Vol. 28, nº 3

Éviter de rester sur sa faim : l'emploi d'une marque de commerce sur un menu de restaurant

Thomas Gagnon-van Leeuwen*

1. HORS-D'ŒUVRE : L'IMPORTANCE DE L'EMPLOI 649

2. ENTRÉE : L'EMPLOI EN LIAISON AVEC LES SERVICES 651

   2.1 Principes généraux 651

   2.2 La question de ce que la marque distingue 651

   2.3 La question du positionnement de la marque 653

3. PLAT PRINCIPAL : EMPLOI EN LIAISON AVEC LES PRODUITS 657

   3.1 Principes généraux 657

   3.2 La question de l'avis de liaison lors du transfert de propriété ou possession 658

   3.3 Emploi avec différents types de produits 661

© CIPS, 2016.

* Avocat, alors chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. L'auteur remercie Valeska Cornejo-Lopez et Donna Léger pour leur précieuse collaboration à la transcription de cet article, ainsi que Barry Gamache et Laurent Carrière pour leur aide à la présentation sur laquelle cet article est basé, présentation donnée dans le cadre de la formation continue interne de ROBIC, S.E.N.C.R.L.
[Note de la rédaction : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

3.4 Emploi avec des produits d'une marque différente de la marque du restaurant dans lequel ils sont servis. . . . 665

4. DESSERT : SYNTHÈSE ET ALTERNATIVES 667

À quelles conditions une marque de commerce est-elle employée, au sens de la *Loi sur les marques de commerce*[1], lorsqu'elle apparaît sur un menu de restaurant ? Cet article se veut un voyage culinaire d'un océan à l'autre du Canada pour tenter de répondre à cette question et de démêler une jurisprudence qui peut paraître incohérente à première vue.

Cette question, bien que pointue, s'avère être une opportunité de revisiter certains principes fondamentaux du droit des marques de commerce au Canada. D'ailleurs, ce sont ces principes qui permettront de rendre la jurisprudence cohérente et d'en extraire les règles à retenir.

Pour rester dans le thème culinaire, cet article est divisé sous forme de menu à quatre services. Comme hors-d'œuvre, l'importance de la notion d'emploi en droit des marques sera survolée. En entrée, il sera question de l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services. Ensuite, l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des produits – peut-être le plat le plus relevé de cette aventure culinaire – tiendra lieu de pièce de résistance. Finalement, en guise de dessert, les principes qui se dégagent de l'analyse seront synthétisés et des éléments autres que les menus pouvant prouver l'emploi d'une marque seront abordés.

1. HORS-D'ŒUVRE : L'IMPORTANCE DE L'EMPLOI

L'emploi est une notion fondamentale en droit des marques de commerce canadien. Contrairement au droit d'auteur ou au droit des brevets, dont la protection est acquise sans égard à l'utilisation, l'exploitation ou la commercialisation de l'œuvre ou de l'invention, les droits de marques de commerce se gagnent par l'emploi et se perdent par le non-emploi. Comme l'a rappelé la Cour suprême, « le droit à une marque de commerce repose essentiellement sur son emploi

1. *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), c T-13 [*Lmc*].

véritable[2] ». Bref, pour reprendre les mots de l'auteur David Vaver, « [s]ans « emploi », une marque de commerce n'a aucune valeur[3] ».

En pratique, la question de l'emploi se manifeste dans plusieurs aspects de la vie d'une marque de commerce. Premièrement, l'emploi est pertinent comme base de dépôt d'une marque : les quatre bases de dépôt en vigueur selon la loi actuelle[4] requièrent de l'emploi quelque part à un moment quelconque. En effet, leur point en commun est l'emploi :

- au Canada ;
- à l'étranger avec révélation au Canada ;
- à l'étranger avec enregistrement dans (ou pour) un pays de l'Union ; ou
- projeté au Canada (une déclaration d'emploi devant alors être produite pour obtenir l'enregistrement).

Deuxièmement, dans le cadre d'une procédure en opposition, l'opposante qui allègue que le requérant n'est pas la personne ayant le droit à l'enregistrement[5] a le fardeau initial de prouver l'emploi de sa marque de commerce[6]. Sans preuve d'emploi, l'opposante sera incapable de rencontrer son fardeau initial et, en l'absence d'une marque enregistrée, ne pourra empêcher un concurrent d'obtenir un enregistrement d'une marque qui cause de la confusion avec la marque de l'opposante.

Troisièmement, l'emploi s'avère indispensable pour maintenir un enregistrement de marque de commerce. En effet, toute marque de commerce enregistrée depuis plus de trois ans peut faire l'objet d'une procédure en radiation sommaire en vertu de l'article 45 *Lmc*. Cette procédure, qui vise à éliminer le bois mort du registre, requiert du propriétaire de la marque de fournir une preuve d'emploi dans les trois ans précédant la date de l'avis ou, à défaut, des circonstances spéciales justifiant le non-emploi. Faute de preuve d'emploi ou de circonstances spéciales, l'enregistrement sera radié.

---

2. *Mattel Inc* c *3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 au para 5.
3. David Vaver, *Intellectual Property Law*, 2e éd (Toronto, Irwin Law, 2011) à la p 471, tel que cité et traduit dans *Corporativo de Marcas GJB, SA de CV* c *Bacardi & Company Ltd.*, 2014 CF 323 au para 19.
4. Les bases de dépôt seront éliminées lors de l'entrée en vigueur, prévue pour 2018, des amendements à la *Lmc* contenus dans la *Loi nº 1 sur le plan d'action économique de 2014*, LC 2014, c 20.
5. *Lmc*, para 38(2)*c*) et art 16.
6. *John Labatt Limited* v *The Molson Companies Limited*, (1990) 30 CPR (3d) 293 (CFPI) à la p 298.

On voit donc de ces quelques exemples que l'emploi est crucial à toutes les étapes de la vie d'une marque de commerce.

Par ailleurs, la notion d'emploi est intimement liée à une autre notion tout aussi fondamentale au droit des marques : la fonction d'une marque de commerce comme indicateur de source. En effet, la fonction d'une marque de commerce est « de symboliser la source et la qualité des [produits] et des services, de distinguer les [produits] ou les services du commerçant de ceux d'un autre commerçant et d'éviter ainsi la « confusion » sur le marché »[7]. Ainsi, dans les menus examinés plus loin, il faudra toujours garder en tête la fonction de la marque de commerce et se demander si l'emploi d'une marque sur un menu sert véritablement à distinguer les produits ou services d'un commerçant des produits ou services d'un autre commerçant.

2. ENTRÉE : L'EMPLOI EN LIAISON AVEC LES SERVICES

2.1 Principes généraux

À quelles conditions une marque est-elle employée en liaison avec des services ? La *Lmc* prévoit au paragraphe 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.

Une marque apparaissant sur un menu sera donc employée en liaison avec des services de restauration si le menu sur lequel elle apparaît est montré dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

2.2 La question de ce que la marque distingue

Cependant, encore faut-il que ce qu'une marque distingue soit bien des services de restauration et non les produits vendus par le restaurant. Dans l'affaire *McDonald's Corp* v *Phil's Industries of Canada Ltd*[8], le restaurant McDonald's (ci-après « McDonald's ») s'opposait à l'enregistrement de la marque PHILET FISH au motif que celle-ci créait de la confusion avec sa marque FILET-O-FISH employée antérieurement avec des services de restauration et des sandwichs au poisson. En tant que partie opposante, McDonald's avait le fardeau initial de démontrer l'emploi antérieur de sa marque FILET-O-FISH

7. *Veuve Clicquot Ponsardin* c *Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 RCS 824, 2006 CSC 23 au para 18.
8. (1983), 81 CPR (2d) 260 (Comm opp) [FILET-O-FISH].

en liaison avec des services de restauration. McDonald's a fourni comme preuve d'emploi un panneau de menu (*menu board*) arborant la marque FILET-O-FISH. La Commission des oppositions a jugé que, bien que la marque était « montrée » dans l'exécution des services de restauration, l'apparition de diverses marques sur les panneaux de menus ne servait pas à distinguer les services de restauration de McDonald's de ceux de tiers[9] :

> Although it is arguable that the foregoing establishes that the trade mark FILET-O-FISH is clearly « displayed » in the performance of the restaurant services, I do not consider that the appearance of various trade marks on a menu board or the like serves to distinguish the restaurant services of McDonald's Restaurants of Canada Limited from those of others.

Bien que cela n'apparaisse pas explicitement dans la décision, on comprend que la marque FILET-O-FISH ne distinguait pas des services de restauration, mais seulement des produits, puisque cette marque faisait manifestement allusion à un sandwich au poisson, et non au restaurant qui servait ce sandwich. L'emploi antérieur a donc seulement été démontré en liaison avec les produits.

Il est donc important d'aller au-delà de la stricte définition de l'emploi du paragraphe 4(2) *Lmc* et de garder à l'esprit la raison d'être des marques de commerce, c'est-à-dire de distinguer les services des uns des services des autres. On peut imaginer qu'un consommateur ne dirait pas qu'il aimerait « aller manger au restaurant FILET-O-FISH », mais plutôt « aller manger un sandwich au poisson FILET-O-FISH dans un restaurant McDONALD'S ».

Une décision subséquente confirme cette interprétation de la décision FILET-O-FISH. Dans *Oyen Wiggs Green & Mutala* v *Aimers*[10], la marque L.A. WINGS, enregistrée en liaison avec des services de restauration, faisait l'objet d'une procédure en radiation sommaire en vertu de l'article 45 *Lmc*. La propriétaire de la marque avait produit comme preuve un menu sur lequel apparaissait la marque L.A. WINGS et duquel les consommateurs commandaient leur nourriture dans le restaurant.

Le registraire a jugé cette preuve suffisante pour satisfaire aux exigences du paragraphe 4(2) *Lmc* : puisque la marque apparaissait sur le menu, elle était « montrée dans l'exécution des services » de restauration, lorsque les services étaient exécutés.

---

9. *Ibid* aux pp 267-268.
10. 1998 CanLII 18493 (Registraire) [L.A. WINGS].

À la différence de l'affaire *FILET-O-FISH*, le nom du restaurant en l'espèce était L.A. WINGS : faisant référence au nom du restaurant, la marque permettait donc de distinguer les services de restauration du propriétaire de la marque L.A. WINGS des services de restauration de tiers.

2.3 La question du positionnement de la marque

Une décision récente fait ressortir les nuances de ce principe. Dans *Ridout & Maybee LLP* c *SIR Royalty Limited Partnership*[11], la marque ARMADILLO TEXAS GRILL, enregistrée en liaison avec des services de restauration, faisait l'objet d'une procédure en vertu de l'article 45 *Lmc*. La propriétaire de la marque a produit comme preuve des menus du restaurant Loose Moose Tap & Grill, un bar sportif à Toronto. Ces menus avaient plusieurs sections – entrées, poulet et côtes, salades, hamburgers et sandwichs – dont l'une s'intitulait ARMADILLO TEXAS GRILL, soit la marque attaquée. Quatre plats différents étaient présentés sous cette section : deux steaks, des pennes au poulet et des fettuccine au poulet croustillant (Figure 1) :

Figure 1. Menu du restaurant Loose Moose Tap & Grill montrant la section ARMADILLO TEXAS GRILL

11. 2014 COMC 112 (Registraire) [ARMADILLO TEXAS GRILL].

Face à cette preuve, la partie requérante qui cherchait à faire radier la marque invoquait la décision FILET-O-FISH alors que la propriétaire invoquait la décision L.A. WINGS. Dans son analyse, le registraire a comparé le menu d'un restaurant au catalogue d'un magasin de détail[12] :

> Un menu de restaurant s'apparente à un catalogue d'un magasin de détail. En ce qui concerne les catalogues, une distinction est faite entre *les marques de commerce présentées en liaison avec des marchandises en particulier* apparaissant dans le catalogue et *les marques de commerce présentées par le détaillant, comme le nom de son magasin ou des slogans*. Les premières constituent généralement une présentation en liaison avec des marchandises ; les dernières représentent généralement une présentation en liaison avec des services. De même, une marque de commerce présentée dans un menu ne constitue pas nécessairement une marque de commerce présentée en liaison avec des services de restaurant. (Les italiques sont nôtres)

Appliquant cette analogie au cas présent, le registraire a statué que la marque ARMADILLO TEXAS GRILL était employée en liaison avec des services parce qu'elle était « présentée au-dessus d'un choix de plats, ce qui la relie aux services de la licenciée, plutôt qu'à un plat particulier proposé au menu ou à une marchandise[13] ».

Cette affaire se corse toutefois, car un menu plus récent du même restaurant montrait la marque en liaison avec un seul des plats du menu, soit des « Armadillo Texas Grill® Nachos ». La présentation de la marque considérée seule, on pourrait conclure que ce menu, produit en cette affaire comme Pièce D, constituerait seulement de l'emploi pour les produits dits « nachos », et non pour des services de restauration. Cependant, dans cette affaire, la marque était également présentée sur le mur intérieur du restaurant, ce qui semble avoir suffi pour que le registraire conclue que le menu constituait aussi une présentation en liaison avec les services de restauration de façon générale[14] :

> Comme je l'ai déjà mentionné, la Propriétaire a admis qu'on pouvait soutenir que, considérée seule, la présentation de la Marque dans le menu de la Pièce D constituait un emploi de la Marque en liaison avec les marchandises [traduction]

12. *Ibid* au para 13.
13. *Ibid* au para 13.
14. *Ridout & Maybee LLP* c *SIR Royalty Limited Partnership*, 2014 COMC 112 (Registraire) au para 14.

> « nachos » seulement. […] En outre, la présentation de la Marque sur le mur intérieur du restaurant constitue en elle-même une présentation en liaison avec des services de restaurant et serait suffisante pour permettre de conclure que la présentation de la Marque dans le menu de la Pièce D constitue aussi une présentation en liaison avec les services de restaurant de façon plus générale, et non seulement en liaison avec des [traduction] « nachos ».

Une décision récente semble confirmer qu'une marque présentée en lien avec un seul plat dans un menu ne constitue pas de l'emploi de cette marque en liaison avec des services de restauration, mais bien avec ce plat spécifique. Dans l'affaire *Gowling Lafleur Henderson LLP* c *Padcon Ltd*[15], la marque THE OUTRIGGER STEAKHOUSE AND BAR, enregistrée en lien avec des « services de restaurant, de bar et de pub », faisait l'objet d'une procédure en vertu de l'article 45 *Lmc*. La preuve produite par la propriétaire de la marque montrait le mot OUTRIGGER dans des menus de la chaîne de restaurant Shoeless Joe's Sports Grill. Le mot OUTRIGGER apparaissait dans ces menus directement à côté du nom de certains plats, soit la garniture « Outrigger Seafood Topper » (Figure 2) et la salade « Outrigger Salad » (Figure 3) :

Figure 2. Menu du restaurant montrant la mention « Outrigger Seafood Topper ».

15. 2014 COMC 125 (Registraire) au para 16 [OUTRIGGER] ; confirmé 2015 CF 943 ; appel A-423-15.

Goat Cheese Sirloin Salad
Top sirloin on mixed greens, onions, tomatoes, carrots, roasted peppers and garlic croutons with balsamic vinaigrette dressing. 13.98

Outrigger Salad
Langostino lobster, shrimp, mixed greens, napa cabbage, peppers, bean sprouts, tomatoes, and wonton strips with sundried tomato and lime dressing. 12.98

Shanghai Salad
Sesame chicken, napa cabbage, iceberg and bok choy lettuce, Shanghai noodles, carrots, onions, bean sprouts and grilled pineapple. Served with spicy sesame ginger dressing and Thai peanut sauce. 12.78

Figure 3. Menu du restaurant montrant la mention « Outrigger Salad ».

Reprenant l'analogie du catalogue d'un magasin de détail, le registraire a déterminé que, dans le cas présent, l'affichage de la marque en liaison avec un seul plat ne constituait pas l'emploi de cette marque en liaison avec des services de restauration, de bar et de pub[16].

En appel, la Cour fédérale a confirmé la décision du registraire, rappelant que chaque cas est un cas d'espèce[17] :

> Dans la présente affaire, tout en reconnaissant que l'exposition d'une marque de commerce sur un menu peut être considérée comme un emploi dans l'annonce ou l'exécution de services de restaurant, le registraire a conclu qu'au vu des faits de l'espèce la marque n'était employée qu'en liaison avec un plat particulier. Il s'agissait là d'une conclusion raisonnable, car il n'y avait que quelques références occasionnelles à des plats qui n'affichaient que le mot descripteur « Outrigger ».
>
> Il est inutile de conclure, de manière plus générale, qu'une référence à une marque de commerce sur un menu peut constituer un emploi de cette marque en liaison avec des services, par opposition à des produits ou à des marchandises. Le registraire a signalé qu'une telle référence pourrait le faire mais que, compte tenu des faits, ce n'était pas le cas.

