



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

Référence: 2016 COMC 55
Date de la décision: 2016-04-06

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

De Grandpré Chait

Partie requérante

et

J. Benny Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC783,734 pour
MAÎTRES RÔTISSEURS DEPUIS 1960**

Enregistrement

[1] Le 17 février 2014, à la demande de De Grandpré Chait, le registraire a envoyé l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à J. Benny Inc. (la Propriétaire inscrite), titulaire de l’enregistrement n° LMC783,734 pour la marque de commerce MAÎTRES RÔTISSEURS DEPUIS 1960 (la Marque).

[2] Cet avis enjoignait la Propriétaire inscrite de démontrer que la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque entre le 17 février 2011 et le 17 février 2014 (la période pertinente), en liaison avec les services spécifiés dans l’enregistrement, à savoir « services de restaurant incluant salle à manger, service à l’auto, remise au comptoir de mets de restaurant et livraison à domicile de mets de restaurant » (les Services) et, dans la négative, la date à laquelle la Marque a été employée pour la dernière fois et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

[3] Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi est de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort ». Le critère pour établir l'emploi n'est pas exigeant et une surabondance de preuve n'est pas nécessaire. Cependant, des faits suffisants doivent être présentés pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits ou chacun des services que spécifie l'enregistrement durant la période pertinente [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)]. De simples allégations d'emploi ne suffisent pas pour démontrer l'emploi de la marque [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[4] L'article 4(2) de la Loi prévoit qu'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. Dans ce dernier cas, l'emploi d'une marque de commerce dans l'annonce de services au Canada n'est pas suffisante, à elle seule, pour établir l'emploi; il est indispensable que les services soient offerts au Canada et puissent y être exécutés [voir *Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (RMC); *Porter c Don the Beachcomber* (1966), 48 CPR 280 (C de l'É); *Bedwell c Mayflower* (1999), 2 CPR (4th) 543 (COMC); et *Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF c Venice Simplon-Orient-Express, Inc* (2000), 9 CPR (4th) 443 (CF 1^{re} inst)].

[5] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire inscrite a produit l'affidavit de Jean Benny. Seule la Propriétaire inscrite a produit des représentations écrites et était représentée à une audience.

[6] M. Benny se décrit comme président et secrétaire de la Propriétaire inscrite depuis sa constitution en 2001. M. Benny ajoute qu'il est également président du licencié Benny & Frères Inc. et de plusieurs franchisés de la Propriétaire inscrite.

[7] M. Benny affirme que la Marque a été employée durant la période pertinente par Benny & Frères Inc. et les franchisés dans le cadre d'un programme de franchise visant l'exploitation de restaurants de type pâtisserie sous la bannière Benny & Co., conformément aux conditions de contrôle décrites dans les licences et sous-licences produites comme pièces JB-4(a) à JB-4(i). M. Benny ajoute que la Propriétaire inscrite a toujours contrôlé, directement ou indirectement,

les caractéristiques et la qualité des Services rendus en liaison avec la Marque durant la période pertinente.

[8] En l'espèce, M. Benny atteste clairement que la Propriétaire inscrite a exercé le contrôle exigé par l'article 50(1) de la Loi. Par conséquent, je suis convaincue que tout emploi de la Marque, selon l'article 4(2) de la Loi, par Benny & Frères Inc. et les franchisés dans le cadre des restaurants Benny & Co. constitue un emploi qui peut être attribué à la Propriétaire inscrite conformément aux dispositions de l'article 50(1) de la Loi.

[9] M. Benny affirme que durant la période pertinente, des dizaines de milliers de consommateurs canadiens ont bénéficié des Services et que la Marque était mise en évidence au moment où les Services étaient exécutés de même que dans le cadre de l'annonce des Services. En tant que preuve documentaire de l'emploi de la Marque en liaison avec les Services, M. Benny produit les pièces suivantes:

- une photographie prise durant la période pertinente montrant l'extérieur du restaurant Benny & Co. situé à Fabreville. La Marque apparaît clairement en bas de l'enseigne du restaurant;
- un exemplaire d'affiche énonçant les heures d'ouverture du restaurant, ainsi que deux photographies prises durant la période pertinente montrant l'affiche en question à la porte d'entrée du restaurant Benny & Co. situé à Sainte-Thérèse. M. Benny explique que les clients doivent franchir la porte d'entrée pour accéder à la salle à manger ainsi qu'au comptoir de remise de mets de restaurant. La Marque apparaît clairement en bas de l'affiche;
- une photographie montrant un napperon papier, représentatif des napperons placés sur les tables se trouvant dans les salles à manger des restaurants Benny & Co. durant la période pertinente. La Marque apparaît clairement en bas du napperon;
- une photographie du menu disponible au comptoir de remise de mets de restaurants des restaurants Benny & Co. durant la période pertinente. La Marque apparaît clairement en haut du menu;

- une photographie du menu de livraison remis aux consommateurs par la poste, à domicile, et au moment de livraison à domicile de mets de restaurants, tel qu'il était pendant la période pertinente. La Marque apparaît clairement en haut du menu;
- une photographie d'une voiture de livraison employée par les franchisés des restaurants Benny & Co. pour le service de livraison à domicile de mets de restaurants, telle qu'elle était pendant la période pertinente. La Marque apparaît clairement sur la portière de la voiture; et
- une photographie montrant l'affiche placée au service à l'auto du restaurant Benny & Co. situé à Saint-Jérôme, tel qu'elle se trouvait pendant la période pertinente. La Marque apparaît clairement sur l'affiche.

[10] Compte tenu de ce qui précède et en l'absence de représentations de la partie requérante, j'estime que la preuve produite par la Propriétaire inscrite établit l'emploi de la Marque dans l'exécution et l'annonce des « services de restaurant incluant salle à manger, service à l'auto, remise au comptoir de mets de restaurant et livraison à domicile de mets de restaurant » au Canada durant la période pertinente au sens de l'article 4(2) de la Loi.

[11] 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.

Pik-Ki Fung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE: 2016-03-02

COMPARUTIONS

Barry Gamache

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

AGENTS AU DOSSIER

ROBIC

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

De Grandpré Chait

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE