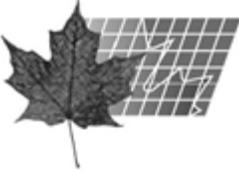


OPIC  CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

**Référence: 2017 COMC 56**

**Date de la décision: 2017-05-17**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION**

**J. Benny Inc. et 88766 Canada Inc.**

**Opposante**

**et**

**Les Placements 1360 Inc.**

**Requérante**

**1,500,513 pour BENNY EXPRESS**

**Demande**

INTRODUCTION

[1] J. Benny Inc. (J. Benny) et 88766 Canada Inc. (ci-après collectivement désignés «l'Opposante») s'opposent à l'enregistrement de la marque de commerce BENNY EXPRESS (la Marque) faisant l'objet de la demande n° 1,500,513 au nom de Les Placements 1360 Inc. (la Requérante), pour les produits et services décrits comme suit:

poulets, salades, pâtisseries, frites, poutines, sandwichs, pains, sauces, spaghettis, pizzas, hamburgers, steaks, œufs, crème glacée, bar laitier, café, thé, chocolat, liqueurs douces, eaux minérales, bière, vin, vin apéritif (ci-après collectivement référés les «Produits»); et

services d'opération de restaurant et livraison de plats préparés (ci-après collectivement référés les «Services»).

[2] La demande d'enregistrement, produite le 20 octobre 2010, est fondée sur un emploi au Canada depuis février 1989 en liaison avec les Produits et Services.

[3] L'Opposante fonde son opposition sur la non-conformité de la demande d'enregistrement (articles 30(a) et (b) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi)) et l'absence de caractère distinctif de la Marque (article 2 de la Loi).

[4] J'estime qu'il y a lieu de repousser la demande d'enregistrement.

#### LE DOSSIER

[5] La déclaration d'opposition fut produite le 2 mars 2015. La Requérante a produit le 12 mai 2015 une contre-déclaration niant les motifs d'opposition plaidés par l'Opposante.

[6] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit à titre de preuve en chef :

- une déclaration solennelle de Nicolas Filiatrault datée du 4 septembre 2015 à laquelle sont annexées les pièces NF-1 à NF-202;
- une copie authentique de la présente demande d'enregistrement;
- une copie authentique d'une lettre datée du 18 mai 1990 de la firme Bélanger Sauvé au registraire des marques de commerce produite dans le dossier d'enregistrement LMC444,852 concernant la marque de commerce LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS & DESSIN;
- une copie authentique de l'avis du registraire du 28 avril 2011 conformément à l'article 45 concernant l'enregistrement LMC444,852;
- copie authentique de la décision du registraire en date du 23 décembre 2013 relativement à la procédure sous l'article 45 concernant l'enregistrement LMC444,852;
- une copie authentique de l'enregistrement LMC444,852 radié le 10 avril 2014;
- des certificats de conformité relatifs à 9061-9966 Québec Inc., 9153-3661 Québec Inc., 9241-3178 Québec Inc., et 9278-3638 Québec Inc.

[7] La Requérante n'a produit aucune preuve.

[8] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit et a participé à l'audience tenue dans ce dossier.

#### REMARQUES PRÉLIMINAIRES

[9] Compte tenu de l'absence de preuve et de plaidoyer écrit de la Requérante et de son absence à l'audience, j'en déduis un manque d'intérêt de sa part. Ainsi, je n'analyserai qu'un seul motif d'opposition car ce sera suffisant pour disposer de ce dossier.

[10] Quant à la preuve volumineuse produite par M. Filiatrault, le vice-président finances et administration de la société BENNY & FRÈRES INC (Benny et Frères), elle est principalement liée au motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque compte tenu de l'emploi par des tiers du mot BENNY comme composante de différents noms commerciaux. Comme je n'ai pas l'intention d'analyser ce motif d'opposition, il est inutile, pour les fins de ma décision, de faire un résumé détaillé de cette preuve. D'ailleurs lors de l'audience, l'agent de l'Opposante n'a fait aucune représentation concernant ce motif d'opposition. Il a seulement fait référence à la pièce NF-202 que je décrirai plus amplement ci-après.