16. *Ibid* au para 16.
17. *Padcon Ltd* c *Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l.*, 2015 CF 943 aux para 86-87 ; appel A-423-15.

Par ailleurs, la Cour fédérale a également confirmé la décision du registraire à l'effet que l'emploi de la variante OUTRIGGER ne constituait pas l'emploi de la marque enregistrée THE OUTRIGGER STEAKHOUSE AND BAR[18].

En résumé, il faut retenir que si une marque est clairement associée à un seul plat dans un menu de restaurant, il est probable que cet emploi ne soit pas considéré être de l'emploi de marque en liaison avec des services, car la marque est plutôt associée à un produit spécifique, comme le démontre l'affaire *OUTRIGGER*. Cela est d'autant plus le cas si la marque elle-même semble suggérer qu'elle fait référence à un produit spécifique, comme FILET-O-FISH pour des sandwichs au poisson.

Outre cette situation spécifique, il semble désormais bien établi que la présence d'une marque sur un menu constitue de l'emploi si le menu est montré dans l'annonce ou l'exécution des services[19], même si la marque apparaît seulement dans une seule section du menu, comme dans l'affaire ARMADILLO TEXAS GRILL.

3. PLAT PRINCIPAL : EMPLOI EN LIAISON AVEC LES PRODUITS

3.1 Principes généraux

L'emploi avec les produits est la pièce de résistance de cet article, car les menus posent des problèmes particulièrement épineux pour ce qui est des produits.

Traditionnellement, les restaurants sont davantage connus pour leurs services de restauration que pour les produits en soi qu'ils servent. Cependant, avec l'avènement des produits associés à certains restaurants vendus en épicerie (on peut penser notamment aux nombreuses marques de café comme TIM HORTONS, STARBUCKS et McCAFÉ), il peut devenir crucial pour un restaurateur de protéger sa marque en liaison avec les produits servis dans ses restaurants et empêcher l'emploi par un concurrent d'une marque qui crée de la confusion.

---

18. *Ibid* au para 91.
19. *The Spaghetti House Restaurants Limited* c *Old Spaghetti Factory Canada Ltd*, 2001 CanLII 37757 (Registraire) [*Spaghetti House Restaurants*] ; *Doctor's Associates Inc* c *American Multi-Cinema Inc*, 2012 COMC 77 (Comm opp) au para 42 ; *Nelligan O'Brien Payne LLP* c *Estrella Enterprises Inc*, 2014 COMC 238 (Registraire) au para 10 [*Estrella*] ; *Marketing Solutions, LLC* c *Real Food for Real Kids Inc*, 2014 COMC 159 (Registraire) au para 23.

Comme pour les services, la question de savoir si un menu de restaurant sur lequel apparaît une marque est suffisant pour prouver l'emploi de celle-ci dépend des circonstances de chaque affaire.

Le paragraphe 4(1) *Lmc* prévoit les circonstances dans lesquelles une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits :

> **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.

3.2 La question de l'avis de liaison lors du transfert de propriété ou possession

Le défi principal pour les produits préparés et servis dans les restaurants se situe surtout au niveau de l'avis de liaison. En effet, on imagine mal un restaurateur apposer une marque à même un hamburger ou lui attacher une étiquette. Si la nourriture est servie pour emporter ou pour livraison, on pourrait alors emballer le produit et apposer la marque sur cet emballage. Cependant, pour les produits uniquement servis dans un restaurant, il faut se rabattre sur la dernière partie du paragraphe 4(1) *Lmc*, à savoir s'il y a eu un avis de liaison entre la marque et les produits au moment du transfert de la propriété ou de la possession des produits. Dans certaines circonstances, un menu peut constituer un tel avis de liaison.

Selon l'affaire *L.A. WINGS* examinée plus haut, un menu peut donner un avis de liaison pour des produits. Dans cette affaire, en plus des services, la marque L.A. WINGS était enregistrée en liaison avec divers mets préparés comme des ailes de poulet, des morceaux de poulet, des côtes levées, des sauces préparées, des frites, des légumes préparés, des rondelles d'oignons, des nachos, des *milkshakes* et des salades préparées. Le registraire a noté que la marque n'était pas susceptible d'être apposée directement sur les produits et a statué qu'un menu sur lequel apparaissait la marque était une façon acceptable de donner un avis de liaison pour ce qui était des produits préparés et commandés au restaurant[20].

20. L.A. WINGS, *supra* note 10.

Afin de prouver l'emploi d'une marque, encore faut-il prouver que les menus étaient utilisés par les consommateurs *lors du transfert de propriété ou de possession des produits*. Dans l'affaire *88766 Canada inc* c *Monte Carlo Restaurant Ltd*[21], la Cour fédérale a infirmé une décision du registraire qui avait décidé de maintenir l'enregistrement de la marque MONTE CARLO en liaison avec de la pizza et des spaghettis, car des circulaires qui offraient ces produits étaient, selon le registraire, « probablement utilisés par les clients qui commandent les marchandises ».

