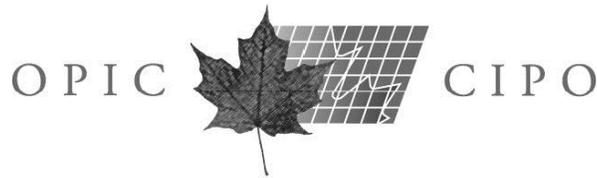


## TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS TRADUCTION

Référence : 2011 COMC 6  
Date de la décision : 2011-01-13

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
produite par 474749 Alberta Limited à  
l'encontre de la demande n° 1288760 pour  
la marque de commerce MY DONAIR &  
Dessin au nom de Uncle Moe's Donair  
Chicken, Falafel Inc.**

### Les procédures

[1] Le 25 janvier 2006 Uncle Moe's Donair Chicken, Falafel Inc. (la Requérante) a produit la demande d'enregistrement n° 1288760 pour la marque de commerce MY DONAIR & Dessin (la Marque), telle que reproduite ci-dessous :



[2] La demande est fondée sur l'emploi projeté et vise des repas-minutes, nommément, donairs et falafels (les Marchandises). La Requérante a renoncé au droit à

l'usage exclusif du mot « DONAIR » en dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 6 novembre 2006. Le 25 mai 2007, 474749 Alberta Limited (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. La Requérente a produit une contre-déclaration le 3 décembre 2007 dans laquelle elle conteste toutes les allégations figurant dans la déclaration d'opposition.

[4] L'Opposante a produit l'affidavit de Richard Nogas, alors que la Requérente a produit deux affidavits de Bassil Sleiman. Aucune des deux déposantes n'a été contre-interrogée.

[5] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

#### Les motifs d'opposition

[6] Les motifs d'opposition plaidés dans la déclaration d'opposition sont les suivants :

1. La demande n'est pas conforme avec l'alinéa 30*e*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) en ce que la Requérente, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, ou elle-même et par l'entremise d'un licencié, n'a jamais eu l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec l'ensemble des marchandises énumérées dans la demande;
2. La demande n'est pas conforme avec l'alinéa 30*i*) de la Loi en ce que la Requérente n'avait pas, et n'a pu être convaincue qu'elle avait le droit d'enregistrer la Marque au Canada compte tenu du fait qu'elle avait conscience de l'absence de caractère distinctif de la Marque et de l'existence et de l'utilisation des droits antérieurs de l'Opposante;
3. La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'alinéa 16(3)*a*) de la Loi parce qu'avant la date, ou à la date d'enregistrement à laquelle la Requérente a produit la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce MY DONAIR & Dessin de l'Opposante, qui avait déjà été employée au Canada;
4. La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'alinéa 16(3)*b*) de la Loi, parce qu'à la date à laquelle la Requérente a produit la demande, au plus tard, la Marque créait de la confusion avec la marque

de commerce de l'Opposante MY DONAIR & Dessin, pour laquelle une demande avait été produite au Canada par l'Opposante;

5. La Marque n'est pas distinctive, car elle ne permet pas de distinguer les Marchandises des marchandises et des services des autres et n'est pas adaptée à les distinguer parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce MY DONAIR & Dessin.

#### Le fardeau de preuve dans la procédure d'opposition à une marque de commerce

[7] Le fardeau de prouver que sa demande satisfait aux exigences de la Loi incombe à la Requérante. Toutefois, l'Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante à démontrer la véracité des faits sur lesquels elle appuie chacun de ses motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial, la Requérante doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition invoqués ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la Marque [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325; *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 et *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company* [2005] CF 722].

#### Les dates pertinentes

[8] La date pertinente pour l'analyse des motifs d'opposition varie selon le motif d'opposition particulier à examiner.

