



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 198

Date de la décision : 2023-11-28

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : Barstool Sports, Inc.

Propriétaire inscrite : Obsidian Group Inc.

Enregistrements : LMC1,012,091 pour UB BIG DEAL & Design, et

LMC1,012,097 pour UB BIG DEAL

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, ch T-13 (la Loi) à l'égard des enregistrements n° LMC1,012,091 et n° LMC1,012,097 (collectivement, les enregistrements). Les enregistrements concernent les marques de commerce UB BIG DEAL & Design (la Marque figurative), et UB BIG DEAL (la Marque nominale et collectivement, les Marques). La Marque figurative est reproduite ci-dessous :

BIG DEAL

[2] Les Marques appartiennent à Obsidian Group Inc. (la Propriétaire) et sont enregistrées pour emploi en liaison avec divers produits et services liés à l'exploitation de restaurants, y compris les restaurants offrant le service complet et des services de restaurant rapide, divers repas préparés, des boissons, des verres et des tasses à boire, et du matériel promotionnel. Une liste complète des produits et services en liaison avec lesquels les Marques sont enregistrées (les Produits et Services visés par l'enregistrement) figure à l'annexe A de la présente décision.

[3] La présente procédure a été engagée à la demande de Barstool Sports, Inc. (la Partie requérante). La procédure exigeait de la Propriétaire qu'elle démontre que ses deux marques avaient été employées au Canada, en liaison avec les Produits et Services visés par l'enregistrement, à un moment quelconque au cours de la période de trois ans se terminant le 9 mai 2022 (la Période pertinente). La Partie requérante admet que l'emploi a été démontré en liaison avec les Services visés par l'enregistrement, mais pas avec les Produits visés par l'enregistrement. La Propriétaire admet que l'emploi *n'a pas* été démontré en liaison avec certains des Produits visés par l'enregistrement, mais pas tous, (les Produits concédés, définis en détail ci-dessous). Les parties ne sont pas d'accord sur la question de savoir si l'emploi a été démontré en liaison avec les autres Produits visés par l'enregistrement, autres que les Produits concédés.

[4] Pour les raisons suivantes, je conclus que la Propriétaire a démontré l'emploi en liaison avec les Services visés par l'enregistrement, et tous les Produits visés par l'enregistrement autres que les Produits concédés. En conséquence, la Propriétaire obtient gain de cause et les enregistrements seront modifiés pour ne supprimer que les Produits concédés.

LA PROCÉDURE

[5] Le 9 mai 2022, à la demande de la Partie requérante, le registraire des marques de commerce a donné des avis prévus à l'article 45 de la Loi, à l'égard de chacun des enregistrements. Les avis enjoignaient à la Propriétaire de fournir la preuve démontrant que les Marques ont été employées au Canada, en liaison avec les Produits et Services visés par l'enregistrement, à un moment quelconque au cours de la Période pertinente.

[6] Dans le cas des Produits visés par l'enregistrement, l'« emploi » que la Propriétaire est tenue de démontrer est défini à l'article 4(1) 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.

[7] [6] Dans le cas des Services visés par l'enregistrement, l'« emploi » est défini à l'article 4(2) de la Loi comme suit :

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.

[8] En réponse aux deux avis, la Propriétaire a produit l'affidavit de Corey Deneire, souscrit le 8 décembre 2022.

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites et ont été représentées à une audience.

PREUVE D'EMPLOI

[10] M. Deneire est le directeur principal du marketing de la Propriétaire. Dans son affidavit, il indique que la Propriétaire est une société de gestion créée pour développer, commercialiser et gérer des intérêts dans le domaine de l'hébergement et de l'immobilier. La Propriétaire exploite plusieurs chaînes de distribution d'aliments et de boissons, dont l'une s'appelle Union Burger [Affidavit Deneire, para 5]. La Propriétaire offre et vend des licences à d'autres pour posséder et exploiter des restaurants

franchisés sous le nom d'Union Burger, dans des emplacements autorisés [para 6]. En vertu des licences, la Propriétaire a le droit de contrôler la nature et la qualité des produits et services vendus par le licencié, en liaison avec les marques de commerce de la Propriétaire (y compris les Marques) [para 8].