La Cour fédérale a rappelé que du matériel promotionnel, pour constituer de l'emploi de marque en liaison avec des produits, doit être donné au consommateur lors du transfert de propriété ou de possession des produits[22]. Appliquant ce principe, la Cour a infirmé la décision du registraire et a ordonné la radiation de la marque[23] :

> Ici, le registraire n'a pas fait l'analyse pour déterminer si les clients utilisaient les circulaires lors du transfert de propriété ou de possession de la marchandise en question. Il n'existe aucune preuve à cet égard.

Pour que des menus constituent de l'emploi en liaison avec des produits, il est donc important de bien spécifier dans la preuve que les menus sont utilisés au moment du transfert de possession ou de propriété, notamment lors de la commande, faute de quoi ces menus pourraient être considérés comme du simple matériel promotionnel qui ne suffit pas à prouver l'emploi d'une marque en liaison avec des produits.

Si les consommateurs commandent les produits au restaurant où ces produits sont préparés à partir de menus affichés au comptoir du restaurant, il semble que cela soit généralement suffisant pour donner l'avis de liaison requis[24].

Par ailleurs, lorsque des articles promotionnels autres que des menus (par exemple, un panneau annonçant le produit sur lequel apparaît la marque) sont montrés au point d'achat des produits, cela est généralement suffisant pour constituer un avis de liaison au sens du paragraphe 4(1) *Lmc*[25]. Cependant, pour prouver l'emploi, il faut

---

21. 2007 CF 1174 [MONTE CARLO].
22. *BMW Canada Inc* c *Nissan Canada Inc*, 2007 CAF 255.
23. MONTE CARLO, *supra* note 21, au para 14.
24. *Sim & McBurney* c *Les Placements 1360 Inc*, 2013 COMC 230 au para 41.
25. *Blenz The Canadian Coffee Company Ltd* c *AW Holdings Corp*, 2009 CanLII 82117 (Comm opp) au para 21 [*Blenz*].

évidemment prouver qu'un transfert de propriété ou de possession a bien eu lieu[26].

Qu'en est-il des marques de type slogan, soit des marques qui ne sont pas le nom du restaurant (comme L.A. WINGS), mais plutôt un slogan comme LE GOÛT D'ÊTRE ENSEMBLE ? Cette marque était enregistrée notamment en liaison avec les produits « pizza ; pâtes ; pitas ; sandwichs ; salades, à savoir, salade César, salade de pâtes ; panzerotti ». Dans la décision *Hudson's Bay Co* c *PDM Royalties Limited Partnership*[27], la propriétaire de la marque avait produit en preuve un menu de son restaurant PIZZA DELIGHT, sur la couverture duquel apparaissait la marque LE GOÛT D'ÊTRE ENSEMBLE de façon évidente et à l'intérieur duquel les divers produits étaient présentés comme des articles en vente (Figure 4) :

Figure 4. Menu du restaurant Pizza Delight avec agrandissement montrant la marque LE GOÛT D'ÊTRE ENSEMBLE sur la page couverture du menu.

Conformément à la jurisprudence examinée plus haut, le registraire a déterminé que l'avis de liaison exigé au paragraphe 4(1) *Lmc*

26. *Ibid* au para 22.
27. 2012 COMC 259 (Registraire) [LE GOÛT D'ÊTRE ENSEMBLE].

avait été donné au client lors du transfert de la possession, dans la pratique normale du commerce, puisque le client utiliserait le menu sur lequel apparaissait la marque pour commander et acheter les mets offerts dans un restaurant PIZZA DELIGHT[28].

En résumé, il se dégage de la jurisprudence examinée que lorsqu'une marque apparaît sur un menu, et que ce menu est utilisé pour passer une commande, l'avis de liaison est donné au moment du transfert de propriété ou de possession, comme l'exige le paragraphe 4(1) *Lmc*.

3.3 Emploi avec différents types de produits

Cependant, si une marque montrée sur un menu utilisé pour passer une commande constitue de l'emploi de marque, cela constitue de l'emploi en liaison avec *quels produits* ? Selon la nature des produits associés à une marque, il se peut que l'affichage de la marque dans un menu ne constitue pas de l'emploi. Afin de trancher la question, il est crucial d'examiner la nature des produits en liaison avec lesquels on tente de prouver l'emploi d'une marque à la lumière du contexte dans lequel la marque est employée sur un menu. Les décisions qui suivent donnent certains principes directeurs.

Tout d'abord, il n'y aura pas d'emploi en liaison avec des produits qui sont seulement utilisés dans le cadre de l'exploitation d'un restaurant, et non vendus au public. La décision *Hudson's Bay Co* c *PDM Royalties Limited Partnership* (LE GOÛT D'ÊTRE ENSEMBLE) discutée précédemment illustre bien ce principe. Dans cette décision, la marque LE GOÛT D'ÊTRE ENSEMBLE était aussi enregistrée en liaison avec les produits suivants[29] :

> Marchandise utilisée dans l'exploitation d'un restaurant, les commandes à emporter et la livraison, à savoir, des boîtes de livraison, étiquettes, emballages en papier, dépliants, ballons, allumettes, insignes, broches décoratives, broches mode, boutons mode, stylos, factures, reçus de caisse, menus, napperons, serviettes de table, banderoles et prospectus.

À leur face même, il semble que ces produits servaient à l'exploitation du restaurant, pour emballer les produits ou pour promouvoir le restaurant (broche décorative, broche mode, bouton mode, stylo, etc.). Faute de preuve de vente, ces produits ont été radiés de

28. *Ibid* au para 10.
29. LE GOÛT D'ÊTRE ENSEMBLE, *supra* note 27.

l'enregistrement[30]. En effet, on peut présumer que les restaurants en question ne vendaient pas ces produits dans la pratique normale du commerce. On ne peut prétendre employer une marque de commerce en liaison avec des produits que l'on ne vend pas, mais qui servent simplement à exploiter ou promouvoir son entreprise.