- Non-conformité aux dispositions de l'article 30 de la Loi : la date de production de la demande (le 25 janvier 2006);
- Droit à l'enregistrement de la Marque, dans le cas où la demande est fondée sur l'emploi projeté : la date de production de la demande (le 25 janvier 2006) [voir le paragraphe 16(3) de la Loi];
- Caractère distinctif de la Marque : la date de production de la déclaration d'opposition (le 25 mai 2007) est généralement acceptée comme la date pertinente [voir *Andres Wines Ltd. and E & J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.) et *Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30e) de la Loi

[9] Le fardeau de preuve de l'Opposante en vertu de ce motif d'opposition est léger, car la preuve consiste principalement en la connaissance de la Requérante [voir *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986)10 C.P.R. (3d) 84]. Ce motif d'opposition de l'Opposante peut être accueilli si la preuve de la Requérante est clairement incompatible avec les déclarations faites dans la demande [voir *York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health & Fitness, Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)]. L'Opposante n'a présenté aucun élément de preuve pour appuyer ce motif d'opposition. De plus, aucun élément de la preuve de la Requérante ne permet à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve. Par conséquent, je rejette le premier motif d'opposition.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b) de la Loi

[10] La déclaration d'opposition ne fait pas référence à une demande en particulier qui aurait été produite par l'Opposante avant la production de la présente demande. Cependant, à l'étape de la décision, la déclaration d'opposition doit être lue en conjonction avec la preuve produite [voir *AstraZeneca AB c. Novopharm Ltd.* (2001), 15 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 327 (C.A.F.)].

[11] M. Nogas a été le seul président de l'Opposante et son seul actionnaire. Il a également été président et actionnaire principal de Righton Holdings Ltd. (Righton). Il affirme que le 30 avril 1982, Righton a produit la demande numéro 486282 pour l'enregistrement de la marque de commerce MY DONAIR & Dessin, qui est identique à la Marque illustrée ci-dessus. Cette marque a été enregistrée sous le numéro LMC486282 le 10 août 1984. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour vérifier le registre et confirmer que cette information est exacte. De plus, comme l'a allégué M. Nogas dans son affidavit, l'enregistrement LMC294035 a été radié le 4 avril 2000, car l'enregistrement n'a pas été renouvelé.

[12] Pour que le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b) soit accueilli, la demande en cause doit être pendante à la date de l'annonce de la présente demande [voir

paragraphe 16(4) de la Loi]. De toute évidence, cette condition n'est pas remplie. Par conséquent, le quatrième motif d'opposition est également rejeté.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) de la Loi

[13] M. Nogas déclare qu'en mars 1980, il a incorporé Righton, qui exploitait le premier MY DONAIR dans le Malborough Mall, à Calgary, un restaurant servant des donairs et d'autres plats du Moyen-Orient pour manger sur place et pour emporter. Il soutient qu'il a conçu lui-même le logo pour MY DONAIR & Dessin en conjonction avec les efforts de Righton pour mettre sur pied une franchise pour les restaurants MY DONAIR en Alberta. L'enregistrement de la marque de commerce MY DONAIR & Dessin a été accordé à Righton le 10 août 1984.

[14] En 1986, M. Nogas a déménagé et il plaide qu'en dépit du fait qu'il a demandé que Postes Canada lui transfère son courrier à sa nouvelle adresse, il n'a jamais reçu l'avis de renouvellement du registraire pour la marque de commerce MY DONAIR & Dessin. Par conséquent, l'enregistrement LMC 294035 a été radié en avril 2000.

[15] En 1982, Righton a décidé d'ouvrir de nouveaux restaurants MY DONAIR dans de multiples endroits à Calgary grâce à une série d'accords de licence. En novembre 1990, l'Opposante a été constituée en société. M. Nogas soutient que les actifs et les biens de Righton ont été cédés à l'Opposante, y compris la marque de commerce déposée MY DONAIR & Dessin.

[16] Pour illustrer le fait que l'Opposante agissait comme donneur de licence, M. Nogas a joint à titre de pièce A de son affidavit un accord de licence conclu entre l'Opposante et Rezk Hassanin daté du 2 juin 2003. La marque de commerce MY DONAIR & Dessin figure sur la première page de l'accord.

