

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : WOOD GUARD
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC249,745

Le 31 août 2004, à la demande de Gowling Lafleur Henderson s.r.l. (la « partie requérante »), le registraire a fait parvenir l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Northumberland Chemicals, Inc., le propriétaire inscrit de la marque de commerce visée par l'enregistrement susmentionné (l'« inscrivant ») à ce moment.

La marque de commerce WOOD GUARD est enregistrée pour emploi en liaison avec :

[TRADUCTION] « Anticorrosifs et enduits protecteurs, nommément, peintures, vernis, peintures-émail, vernis-laque, produits de préservation du bois, peintures pour couche d'impression. »

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada 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. En l'espèce, la période pertinente est tout moment entre le 31 août 2001 et le 31 août 2004.

L'emploi en liaison avec les marchandises est décrit comme suit au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont

distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivant a produit deux affidavits de Timothy Banks, président de House of Excellence Interiors Inc., successeur par fusion de Northumberland Chemicals Incorporated. Seule la partie requérante a déposé son plaidoyer écrit et était représentée à l'audience.

M. Banks déclare dans son premier affidavit (établi sous serment le 24 novembre 2004) que sa compagnie a acquis toutes les actions de Northumberland le 30 octobre 2003 par fusion. Depuis le 5 novembre 2003, il est le seul administrateur et dirigeant de sa compagnie. À la suite de la fusion, House of Excellence Interiors Inc. est devenue propriétaire de l'enregistrement de la marque en question.

M. Banks explique que sa compagnie est un distributeur de détail de peintures et de produits connexes à l'Île-du-Prince-Édouard. House of Excellence Interiors continue à vendre dans sa gamme de produits des produits qui étaient fabriqués par l'ancien propriétaire de la marque. Une étiquette de ce que l'auteur de l'affidavit décrit comme un produit de « préservation du bois » affichant la marque WOOD GUARD est jointe comme pièce A.

Dans son affidavit supplémentaire, M. Banks joint 5 factures datant du 27 novembre 2003 au 18 août 2004. Selon lui, ces factures se rapportent à des ventes du [TRADUCTION] « produit de traitement du bois pour l'extérieur » (*exterior wood treatment product*) (« le produit WOOD GUARD »). Je remarque que toutes les factures sont en date de la période pertinente suivant la fusion et chacune d'elles identifie un produit connu sous le nom de WOOD GUARD suivi du mot - EXTERIOR. M. Banks confirme au paragraphe 14 que tous les produits WOOD GUARD auxquels les factures renvoient portaient la marque WOOD GUARD et il fait référence à l'étiquette jointe à son affidavit initial, lequel affidavit est également joint à l'affidavit supplémentaire comme pièce G.

Au paragraphe 8, M. Banks prétend que sa compagnie vend des produits qui étaient fabriqués par le prédécesseur en titre. Alors que l'auteur de l'affidavit affirme que ces produits incluent des [TRADUCTION] « anticorrosifs et des enduits protecteurs, nommément, peintures, vernis, peintures-émail, vernis-laque, produits de préservation du bois et des peintures pour couche d'impression », je remarque que rien n'indique ni ne prouve l'emploi de la marque en question en liaison avec la vente de produits autres que celui décrit par l'auteur comme étant un [TRADUCTION] « produit de traitement du bois pour l'extérieur (le produit WOOD GUARD) ».

En ce qui concerne le lien entre le produit « de traitement du bois pour l'extérieur » et les marchandises énumérées dans l'enregistrement, je pense qu'un produit de traitement du bois serait un « produit de préservation du bois ». À mon avis, il est raisonnable de supposer que le but de traiter du bois est de le préserver, surtout pour des produits de traitement extérieur.

Pour ce qui est de la vente des marchandises dans le cours normal du commerce, la partie requérante a prétendu qu'il n'était pas clair si House of Excellence Interiors a fabriqué les produits WOOD GUARD ou si elle n'était qu'un distributeur. Toutefois, au paragraphe 8 de l'affidavit initial de M. Banks, je constate qu'il indique clairement que sa compagnie continue de vendre dans sa gamme de produits des produits qui étaient fabriqués par l'ancien propriétaire. Il ne m'apparaît pas anormal que les stocks disponibles de l'ancien propriétaire soit encore en vente après le transfert de propriété, surtout quand le prédécesseur en titre n'existe plus. Par conséquent, comme les ventes de « produits de préservation du bois » ont été effectuées par le propriétaire actuel de la marque ainsi qu'en témoignent les factures, je suis prête à conclure que cela constitue un emploi par le propriétaire au sens de l'article 4 de la Loi (*Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1985), 7 C.P.R. (3d); *88766 Canada Inc. c. Paulaner-Salvator-Thomasbrau AG*, 68 C.P.R. (3d) 360).

Compte tenu de tout ce qui précède, je suis disposée à accepter qu'il y a eu des ventes de « produits de préservation du bois » en liaison avec la marque en question durant la période pertinente dans le cours normal du commerce au Canada.

Il reste à déterminer si l'inscrivant a démontré des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque en liaison avec les autres marchandises de l'enregistrement. Dans le but d'établir les circonstances spéciales, le propriétaire inscrit doit fournir la date à laquelle la marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date (paragraphe 45(1) de la Loi); dans les cas où le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement est susceptible de radiation ou de modification en conséquence (paragraphe 45(3)).

En ce qui concerne les autres marchandises, je ne crois pas qu'il y avait des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque sur les « peintures, vernis, peintures-émail, vernis-laque et peintures pour couche d'impression ». Il n'existe aucune preuve sur la période durant laquelle la marque n'a pas été employée, aucune preuve établissant que le défaut d'emploi était attribuable à des circonstances hors du contrôle de l'inscrivant et finalement, aucune preuve d'une véritable intention de reprendre rapidement l'emploi (*Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd.*, 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.); *Ridout & Maybee c. Sealy Canada Ltd.*, 87 C.P.R. (3d) 307 (C.F. 1^{re} inst.) conf. 83 C.P.R. (3d) 276, et *Oyen Wiggs Green & Mutala c. Pauma Pacific Inc.*, 84 C.P.R. (3d) 287 (C.A.F.) conf. 76 C.P.R. (3d) 48)). Compte tenu de tout ce qui précède, je ne peux conclure que la marque en question n'a pas été employée au Canada durant la période pertinente au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* sur les « peintures, vernis, peintures-émail, vernis-laque et peintures pour couche d'impression ».

Compte tenu de tout ce qui précède, l'enregistrement LMC249,745 pour la marque WOOD GUARD sera modifié dans le but d'enlever les marchandises « peintures, vernis, peintures-émail, vernis-laque et peintures pour couche d'impression » conformément aux

dispositions de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985,
ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 7 NOVEMBRE 2007.

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce