

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : EXPRESS SHINE
N° D'ENREGISTREMENT : 415,076

Le 18 janvier 2001, à la demande de MM. Baker & McKenzie, le registraire a transmis un avis selon l'article 45 à Ziebart International Corporation, propriétaire inscrite de l'enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.

L'enregistrement de la marque de commerce EXPRESS SHINE vise un emploi en liaison avec les services suivants : [TRADUCTION] « service express de lavage extérieur et de paraffinage de véhicules automobiles ».

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit que le propriétaire inscrit est tenu d'établir que la marque de commerce a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce se situe à un moment quelconque entre le 18 janvier 1998 et le 18 janvier 2001.

En réponse à l'avis, un affidavit de John R. Lynch ainsi que les pièces afférentes ont été fournis.

Aucune partie n'a produit de plaidoyer écrit. Il n'a pas été demandé d'audience.

Dans son affidavit, M. Lynch déclare qu'il est le vice-président et le directeur de l'exploitation de la société titulaire de l'enregistrement et que les faits exposés dans son affidavit reposent sur ses connaissances personnelles et sur les connaissances acquises dans ses fonctions. Il a indiqué que depuis que la titulaire de l'enregistrement a produit sa demande d'enregistrement de la marque de commerce, la marque a été employée de manière continue au Canada par les franchisés de la titulaire de l'enregistrement. Il explique que le service EXPRESS SHINE désigne un service automobile au détail offert aux clients de Ziebart, qui comprend le lavage et le paraffinage du véhicule du client pendant que ce dernier attend sur place. Il ajoute que le service coûte approximativement 69,95 \$CAN.

Il précise que, selon l'information reçue des franchisés de la titulaire de l'enregistrement, il croit que les franchisés situés à Cambridge et à Woodstock, en Ontario, offrent actuellement les services visés sous la marque de commerce. Il fournit en pièce A une copie du contrat de franchise (contrat de licence) passé au sujet de la franchise de Cambridge. Il fournit en pièce B deux photographies d'affiches de la franchise de Cambridge qui représentent la marque de commerce EXPRESS SHINE. À la pièce C, il joint la photocopie d'un dépliant portant la marque de commerce EXPRESS SHINE que la titulaire de l'enregistrement a reçu du franchisé de Cambridge. À la pièce D, il fournit un exemplaire du dépliant qu'il a reçu du franchisé de Woodstock. Il déclare que, selon l'information qu'il a reçue de Jim Downing (le franchisé de Woodstock), il croit que le franchisé de Woodstock a commandé 5 000 exemplaires du dépliant

en juillet 1999 ou vers cette période et qu'il reste en stock un petit volume de ces dépliants, les autres ayant été distribués aux clients. Il explique que ni la titulaire de l'enregistrement ni les franchisés canadiens ne conservent de documents relatifs aux ventes qui identifient les services exécutés en liaison avec la marque EXPRESS SHINE.

Néanmoins, il déclare que selon l'information qu'il a reçue de Roy Hurnanen (le franchisé de Cambridge) et de Jim Downing, il croit que les franchisés de Woodstock et de Cambridge estiment chacun avoir effectué de 15 à 20 services EXPRESS SHINE en 2000 pour un chiffre de ventes total de quelque 3 000 \$ pour les deux. Les deux commerces estiment que les chiffres des années 1998 et 1999 ont été significativement plus élevés.

Après avoir examiné la preuve produite, je suis disposée à conclure qu'il suffit d'établir l'emploi de la marque de commerce EXPRESS SHINE en liaison avec les services faisant l'objet de l'enregistrement au cours de la période pertinente.

La preuve établit que la marque de commerce est employée en liaison avec les services visés par l'enregistrement par les deux franchisés qui ont passé un contrat de licence avec la titulaire de l'enregistrement pour l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les services visés. D'après le contrat de licence fourni à la pièce A jointe à l'affidavit, il est manifeste que le licencié a le droit d'employer diverses marques de commerce, dont la présente marque de commerce déposée, et que le propriétaire exerce un contrôle indirect (par l'entremise de Ziebart Canada Inc.) sur les caractéristiques ou la qualité des services fournis par le licencié (voir les

paragraphe 6, 7, 9, 10, 11 et 15 du contrat de licence). En outre, il est clair d'après la pièce B (article 1) jointe au contrat de licence que le franchisé est tenu d'offrir les services EXPRESS SHINE.

Il ressort de la pièce B jointe à l'affidavit que la marque de commerce est montrée sur des affiches placées aux endroits où les services sont exécutés dans les établissements des franchisés. La marque de commerce est également employée dans l'annonce des services, comme elle figure dans des dépliants qui ont été distribués aux clients au cours de la période pertinente.

S'agissant de l'exécution des services, M. Lynch s'appuie sur les renseignements qu'il a reçus des deux franchisés et qui, à sa connaissance, sont vrais. Les franchisés estiment que chacun d'entre eux a effectué environ 15 à 20 services EXPRESS SHINE en 2000 pour un chiffre de ventes total de quelque 3 000 \$ pour les deux. Comme M. Lynch a indiqué que les faits exposés dans son affidavit sont vrais, à la lumière de ses connaissances personnelles et des connaissances acquises dans ses fonctions, et que la partie à la demande de qui l'avis a été donné n'a soulevé aucune objection touchant l'admissibilité de la preuve produite, j'accepte cette preuve comme suffisante pour l'application de l'article 45 de la Loi, n'ayant aucune raison de mettre en doute sa fiabilité. Par conséquent, étant donné que les services ont été annoncés et exécutés au cours de la période pertinente en liaison avec la marque de commerce comme le prévoit le paragraphe 4(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.

L'enregistrement portant le n° 415,076 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 29 JANVIER 2004.

D. Savard
Agent d'audience principal
Section de l'article 45