[11] Qu'il suffise de souligner à ce stade-ci que M. Filiatrault déclare qu'il a été à l'emploi de l'opposante J. Benny entre mai 2010 et le 31 décembre 2010. Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2011 il est à l'emploi de Benny et Frères. Il affirme que Benny et Frères ainsi que J. Benny ont toutes deux leur place d'affaires au même endroit et qu'il est au fait des affaires de J. Benny. Enfin, il déclare qu'il a accès à tous les documents et informations concernant J. Benny et qu'il a toute l'autorité à représenter Benny & Frères de même que J. Benny dans cette opposition.

[12] Finalement, pour ce qui concerne les certificats de conformité relatifs à 9061-9966 Québec Inc., 9153-3661 Québec Inc., 9241-3178 Québec Inc., et 9278-3638 Québec Inc., cette preuve est non pertinente pour les fins de l'analyse du motif d'opposition qui disposera de cette opposition.

#### ANALYSE DU MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 30(B) DE LA LOI

[13] L'Opposante plaide, entre autres, cinq différents volets fondés sur l'article 30(b) de la Loi, soit que:

- la Requérante n'a pas employé, comme il est dit dans la demande sous opposition, la Marque en liaison avec chacun des Produits ou chacun des Services;
- la date de premier emploi revendiquée est erronée;
- la Requérante a omis de désigner un prédécesseur en titre;
- l'emploi allégué de la Marque en liaison avec chacun des Produits et chacun des Services est discontinu ou même absent, pour tout ou partie des Produits ou Services;
- tout emploi allégué de la Marque n'a pas été effectué par la Requérante ou encore n'a pas profité ou bénéficié à la Requérante conformément aux dispositions pertinentes de la Loi à cet égard.

### **Le fardeau qui repose sur les parties**

[14] C'est à l'Opposante qu'il appartient au départ d'établir le bien-fondé de son opposition. Le fardeau ultime de démontrer que la Marque est enregistrable repose toutefois sur la Requérante, selon la prépondérance de preuve [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

[15] Dans le contexte d'un motif d'opposition fondé sur l'article 30(b) de la Loi, une opposante a un fardeau initial de preuve qualifié de léger [voir *Loblaws Inc c NoFrills Auto Truck Rental Ltd*, 2006 FC 537].

[16] De plus, l'article 30(b) exige que l'emploi de la marque de commerce soit continu dans le cours normal des affaires depuis la date de premier emploi revendiquée jusqu'à la date de production de la demande d'enregistrement [voir *Benson & Hedges Canada Ltd c Labatt Brewing Co* (1996), 67 CPR (3d) 258 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[17] L'Opposante soutient que, sous le motif d'opposition fondé sur l'article 30(b) de la Loi, elle n'a qu'à présenter une preuve qui remet en question («*put into issue*») le bien-fondé de la date de premier emploi de la Marque alléguée dans la présente demande d'enregistrement [voir *Friedman and Soliman Entreprises, LLC c Hunky Haulers Inc*, 2017 COMC 11].

### **Date pertinente**

[18] L'Opposante souligne que la date pertinente pour analyser ce motif d'opposition est la date de production de la demande d'enregistrement (le 20 octobre 2010) [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd*, 3 CPR (1984), (3d) 469 (COMC)]. Une des prétentions de l'Opposante est que, selon la preuve au dossier, il y aurait eu absence d'emploi de la Marque par la Requérante entre février 1989 et le 20 octobre 2010.

## **Arguments de l'Opposante**

### **Identité de la Requérante**

[19] La présente demande d'enregistrement a été produite par Les Placements 1360 Inc. Il s'agit d'une société de portefeuille tel qu'indiqué au relevé obtenu du Registraire des entreprises concernant cette entreprise, produit comme pièce NF-202 au soutien de l'affidavit de M. Filiatrault. Il n'est aucunement mention dans ce relevé que la Requérante serait ou aurait été impliquée dans le domaine de la restauration. Ainsi, dans un premier temps, il existerait un sérieux doute quant à la véracité de la déclaration de la Requérante dans sa demande d'enregistrement à l'effet qu'elle aurait elle-même employé la Marque depuis février 1989, étant une société de portefeuille.

[20] Lors de l'audience, l'Opposante a concédé qu'il aurait été possible pour la Requérante de produire une demande d'enregistrement fondée sur un emploi de la Marque par un prédécesseur en titre et/ou un ou des licenciés. Toutefois sur ce point, l'Opposante a fait valoir les éléments de preuve ci-après décrits.

