont la Marque était affichée à l'extérieur du Restaurant pendant la Période pertinente. L'une des photographies semble montrer des instruments de musique.

- b) Pièce 8 : une photographie montrant la manière dont la Marque était affichée à l'intérieur du Restaurant pendant la Période pertinente.
- c) Pièce 9 : une copie d'un menu affichant la Marque qui a été distribué aux clients du Restaurant pendant la Période pertinente. Le menu énumère les produits alimentaires et les articles de bar.
- d) Pièce 10 : un imprimé du site Web *www.thetexaslonghorn.ca* exploité par 161 Ontario faisant la promotion du Restaurant et montrant la manière dont la Marque était affichée sur le site Web au 31 juillet 2017 (extrait de la Wayback Machine). Le site Web fournit des informations sur le Restaurant et indique [TRADUCTION] « Que ce soit des événements sportifs en direct, de la musique ou des spéciaux, il se passe toujours quelque chose au Longhorn. » Le site Web indique également que [TRADUCTION] « nous nous occupons également des groupes, des équipes et des organisations. Veuillez nous contacter pour vous renseigner sur les événements de groupe et les fêtes ».

[21] M. Figueiredo affirme que, pendant la Période pertinente, les ventes de services réalisées par 161 Ontario en liaison avec la Marque ont généré des recettes supérieures à 2,5 millions de dollars.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[22] Dans ses observations écrites, 161 Ontario a reconnu que tous les produits et services spécifiés dans l'enregistrement, à l'exception des services suivants (les Services en question), peuvent être radiés de l'enregistrement :

Services de traiteur; restaurants; cafés; services de bar; services de divertissement, nommément organisation et offre d'installations pour des représentations musicales devant public et enregistrées.

Services d'information, nommément diffusion d'information au moyen d'un site Web relativement à un restaurant et un bar.

[23] En conséquence, étant donné que 161 Ontario n'a pas démontré l'emploi de la Marque, au sens des articles 4(1), 4(2) et 45 de la Loi, en liaison avec l'un quelconque des produits et services spécifiés dans l'enregistrement, à l'exception des Services en

question, et étant donné qu'il n'y a pas de preuve de circonstances spéciales pour justifier le défaut d'emploi, tous lesdits produits et services seront supprimés de l'enregistrement.

[24] En ce qui concerne les Services en question, 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 niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, au para 68] et une « preuve abondante » 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 les Services en question.

[25] En outre, j'ai gardé à l'esprit que les déclarations de l'auteur de l'affidavit doivent être acceptées à la première vue et qu'on doit leur accorder une crédibilité importante dans la procédure prévue à l'article 45 [*Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive Inc*, 2018 COMC 79, au para 25].

Propriété

[26] La Partie requérante soutient que 161 Ontario n'était pas la propriétaire de la Marque au cours de la période pertinente. Bien qu'elle accepte que, sur la base de la Pièce 4 General Conveyance, il existe des preuves convaincantes qu'une cession faite par Ace à 218 Ontario a eu lieu le 1^{er} juillet 2015, elle soutient que la cession faite par 218 Ontario à 161 Ontario n'a eu d'effet qu'à la date à laquelle la cession a été exécutée, soit le 17 mars 2021, car il n'existe aucune preuve convaincante pour confirmer que la cession a effectivement eu lieu le 15 janvier 2017.

[27] La Partie requérante invoque l'arrêt *Star-Kist Foods Inc c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1988), 20 CPR (3d) 46, dans lequel la Cour d'appel fédérale a noté que l'interprétation de l'acte de cession considéré est une question

mixte de fait et de droit et que l'interprétation d'une cession est une question mixte de fait et de droit :

[TRADUCTION]

Sauf le respect que je dois au registraire, j'estime qu'il a nettement erré en interprétant l'expression « nunc pro tunc » comme il l'a fait. Cette qualification du titre ne peut changer le véritable sens du texte. Le 23 septembre 1980, Debdonell cédait l'enregistrement à Menu Foods, rétroactivement au 8 août 1979. L'enregistrement de cette cession le 4 février 1981 a eu pour effet d'enregistrer un changement de propriétaire en date du 23 septembre 1980 et non du 8 août 1979.

[28] La Cour d'appel fédérale a poursuivi en concluant que :

[TRADUCTION]

Les transactions postérieures à la délivrance d'un avis prévu l'article 44 peuvent à juste titre être considérées avec un certain scepticisme, et lorsque les véritables circonstances relèvent particulièrement de la connaissance d'une partie, celle-ci doit présenter cette preuve. Il est irréal et injuste de faire peser le fardeau de la preuve sur une autre personne qui, dans l'ordre des choses, n'a pouvoir de contraindre à la production d'éléments de preuve.