[17] Comme deuxième exemple d'accord de licence en vertu duquel l'Opposante a attribué une licence pour l'emploi de la marque de commerce MY DONAIR & Dessin, M. Nogas se réfère à un accord conclu au milieu des années 1990 avec M. Mohamoud Sleiman (M. Sleiman) en vertu duquel ce dernier a accepté d'exploiter un restaurant MY

DONAIR dans le TransCanada Mall à Calgary. M. Nogas ajoute que M. Sleiman a ouvert un deuxième restaurant My Donair au coin de la rue Edmonton Trail et de la 16<sup>e</sup> avenue N.O. à Calgary. Malheureusement, M. Nogas n'a produit aucun document pour appuyer ses allégations. Par conséquent, il est impossible de déterminer à partir de son témoignage quelle (s) entité (s) exploitait (aient) ces restaurants. Comme on le verra plus loin, le nom de M. Sleiman figure sur un permis d'exploitation de commerce délivré par la ville de Calgary pour les années 2003 et 2004 pour l'entreprise située sur la rue Edmonton Trail et exploitée sous le nom de MY DONAIR.

[18] M. Nogas soutient qu'en mai 2004, approximativement à la même époque où la famille Sleiman a constitué la Requérante en société, M. Sleiman a informé l'Opposante qu'il voulait mettre fin à l'accord signé avec elle pour qu'il puisse exploiter une entreprise concurrente offrant des mets du Moyen-Orient. Selon M. Nogas, l'accord avec M. Sleiman a été annulé et M. Nogas a informé M. Sleiman que ni lui ni la Requérante ne seraient autorisés à employer la marque de commerce MY DONAIR & Dessin.

[19] Vers la fin de 2006, M. Nogas a appris de M. Hassanin, un licencié de l'Opposante, qu'une demande d'enregistrement de la Marque avait été produite par M. Sleiman ou un membre de sa famille par l'intermédiaire de la Requérante. L'Opposante a donc produit une déclaration d'opposition.

[20] À titre de faits pertinents additionnels, M. Nogas soutient qu'au plus fort des activités, il y avait dix restaurants exploités sous la marque de commerce MY DONAIR & Dessin à Calgary. Malheureusement, M. Nogas n'a pas précisé à quand remonte cette situation et il n'a pas dit si tous ces restaurants étaient exploités par des licenciés de l'Opposante. Il affirme qu'en date du 28 janvier 2009 (la date de souscription de son affidavit), il y avait huit restaurants MY DONAIR possédant une licence pour l'exploitation d'un restaurant à Calgary.

[21] M. Nogas a produit la photographie d'une publicité se trouvant sur un tableau d'affichage et sur laquelle on peut voir une légère modification de la marque de commerce MY DONAIR & Dessin, en ce que la tête de la vache figure au début et à la fin de la marque nominale. J'estime que l'emploi de cette marque de commerce ne

constitue pas une preuve d'emploi de la marque de commerce MY DONAIR & Dessin [voir *Canada (Registraire des marques de commerce) c. Cie. Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, S.A.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523]. Enfin, des extraits de l'annuaire classifié du téléphone de Calgary ont été joints à cet affidavit pour les années suivantes : 1 référence à MY DONAIR pour l'année 1982; 3 références à MY DONAIR pour l'année 1985; 1 référence à MY DONAIR pour l'année 1988; 3 références à MY DONAIR pour l'année 1993, et 4 références à MY DONAIR pour l'année 1996.

[22] M. Sleiman est l'associé directeur et un des directeurs signataires. Il soutient dans sa déclaration solennelle que la Requérante exploite deux restaurants sous la Marque, un situé au 232, 1440-52<sup>e</sup> rue NE exploité depuis juin 1995 et un autre exploité depuis le 15 janvier 2003 au 4524 Edmonton Trail NE à Calgary. Cette information corrobore les allégations faites par M. Nogas et décrites au paragraphe 17 ci-dessus.