[11] Le témoignage de M. Deneire indique qu'à tout moment pendant la Période pertinente, trois restaurants Union Burger franchisés étaient en activité (les UB Restaurants). Les UB Restaurants étaient situés à Mississauga, Kitchener et Woodstock, en Ontario [para 7]. M. Deneire déclare que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a employé les Marques de deux manières principales :

- la Propriétaire a fourni à ses licenciés divers produits arborant la Marque figurative, en vue de leur utilisation et de leur vente dans les UB Restaurants. En contrepartie, les licenciés versaient à la Propriétaire des paiements de publicité/marketing et de redevances qui, entre autres choses, compensaient la fourniture par la Propriétaire des produits susmentionnés [para 10 et 12];
- dans le cadre de l'exploitation de leurs UB Restaurants pendant la période pertinente, les licenciés de la Propriétaire ont fait de la publicité et ont vendu des produits et des services en liaison avec la Marque figurative, avec l'autorisation de la Propriétaire [para 11 et 12].

[12] M. Deneire poursuit en fournissant des détails sur l'emploi par la Propriétaire des Marques en liaison avec les Produits et Services visés par l'enregistrement, autres que les Produits concédés. Les détails fournis comprennent les types et les numéros des produits fournis aux licenciés, des images représentatives montrant la Marque figurative sur les produits, et des images représentatives montrant les différentes façons dont la Marque figurative était affichée dans les UB Restaurants pendant la Période pertinente.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[13] Dans la présente procédure, il incombe à la Propriétaire de démontrer que les Marques étaient employées au Canada, pendant la Période pertinente, en liaison avec les Produits et Services visés par l'enregistrement. Si les Marques n'ont pas été

employées en liaison avec certains ou de l'ensemble des Produits et Services visés par l'enregistrement, et si le défaut d'emploi n'était pas attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, les enregistrements sont susceptibles d'être radiés ou modifiés pour supprimer les produits ou services à l'égard desquels il n'y a pas eu d'emploi [article 45(3) de la Loi].

[14] Le fardeau de l'Opposante dans la présente procédure n'est pas rigoureux. La Propriétaire ne doit établir qu'une preuve *prima facie* d'emploi au sens de l'article 4 de la Loi [*Brouillette Kosie Prince c Orange Cove-Sanger Citrus Association*, 2007 CF 1229, au para 7]. Cela étant dit, de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc*, 1980 CanLII 2739, 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que les Marques étaient employées pendant la Période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

Questions en litige

[15] Comme il est indiqué ci-dessus, la Partie requérante admet que la Propriétaire s'est acquittée de son fardeau en ce qui concerne les Services visés par l'enregistrement. Étant donné que la preuve de la Propriétaire établit que les Marques figuraient sur les pancartes et les menus des UB Restaurants, les enregistrements seront maintenus à l'égard des Services visés par l'enregistrement.

[16] De même, la Propriétaire admet qu'elle ne s'est pas acquittée de son fardeau en ce qui concerne les Produits concédés, qui sont les suivants :

[TRADUCTION]

Feuillets publicitaires, chemises de classement; emballages en aluminium, sacs en plastique, boîtes et contenants plats préparés à emporter en mousse rigide, napperons, serviettes de table, couvertures de menu; bijoux nommément épinglettes décoratives, pinces de cravate et épinglettes, affiches, cartes postales; cruches; chemises de golf, chandails molletonnés, shorts, vestes, ceintures et visières; cartes-cadeaux et cartes virtuelles; hamburgers à base de produits de la mer.

[17] Étant donné qu'il n'existe aucune preuve de transfert des Produits concédés pendant la Période pertinente, les enregistrements seront modifiés pour supprimer les Produits concédés.

[18] En ce qui concerne les autres Produits visés par l'enregistrement, les parties ne sont pas d'accord sur la question de savoir si la Propriétaire s'est acquittée du fardeau qui lui incombait. Les produits litigieux peuvent être regroupés dans les trois catégories suivantes :

- **Les Produits fournis** : Il s'agit des produits fournis par la Propriétaire à ses licenciés pour qu'ils les utilisent dans le cadre de l'exploitation des UB Restaurants. Les Produits fournis sont les suivants :

[TRADUCTION]

(1) Matériel promotionnel pour restaurants, notamment manuels, enseignes, affiches publicitaires et pancartes, emballages pour aliments, notamment, contenants pour plats préparés à emporter en carton et en plastique, menus; articles de papeterie, notamment lettres et enveloppes; verres à boire, grandes tasses; banderoles en tissu, drapeaux en tissu; vêtements, notamment chapeaux, casquettes, chemises, tee-shirts.

- **Aliments de restaurant** : Voici les plats préparés vendus dans les UB Restaurants :

[TRADUCTION]

Aliments de restaurant notamment hamburgers à base de poulet, de bœuf, de viande, et de légumes; pommes de terre frites.

- **Boissons** : Voici les boissons vendues dans les UB Restaurants, à savoir :

[TRADUCTION]

Boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons à base de bière.

[19] Pour s'acquitter de son fardeau à l'égard de chacune de ces catégories de produits, la Propriétaire doit établir une preuve prima facie de ce qui suit :

- la possession ou la propriété des produits a été transférée, dans la pratique normale du commerce, au cours de la Période pertinente;
- au moment du transfert, les Marques étaient liées aux produits de l'une des manières prévues à l'article 4(1) de la Loi (notamment, apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages des produits, ou liées aux produits d'une autre manière à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne qui acquiert les produits).

Les Produits fournis

[20] Le témoignage de M. Deneire concernant ces produits indique que la Propriétaire a fourni divers produits à ses licenciés au cours de la Période pertinente. En contrepartie, les licenciés de la Propriétaire ont versé des paiements de publicité/marketing et de redevances à la Propriétaire, afin de rétribuer la Propriétaire pour les produits fournis (entre autres choses) [Affidavit Deneire, para 10]. Ces produits ont été fournis dans la pratique normale de l'activité de franchisage de la Propriétaire, afin de faciliter l'augmentation des recettes des UB Restaurants, ce qui à son tour augmente les recettes perçues par la Propriétaire de ses licenciés [para 14].

[21] M. Deneire déclare que la Propriétaire a fourni les services suivants à ses licenciés au cours de la Période pertinente :

- des manuels de commercialisation arborant la Marque figurative et fournissant des conseils sur les techniques de commercialisation d'un UB Restaurant [para 21 et Pièce B];
- six enseignes [para 19] arborant la Marque figurative [para 18 et Pièce A, quatrième page];
- six affiches publicitaires [para 19] arborant la Marque figurative [para 18 et Pièce A, deuxième et sixième pages];
- au moins 9 000 sacs en papier pour l'emballage des aliments [para 32] arborant la Marque figurative [Pièce H];

- au moins 12 000 contenants de pommes de terre frites et 12 000 contenants de boissons non alcoolisées [para 28] arborant la Marque figurative [para 27 et Pièce E];
- au moins 1 080 menus [para 28] arborant la Marque figurative [para 25 et Pièce D];
- au moins 9 000 feuilles de papier à en-tête et 9 000 enveloppes [para 31] arborant la Marque figurative [Pièce G];
- au moins 144 verres à bière et grandes tasses [para 30] arborant la Marque figurative [Pièce F];
- au moins neuf banderoles et douze drapeaux [para 19] arborant la Marque figurative [para 18 et Pièce A];
- au moins 60 tee-shirts et 120 casquettes [para 23] arborant la Marque figurative [para 22, Pièce C].

[22] Les arguments de la Partie requérante concernant les Produits fournis se concentrent sur les produits [TRADUCTION] « verres à boire et grandes tasses », mais s'appliquent également aux autres Produits fournis [Observations écrites de la Partie requérante, para 29]. La Partie requérante fait valoir qu'il n'y a aucune preuve d'un transfert de possession ou de propriété à l'égard de ces produits (ou même à l'égard de l'un des Produits visés par l'enregistrement), ou que des clients se sont vu servir une boisson dans des verres ou de grandes tasses [para 25]. La partie requérante note l'absence de facture, de document d'expédition ou toute autre preuve documentaire de transfert [para 24].