### **Décision rendue sous l'article 45 de la Loi**

[21] L'Opposante a produit une copie authentique de la décision du registraire en date du 23 décembre 2013 relativement à un avis émis sous l'article 45 dans le dossier d'enregistrement LMC444,852 concernant la marque de commerce LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS & DESSIN ci-après illustrée :



[22] Cet enregistrement couvrait les mêmes produits et services que ceux visés par la présente demande d'enregistrement. Or, le registraire a radié du registre l'enregistrement LMC444,852 en raison de l'absence de preuve d'emploi de cette marque de commerce par son propriétaire, qui était en l'occurrence, la Requérante. En effet, l'Opposante a également mis en preuve, à partir de

copies certifiées, que la demande d'enregistrement n° 633,365, à l'origine de cet enregistrement, avait été produite initialement le 30 mai 1989 par Les Rôtisseries Benny Inc., puis cédée le 9 mai 1990 à la Requérante.

[23] Dans sa décision, le registraire a conclu que la preuve d'emploi de la marque LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS & DESSIN par une tierce partie, qui avait été versée dans ce dossier ne pouvait bénéficier à la Requérante puisqu'il n'y avait aucune preuve au dossier que cette dernière avait octroyé une licence d'emploi de cette marque à cette tierce partie. Le registraire a ajouté que, même s'il y avait eu au dossier la preuve de l'existence d'une licence, conformément aux dispositions de la Loi régissant l'emploi des marques de commerce sous licence, il n'y avait pas de preuve que la Requérante contrôlait, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits et services au terme de cette licence [voir *Sim & McBurney c Les Placements 1360 Inc*, 2013 COMC 229, aux paragraphes 24 et 28 à 31].

[24] L'Opposante a également fait valoir que l'avis du registraire sous l'article 45 dans le dossier d'enregistrement LMC444,852 avait été émis le 28 avril 2011. Ainsi, la Requérante devait démontrer l'emploi de la marque de commerce LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS & DESSIN durant la période comprise entre le 28 avril 2008 et le 28 avril 2011, laquelle période recoupe celle pertinente dans le présent dossier, à savoir de février 1989 au 20 octobre 2010.

[25] L'Opposante prétend que ces éléments de preuve sont suffisants pour satisfaire son léger fardeau initial de preuve. En effet, selon ses prétentions, la Requérante ne pouvait pas déclarer le 20 octobre 2010 avoir employé la Marque en liaison avec chacun des Produits et Services puisqu'elle est une société de portefeuille, ne pouvant pas en soi œuvrer par elle-même dans le domaine de la restauration.

[26] L'Opposante ajoute que la Requérante n'a pas mentionné dans sa demande d'enregistrement l'identité du (des) prédécesseur(s) en titre ou du (des) licencié(s) qui aurait(ent) employé la Marque au Canada depuis la date de premier emploi alléguée dans la présente demande alors que pareille mention(s) se retrouve(nt) dans le dossier concernant la demande d'enregistrement n° 633,365, pour la marque de commerce semblable LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS & DESSIN, couvrant les mêmes produits et services et également fondée sur

un emploi depuis une date semblable (1<sup>er</sup> février 1989), ayant été produite par Les Rôtisseries Benny Inc. avant d'être cédée à la Requérante.

[27] Finalement, l'Opposante prétend que la décision du registraire en date du 23 décembre 2013 concernant la marque de commerce LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS & DESSIN serait, au surplus, suffisante pour démontrer que la Requérante avait abandonné l'emploi de la Marque durant la période du 28 avril 2008 au 20 octobre 2010 et ainsi il y aurait eu, à tout le moins, un emploi discontinu de la Marque pendant une période précédant la date pertinente.

[28] Lors de l'audience, j'ai demandé à l'Opposante si elle pouvait prétendre s'être déchargée de son léger fardeau de preuve compte tenu qu'elle se fondait, en partie, sur une décision du registraire rendu dans le cadre d'une procédure sous l'article 45 de la Loi et que cette décision ne portait pas sur la Marque mais plutôt sur la marque LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS & DESSIN.

[29] L'Opposante soutient que cette décision du registraire ordonnant la radiation de la marque LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS & DESSIN était suffisante pour satisfaire son léger fardeau de preuve car elle remet en question la date de premier emploi alléguée dans la présente demande d'enregistrement.

