



## Office de la propriété intellectuelle du Canada

### **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence** : 2024 COMC 76

**Date de la décision** : 2024-04-18

**[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

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

**Partie requérante** : Crêpinos inc.

**Propriétaire inscrite** : 3986055 Canada Inc.

**Enregistrement** : LMC641,475 pour Petinos & dessin

### **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, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC641,475 pour la marque de commerce Petinos & dessin (la Marque), reproduite ci-dessous.



[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des services de restauration et de franchisage.

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

### **LA PROCÉDURE**

[4] À la demande de Crêpinos inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 10 février 2023, à 3986055 Canada Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des 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 10 février 2020 au 10 février 2023.

[6] 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.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de son directeur général des franchises, Manuel Medeiros, souscrit le 11 septembre 2023, auquel étaient jointes les Pièces MM-1 à MM-10.

[8] Les deux parties ont produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

## **PREUVE ET ANALYSE**

[9] Dans son affidavit, M. Medeiros déclare que la Propriétaire est une petite entreprise familiale fondée en 1998 qui a commencé à exploiter deux restaurants en liaison avec la Marque dans la province de Québec. En 2014, la Propriétaire a créé un programme de franchise et compte actuellement 17 restaurants en activité dans toute la province. Dans ces restaurants franchisés, la Propriétaire sert de la nourriture et des boissons, notamment des œufs et des omelettes, des gaufres, des hamburgers, des salades, des sandwiches, des cafés, des laits frappés et des cocktails [para 8 à 12].

[10] M. Medeiros déclare que les 17 restaurants sont exploités en vertu de contrats de franchise aux termes desquels la Propriétaire accorde à ses franchisés une licence pour fournir des services de restauration en liaison avec la Marque. Il affirme que la Propriétaire exerce un contrôle direct et indirect sur la nature et la qualité des services de restauration offerts par ses franchisés [para 18 à 22]. À l'appui, il produit un contrat de franchise partiellement caviardé [Pièce MM-5], qu'il déclare avoir été signé au cours de la période pertinente. La section [TRADUCTION] « Services du franchiseur » de l'accord établit que la Propriétaire fournira jusqu'à 14 jours d'assistance et de formation avant l'ouverture ainsi qu'une assistance pour mettre en place des systèmes de contrôle standard pour l'administration et les procédures d'exploitation générales [Pièce MM-5, page 6].

[11] En ce qui concerne la présentation de la Marque, M. Medeiros explique qu'en 2014, la Propriétaire a décidé de [TRADUCTION] « moderniser » la Marque. Il reproduit dans son affidavit la première version, telle qu'elle était employée à partir de 1998, et la nouvelle version, telle qu'elle est employée depuis 2014 (reproduite ci-dessous). Il affirme que la version de 2014 est restée inchangée depuis lors [para 15 et 16].



Version de 1998 :



Version de 2014 :

[12] En ce qui concerne l'emploi de la Marque, M. Medeiros affirme que la Marque a été continuellement présentée dans l'annonce et l'exécution de services de restauration et de franchisage, y compris pendant la période pertinente [para 17, 24 et 32].

[13] Pour appuyer l'annonce des services de restaurant, M. Medeiros fournit 17 exemples de photographies [Pièce MM-6]. Les photographies montrent la version de 2014 de la Marque présente sur la façade extérieure des 17 restaurants, sur les tapis et les nappes jetables à l'intérieur des restaurants, ainsi que sur les uniformes portés par les employés de la Propriétaire. Il affirme que tous les restaurants figurant sur ces photographies étaient exploités ou ouverts au cours de la période pertinente. Il précise l'année d'ouverture et l'emplacement sur les photographies [para 25]. Je note que les restaurants de LaSalle et de Brossard ont ouvert leurs portes en 2021. M. Medeiros fournit également des captures d'écran provenant de Wayback Machine pendant la période pertinente [Pièce MM-8]. Les captures d'écran montrent les pages [TRADUCTION] « Accueil » et [TRADUCTION] « Restaurant » du site Web de la Propriétaire, qui présentent la version de 2014 de la Marque. Pour appuyer l'exécution des services de

restauration, M. Medeiros affirme que plus de 850 000 clients ont été servis dans les restaurants de la Propriétaire en 2022.

[14] En ce qui concerne l'emploi de la Marque en liaison avec des services de franchisage, M. Medeiros déclare que la Propriétaire annonce son programme de franchisage et la possibilité de devenir franchisé sur son site Web. En outre, il affirme que la Propriétaire a été contactée par plusieurs franchisés potentiels par l'intermédiaire de son site Web et qu'elle a conclu quatre nouveaux contrats de franchise au cours de la période pertinente [para 32 à 34]. À l'appui, il fournit une capture d'écran provenant de Wayback Machine pendant la période pertinente montrant la page Web « Franchises » [Pièce MM-10]. La capture d'écran présente la version de 2014 de la Marque et comprend les boutons liens « Télécharger » et « Appliquer » sous le titre « Devenir Franchisé ».

### ***La variation de la Marque***

[15] Dans ses observations écrites, la Partie requérante se demande si l'emploi de la version de 2014 de la Marque équivaut à la présentation de la Marque telle qu'elle est enregistrée. En particulier, elle souligne quatre changements apportés aux [TRADUCTION] « éléments significatifs » de la Marque telle qu'elle est enregistrée, à savoir :

1. la suppression de l'élément central rond à travers lequel le soleil se lève et où sont inscrits les mots « Déjeuner – Diner »;
2. la suppression de la bande sous le mot Petinos;
3. le raccourcissement de la représentation du coq en arrière-plan;
4. la dissociation des mots « Déjeuner – Diner » du dessin, qui apparaissent sur certaines façades extérieures séparés du mot Petinos et de la représentation du coq en arrière-plan.

[16] La Partie requérante fait valoir que les modifications susmentionnées aboutissent à une version si éloignée que la Marque telle qu'elle est enregistrée ne peut être considérée comme étant employée. Elle fait également valoir que la version de 2014 serait susceptible de tromper le public quant à l'origine des services [en invoquant *North Brewing Company Ltd. c DLA Piper (Canada) LLP*, 2023 CF 1188; *Dallevigne S.P.A. c Maison des Futailles SEC*, 2017 COMC 32; *Thompson Dorfman Sweatman LLP c CWI, Inc.*, 2017 COMC 152, conf par 2018 CF 941; et *Trademark Tools Inc. c Miller Thomson LLP*, 2017 CAF 98 au para 6] [Observations écrites de la Partie requérante, para 6 et 7, 13 à 17 et 22].

[17] Pour déterminer si la présentation d'une marque de commerce constitue une présentation de la marque de commerce telle qu'enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce était présentée d'une manière telle qu'elle a conservé son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut examiner si les caractéristiques dominantes de la marque de commerce déposée ont été préservées [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc*, 1992 Canlii 12831, 44 CPR (3d) 59 (CAF); *Pizzaiolo Restaurants Inc c Les Restaurants La Pizzaiolle Inc*, 2016 CAF 265]. En outre, comme indiqué dans l'une des affaires invoquées par la Partie requérante, les questions de savoir quels éléments constituent les caractéristiques dominantes d'une marque et si les différences que présente la marque de commerce employée sont à ce point mineures que l'on peut conclure à l'emploi de la marque de commerce telle qu'enregistrée sont des questions de fait qui doivent être tranchées au cas par cas [*North Brewing, supra* para 43].

[18] En l'espèce, en comparant la Marque telle qu'elle est enregistrée avec la version de 2014 reproduite ci-dessus, j'estime que toutes les différences entre elles sont mineures. À mon avis, un consommateur non averti serait susceptible d'inférer qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des services ayant la même origine. Je conclus donc que la version de 2014 ne tromperait pas le public quant à l'origine des services [selon *Honeywell* et *North Brewing, supra*]. De plus, à mon avis, les caractéristiques dominantes de la Marque sont le mot « Petinos », écrit dans un lettrage stylisé particulier, et la représentation stylisée d'un coq en arrière-plan. Ces deux caractéristiques sont préservées dans la version 2014 de la Marque. Comme l'élément rond et la bande apparaissent entre Petinos et la représentation du coq, j'estime que leur suppression est mineure. J'estime également que le changement de taille du coq est insignifiant et que la dissociation des mots « Déjeuner – Diner », qui sont de nature descriptive, est sans importance. Comme le mot stylisé « Petinos » et l'élément coq ont été préservés, j'estime que la Marque ne perd pas son identité et demeure reconnaissable malgré tous les changements notés par la Partie requérante.

[19] De plus, à mon avis, les quatre dernières affaires invoquées par la Partie requérante se distinguent de la présente affaire. En ce qui concerne *Dallevigne* et *Thompson Dorfman, supra*, je note que les preuves présentées au registraire montraient des vues partielles des caractéristiques dominantes des marques déposées, à savoir la partie inférieure du visage de Mona Lisa dans *Dallevigne* et la partie supérieure du globe remplaçant la lettre « O » dans *Thompson Dorfman*. Le registraire ayant considéré que la tête et les épaules de Mona Lisa ainsi que le globe entier constituaient les caractéristiques dominantes des marques de commerce respectives, il a conclu qu'elles n'avaient pas été préservées. En l'espèce, la version de 2014 n'est pas une vue partielle et les caractéristiques dominantes de la Marque

telle qu'elle est enregistrée ont été préservées. En ce qui concerne *Trademark Tools, supra*, les différences entre la marque de commerce figurative déposée et la marque en preuve étaient telles que la seule similitude qui subsistait était le mot et l'orthographe de « LOGIX ». La Cour fédérale a donc conclu que les caractéristiques dominantes de la marque de commerce figurative déposée n'avaient pas été préservées. En l'espèce, comme ni le mot et l'orthographe de Petinos ni son lettrage stylisé particulier n'ont été modifiés, la caractéristique dominante de la Marque, y compris l'élément d'arrière-plan, a été préservée.

[20] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'emploi de la version de 2014 de la Marque constitue un emploi de la Marque telle qu'enregistrée aux fins de la présente procédure.

***L'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement***

[21] En ce qui concerne les services de restauration, les photographies montrant des façades, des tapis, des nappes jetables et des tee-shirts d'employés arborant la version de 2014 de la Marque démontrent que la Marque a été employée dans l'annonce des services de restauration. Comme ces photographies ont été fournies à titre d'exemples et qu'elles montrent au moins deux restaurants (LaSalle et Brossard) ouverts pendant la période pertinente, je conclus que ces photographies montrent la façon dont la Marque était liée aux services de restauration au Canada pendant la période pertinente. En outre, compte tenu du nombre de clients servis au cours de l'année 2022, je suis convaincue que la Propriétaire a fourni des services de restauration au Canada pendant la période pertinente.

[22] En ce qui concerne les services de franchisage, la capture d'écran de la page Web « Franchises », présentant la version de 2014 de la Marque et montrant les boutons liens [TRADUCTION] « Télécharger » et « Appliquer »,

me permet de conclure que les franchisés canadiens potentiels étaient en mesure d'obtenir de plus amples renseignements concernant le programme de franchisage de la Propriétaire et de présenter une demande via son site Web au cours de la période pertinente. En outre, compte tenu du contenu du contrat de franchise et des déclarations de M. Medeiros concernant le nombre de contrats de franchise conclus au cours de la période pertinente, je suis convaincue que la Propriétaire a annoncé ses services de franchisage en liaison avec la Marque, et qu'elle était au moins prête à exécuter les services de franchisage au Canada, et en mesure de le faire, au cours de la période pertinente [selon *Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc*, 2018 COMC 79 au para 25; et *Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[23] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les services de restauration et de franchisage au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

### **DÉCISION**

[24] 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 maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Maria Ledezma  
Agente d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Hortense Ngo  
Félix Tagne Djom  
Manon Duchesne Osborne

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** Aucune audience tenue

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour la Partie requérante :** Isabelle Deshaies (ID Marque / Trademark)

**Pour la Propriétaire inscrite :** Smart & Biggar LP