



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

Référence : 2010 COMC 54  
Date de la décision : 2010-04-23

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE  
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à  
la demande de Fraser Milner Casgrain LLP, visant  
l’enregistrement n° LMC145828 de la marque de  
commerce BONANZA au nom de Metromedia  
Steakhouses Company, L.P.**

[1] Le 25 septembre 2007, à la demande de Fraser Milner Casgrain LLP (la Requérante), le registraire des marques de commerce a envoyé l’avis prescrit par l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à Metromedia Steakhouses Company, L.P. (l’Inscrivante), propriétaire inscrite de la marque de commerce BONANZA (la Marque) enregistrée sous le n° LMC145828 en liaison avec des [TRADUCTION] « services de restauration, notamment la préparation et le service d’aliments et de boissons dans des bars-salons et l’offre de divertissement par un groupe musical et vocal ».

[2] L’article 45 exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis, en l’espèce entre le 25 septembre 2004 et le 25 septembre 2007 (la Période). Si la marque n’a pas été employée au cours de cette période, le propriétaire inscrit est tenu d’indiquer la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. Le fardeau de preuve imposé au propriétaire inscrit par l’article 45 n’est pas très exigeant [*Austin Nichols & Co. c. Cinnabon, Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.)].

[3] L'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services est défini au paragraphe 4(2) de la Loi comme suit : « 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 ».

[4] En réponse à l'avis prévu à l'article 45, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Clayton M. Dover.

[5] Les deux parties ont produit des observations écrites et ont pris part à l'audience.

[6] M. Dover est président et directeur général de Metromedia Restaurant Group (MRG). Il explique que MRG est un nom commercial interne qui englobe l'Inscrivante, ses sociétés liées, sociétés affiliées et filiales. Il atteste que l'Inscrivante, par l'entremise de sa filiale, licenciée et franchiseuse, Bonanza Restaurant Company (BRC), et par l'entremise de ses sous-licenciés, a fourni de façon continue des services de restauration en liaison avec la marque BONANZA dans la pratique normale du commerce au Canada. Cette affirmation assez générale est étayée par des pièces et des déclarations plus détaillées.

[7] M. Dover affirme que la Marque a été employée par les sous-licenciés de l'Inscrivante et les franchisés de BRC dans la pratique normale du commerce au Canada en liaison avec des services de restauration pendant la période pertinente. Il affirme également que, pendant la période pertinente, la Marque figurait sur les enseignes commerciales (de toutes les grilladeries BONANZA), panneaux d'affichage sur le bord de la route, menus, factures des clients, coupons, chèques-cadeaux et annonces publicitaires. Il fournit des copies ou photographies de ces objets comme pièces justificatives sous les cotes B à D. Il affirme clairement que chacune de ces pièces est représentative de ce qui a été employé au cours de la période pertinente. De plus, il indique, pour la période pertinente, l'emplacement des restaurants franchisés canadiens et le chiffre d'affaires de chaque franchisé canadien. Je suis convaincue que l'ensemble de la preuve démontre que la Marque a été employée au Canada, au cours de la période pertinente, en liaison avec des services de restauration, en conformité avec le paragraphe 4(2) de la Loi.

[8] Étant donné que l’Inscrivante ne fournit pas elle-même les services de restauration, il faut invoquer l’article 50 de la Loi afin que l’emploi démontré soit jugé être le fait de l’Inscrivante.

L’article 50 est libellé comme suit :

50. (1) Pour l’application de la présente loi, si une licence d’emploi d’une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l’emploi, la publicité ou l’exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s’il s’agissait de ceux du propriétaire.

(2) Pour l’application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l’identité du propriétaire et au fait que l’emploi d’une marque de commerce fait l’objet d’une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l’objet d’une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

[9] M. Dover fait les déclarations suivantes au soutien d’une revendication fondée sur le paragraphe 50(1) :

[TRADUCTION]

- En vertu d’un contrat de licence écrit avec BRC, et en vertu de contrats de franchise écrits signés par chaque sous-licencié de l’Inscrivante et franchisé de BRC faisant affaire au Canada, l’Inscrivante continue en tout temps de contrôler les caractéristiques et la qualité des services fournis en liaison avec la Marque, ainsi que l’emploi, la publicité et l’exposition de la Marque.
- Chaque franchisé faisant affaire au Canada pendant la période pertinente a signé un contrat de franchise en vertu duquel l’Inscrivante a exercé un contrôle, par l’entremise de sa filiale et licenciée BRC, sur l’emploi de la Marque, particulièrement en ce qui concerne le décor et la nature et la qualité des aliments et services fournis par le franchisé, ainsi que les modalités d’emploi de la Marque.
- Chaque contrat de franchise était complété par un manuel, des mémoires et des inspections portant sur les activités et procédures.

[10] Les déclarations qui précèdent sont amplement suffisantes pour invoquer le paragraphe 50(1) dans le cadre d'une procédure fondée sur l'article 45. Je suis convaincue que l'Inscrivante contrôlait indirectement les caractéristiques et la qualité des services fournis en liaison avec la Marque au Canada au cours de la période pertinente. Contrairement à ce que prétend la Requérente, il n'est pas nécessaire de produire des copies des contrats de licence ou de sous-licence. [*Sim & McBurney c. LeSage Inc.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 571 (C.O.M.C.)]

[11] La Requérente a exprimé l'avis selon lequel la preuve est truffée d'ambiguïtés qui rendent l'affidavit insuffisant. Je ne suis pas d'accord. Bien que la Requérente ait invoqué *Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194, à la p. 198 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); conf. par 53 C.P.R. (3d) 62 (C.A.F.) au soutien de ses prétentions, la preuve dont je dispose ne présente aucune similitude avec la preuve examinée dans *Aerosol*. La Requérente a indiqué que l'Inscrivante aurait pu fournir certains renseignements additionnels, mais il ressort clairement de la jurisprudence fondée sur l'article 45 qu'il n'est pas nécessaire de fournir une preuve surabondante [*Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Compte tenu de l'ensemble de la preuve, il ne fait aucun doute que la Marque a été employée au Canada par l'Inscrivante, par l'entremise de ses sous-licenciés contrôlés, au cours de la période pertinente, en liaison avec des services de restauration dans la pratique normale du commerce. Selon la Requérente, il appert du certificat d'enregistrement que l'Inscrivante a acquis l'enregistrement par cession en date du 18 juillet 2006. Cependant, cela ne change rien à ma conclusion; la preuve d'emploi entre le 18 juillet 2006 et le 25 septembre 2007 est suffisante pour maintenir l'enregistrement.

## Décision

[12] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

---

Jill W. Bradbury  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Jenny Kourakos, LL.L.