Cependant, la situation est plus nuancée lorsque des produits comestibles sont vendus dans un restaurant sans nécessairement que ce restaurant en soit la source. En effet, il faut se rappeler qu'une marque de commerce est avant tout un indicateur de source.

Dans l'affaire *L.A. WINGS*, la marque était notamment enregistrée avec les produits suivants : « salad dressings ; cheeses ; milk ; milkshakes ; chocolate milk ; coffee ; tea ; carbonated beverages ; mineral water ; spritzers ; juices ; and non-alcoholic beverages made of fruit juice and carbonated water ». En l'absence de preuve à l'effet contraire, le registraire a jugé que ces produits seraient probablement perçus comme étant vendus sous des marques de commerce de tiers, comme de l'eau minérale EVIAN ou des boissons gazeuses PEPSI[31] :

> In my view, such items would probably be perceived as bearing their own particular trade-marks, and as there is no clear evidence to show otherwise, I conclude that the evidence fails to show use of the trade-mark in the manner required by the Act in association with such wares.

Autrement dit, s'il est raisonnable de présumer que la marque L.A. WINGS indique que la source des ailes de poulet, des frites et des rondelles d'oignon est le restaurant L.A. WINGS, on ne peut pas présumer qu'il en soit autant pour les boissons gazeuses, les jus ou encore le thé. La distinction entre des produits perçus comme provenant du restaurant et des produits perçus comme provenant de tiers peut sembler quelque peu arbitraire : on remarque que, dans cette affaire, les *milkshakes* ont été maintenus, alors que les vinaigrettes ont été radiées. Le contexte d'emploi peut aider à faire la différence : pour prendre l'exemple des boissons, on peut présumer que le restaurant L.A. Wings prépare ses propres *milkshakes* sur place, considérant la nature de ce genre de boissons qui s'embouteillent difficilement, mais qu'il sert de l'eau minérale et des boissons gazeuses provenant de tiers. Ainsi, on peut imaginer qu'un consommateur désirerait un *milkshake* de marque L.A. WINGS, mais ne penserait pas à comman-

30. *Ibid* au para 11.
31. L.A. WINGS, *supra* note 10, au para 15.

der une boisson gazeuse de marque L.A. WINGS ; il commanderait plutôt une boisson gazeuse de marque PEPSI, par exemple. Quant à la vinaigrette, il est raisonnable de présumer qu'il s'agit d'un condiment intégré aux salades du restaurant (et non un produit embouteillé vendu en épicerie) ; il est donc normal que le menu puisse prouver l'emploi pour des salades, mais pas pour des vinaigrettes.

Ce principe a récemment été appliqué dans l'affaire *Fetherstonhaugh & Co* c *Hon's Wun-Tun House (2011) Ltd*[32]. Dans cette affaire, la marque graphique HON'S était enregistrée avec une variété de mets chinois préparés, mais aussi des « boissons froides » :

Mets chinois préparés frais et surgelés ; nouilles aux œufs chinoises ; dumplings ; vermicelles de riz ; nouilles de riz ; nouilles Shanghai ; mets à base de riz ; soupes et mets à base de nouilles ; pâte pour won-ton ; chow-mein ; yee mein ; collations spéciales, nommément croquettes de bœuf, crevettes, calmars, vandoise ou poisson ; galettes de poisson et sauce ; pâte de poisson et de vandoise ; soupes ; collations et desserts, nommément feuilles de riz, rouleaux au riz, pâtisseries à la noix de coco, pouding au sésame, soupe aux fèves rouges ; boissons froides ; dim sum chinois de toutes variétés, petits pains chinois ; pâtés impériaux.

Pour ce qui est des mets chinois préparés, le registraire a conclu que l'avis de liaison exigé par le paragraphe 4(1) *Lmc* était donné au client au moment du transfert dans la pratique normale du commerce, puisqu'un client utiliserait le menu arborant la marque pour commander et acheter des mets chinois dans un restaurant HON'S[33].

Par contre, pour ce qui est des « boissons froides », le menu produit en preuve montrait clairement que certaines des boissons offertes dans les restaurants HON'S étaient des boissons de marques de tiers, dont PEPSI, 7-UP et ORANGE CRUSH (Figure 5) :

32. 2014 COMC 233 (Registraire).
33. *Ibid* au para 18.

Figure 5. Menu du restaurant HON'S avec agrandissement de la section « Beverages & Desserts », montrant une variété de boissons.

Par ailleurs, la propriétaire n'avait fourni aucune preuve claire de la façon dont les boissons froides avaient été vendues dans les restaurants HON'S ou ailleurs. Même si on peut imaginer que certaines des boissons qui apparaissaient sur le menu provenaient des restaurants HON'S, comme le « Red Bean Cooler », il aurait fallu l'expliquer dans la preuve. Puisque la preuve était ambiguë à ce sujet et que des marques de tiers apparaissaient dans le menu produit en preuve, le registraire a interprété cette ambiguïté contre la propriétaire et a radié les boissons froides de l'enregistrement.

L'affaire *HON'S* rappelle l'importance d'être clair et précis dans la preuve d'emploi d'une marque de commerce, particulièrement dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 *Lmc*. Sans preuve à l'effet contraire, le registraire et les tribunaux présumeront généralement que des produits dont on pourrait s'attendre qu'ils proviennent de tiers, et non du restaurant qui les sert, ne sont pas des produits associés à la marque du restaurant.

3.4 Emploi avec des produits d'une marque différente de la marque du restaurant dans lequel ils sont servis

Finalement, il peut exister des situations où des produits préparés sur place dans un restaurant sont vendus sous une marque

différente de la marque de ce restaurant. À l'ère de la publicité croisée (*cross branding*), il n'est pas rare que différentes marques s'associent pour mieux promouvoir leurs produits. Le domaine de la restauration n'y échappe pas : on peut penser notamment aux restaurants McDONALD'S qui servent des desserts McFLURRY auxquels on peut ajouter des morceaux de biscuits OREO ou des friandises M&M'S.

Dans cette éventualité, le menu du restaurant peut quand même constituer une preuve d'emploi si la marque en question est positionnée de sorte qu'elle soit clairement associée aux produits spécifiques et non au menu en général. Dans l'affaire *Bereskin & Parr* c *Timmy's Coffee Service inc*[34], la marque TIMMY'S COFFEE SERVICE était enregistrée en liaison avec les produits dits « Café, succédanés de café, grandes tasses, moulins à café, cafetières, machines à café, filtres pour machines à café et crémiers ; produits de boulangerie, nommément pain, gâteaux, muffins, pâtisseries et tartes ».

La preuve révélait que du café et du thé étaient vendus dans un restaurant ON-A-BUN, qui était un licencié du propriétaire de la marque TIMMY'S COFFEE SERVICE. Sur le menu affiché sur un panneau en haut de la caisse, la marque TIMMY'S COFFEE SERVICE apparaissait dans la section « Hot Beverages » (Figure 6). La position de cette marque était similaire dans le menu papier (Figure 7). En revanche, dans les deux cas, la marque ON-A-BUN était positionnée de façon à ce qu'on l'associe avec le menu au complet :

Figure 6. Le menu du restaurant ON-A-BUN, affiché en haut de la caisse, avec un agrandissement de la section « Hot Beverages ».

34. 2014 COMC 173 (Registraire) [TIMMY'S COFFEE SERVICE].

Figure 7. Le menu papier du restaurant ON-A-BUN avec un agrandissement de la section « Hot Beverages ».

Dans sa décision, le registraire a jugé qu'en raison du positionnement de la marque TIMMY'S COFFEE SERVICE directement à côté de la liste des prix du café et des autres boissons chaudes, la marque était liée à ces produits vendus par le restaurant ON-A-BUN[35]. Le registraire a donc maintenu l'enregistrement pour le produit « café ». Quant aux autres produits, la preuve n'établissait pas l'emploi de la marque en liaison avec ceux-ci[36].

Cette décision confirme que le positionnement d'une marque dans le menu est pertinent pour déterminer avec quels produits ou services la marque est employée. Comme le montre l'affaire OUTRIGGER, discutée précédemment en ce qui a trait aux services[37], une marque placée dans un menu de façon à être associée à un seul type de produit constituera habituellement de l'emploi en liaison avec des produits, mais pas avec des services de restauration. À l'inverse, une marque placée de façon à être associée avec l'entièreté du menu constituera habituellement de l'emploi en liaison avec les services de restauration et avec les produits dont on peut présumer qu'ils proviennent du restaurant et non de tiers.

Avant de conclure, il importe de souligner que, dans la décision *De Granpré Chait SENCRL/LLP* c *J Benny Inc*, le registraire a jugé

35. *Ibid* au para 24.
36. *Ibid* au para 26.
37. Voir note 15 *supra* et le texte qui l'accompagne.

qu'un menu en lui-même ne constituait pas l'emploi d'une marque, même s'il était affiché au comptoir duquel les clients commandaient les plats[38]. Cependant, dans cette décision, une preuve d'emploi adéquate en liaison avec les produits avait été produite sous la forme de factures qui portaient la marque et étaient remises au client lors du transfert de possession des produits. On peut comprendre que les menus avaient davantage servi à *corroborer* une preuve d'emploi (montrer que les divers produits étaient vendus dans le restaurant), plutôt que de constituer une preuve d'emploi de marque en soi. On peut donc considérer que les commentaires du registraire concernant l'emploi sur un menu sont de l'ordre de l'*obiter* et constituent une anomalie, considérant le courant jurisprudentiel selon lequel un menu que les clients utilisent pour passer leur commande constitue une preuve adéquate d'emploi de marque en liaison avec des produits préparés dans les restaurants.

4. DESSERT : SYNTHÈSE ET ALTERNATIVES

Fondamentalement, le rôle d'une marque de commerce est d'aider le consommateur moyen dans ses choix : une marque est un indicateur de source qui sert à distinguer les produits et services d'un commerçant de ceux de tiers. C'est de ce principe directeur que découlent les règles qui ressortent de la jurisprudence examinée dans cet article. La notion d'emploi doit toujours s'analyser avec ce principe en tête, comme le montre l'exemple des menus de restaurants.

Dans le domaine de la restauration, les menus sont intimement liés aux choix des consommateurs. Lorsqu'on entre dans un restaurant inconnu, on demande souvent le menu afin de prendre une décision pour savoir si on va rester ou partir. Puis, au moment de décider quel plat on va commander, c'est encore le menu qu'on utilise. Il est donc normal que le menu puisse constituer une preuve d'emploi de marque de commerce dans le domaine de la restauration.