[30] Pour soutenir cette position, l'Opposante a d'abord attiré mon attention sur la décision du registraire dans *Parfums Christian Dior c Lander Co Canada Ltd* (2000), 6 CPR (4th) 257 (CMOC). Dans ce dossier, Parfums Christian Dior (Christian Dior) s'opposait à la demande d'enregistrement de Lander Co. Canada Ltd. (Lander) pour la marque FASCINATION. Christian Dior prétendait que Lander n'avait pas employé la marque FASCINATION depuis la date de premier emploi alléguée dans sa demande d'enregistrement. Christian Dior avait mis en preuve la radiation de trois enregistrements, au nom de Lander, pour la marque FASCINATION suite à une procédure sous l'article 45. Le registraire s'exprima ainsi à ce sujet:

The evidence relating to the Section 45 proceedings points to the fact that the trade-mark FASCINATION was likely not in use as of the date of the Section 45 notices [June 13, 1995] in relation to the wares covered in registration Nos. 188,736 and 126,745 and was also likely not in use during the two-year period from December 28, 1993 to December 28, 1995 in relation to the wares covered in registration No. 406,275. As Subsection 30(b) of the *Trade-marks Act* requires that there be

continuous use of a trade-mark in the normal course of trade [see *Labatt Brewing Company Limited v. Benson & Hedges (Canada) Limited and Molson Breweries, a Partnership*, referred to above], the opponent's evidence meets its evidential burden in respect of the wares covered in the present application which were also covered in the opponent's three expunged registrations.

[31] Ainsi, selon l'Opposante, le registraire était d'avis que cette preuve de la radiation des enregistrements de Lander pour la marque de commerce FASCINATION était suffisante pour conclure que Christian Dior s'était déchargée de son léger fardeau de preuve sous l'article 30 (b) de la Loi.

[32] Quant au fait que la Marque ne soit pas la marque qui ait fait l'objet de la procédure sous l'article 45, l'Opposante se réfère à la décision du registraire dans *Georgia-Pacific Corp* citée plus haut. Dans cette affaire, la marque faisant l'objet de l'opposition était MD alors que la marque radiée suite à la procédure sous l'article 45 était la marque MD et Dessin. Sur cette question, le registraire se prononça ainsi :

In view of the dominance of the letters "MD", the connotation of the letters "MD" in the context of the design mark and the probability that the design mark would be orally identified by the letters "MD", I consider that use of the design mark constitutes use of the word mark MD.

[33] L'Opposante plaide, et je suis d'accord avec elle, que la Marque est une autre marque de commerce de la Requérante composée de deux éléments dominants de la marque LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS & DESSIN soit les mots «BENNY» et «EXPRESS». Ces deux éléments dominants constituent l'entièreté de la Marque.

### **Conclusion**

[34] À la lumière de ces éléments de preuve et des arguments présentés par l'Opposante, je suis d'opinion que l'Opposante s'est déchargée de son léger fardeau de preuve sous l'article 30(b) de la Loi. En effet, les faits ci-après énumérés, et plus amplement décrits auparavant, remettent sérieusement en question la déclaration de la Requérante contenue dans sa demande d'enregistrement à l'effet qu'elle aurait elle-même employé la Marque en liaison avec chacun des Produits et Services, et ce depuis février 1989:

- la Requérante est une société de portefeuille et non une société qui œuvre, par elle-même, dans le domaine de la restauration;
- la Requérante a omis d'identifier le(s) prédécesseur(s) en titre ou licencié(s) qui aurait(ent) fait usage de la Marque depuis la date de premier emploi alléguée dans sa demande d'enregistrement;
- La radiation de la marque LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS & DESSIN dans le cadre de la procédure sous l'article 45 décrite ci-haut en raison du non emploi de cette marque en liaison avec les mêmes produits et services que ceux visés par la présente demande, pendant au moins la période du 28 avril 2008 au 20 octobre 2010.

[35] Par conséquent, la Requérante avait le fardeau ultime de démontrer qu'elle avait elle-même employé, à la date de production de sa demande, la Marque en liaison avec chacun des Produits et Services, de façon continue depuis février 1989. Puisqu'elle n'a produit aucune preuve, j'estime qu'il y a lieu d'accueillir les différents volets du motif d'opposition fondés sur l'article 30(b) et plus amplement décrits au paragraphe 13.

#### DÉCISION

[36] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement en application de l'article 38(8) de la Loi.

---

Jean Carrière  
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: 2017-04-25**

**COMPARUTIONS**

Barry Gamache

POUR LES OPPOSANTES

Aucune comparution

POUR LE OU LA  
REQUÉRANT(E)

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Robic

POUR LES OPPOSANTES

De Granpré Chait

POUR LA REQUÉRANTE