[23] M. Sleiman convient que la décision de présenter une demande d'enregistrement de la Marque a été prise après avoir appris, quelque part en 2004, que l'enregistrement pour la marque de commerce MY DONAIR & Dessin avait été radié. Cette décision a mené à la production de la présente demande par la Requérante.

[24] Au paragraphe 7 de sa déclaration solennelle, M. Sleiman utilise le mot « franchise(s) » à 4 reprises et il dit qu'il a participé dans la « franchise » MY DONAIR sur une base continue depuis 1995. Il a produit des permis d'exploitation de commerce délivrés par la ville de Calgary pour l'entreprise exploitée sous la marque de commerce MY DONAIR située au 1440-52<sup>e</sup> rue NE à Calgary pour la période allant de 1995 à 2004 et les permis d'exploitation de commerce pour l'autre restaurant situé sur la rue Edmonton Trail délivrés pour les années 2004 et 2005. Je note que ces permis d'exploitation sont délivrés à Samair Sleiman pour le premier restaurant et à Mahmoud Sleiman pour le deuxième. Je souligne que la simple production de permis d'exploitation ne constitue pas une preuve d'emploi d'une marque de commerce. [*Pharmx Rexall Drug Stores Inc. c. Vitabrin Investments Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 108 (C.O.M.C.)].

[25] M. Sleiman a produit des documents additionnels pour appuyer sa prétention selon laquelle les deux restaurants étaient exploités sous la marque de commerce MY

DONAIR, tels que des rapports d'inspection du service des pompiers de la ville de Calgary pour les années 2002 à 2004 compris pour l'entreprise située sur la 52<sup>e</sup> rue et deux autres rapports délivrés en 2003 et 2004 pour le restaurant situé sur la rue Edmonton Trail. Ces rapports ne font pas référence à l'entité qui exploite ces entreprises, mais ils se réfèrent à MY DONAIR comme étant le nom de l'entreprise. Enfin, des comptes de taxes commerciaux envoyés par la ville de Calgary ont été produits, mais encore une fois, aucun renseignement n'est donné quant à l'identité de l'entité qui exploite les entreprises pour lesquelles ces comptes de taxes ont été envoyés.

[26] Dans sa deuxième déclaration solennelle, B. Sleiman fait valoir que la Requérante a possédé et exploité des restaurants sous la marque de commerce MY DONAIR depuis 1995. Il déclare également que la Requérante [TRADUCTION] « a détenu et exploité une franchise MY DONAIR de 1983 à 1985 ». Pour appuyer son allégation, il a produit un fax envoyé par le service de contrôle des licences de la ville de Calgary. Ce document constitue une preuve par ouï-dire qui ne peut être acceptée. Dans tous les cas, M. Sleiman a encore une fois admis dans cette allégation que la Requérante était une franchisee. Je dois souligner à cette étape que je n'ai pris en considération aucune des allégations soulevées par l'Opposante concernant la date de constitution en société de la Requérante. Ces allégations figurent dans le plaidoyer écrit de l'Opposante et aucune preuve au dossier n'appuie cette prétention. De toute évidence, si la preuve avait été produite au dossier, elle aurait eu une incidence importante sur l'analyse des allégations faites par M. Sleiman à l'égard des activités de la Requérante en liaison avec la Marque. Cela aurait permis d'appuyer l'allégation selon laquelle la Requérante n'a pu exploiter les restaurants MY DONAIR avant cette date de constitution en société.

[27] M. Sleiman plaide que depuis 2000, l'inscrivant initial de la marque de commerce MY DONAIR & Dessin n'avait pas employé cette marque de commerce de façon continue depuis la radiation de l'enregistrement.