[23] Même si les verres à boire et les grandes tasses (et les autres produits fournis) ont été transférés aux licenciés de la Propriétaire, la Partie requérante soutient que ces articles n'ont pas été revendus aux clients, mais ont plutôt été utilisés par les licenciés de la Propriétaire dans le cadre de l'exploitation de leurs entreprises [para 27]. Selon la Partie requérante, ces transferts ne constituent pas des transferts dans la pratique normale du commerce, comme l'exige l'article 4(1) de la Loi, car la Propriétaire n'exerce

pas le commerce de la vente de verres à boire et de grandes tasses et la Propriétaire a simplement fourni ces produits à ses licenciés pour leur permettre d'offrir des services de restaurant [para 27].

[24] La Propriétaire soutient que, selon l'Affidavit Deneire, les Marques figurent de manière bien visible sur les verres à boire et les grandes tasses (et autres produits fournis) fournis à ses licenciés, dans la pratique normale de l'activité de franchisage de la Propriétaire, comme l'exige l'article 4(1) de la Loi [Observations écrites de la Propriétaire, para 42]. La Propriétaire soutient qu'il n'est pas nécessaire que les verres à boire et les grandes tasses soient vendus aux clients, ni que les clients se voient servir des boissons dans les verres et les tasses. En revanche, le transfert des verres et des tasses aux licenciés, dans le cadre d'une transaction commerciale entre la Propriétaire et ses licenciés, suffit à établir l'emploi de la marque de commerce conformément à l'article 4(1) de la Loi [para 45 à 47].

[25] Je suis essentiellement d'accord avec la position de la Propriétaire. Le témoignage de M. Deneire établit que la Propriétaire a fourni des quantités substantielles des Produits fournis, arborant la Marque figurative, à ses licenciés au cours de la Période pertinente. Le témoignage de M. Deneire établit également que les produits ont été fournis dans le cadre des transactions de franchise entre la Propriétaire et ses licenciés, aux termes desquelles la Propriétaire a été payée. Les déclarations sous serment de M. Deneire à cet égard doivent être acceptées à première vue et on doit leur accorder une crédibilité substantielle dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 [*Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc*, 2018 COMC 79, au para 25]. De plus, les déclarations sous serment de faits qui équivalent à un emploi conformément à l'article 4 de la Loi sont acceptables comme preuve d'emploi [*Mantha & Associates c Central Transport Inc* (1995), 64 CPR (3d) 354 (CAF)]. Il n'est pas nécessaire de fournir des copies des factures [*Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)], ou toute autre preuve documentaire d'un transfert de produits. En conséquence, les déclarations sous serment de M. Deneire décrivant la fourniture des produits fournis aux licenciés de la Propriétaire constituent une preuve acceptable du transfert des Produits fournis, au

cours de la Période pertinente. De plus, les images fournies par M. Deneire établissent la liaison de la Marque figurative avec les produits fournis conformément à l'article 4(1) de la Loi.

[26] De plus, je suis convaincu que les transferts des Produits fournis ont eu lieu dans la pratique normale du commerce, comme l'exige l'article 4(1) de la Loi.

L'Affidavit Deneire est clair quant à la nature des activités de la Propriétaire. La Propriétaire reçoit des redevances en contrepartie (entre autres choses) de la fourniture des Produits fournis aux licenciés de la Propriétaire. Il n'appartient pas aux tribunaux ou au registraire de se demander si l'entreprise de la Propriétaire répond à certaines normes considérées comme [TRADUCTION] « normales » dans un commerce particulier. La pratique normale du commerce doit être déterminée au cas par cas [voir *Institut national des appellations d'origine des vins & eaux-de-vie c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1983), 71 CPR (2d) 1 (CF 1^{re} inst) au para 17]. Par conséquent, le fait que les licenciés de la Propriétaire n'aient pas revendu les Produits fournis aux consommateurs ne signifie pas que les Produits fournis n'ont pas été transférés aux *licenciés* dans la pratique normale du commerce. Le fait que la Propriétaire ne [TRADUCTION] « se livre pas au commerce de la vente » des Produits fournis n'a pas non plus d'importance, car la Partie requérante comprend que ce commerce. La pratique normale du commerce de *la Propriétaire* est clairement établie en preuve et le transfert des Produits fournis a eu lieu dans le cadre de ce commerce.

