



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence: 2018 COMC 89

Date de la décision: 2018-08-01

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

J. Benny Inc. et 88766 Canada Inc.

Opposante

et

Les Placements 1360 Inc.

Requérante

1,500,671 pour BENNY BAR B Q

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 BAR B Q (la Marque) faisant l'objet de la demande n° 1,500,671 au nom de Les Placements 1360 Inc. (la Requérante), pour les produits et services décrits comme suit:

Poulets; salades; pâtisseries; frites; poutines; breuvages non-alcoolisés, notamment boissons gazeuses, eau embouteillée, jus de fruit, jus de légume, lait, café, thé, chocolat chaud; sandwiches; pains; sauces.(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 21 octobre 2010, et modifiée le 2 février 2015, est fondée sur un emploi au Canada par la Requérante elle-même depuis au moins aussi tôt qu'octobre 1963 en liaison avec les Produits et les Services.

[3] L'Opposante fonde son opposition sur la non-conformité de la demande d'enregistrement (article 30b)) 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 23 février 2016. La Requérante a produit, le 5 juillet 2016, 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 :

- copie authentique de l'enregistrement de la marque de commerce LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS dessin, numéro d'enregistrement LMC442,852;
- copie authentique de la lettre du registraire en date du 15 janvier 2014, provenant du dossier de l'enregistrement de la marque de commerce LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS dessin, numéro d'enregistrement LMC442,852;
- copie authentique de la demande originale à l'enregistrement de la Marque datée du 21 octobre 2010 ainsi que de la demande révisée datée du 2 février 2015;
- copie authentique de la lettre de Bélanger, Sauvé en date du 9 mai 1990 et pièces jointes de même que la lettre du registraire en date du 12 septembre 1990 ainsi que la demande originale en date du 30 mai 1989, produites dans le dossier de la demande à l'enregistrement de la marque de commerce LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS dessin, enregistrée sous le numéro LMC444,852;
- copie authentique de la lettre du registraire à De Grandpré Chait datée du 10 avril 2014 provenant du dossier de la marque de commerce LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS dessin enregistrée sous le numéro LMC444,852 ainsi que la lettre du registraire à Les Placements 1360 Inc. en date du 28 avril 2011;
- copie authentique de la demande originale pour l'enregistrement de la marque de commerce LES RÔTISSERIES BENNY dessin en date du 21 février 1992, laquelle a été enregistrée sous le numéro LMC394,413 ainsi que la lettre de Bélanger Sauvé datée du 9 mai 1990 de même que la lettre corrigée du registraire en date du 17 mai 1994;
- copie authentique de la déclaration statutaire de Pierre Benny datée du 18 juillet 2011 incluant la pièce P-7 y référée produite dans le cadre d'une opposition à l'enregistrement de la marque de commerce BENNY&CO. AU COQ ROULANT &

dessin, demande n° 1,305,413 produite le 14 juin 2006, laquelle a été abandonnée le 20 février 2014;

- copie authentique de la déclaration statutaire de Pierre Benny, président de la Requérante, datée du 18 juillet 2011 provenant du dossier pour l'enregistrement de la marque de commerce LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS dessin, demande n° 633,365 enregistrée sous le numéro LMC444,852;
- Déclaration solennelle de Nicolas Filiatrault du 4 novembre 2016 et les pièces NF-1 à NF-8;
- Déclaration solennelle d'Yves Benny du 7 novembre 2016 et les pièces YB-1 à YB-17;
- Déclaration solennelle de Nicolas Filiatrault du 4 novembre 2016 ainsi que les pièces NF-A à NF-J

[7] La Requérante n'a pas produit de preuve.

[8] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit et était représentée lors de l'audience.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

[9] J'ai pris connaissance de toute la preuve au dossier. Cependant, compte tenu du volume de la preuve produite par l'Opposante, de l'absence de preuve produite par la Requérante, de l'absence de plaidoyer écrit de sa part, et de son absence lors de l'audience, je me limiterai à décrire que des extraits de la preuve de l'Opposante qui m'apparaissent les plus pertinents pour trancher le seul motif d'opposition à être abordé dans cette décision.

[10] Je tiens à souligner que l'enregistrement LMC444,852 pour la marque de commerce LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS dessin fut radié le 10 avril 2014 pour défaut de démontrer son emploi, subséquemment à l'envoi d'un avis par le registraire en vertu des dispositions de l'article 45 de la Loi.

[11] La Requérante a mentionné dans sa contre-déclaration que l'opposition devrait être rejeté au motif qu'elle a été formulée par «deux opposantes agissant conjointement, ce qui est contraire aux dispositions prévues à l'article 38(1) de la Loi». Le registraire a rejeté cet argument dans le dossier *J Benny Inc et 88766 Canada Inc c Les Placements 1360 Inc*, 2017 COMC 63 (CanLII), opposant les mêmes parties au présent dossier.

[12] Finalement, je tiens à souligner que, tel qu'il appert de la preuve versée au dossier, les parties ont été impliquées dans divers litiges tant devant le registraire (oppositions et procédures

sous l'article 45 de la Loi) que devant la Cour supérieure du Québec. Ainsi, elles ne sont pas étrangères l'une de l'autre.

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

[13] L'Opposante plaide, entre autres, sept différents volets fondés sur l'article 30b) de la Loi. Toutefois pour les fins de cette décision, je traiterai uniquement du sixième volet, qui peut se résumer ainsi:

- Il n'y a pas eu un emploi continu de la Marque, dans le cours normal du commerce, depuis la date de premier emploi revendiquée (paragraphe 1.6 de la déclaration d'opposition).

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^{re} 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 30b) 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]. L'Opposante soutient que, sous ce motif d'opposition, elle n'a qu'à présenter une preuve qui remet en question («*put into issue*») le bien-fondé des allégations contenues dans la présente demande d'enregistrement [voir *Friedman and Soliman Entreprises, LLC c Hunky Haulers Inc*, 2017 COMC 11].

Date pertinente

[16] La date pertinente pour analyser ce motif d'opposition est la date de production de la demande d'enregistrement (le 21 octobre 2010) [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd*, 3 CPR (1984), (3d) 469 (COMC)].

Arguments de l'Opposante

[17] La présente demande d'enregistrement est fondée sur un emploi de la Marque en liaison avec les Produits et les Services depuis octobre 1963. Or, plaide l'Opposante, l'emploi de la Marque a cessé suite à l'adoption de la loi 101 au Québec. Ainsi, depuis au moins 1987 la Requérante emploie non pas la Marque mais plutôt la marque de commerce LES RÔTISSERIES BENNY.

[18] À ce sujet, l'Opposante a mis en preuve la déclaration statutaire de M. Pierre Benny, président de la Requérante, datée du 18 juillet 2011 produite dans le cadre d'une opposition par la Requérante à la demande d'enregistrement n° 1,305,413 produite par l'Opposante pour l'enregistrement de la marque de commerce BENNY&CO. AU COQ ROULANT & dessin.

[19] De plus l'Opposante se réfère à la déclaration solennelle de M. Nicolas Filiatrault, en date du 4 novembre 2016, où ce dernier a produit des extraits de bottins téléphoniques pour la Rive-Sud de Montréal pour les années 1984, 1985, 1986, 1987, 1988-1989, 1989-1990 et 1990-1991 [voir les paragraphes 14 à 17 et les pièces NF-D à NF-J à son affidavit].

[20] Concernant la déclaration statutaire de M. Pierre Benny, l'Opposante se réfère au paragraphe 12 qui se lit comme suit:

Preuve d'emploi du mot «BENNY» par [la Requérante] dans le cadre de ses activités dans le domaine de la restauration rapide autour du poulet rôti, au cours des ans, est soumise, en liasse, à titre de pièce P-7, laquelle comporte les éléments suivants :

a. Photographie du commerce à ses débuts;

(...)

g. Nouvelle enseigne dans les années 90.

[21] La description de certaines des pièces produites sous la cote pièce P-7 y référée se lit comme suit .

7.3 photographie, datant des années 1970, d'un établissement devant lequel se trouve l'enseigne de «Benny Bar B Q», ainsi que des véhicules arborant cette marque :

(...)

7.7 photographie de l'enseigne de la nouvelle dénomination «Les Rôtisseries Benny», modifiée suite à l'adoption de la loi 101.

[22] Pour ce qui est des extraits de bottins téléphoniques produits par M. Filiatrault, nous retrouvons pour les années 1984, 1985 et 1986 la mention suivante :

Benny Bar-B-Q..... – Voir Rôtisseries Benny Inc (les).

[23] Pour les années subséquentes, il n'y a aucune référence à un commerce opérant sous BENNY BAR-B-Q mais nous retrouvons «Les Rôtisseries Benny Inc.».

[24] Ainsi, selon l'Opposante, la Requérante n'a pas employé de façon continue la Marque depuis la date de premier emploi alléguée dans sa demande d'enregistrement, soit octobre 1963. Ceci serait contraire aux enseignements de la jurisprudence sur la question [voir *Loblaws Inc. c No Frills Auto and Truck Rental Ltd*, 2006 CF 537 (CanLII) au paragraphe 39].

[25] Selon l'Opposante, toute cette preuve serait suffisante pour satisfaire son léger fardeau de preuve et de remettre en question l'affirmation de la Requérante qu'elle aurait elle-même employée la Marque depuis octobre 1963.

[26] Cette portion de la preuve m'amène à conclure que je suis satisfait que l'Opposante a remis en question l'emploi de la Marque par la Requérante de façon continu depuis octobre 1963. Cet emploi semble avoir été abandonné vers le milieu des années 1980 ou au début des années 1990 en faveur du version francisée soit LES RÔTISSERIES BENNY.

[27] L'Opposante s'étant déchargée de son léger fardeau initial de preuve, il revenait à la Requérante de démontrer qu'elle a continué d'employer la Marque en liaison avec les Produits et Services et ce de façon continu jusqu'au 21 octobre 2010, soit la date de production de la présente demande d'enregistrement.

[28] La Requérante n'ayant produit aucune preuve au dossier, elle ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve.

Conclusion

[29] Il y a donc lieu d'accueillir ce motif d'opposition pour les motifs ci-haut décrits.

AUTRES MOTIFS D'OPPOSITION

[30] Puisque la Requérante n'a pas produit de preuve, de plaidoyer écrit et n'a pas participé à l'audience, j'estime qu'il n'y a pas lieu de traiter des autres motifs d'opposition.

DISPOSITION

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: 2018-07-09

COMPARUTIONS

Barry Gamache

POUR LES OPPOSANTES

Aucune comparution

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Robic

POUR LES OPPOSANTES

De Granpré Chait

POUR LA REQUÉRANTE