[28] Il est difficile de reconstituer la suite des événements qui se sont produits depuis 1983 concernant l'emploi de la marque de commerce MY DONAIR & Dessin, car les

preuves décrites ci-dessus font référence à différentes entités, à différents endroits et à différentes personnes.

[29] Une chose est certaine : à un moment donné, la prédécesseure en titre de l'Opposante, Righton, était la propriétaire inscrite de la marque de commerce en cause et cet enregistrement a été radié en avril 2000 parce que l'enregistrement n'a pas été renouvelé.

[30] Un grand nombre de documents ont été produits par la Requérante pour démontrer qu'elle a exploité, à différents endroits, des commerces sous le nom MY DONAIR depuis au moins 1995 et peut-être même avant. Comme cela a été dit précédemment, un permis d'exploitation d'entreprise ne constitue pas une preuve d'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services, au sens du paragraphe 4(2) de la Loi. Une conclusion similaire s'applique en ce qui concerne les comptes de taxes et les rapports d'inspection de prévention des incendies qui ont été produits. Dans tous les cas, aucun de ces documents ne fait référence à la Requérante. Ils font tous référence au nom d'une personne, et lorsqu'il est question de MY DONAIR, c'est à titre de nom commercial et non de marque de commerce. Des exemples de preuve d'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services incluent des cartes d'affaires, du papier à en-tête, des publicités, des factures, des menus ou des affiches extérieures. Dans tous les cas, la demande vise des marchandises, non des services. Enfin, et plus important encore, elle a été produite sur la base de l'emploi projeté de la Marque par la Requérante.

[31] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial concernant ce motif d'opposition, l'Opposante devait démontrer qu'elle avait employé la marque de commerce MY DONAIR & Dessin avant le 25 janvier 2006 et qu'elle n'avait pas abandonné cet emploi à la date de l'annonce de la présente demande (le 6 novembre 2006) [voir le paragraphe 16(5) de la Loi].

[32] La première partie du critère a été remplie. L'Opposante et sa prédécesseure en titre ont employé la Marque avant le 25 janvier 2006 et ce fait a même été admis par la Requérante. La question à trancher est celle de savoir si l'Opposante avait abandonné cet

emploi en date du 6 novembre 2006. Il ne faut pas associer le non-emploi d'une marque de commerce avec l'abandon de cette marque. L'abandon implique la notion d'intention [voir *Labatt Brewing Co. c. Formosa Spring Brewery Ltd.* (1992), 42 C.P.R. (3d) 481 (CF 1<sup>re</sup> isnt.) et *Marineland Inc. c. Marine Wonderland & Animal Park Ltd.*, (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 (CF 1<sup>re</sup> isnt.)].

[33] Le fait que la marque de commerce déposée de l'Opposante avait été radiée en 2000 ne constitue pas nécessairement un abandon de cette marque. En effet, M. Nogas a expliqué les circonstances qui ont entraîné cette radiation. De plus, il déclare qu'en juin 2003, l'Opposante a conclu un accord avec Rezk Hassanin pour l'exploitation de services de restaurations sur place et à emporter sous la marque de commerce MY DONAIR et il a produit une copie de cet accord sur lequel figure la marque MY DONAIR & Dessin. Il a produit une photographie d'un tableau d'affichage sur lequel on peut voir la marque de commerce MY DONAIR & Dessin, telle qu'elle est décrite ci-dessus et similaire à la Marque, qui a été affichée de janvier 2004 à janvier 2009. Je considère cette preuve suffisante pour prouver que l'Opposante n'avait pas abandonné l'emploi de la marque de commerce MY DONAIR & Dessin le 6 novembre 2006.

[34] Comme l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial, je dois décider, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque risque de causer de la confusion avec la marque de commerce MY DONAIR & Dessin de l'Opposante. Le critère applicable à cette question est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, et je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles précisées au paragraphe 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[35] Il n'est pas nécessaire d'effectuer une analyse approfondie des facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi, car les marques de commerce des parties sont identiques. La demande vise des Marchandises, mais la marque de commerce MY DONAIR & Dessin a

été employée par l'Opposante en liaison avec des services de restauration offrant des donairs et d'autres plats du Moyen-Orient pour manger sur place ou pour emporter. Il y a clairement un recoupement entre ces services et les Marchandises et les voies de commercialisation respectives des parties.

[36] Je conclus que la Requérante n'a pas réussi à prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne risquait pas de créer de la confusion avec la marque de commerce MY DONAIR & Dessin de l'Opposante à la date de production de la demande. Par conséquent, il est fait droit au troisième motif d'opposition.

#### Caractère distinctif de la Marque

[37] Pour s'acquitter de son fardeau initial, l'Opposante devait prouver que sa marque de commerce MY DONAIR & Dessin était devenue suffisamment connue le 25 février 2007, date de production de la déclaration d'opposition, pour priver la Marque de tout caractère distinctif [*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58]. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, la Requérante devait démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque n'était pas susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce précitée de l'Opposante du fait qu'elle était adaptée à distinguer ou distinguait réellement au Canada les Marchandises des services de l'Opposante [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272].

[38] La preuve décrite pour le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) de la Loi me permet de conclure que la marque de commerce de l'Opposante MY DONAIR & Dessin était suffisamment connue le 25 mai 2007, de sorte que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial.

[39] Ce motif d'opposition a trait essentiellement à la question de la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties à la date de production de la déclaration d'opposition. La différence entre les dates pertinentes pour le motif d'opposition concernant l'absence de droit à l'enregistrement fondé sur l'alinéa 16(3)a) de la Loi ne constitue pas un facteur déterminant. La majeure partie de la preuve produite

porte sur l'emploi de la marque de commerce MY DONAIR & Dessin de l'Opposante avant la date de production de la déclaration d'opposition.

[40] Mon analyse des circonstances pertinentes à la date de production de la déclaration d'opposition mènerait aux mêmes résultats que ceux obtenus à la suite de l'analyse du motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement au titre de l'alinéa 16(3)a) de la Loi. Au vu de ces circonstances, je conclus que la Marque de la Requérante ne permettait pas de distinguer les Marchandises de la Requérante et qu'elle n'était pas adaptée à les distinguer des services de l'Opposante vendus en liaison avec la marque de commerce MY DONAIR & Dessin à la date pertinente. Par conséquent, le dernier motif d'opposition est également accueilli.

#### Le respect de l'alinéa 30i) de la Loi

[41] Comme deux des motifs d'opposition de l'Opposante ont déjà été accueillis, il n'est pas nécessaire que j'examine ce motif d'opposition. Cependant, je souligne ce qui suit.

[42] Il est très clair dans la jurisprudence qu'un licencié ne peut usurper les droits du donneur de licence [voir *McCabe c. Yamamoto & Co. (America)* (1989), 23 C.P.R. (3d) 498 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. S'il y avait eu une preuve documentaire claire démontrant que les dirigeants de la Requérante étaient d'anciens licenciés de l'Opposante pour la marque de commerce MY DONAIR & Dessin, j'aurais accueilli le deuxième motif d'opposition sans hésiter.

[43] Enfin, l'Opposante a plaidé dans son plaidoyer écrit que M. Nogas a créé l'élément graphique de la Marque, comme cela est allégué dans son affidavit. Par conséquent, il serait le titulaire du droit d'auteur de ce dessin. Cela aurait pu être une question intéressante. Cependant, M. Nogas n'est pas l'Opposante et en l'absence de preuve que M. Nogas a cédé le droit d'auteur de ce dessin à l'Opposante, je ne vois pas comment l'Opposante aurait pu réussir à faire valoir cet argument, sans compter que ce motif d'opposition n'a pas été clairement soulevé dans la déclaration d'opposition.

## Décision

[44] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

---

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

Traduction certifiée conforme  
Jean-François Vincent