[27] Par conséquent, étant donné que les Produits fournis ont été transférés dans la pratique normale du commerce, au cours de la Période pertinente, et que la Marque figurative était apposée sur ces Produits comme l'exige l'article 4(1) de la Loi, la Propriétaire s'est acquittée de son fardeau d'établir l'emploi de la Marque figurative, en liaison avec les Produits fournis.

Aliments de restaurant

[28] Concernant ces marchandises, le témoignage de M. Deneire est le suivant :

- les UB Restaurants ont vendu plus de 26 000 combinaisons de plats et de boissons au cours de la Période pertinente [para 35];

- les combinaisons comprenaient des pommes de terre frites et un hamburger à base de poulet, de bœuf ou de légumes [para 24];
- conformément aux accords de franchise entre la Propriétaire et ses licenciés, la Propriétaire a le droit de contrôler le caractère et la qualité de tous les produits et services vendus par les licenciés du propriétaire en association avec les marques. [para 8];
- la Marque figurative était apposée sur la pancarte affichée dans les UB Restaurants pendant la Période pertinente [para 18, 20 et Pièce A], et sur les menus fournis aux licenciés de la Propriétaire pendant la Période [para 25, 27, 28, et Pièce D];
- la Marque figurative apparaissait sur les emballages de pommes de terre frites et les contenants de boissons fournis aux licenciés de la Propriétaire pendant la Période [para 27, 28, et Pièce E].

[29] La Partie requérante fait valoir à nouveau qu'il n'y a aucune preuve d'un quelconque transfert de produits, y compris les plats de restaurant, au cours de la Période pertinente [Observations écrites de la Partie requérante, para 24]. Toutefois, le témoignage de M. Deneire indique que plus de 26 000 plats combinés comprenant des hamburgers et des pommes de terre frites ont été vendus dans les UB Restaurants au cours de la Période pertinente. Ces déclarations faites sous serment doivent être acceptées à première vue, et suffisent à établir que des plats combinés comprenant des hamburgers et des pommes de terre frites ont bien été vendus au cours de la Période pertinente. De plus, sur la base de ces preuves, il est raisonnable de déduire que, sur plus de 26 000 plats combinés vendus, il est plus probable qu'improbable qu'au moins un de chaque type de hamburger (poulet, bœuf et légumes) ait été vendu. Il est bien établi que ces inférences raisonnables peuvent être tirées de la preuve fournie dans les procédures en vertu de l'article 45 [*Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen*, 2005 CAF 64, au para 7].

[30] Les déclarations sous serment et les pièces de l'affidavit de M. Deneire établissent également que la Marque figurative apparaissait sur les pancartes et les

menus des UB Restaurants où les aliments de restaurant sont préparés et servis. L'affichage d'une marque de commerce dans un restaurant a été considéré comme une liaison suffisante de la marque avec des plats préparés et servis au restaurant, aux fins de l'article 4(1) de la Loi [voir *Monster Energy Company c Moca Loca Coffee Co*, 2018 COMC 23; *Fetherstonhaugh & Co c Hon's Wun Tun House (2011) Ltd*, 2014 COMC 233; *Lapointe Rosenstein Marchand Melançon LLP c American Dairy Queen Corporation*, 2014 COMC 185]. J'arrive à la même conclusion dans cette affaire.

[31] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire s'est acquittée de son fardeau de démontrer l'emploi de la Marque figurative, en liaison avec les aliments de restaurant, pendant la Période pertinente.

