



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 003

Date de la décision : 2024-01-05

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : Gelato Kings Holding Ltd.

Propriétaire inscrite : Pizzeria Uno Corporation (A Delaware Corporation)

Enregistrements : LMC352,120 pour PIZZERIA UNO,

LMC352,124 pour UNO,

LMC659,075 pour UNO CHICAGO GRILL,

LMC787,785 pour UNO EXPRESS, et

LMC896,761 pour EXPRESS BY UNO

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l'égard des enregistrements n^{os} LMC352,120 (PIZZERIA UNO); LMC352,124 (UNO); LMC659,075 (UNO CHICAGO GRILL); LMC787,785 (UNO EXPRESS); et

LMC896,761 (EXPRESS BY UNO), appartenant à Pizzeria Uno Corporation (la Propriétaire). Les marques de commerce en question seront collectivement appelées ci-après les Marques.

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que les enregistrements doivent être radiés.

LE DOSSIER

[3] À la demande de Gelato Kings Holding Ltd. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné les avis prévus à l'article 45 de la Loi à l'égard de tous les cinq enregistrements susmentionnés le 28 septembre 2022, à la Propriétaire. Les avis enjoignaient à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des services spécifiés dans les enregistrements, si chacune des Marques 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. Dans les cinq espèces, la période pertinente pour démontrer l'emploi est la même, soit du 28 septembre 2019 au 28 septembre 2022.

[4] Les enregistrements n^{os} LMC352,120 (PIZZERIA UNO), LMC352,124 (UNO), LMC659,075 (UNO CHICAGO GRILL) visent tous les [TRADUCTION] « services de restaurant ». L'enregistrement LMC787,785 (UNO EXPRESS) vise les [TRADUCTION] « services de restaurant et services de mets à emporter », et l'enregistrement n^o LMC896,761 (EXPRESS BY UNO Design) vise les [TRADUCTION] « comptoirs de plats à emporter; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter ».

[5] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4 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.

[6] Il est bien établi que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de la présente procédure est peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener*

(1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)], et qu'il n'est 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^{re} inst)]. Toutefois, 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 services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[7] En réponse aux avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Erik Frederick, le président et directeur général de la Propriétaire, souscrit le 28 avril 2023. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites, applicables à l'ensemble des cinq procédures prévues à l'article 45. Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[8] M. Frederick déclare dans son bref affidavit que la propriétaire est bien connue pour ses « Chicago-Style deep dish pizza » et qu'elle possède et franchise des restaurants dans le monde entier sous les marques de commerce UNO et PIZZERIA UNO, ainsi que sous d'autres marques comprenant le terme UNO. En effet, il explique que le premier restaurant PIZZERIA UNO a ouvert ses portes à Chicago en 1943 et qu'il est toujours une destination touristique de premier plan. Il indique que l'entreprise de restaurant de la Propriétaire s'est étendue à plus de 80 restaurants aux États-Unis et à l'étranger, dont plusieurs dans le nord de l'État de New York et dans les grandes villes fréquentées par les Canadiens, telles que New York, Chicago, Philadelphie, Boston et Washington D.C., ainsi qu'en Arabie saoudite et en Inde.

[9] M. Frederick déclare qu'au fil des ans, la Propriétaire a entamé des discussions avec diverses sociétés canadiennes au sujet de l'octroi potentiel de licences pour les marques de commerce de la Propriétaire en rapport avec les services de restaurant. Il déclare que la Propriétaire a également eu dans le passé un Document d'information sur la franchise efficace qui a permis à la Propriétaire de poursuivre la vente de franchises dans la province de l'Ontario.

[10] Enfin, M. Frederick atteste qu'à partir de septembre 2022 ou aux environs de cette date, la Propriétaire a entamé des négociations avec un tiers concernant la vente

de son entreprise Uno Foods et l'octroi de licences pour certaines marques de commerce à employer avec des produits alimentaires, y compris les marques UNO et PIZZERIA UNO, aux États-Unis et au Canada ainsi que dans plusieurs autres pays. Il déclare que les parties ont conclu cet accord en mars 2023 et que, conformément à cet accord, la Propriétaire a conservé la propriété des marques sous licence. Il déclare que le licencié tiers vend actuellement des pizzas au Canada et qu'il a l'intention d'étudier les moyens d'introduire la marque Uno Foods au Canada, comme le prévoit son accord de licence.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[11] La Partie requérante fait valoir que la preuve de la Propriétaire ne contient aucune indication ou allégation que la Propriétaire a employé les Marques au Canada, et ne décrit aucune activité au Canada pendant la période pertinente qui pourrait raisonnablement être considérée comme l'emploi de l'une ou l'autre des Marques en liaison avec les services visés par l'enregistrement.

[12] De plus, la Partie requérante fait valoir qu'il n'y a aucune preuve établissant que la Propriétaire a affiché l'une ou l'autre des Marques sur de la publicité distribuée aux Canadiens alors que la Propriétaire offrait ou était prête à exécuter les services annoncés au Canada. En outre, la Partie requérante prétend que la Propriétaire n'a ni démontré ni fourni des éléments de preuve quant à savoir si les résidents du Canada peuvent tirer des avantages importants des services principaux ou accessoires qui sont exécutés au Canada [citant *Miller Thomson LLP c Hilton Worldwide Holding LLP*, 2020 CAF 34 au para 152].

[13] Enfin, la Partie requérante fait valoir que la Propriétaire n'a pas démontré de circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi des Marques. À cet égard, la Partie requérante fait valoir que la Propriétaire n'a pas démontré de circonstances entourant le défaut d'emploi qui étaient [TRADUCTION] « inhabituelles, peu courantes ou exceptionnelles » [selon *John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^{re} inst)], et indépendantes de la volonté de la Propriétaire qui constitueraient des [TRADUCTION] « circonstances qui ne se retrouvent pas dans la majorité des cas de

défaut d'emploi de la Marque » [selon *Scott Paper Limited c Smart & Biggar*, 2008 CAF 129]. De plus, la Partie requérante fait valoir que la Propriétaire n'a démontré aucun emploi des Marques au Canada depuis l'enregistrement des Marques (ce qui varie de 8 à 34 ans de défaut d'emploi selon la Marque en question), ce qui doit être fortement défavorable à la justification du défaut d'emploi des Marques. Enfin, la Partie requérante prétend que la Propriétaire n'a pas établi qu'elle avait l'intention sérieuse de reprendre l'emploi des Marques à court terme. À cet égard, la Partie requérante prétend que le fait qu'un licencié tiers vende des pizzas et ait l'intention d'étudier les moyens d'introduire la marque Uno Foods au Canada n'est pas une preuve de l'intention de reprendre l'emploi des Marques en liaison avec les services visés par l'enregistrement. Quoi qu'il en soit, la Partie requérante fait valoir que même si le tiers licencié avait démontré son intention d'employer les Marques au Canada en liaison avec les services visés par l'enregistrement, cette intention de commencer l'emploi serait insuffisante pour établir des circonstances justifiant la longue période de défaut d'emploi. En outre, la Partie requérante fait valoir que « [!]es plans d'usage futur n'expliquent pas la période de non-emploi et ne sauraient donc constituer des circonstances spéciales » [selon *Scott Paper, précitée*].

[14] Je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire que la Propriétaire n'a pas fourni de preuve d'emploi de ses Marques conformément à l'article 4(2) de la Loi. La Propriétaire n'a fourni aucune preuve d'emploi et de présentation dans l'exécution ou l'annonce de ses Marques, et encore moins *au* Canada. M. Frederick ne fait que des attestations non étayées selon lesquelles les Marques ont été employées aux États-Unis et à l'étranger, sans autre preuve démontrant que les consommateurs au Canada ont tiré un avantage important des services visés par l'enregistrement sans avoir à quitter le pays. En effet, une partie des services doit être exécutée ou fournie au Canada ou doit pouvoir y être exécutée [*Hilton, précitée; Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976)*, 28 CPR (2d) 20 (COMC); *TSA Stores, Inc c Registraire des marques de commerce*, 2011 CF 273].

[15] De plus, je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire que la Propriétaire n'a pas démontré de circonstances spéciales qui justifient l'absence d'emploi de ses

Marques. En effet, M. Frederick ne fournit aucune explication concernant le défaut d'emploi des Marques et se contente de mentionner l'emploi des Marques ailleurs avec de vagues intentions de commencer à employer les Marques au Canada par l'intermédiaire d'un tiers anonyme. Ainsi, aucune circonstance n'a été démontrée qui était [TRADUCTION] « inhabituelle, peu courante et exceptionnelle » et [TRADUCTION] « indépendante de la volonté de la Propriétaire »; en fait, aucune raison n'est donnée.

[16] Par conséquent, la Propriétaire n'a pas établi qu'il existait des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi des Marques.

DÉCISION

[17] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, chacun des enregistrements sera radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Oyen Wiggs Green & Mutala LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Smart & Biggar LLP