[29] De même, dans la décision *88766 Canada Inc c Barlow, Menard & Associates* (2002), 22 CPR (4th) 542, le registraire a déclaré ce qui suit :

La première question à trancher dans la présente affaire est de savoir si le document intitulé [traduction] « cession avec effet rétroactif » constitue une confirmation valide d'une cession antérieure qui serait intervenue entre Barlow, Menard & Associates - A Division of Flansberry, Menard & Associates Inc. et Flansberry, Menard & Associates Inc., mais n'aurait pas été inscrite au registre.

Le registraire a le pouvoir, dans une procédure en vertu de l'article 45, de décider de l'effet d'une cession, ainsi qu'il est indiqué dans la décision *Star-Kist Foods Inc. c Canada (Registraire des marques de commerce)* [...] En outre, l'arrêt Marcus établit que le registraire, dans une procédure en vertu de l'article 45, devrait manifester un certain scepticisme à l'endroit d'opérations postérieures à la date de l'avis donné selon l'article 45. Il faut donc considérer attentivement le document pour déterminer s'il y a eu, en fait, une cession antérieure des droits sur la marque de commerce par Barlow Menard & Associates en faveur de Flansberry, Menard & Associates Inc.

[...]

La formule « par les présentes, vend, cède et transfère... en date et à compter du » indique qu'on donne un effet rétroactif à quelque chose, plutôt qu'elle n'est de la nature d'une confirmation. C'est exactement le type de formulation qui était examiné dans l'arrêt *Star-Kist Foods Inc* [...] Par conséquent, selon cette interprétation, je ne puis conclure que la cession de la marque de commerce est intervenue le 31 janvier 1987.

Il s'ensuit que je dois considérer que la cession de la marque de commerce par Barlow, Menard & Associates en faveur de FMA est intervenue à la date de signature du document de cession, soit le 18 janvier 2001. Par conséquent, je conclus que l'inscription de la cession le 30 mars 2001 avait l'effet d'inscrire le transfert de propriété en date du 18 janvier 2001, mais non du 31 janvier 1987.

[30] La décision *Nexus Law Group LLP c Take-Two Interactive Software, Inc*, 2021 COMC 96 [para 15 à 19] confirme que :

Aux fins des procédures en vertu de l'article 45, une cession non inscrite dont la date d'entrée en vigueur précède la date de l'avis peut être inscrite maintenant pour alors au registre, tant que la cession antérieure est établie, au moyen de la preuve, de manière convaincante pour le registraire. À cet égard, la Cour d'appel fédérale conseille de voir avec scepticisme les opérations qui sont ultérieures à la date de l'avis [...]

[31] Par conséquent, je dois déterminer si la cession *nunc pro tunc* faite par 218 Ontario à 161 Ontario était une confirmation valide d'une cession antérieure.

[32] En l'espèce, outre le document de cession *nunc pro tunc* lui-même, je dispose de la déclaration solennelle de M. Figueiredo, l'unique actionnaire, l'unique administrateur et président des deux sociétés, selon laquelle 218 Ontario a cédé la Marque à 161 Ontario le 15 janvier 2017. Étant donné qu'il convient d'admettre sans réserve les déclarations faites par un déposant et de leur accorder une crédibilité substantielle, je suis convaincu que sa déclaration fournit des preuves convaincantes que la cession *nunc pro tunc* était une confirmation valide d'une cession qui a eu lieu le 15 janvier 2017.

Emploi de la Marque en liaison avec les Services en question

[33] M. Figueiredo affirme que les services suivants ont été fournis au Restaurant exploité par 161 Ontario :

Services de traiteur; restaurants; cafés; services de bar; services de divertissement, nommément organisation et offre d'installations pour des représentations musicales devant public et enregistrées.

[34] La preuve montre l'affichage de la Marque à l'extérieur et à l'intérieur du Restaurant exploité par 161 Ontario et sur les menus utilisés dans le Restaurant. L'une des photographies semble aussi montrer des instruments de musique.

[35] La preuve montre également l'emploi de la Marque sur un site Web exploité par 161 Ontario, qui fait référence à la musique et à la restauration, comme il est indiqué ci-dessus.

[36] Je suis convaincu que l'ensemble de la preuve démontre l'emploi de la Marque au Canada pendant la Période pertinente par 161 Ontario en liaison avec les « services de traiteur; restaurants; cafés; services de bar; services de divertissement, notamment organisation et offre d'installations pour des représentations musicales devant public et enregistrées ».

[37] En outre, sur la base de l'affichage de la Marque sur le site Web, je suis convaincu que la preuve démontre l'emploi de la Marque au Canada pendant la Période pertinente par 161 Ontario en liaison avec les « services d'information, notamment diffusion d'information au moyen d'un site Web relativement à un restaurant et un bar ».

DÉCISION

[38] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié pour supprimer les produits ainsi que les services (2), à l'exception de « services d'information, notamment diffusion d'information au moyen d'un site Web relativement à un restaurant et un bar », selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[39] L'état déclaratif des services modifié sera libellé comme suit :

- (1) Services de traiteur; restaurants; cafés; services de bar; services de divertissement, notamment organisation et offre d'installations pour des représentations musicales devant public et enregistrées.
- (2) Services d'information, notamment diffusion d'information au moyen d'un site Web relativement à un restaurant et un bar.