Boissons

[32] Concernant ces produits, le témoignage de M. Deneire est le suivant :

- les plats combinés vendus par les UB Restaurants au cours de la Période pertinente comprenaient des boissons, qui pouvaient être une boisson gazeuse non alcoolisée, une boisson à base de fruits ou de la bière [para 24];
- les plats combinés vendus par les UB Restaurants au cours de la Période pertinente étaient annoncés sur les menus comportant la Marque figurative [para 25 et Pièce D]. Ces menus indiquaient que les combinaisons comprenaient un choix de boisson en fontaine ou d'eau embouteillée [Pièce D, deuxième page];
- au cours de la Période pertinente, les licenciés de la Propriétaire ont utilisé des verres et des tasses arborant la Marque figurative pour servir de la bière aux clients, à la fois dans le cadre d'une combinaison et lorsque les clients commandaient de la bière indépendamment d'une combinaison [para 30 et Pièce F];
- la Marque figurative apparaissait également sur des contenants pour boissons utilisés par les licenciés de la Propriétaire pendant la Période pertinente [para 27 et Pièce E]. D'après la photographie jointe comme Pièce E à l'affidavit de M. Deneire, il ressort clairement que les [TRADUCTION] « contenants pour boissons » mentionnés

sont des gobelets jetables du type couramment utilisé pour servir des boissons gazeuses dans les restaurants offrant des services de restaurant rapide.

[33] La Partie requérante soutient, comme elle l'a fait pour tous les produits visés par l'enregistrement, qu'il n'existe aucune preuve documentant une vente de boissons par qui que ce soit au cours de la Période pertinente [Observations écrites de la Partie requérante, para 24]. En ce qui concerne spécifiquement les boissons à base de bière, la Partie requérante soutient que : a) les preuves sont contradictoires quant à savoir si la bière peut être incluse dans les combinaisons vendues par les UB Restaurants; et b) il n'y a aucune preuve que des clients des UB Restaurants se soient effectivement vu servir de la bière dans un verre ou une grande tasse arborant les Marques [para 32-34]. Enfin, la Partie requérante soutient qu'il n'y a aucune preuve que la Propriétaire ou ses licenciés produisent leur propre bière [para 30], et que servir de la bière produite par un tiers dans des verres ou des tasses arborant les Marques ne constitue pas un « emploi » des Marques en liaison avec la bière, au sens de l'article 4 de la Loi [para 35]. Lors de l'audience, la Partie requérante a cité la décision *American Dairy Queen* mentionnée ci-dessus, ainsi que la décision *Joia Calçado, SA c Vella Shoes Canada Ltd*, 2020 COMC 10, à l'appui de cette proposition.

[34] La Propriétaire soutient que l'Affidavit Deneire : a) déclare que la bière et les autres boissons étaient disponibles et vendues aux UB Restaurants pendant la Période pertinente; b) fournit des photos (dans la Pièce A) montrant la bière disponible aux UB Restaurants; et c) déclare que la bière était servie dans des verres arborant les Marques (avec des photos fournies) [Observations écrites de la Propriétaire, para 44]. Lors de l'audience, la Propriétaire a distingué les faits des décisions *American Dairy Queen* et *Joia Calçado* de ceux de la présente affaire, et a soutenu qu'une conclusion d'emploi en l'espèce ne serait pas incompatible avec ces décisions.

[35] Encore une fois, je suis essentiellement d'accord avec la position de la Propriétaire. M. Deneire déclare que les licenciés de la Propriétaire ont utilisé des verres, des tasses et des gobelets jetables arborant la Marque figurative pour servir les boissons aux clients, au cours de la Période pertinente. Le témoignage de M. Deneire,

qui doit lui aussi être accepté à première vue, établit des faits spécifiques qui équivalent à des transferts de boissons aux clients des UB Restaurants, dans la pratique normale du commerce. Bien que la Partie requérante note à juste titre que la bière n'est pas mentionnée sur le menu présenté comme preuve, je ne considère pas que cela soit substantiellement incompatible avec le témoignage clair et sous serment de M. Deneire selon lequel la bière était disponible et servie pendant la Période pertinente. Il est bien entendu loisible aux UB Restaurants de servir de la bière, même si celle-ci ne figure pas sur le menu qui a été inclus dans la preuve.

[36] Quant à la question de savoir si la Marque figurative est « employée » en liaison avec de la bière (et d'autres boissons), la Propriétaire note à juste titre que les décisions *American Dairy Queen* et *Joia Calcado* sont différentes. Dans ces deux affaires, il a été conclu que la marque du fabricant restait étroitement liée aux produits au moment où ils étaient fournis au consommateur. Dans *American Dairy Queen*, les boissons de tiers étaient servies dans des canettes ou des bouteilles arborant la marque de commerce du fabricant. Dans *Joia Calcado*, des chaussures arborant la marque de commerce du fabricant étaient fournies aux consommateurs dans un sac arborant la marque de commerce du détaillant. Cependant, en l'espèce, la preuve établit que seule la marque de commerce de la Propriétaire apparaît sur le verre, la tasse ou le gobelet jetable dans lequel les boissons sont servies aux consommateurs. Aucune marque du fabricant n'apparaît sur le verre, la tasse ou le gobelet lorsque les boissons sont servies.

[37] À mon avis, les faits de cette affaire sont très analogues à ceux de l'affaire *Critchley c Kicking Horse Coffee Co Ltd*, 2015 COMC 67. Dans cette affaire, il a été conclu que les boissons consommées sur place, dans des tasses arborant la marque de commerce en cause, constituaient un affichage de la marque de commerce en liaison avec la boisson servie dans la tasse [au para 14]. Je suis d'accord avec la conclusion tirée dans *Critchley*, et j'estime qu'elle s'applique également au cas d'espèce. Le service des boissons dans des verres, des tasses et des gobelets jetables arborant la Marque figurative constitue la liaison requise de la Marque figurative avec ces produits, aux fins de l'article 4(1) de la Loi.

[38] Dans *Critchley*, les boissons en cause peuvent avoir été préparées par la propriétaire de la marque de commerce elle-même; la décision n'est pas tout à fait claire à cet égard. En l'espèce, j'admets que les boissons ne soient pas préparées par le Propriétaire; elles sont plutôt préparées par des tiers. Cependant, ce fait, en soi, ne signifie pas que la Marque figurative ne peut pas être employée par la Propriétaire en liaison avec les boissons. Il n'existe pas de règle catégorique selon laquelle la marque de commerce d'un revendeur ne peut pas être employée en liaison avec les produits qu'il revend, qui sont produits par un tiers. En effet, la Cour fédérale a expressément rejeté l'idée selon laquelle seul le producteur original d'un produit peut démontrer l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec ce produit. [*GNR Travel Centre Ltd c CWI, Inc*, 2023 CF 2, aux para 63 et 64]. Notant que le but des marques de commerce a toujours été de distinguer les produits ou services fabriqués, vendus, donnés à bail, loués ou exécutés par un commerçant de ceux fournis par d'autres [*GNR Travel Centre*, au para 62, citant *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, au para 2], la Cour fédérale a conclu que, lorsqu'un fabricant ou un revendeur appose sa marque de commerce sur des produits fabriqués ou vendus, cela constitue une preuve d'emploi en liaison avec les produits [*GNR Travel Centre* au para 65]. Ce principe a été appliqué par le registraire par le passé dans le cadre de procédures prévues à l'article 45 [voir *Stevenson Hood Thornton Beaubier LLP c Bodnar*, 2010 COMC 144, au para 8; voir aussi *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Park Pontiac Buick GMC Ltd* (2005), 50 CPR (4th) 391, au para 9 (COMC)].

[39] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que l'affichage de la Marque figurative sur les verres, les grandes tasses et les gobelets jetables dans lesquels les boissons ont été servies pendant la Période pertinente a donné un avis de liaison de la Marque figurative avec les boissons aux consommateurs qui les ont reçus. La Propriétaire a donc rempli son fardeau de démontrer l'emploi de la Marque figurative, en liaison avec les boissons, conformément à l'article 4(1) de la Loi.

