



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

Référence : 2017 COMC 21
Date de la décision : 2017-01-31
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

Smart & Biggar

Partie requérante

et

1775289 Ontario Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC776,327 pour la marque de
commerce PASTABILITIES & Dessin**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC776,327 de la marque de commerce PASTABILITIES & Dessin (la Marque), détenu par 1775289 Ontario Inc. (la Propriétaire). La Marque est reproduite ci-dessous :



(la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec ce qui suit [TRADUCTION] : « Pâtes alimentaires préparées; sauce préparée pour pâtes alimentaires » (les Produits) et « Services de restaurant et de comptoir de mets à emporter » (les Services).

La procédure

[3] Le 5 décembre 2014, le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à la Propriétaire de la Marque. Cet avis a été donné à la demande de Smart & Biggar (la Partie requérante).

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 5 décembre 2011 et le 5 décembre 2014 (la Période pertinente), en liaison avec chacun des produits et services visés par l'enregistrement. Dans le cas où la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Les critères pour établir l'emploi ne sont pas exigeants [voir *Woods Canada Ltd c Lang Michener et al* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [voir *Union Electric Supply Co c Canada (le Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. Cependant, il n'en faut pas moins présenter une preuve suffisante pour permettre au registraire de conclure que la Marque a été employée en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l'enregistrement [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Mahassen Farah, directrice générale de la Propriétaire, souscrit le 6 juillet 2015.

[7] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites ni sollicité la tenue d'une audience.

La preuve

[8] Mme Farah affirme que, pendant la Période pertinente, elle était également la directrice générale et la propriétaire de 1778246 Ontario Inc. et de 1778247 Ontario Inc. (collectivement appelées « les Licenciées », des licenciées de la Propriétaire en ce qui a trait à la Marque. Elle ajoute que les Licenciées ont employé la Marque conformément aux normes établies par la Propriétaire.

[9] Mme Farah affirme que, pendant la Période pertinente, la Propriétaire et les Licenciées ont employé la Marque en liaison avec les Produits en ce que la Marque était montrée [TRADUCTION] « sur les produits de pâtes alimentaires préparées et de sauce préparée pour pâtes alimentaires au moment de leur vente; [et] dans l'annonce et l'exécution des services de restaurant et de comptoir de mets à emporter ».

[10] À cet égard, Mme Farah explique que la Propriétaire et les Licenciées exploitaient deux restaurants, l'un situé sur la rue King qu'elle désigne dans son affidavit comme [TRADUCTION] « l'Établissement Pastabilities de la rue King », et l'autre sur l'avenue University qu'elle désigne comme [TRADUCTION] « l'Établissement Pastabilities de l'aire de restauration ».

[11] En ce qui concerne l'Établissement Pastabilities de la rue King, Mme Farah affirme que la Propriétaire et les Licenciées [TRADUCTION] « ont commencé à fournir les [Services] au public à l'Établissement Pastabilities de la rue King pendant la Période [pertinente] » et que ce dernier [TRADUCTION] « était en exploitation à la date du 5 décembre 2011 et l'a été de façon continue jusqu'en août 2012 ». Comme pièce A, elle joint une photographie de la devanture de l'Établissement Pastabilities de la rue King montrant la marque nominale PASTABILITIES telle qu'elle était affichée pendant la Période pertinente. Elle affirme que les services de restaurant offerts à cet établissement comprenaient le service aux tables classique ainsi que des produits alimentaires emballés à emporter, dont des pâtes alimentaires et de la sauce pour pâtes alimentaires préparées, destinés à être consommés hors des lieux.

[12] Mme Farah joint également des extraits du site Web situé à l'adresse *www.yelp.ca* qui contiennent une photo de la devanture de l'Établissement Pastabilities de la rue King arborant la

marque nominale PASTABILITIES, ainsi que des commentaires de clients. Certains de ces commentaires ont été publiés sur le site Web pendant la Période pertinente.

[13] En ce qui concerne l'Établissement Pastabilities de l'aire de restauration, Mme Farah explique que ce dernier était situé à l'intérieur de l'Hospital for Sick Children de Toronto pendant la Période pertinente. Elle affirme que des services de restaurant et de comptoir de mets à emporter ont été fournis à cet établissement jusqu'en décembre 2012. Elle explique que les services de restaurant offerts à cet établissement comprenaient un espace où consommer un repas à même l'aire de restauration ainsi que des produits alimentaires emballés à emporter, dont les Produits, destinés à être consommés hors des lieux. À l'appui, elle joint comme pièce C des photographies de la devanture de l'Établissement Pastabilities de l'aire de restauration. Cependant, ces photographies montrent que seule la marque nominale PASTABILITIES était affichée.

[14] Mme Farah ajoute que la Marque était affichée bien en vue et que les clients pouvaient constater sa présence sur les menus, l'enseigne, les cartes d'affaires, le matériel promotionnel et les emballages des mets à emporter, ainsi que dans la publicité. Comme pièce D, elle joint des spécimens de tels éléments utilisés pendant la Période pertinente. Elle affirme également que la Marque figurait sur le site Web *www.pastabilities.ca* exploité par l'Opposante et les Licenciées. Comme pièce E, elle joint des copies du contenu qui était présenté sur ce site Web pendant la Période pertinente.

[15] Je souligne que la Marque ne figure pas sur l'enseigne ni sur les menus joints comme pièce D. Seule la marque nominale PASTABILITIES figure sur ces pièces.

[16] Mme Farah joint également, comme pièce H, une copie d'un autocollant arborant la Marque utilisé pour [TRADUCTION] « sceller chacune des salades à emporter vendues par [la Propriétaire] et ses Licenciées pendant la Période pertinente ». Elle ajoute que les cartes d'affaires arborant la Marque qui sont montrées en pièce G ont aussi été largement distribuées à des fins promotionnelles.

[17] Mme Farah affirme que les Produits ont été achetés dans la pratique normale du commerce par les clients des deux établissements. Elle explique que la Marque était apposée sur

les emballages des Produits, qui prenaient la forme d'emballages pour pâtes alimentaires préparées et sauce préparée pour pâtes alimentaires, et elle joint, comme pièce F, des copies de tels emballages utilisés par la Propriétaire et ses Licenciées pendant la Période pertinente. La Marque figure bien en vue sur ces emballages.

Analyse de la preuve

Emploi de la Marque en liaison avec les Produits

[18] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[19] La preuve décrite ci-dessus démontre que :

- La Marque figurait sur les emballages des Produits;
- Les Produits étaient déposés dans ces emballages;
- Les Produits ont été vendus par la Propriétaire et ses deux Licenciées dans des emballages arborant la Marque dans la pratique normale du commerce pendant la Période pertinente.

[20] La Propriétaire a donc établi l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Emploi en liaison avec les Services

[21] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des services est énoncée à l'article 4(2) de la Loi :

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.

[22] Quant aux Services, il est vrai que la Marque telle qu'elle est enregistrée ne figurait pas sur l'enseigne du restaurant ni sur les menus produits comme pièce, mais elle figurait dans la publicité affichée sur le site Web de la Propriétaire ainsi que sur les cartes d'affaires. De même, j'admets que la présence de la Marque sur les emballages de mets à emporter, selon la description donnée par la déposante, constituerait un emploi dans l'exécution des Services.

[23] Compte tenu de ce qui précède, et en l'absence de représentations de la part de la Partie requérante, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les Services, au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Conclusion

[24] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement LMC776,327 sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

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

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Smart & Biggar

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE