



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 181

Date de la décision : 2023-10-10

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Hamburger Mary's International, LLC

Propriétaire inscrit : 1148718 B.C. LTD

Enregistrement : LMC513,131 pour HAMBURGER MARY'S

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC513,131 pour la marque de commerce HAMBURGER MARY'S (la Marque), actuellement enregistrée au nom de 1148718 B.C. LTD.

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec ce qui suit :

Produits : Vêtements, notamment tee-shirts.

Services : Services de restauration.

[3] Pour les motifs qui suivent, j'estime que l'enregistrement devrait être modifié pour supprimer les produits « vêtements, nommément tee-shirts », mais maintenu pour les « services de restauration ».

PROCÉDURE

[4] À la demande de Hamburger Mary's LLC (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 25 juillet 2022 à 1148718 B.C. LTD, la propriétaire inscrite de la Marque (la Propriétaire).

[5] L'avis enjoignait au Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 25 juillet 2019 au 25 juillet 2022 (la Période pertinente).

[6] Les définitions pertinentes d'emploi sont énoncées à l'article 4 de la Loi comme suit :

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.

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.

[7] Lorsque l'« emploi » n'a pas été démontré, l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[8] Le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, la preuve n'a pas à être parfaite; la Propriétaire doit seulement présenter une preuve *prima facie* d'emploi au sens des

articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184]. En outre, la preuve doit être considérée dans son ensemble, et le fait de se concentrer sur des éléments de preuve individuels n'est pas la bonne approche [voir *Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Ltd* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC); et *Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc* (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC)].

[9] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi d'une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte d'une procédure en vertu de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[10] Deux affidavits ont été produits en réponse à l'avis du registraire, l'affidavit de Rachel Christensen, la présidente du Propriétaire, auquel étaient jointes les pièces A à H, et l'affidavit d'Isaiah Karesa, une employée du Propriétaire responsable du marketing et de la promotion, auquel étaient jointes les pièces A à D.

[11] Seule la Propriétaire a déposé des observations écrites; aucune audience n'a été demandée.

LA PREUVE

[12] La preuve de Rachel Christensen concernant la Période pertinente est la suivante :

- a. Le 13 avril 2018, la Propriétaire, 1148718 B.C. LTD., a changé son nom pour HAMBURGER MARY'S DAVIE LTD., et a par la suite mené ses activités sous ce nom, y compris pendant la Période pertinente [para 5, pièce A];
- b. La Propriétaire exploite un restaurant situé au 1202, rue Davie, à Vancouver (Colombie-Britannique) [para 10];
- c. Une enseigne avec les mots stylisés « HAMBURGER MARY'S », comme le montre une photographie prise pendant la Période pertinente, se trouvait sur un mur extérieur du restaurant [para 11, pièce D];
- d. La Propriétaire a affiché d'autres marques de commerce, y compris MARY'S ON DAVIE, notamment sur son site Web et ses publications dans les médias sociaux [para 12, pièce E];
- e. Les employés de la Propriétaire portaient des tee-shirts avec les mots « MARY'S ON DAVIE » [para 15, pièce H].

[13] La preuve d'Isaiah Karesa concernant la Période pertinente est la suivante :

- a. Il était employé de la Propriétaire et travaillait au restaurant qui menait ses activités au 1202, rue Davie, Vancouver (Colombie-Britannique), du 6 novembre 2020 au 8 novembre 2021 [para 1];
- b. Le 21 avril 2021, il a pris une photographie d'une enseigne avec les mots stylisés « HAMBURGER MARY'S » peints sur un mur extérieur du restaurant [para 3, pièce A];
- c. Il a soulevé la possibilité d'obtenir une citation pour obtenir des tee-shirts montrant l'enseigne photographiée [para 4, pièce B];
- d. En plus de l'enseigne photographiée, le restaurant avait une enseigne pour ce que M. Karesa appelle « une version abrégée de la marque de commerce, à savoir MARY'S et MARY'S ON DAVIE » [para 5];
- e. Il était l'auteur de billets sur les pages de médias sociaux du restaurant qui montrent l'enseigne photographiée [para 6 à 7, pièces C à D].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Succession de titularité

- [14] Le propriétaire actuel du dossier de la marque est 1148718 B.C. LTD. Toutefois, compte tenu de la preuve de Rachel Christensen, et particulièrement de l'extrait des services du registre de Colombie-Britannique joint en pièce A, j'accepte que le 13 avril 2018, 1148718 B.C. LTD. ait officiellement changé son nom pour HAMBURGER MARY'S DAVIE LTD.
- [15] Par conséquent, j'accepte que toute utilisation montrée pendant la Période pertinente par HAMBURGER MARY'S DAVIE LTD. était l'emploi de la marque par le Propriétaire.

Services de restauration

- [16] Rachel Christensen et Isaiah Karesa confirment tous deux que pendant la Période pertinente, le propriétaire exploitait un restaurant au 1202, rue Davie, à Vancouver (Colombie-Britannique). En outre, les messages sur les médias sociaux datés pendant la Période pertinente soutiennent ces activités. Par conséquent, je conclus que le propriétaire a fourni des services de restauration pendant la Période pertinente.
- [17] Je conclus également que la présence de l'enseigne montrant une version stylisée de la Marque à l'extérieur du restaurant est l'affichage de la Marque dans l'exécution des services de restauration pendant la Période pertinente. En effet, il est bien établi qu'un enregistrement d'une marque nominale peut être appuyé par l'emploi de cette marque sous quelque forme stylisée que ce soit et dans n'importe quelle couleur [*Brouillette & Associés c Constellation Brands US Operations, Inc*, 2016 COMC 159].
- [18] Même si j'estime que ce qui précède suffit au maintien de la Marque pour les services de restauration, il convient de noter que même si l'affichage d'une marque sur l'extérieur du restaurant n'était pas considéré comme un affichage

pendant l'exécution des services, il constituerait une publicité de la Marque en liaison avec de tels services.

- [19] L'affichage du signe portant une version stylisée de la Marque sur les billets dans les médias sociaux constitue également de la publicité. À cet égard, je fais remarquer qu'un article a reçu plusieurs mentions « J'aime », d'où il est possible de déduire que les clients ou les clients éventuels ont accédé aux pages des médias sociaux [voir, par exemple, *Shift Law c Jefferies Group, Inc*, 2014 COMC 277; *Ridout & Maybee LLP c Residential Income Fund LP*, 2015 COMC 185 au para 47].
- [20] En ce qui concerne la preuve du Propriétaire relative à la marque MARY'S ON DAVIE, à la lumière de mes constatations ci-dessus, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de déterminer si, compte tenu de leurs différences, l'emploi de la marque MARY'S ON DAVIE constitue un emploi de la Marque.
- [21] Par conséquent, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les « services de restauration » au sens du paragraphe 4(2) et de l'article 45 de la Loi.

Vêtements, nommément tee-shirts.

- [22] La preuve démontrant l'emploi de la Marque en liaison avec des « vêtements, nommément des tee-shirts » se limite à :
- a. Une copie d'un message sur les médias sociaux avec une photographie montrant des personnes, probablement des employés du propriétaire, portant des tee-shirts qui arborent la mention « MARY'S ON DAVIE » [affidavit Christensen, para 15, pièce H];
 - b. Une copie d'un message texte mentionnant la possibilité d'obtenir un devis pour des chemises portant une photo de l'enseigne extérieure contenant une version stylisée de la marque [affidavit Karesa, para 4, pièce B].

[23] Cela ne montre pas le transfert de propriété ou la possession de tee-shirts dans la pratique normale du commerce du Propriétaire, et pas non plus que de telles chemises ont été commandées pendant la Période pertinente.

[24] Étant donné que la preuve est muette quant à ces éléments essentiels de l'emploi de la Marque avec des produits, je conclus que la Propriétaire n'a pas réussi à s'acquitter de son fardeau, aussi léger soit-il, de montrer l'emploi de la Marque avec des « vêtements, nommément des tee-shirts ».

DÉCISION

[25] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer « vêtements, nommément tee-shirts ». L'enregistrement modifié comprendra uniquement les « services de restauration ».

Emilie Dubreuil
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Angèle-Anne Rinfret, traductrice
Le français est conforme aux WCAG.

. Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience n'a été tenue

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite : Aucune comparution

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Bereskin & Parr LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Palmer PI Inc.