Comme la jurisprudence le démontre, le contexte est crucial. Plutôt qu'appliquer rigidement les critères de l'article 4 *Lmc*, il est important d'examiner les circonstances entourant l'emploi d'une marque et d'appliquer son sens commun. Où la marque est-elle positionnée sur le menu ? Les produits en liaison avec lesquels on désire démontrer de l'emploi sont-ils des produits typiquement préparés dans un restaurant ou plutôt des produits de tiers ? Les produits sont-ils des produits qui servent à exploiter ou promouvoir un restaurant et non des produits destinés à être vendus dans la pratique

38. *De Granpré Chait SENCRL/LLP* c *J Benny Inc*, 2014 COMC 251 (Registraire) aux para 21-22 [*J Benny*].

normale du commerce d'un restaurant ? Au risque de simplifier des règles nuancées qui dépendent des faits propres à chaque situation, la Figure 8 synthétise certaines des règles qui découlent de la jurisprudence examinée :

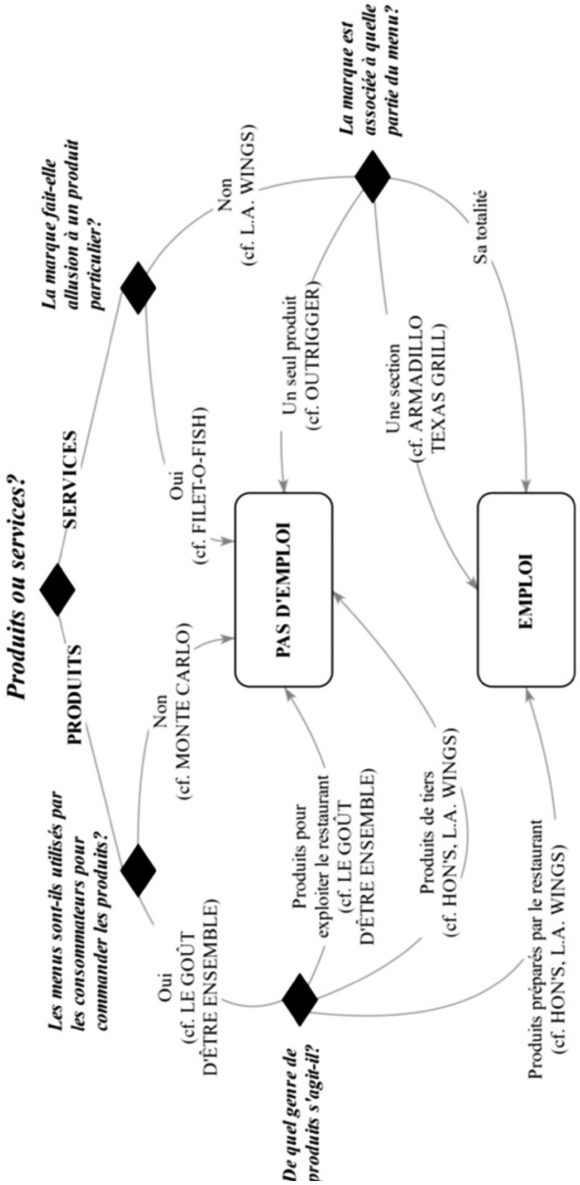

Figure 8. Une synthèse simplifiée de certaines des règles qui découlent de la jurisprudence examinée.

Pour les services, une marque affichée sur un menu en liaison avec un seul plat, même si elle est techniquement montrée dans l'exécution des services comme l'exige le paragraphe 4(2) *Lmc*, ne constitue pas de l'emploi avec des services de restauration puisqu'elle ne distingue pas les services de restauration en question. En revanche, une marque affichée sur un menu de manière à être associée avec la totalité ou une partie significative de ce menu constitue généralement de l'emploi, puisqu'elle sert à distinguer un restaurant d'un autre.

Pour les produits, le principe directeur de l'indicateur de source guide aussi l'analyse. Puisque l'on peut difficilement apposer la marque elle-même sur les produits et qu'ils ne sont souvent pas emballés, le menu à partir duquel les produits sont commandés constitue généralement un avis de liaison. Cependant, il est crucial que cet avis de liaison survienne lors du transfert de propriété ou de possession, puisque c'est à ce moment que le consommateur fait son choix et que les marques revêtent toute leur importance en tant qu'indicateurs de source.

Ce principe explique aussi pourquoi il faut s'attarder à la nature des produits avec lesquels on tente de prouver l'emploi. Puisque la marque est un indicateur de source, lorsqu'elle apparaît sur un menu, elle nous informe correctement de la source des produits qui proviennent *du restaurant* : les mets et boissons préparés sur place. En revanche, pour les produits dont on s'attendrait qu'ils proviennent de tiers, comme des boissons gazeuses, on ne peut conclure que ceux-ci proviennent du restaurant en l'absence de preuve à l'effet contraire.

Finalement, il importe de mentionner que les menus ne constituent pas la seule façon, pour un restaurateur, de prouver l'emploi de sa marque de commerce. Dans le cas où un menu ne constituerait pas une preuve d'emploi adéquate au sens de l'article 4 *Lmc*, il existe plusieurs façons complémentaires de prouver l'emploi dans le domaine de la restauration. Pour les services, la marque peut notamment être montrée sur les serviettes de table[39], les enseignes et les portes[40] et les panneaux intérieurs[41]. Pour les produits, la marque peut apparaître sur les factures (du moment que la marque est associée aux produits et que la facture est remise au consommateur à l'achat)[42], les embal-

39. *Spaghetti House Restaurants*, *supra* note 19.
40. *Estrella*, *supra* note 19.
41. ARMADILLO TEXAS GRILL, *supra* note 11.
42. *J Benny*, *supra* note 38.

lages des produits[43] et les articles promotionnels montrés au point de vente[44]. En cas de doute, mieux vaut produire plus de preuve d'emploi que moins, si l'on veut éviter de demeurer sur sa faim !

43. *Lidl Stiftung & Co KG* c *A&W Trade Marks Inc*, 2006 CanLII 80391 (Registraire).
44. *Blenz*, *supra* note 25.