Robert A. MacDonal
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.

ANNEXE A

Produits

(1) Bijoux et bijoux de fantaisie; pierres précieuses; bagues (bijoux); colliers, boucles d'oreilles à pincettes, boucles d'oreilles pour oreilles percées, bracelets; colliers ornés de perlage; pierres précieuses et semi-précieuses, nommément gemmes pour le corps et ornements pour le corps à porter comme des bijoux; dormeuses en métal précieux pour vêtements; chaînes, boutons de manchette, épingles à cravate; pincettes à cravate; épinglettes; anneaux porte-clés en métal précieux; breloques; boucles de ceinture en métal précieux; pointes de cols en métal précieux; pincettes à billets en métal précieux; médallions; pendentifs; boîtes métalliques en métal précieux; horloges; horloges murales, réveils, radios-réveils; montres, bracelets pour montres; pendulettes de bureau; peignes rétractables; peignes, éponges de bain; brosses à vêtements, brosses à cheveux; brosses à dents, pinceaux de maquillage; nécessaires de toilette, poudriers vendus vides; porte-savons; ustensiles de toilette; articles de table en porcelaine; verres à boire; grandes tasses en porcelaine; grandes tasses en terre cuite; batterie de cuisine, nommément casseroles; bols; assiettes; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; contenants domestiques pour aliments; tasses; grandes tasses; bols; plateaux pour repas; vaisselle; assiettes; soucoupes; carafes; boîtes-repas; récipients à boire; verres; verres à bière; chopes autres qu'en métal précieux; verres à pied; bouteilles en plastique vendues vides; bocaux en verre; cruches; bouteilles isothermes; théières autres qu'en métal précieux; cafetières autres qu'en métal précieux; gants pour les travaux domestiques; porte-condiments; porte-serviettes et anneaux pour serviettes de table autres qu'en métal précieux; corbeilles à papier; livres sur le motocyclisme, les automobiles, les motos et la culture des motos; magazines, manuels, cyberlettres et périodiques tous dans les domaines du motocyclisme, des automobiles, des motos et de la culture des motos; cartes et atlas; catalogues dans les domaines du motocyclisme, des automobiles, des motos et de la culture des motos; programmes; cartes de souhaits et cartes postales; stylos et crayons; calendriers; affiches, albums photos, photos et images; autocollants et décalcomanies en plastique et à appliquer au fer chaud; tatouages temporaires; autocollants pour pare-chocs; sacs-cadeaux en papier; napperons en papier; napperons en papier; sous-bocks en papier; sous-verres en papier; menus imprimés; vêtements et vêtements faits de cuir, nommément teeshirts, chemises, polos, gilets, gilets de corps, pulls d'entraînement, chasubles, cardigans, vestes, vestes de cuir, pantalons en cuir, vestes en denim; couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux et casquettes; serre-poignets; foulards; foulards de soie; cache-cous; fichus; mouchoirs de cou; bandanas; chaussettes; pantalons; bretelles; protège-pantalons; jeans; shorts, sous-vêtements, pyjamas, vestes et pantalons imperméables; chaussures et bottes; pièces pour articles chaussants, nommément pointes de bottes, plaques de semelle et talonnières pour chaussures; bonneterie; bas à botte de motocyclistes; gants; ceintures; ceintures de cuir; combinaisons; fermoirs pour vêtements; boucles pour vêtements; fermoirs de ceinture; épingles de fantaisie décoratives; appliques brodées; pièces de tissu pour vêtements; accessoires vestimentaires, nommément broches, macarons, fermetures en métal et fermetures à glissière pour chaussures; lacets pour souliers et bottes; pièces adhésives pour vêtements autres qu'en tissu; pièces thermocollantes pour vêtements autres qu'en tissu; ornements pour cheveux; boutons à pression décoratifs pour vêtements.

Services

(1) Services de traiteur; restaurants; cafés; services de bar; services de divertissement, nommément organisation et offre d'installations pour des représentations musicales devant public et enregistrées.

(2) Services éducatifs, nommément conférences, cours et ateliers dans le domaine des motocyclistes et du motocyclisme; organisation de réunions pour des groupes d'intérêt social et des clients avec un intérêt commun pour le motocyclisme et l'automobilisme; clubs d'admirateurs; services de boîte de nuit; production de spectacles musicaux; production d'émissions de télévision et de films; production de vidéos, d'émissions de radio et de télévision; édition de livres et de publications électroniques; organisation de concours, nommément événements relatifs aux automobiles, aux sports motorisés et à la musique; services d'information, nommément diffusion d'information au moyen d'un site Web

relativement à un restaurant et un bar.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2022-09-22

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Philip Lapin

Pour la Propriétaire inscrite : Aucune comparution

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Miltons IP

Pour la Propriétaire inscrite : Ridout & Maybee LLP