Emploi de la Marque nominale

[40] Pour chaque catégorie de produits mentionnée ci-dessus, la preuve démontre l'emploi de la Marque figurative en liaison avec ces produits. Je suis convaincu que

cette preuve démontre également l'emploi de la Marque nominale, en liaison avec ces produits. Il est bien établi que l'emploi d'une marque nominale peut être démontré par l'emploi d'une marque figurative composite qui comporte la marque nominale et d'autres éléments [voir *Lion Global Investors Ltd c Lion Capital LLP*, 2012 COMC 252, au para 17; voir aussi *Alpina Salami Inc c Alpina Productos Alimenticios SA*, 2011 COMC 57, au para 16]. En l'espèce, la Marque figurative inclut de manière bien visible l'intégralité de la Marque nominale, avec quelques éléments figuratifs supplémentaires. Je suis donc convaincu que la preuve de la Propriétaire, qui démontre l'emploi de la Marque figurative en liaison avec les produits mentionnés ci-dessus, démontre également l'emploi de la Marque nominale en liaison avec ces produits.

DÉCISION

[41] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, les enregistrements seront modifiés comme il est indiqué ci-dessous, afin de supprimer les Produits concédés :

Produits

[TRADUCTION]

- (1) Matériel promotionnel pour restaurants, nommément manuels, ~~feuilles~~ publicitaires, ~~chemises de classement~~, enseignes, affiches publicitaires et pancartes, emballages pour aliments, nommément ~~emballages en aluminium~~, ~~sacs en plastique~~, sacs en papier, ~~boîtes~~ et contenants pour plats préparés à emporter ~~en mousse rigide~~, en carton et en plastique, menus, ~~napperons~~, ~~serviettes de table~~, ~~couvertures de menu~~.
- (2) Bijoux, nommément ~~épinglettes décoratives~~, ~~pinces de cravate~~ et ~~épinglettes~~, affiches, cartes postales, articles de papeterie, nommément lettres et enveloppes; verres à boire, grandes tasses, ~~cruches~~; banderoles en tissu, drapeaux en tissu; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, ~~chemises de golf~~, chemises, tee-shirts, ~~chandails molletonnés~~, ~~shorts~~, ~~vestes~~, ~~ceintures~~ et ~~visières~~; ~~cartes-cadeaux~~ et ~~cartes virtuelles~~.

(3) Aliments de restaurant, nommément hamburgers à base de poulet, de bœuf, de viande, ~~de produits de la mer~~ et de légumes; pommes de terre frites; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons à base de bière

Services

[TRADUCTION]

(1) Exploitation d'un restaurant offrant le service complet

(2) Services de restaurant rapide

Jaimie Bordman
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo, traductrice
Le français est conforme aux WCAG.

ANNEXE A – LES PRODUITS ET SERVICES VISÉS PAR L'ENREGISTREMENT

Produits

[TRADUCTION]

- (1) Matériel promotionnel pour restaurants, nommément manuels, feuillets publicitaires, chemises de classement, enseignes, affiches publicitaires et pancartes, emballages pour aliments, nommément emballages en aluminium, sacs en plastique, sacs en papier, boîtes et contenants pour plats préparés à emporter en mousse rigide, en carton et en plastique, menus, napperons, serviettes de table, couvertures de menu.
- (2) Bijoux, nommément épinglettes décoratives, pinces de cravate et épinglettes, affiches, cartes postales, articles de papeterie, nommément lettres et enveloppes; verres à boire, grandes tasses, cruches; banderoles en tissu, drapeaux en tissu; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, chemises de golf, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, vestes, ceintures et visières; cartes-cadeaux et cartes virtuelles.
- (3) Aliments de restaurant, nommément hamburgers à base de poulet, de bœuf, de viande, de produits de la mer et de légumes; pommes de terre frites; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons à base de bière.

Services

[TRADUCTION]

- (1) Exploitation d'un restaurant offrant le service complet
- (2) Services de restaurant rapide

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-10-23

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Donna G. White

Pour la Propriétaire inscrite : Anthony Prenol

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Pour la Propriétaire inscrite : CPST Intellectual Property Inc.