

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : SILKS Design
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC416,975

Le 7 mars 2006, à la demande de Deeth Williams Wall LLP, le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à P.S. Atlantic Limited, faisant affaire sous le nom de Paint Shop, propriétaire inscrite de la marque de commerce SILKS Design, reproduite ci-dessous et enregistrée sous le numéro LMC416,975 pour emploi avec de la « peinture » (la marque en cause).



L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* enjoint au propriétaire inscrit de la marque de commerce de montrer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, 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 – en l'occurrence, entre le 7 mars 2003 et le 7 mars 2006 - 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 réponse à cet avis, la propriétaire inscrite a produit un affidavit souscrit par Paul Burt. Aucune partie n'a produit de plaidoyer écrit ni n'a demandé d'audience.

M. Burt est le président de P.S. Atlantic Limited (PSAL). Les paragraphes 2 et 3 de son affidavit sont reproduits ci-après.

[TRADUCTION]

2. PSAL est le franchiseur d'établissements de vente au détail de peintures, revêtements muraux, couvre-planchers, couvre-fenêtres et matériaux connexes.

3. La marque de commerce SILKS Design est employée par PSAL et, sous licence émanant de cette dernière, par ses franchisés, en liaison avec la vente de divers types de peintures d'intérieur. PSAL vend les peintures à ses franchisés qui les vendent au détail à leurs clients. Les peintures sont fabriquées par Benjamin Moore & Co. Limited (Benjamin Moore) pour le compte de PSAL, et le fabricant appose les étiquettes portant la marque de commerce sur les produits avant de les expédier directement aux franchisés, de son entrepôt de Montréal (Québec).

M. Burt déclare que la marque SILKS Design est bien en évidence sur les étiquettes des contenants de peinture et fournit une photo montrant un tel contenant, de face, où l'on voit la marque en cause. Il fournit également des factures établies au cours de la période pertinente, qui indiquent que l'inscrivante a vendu de la peinture à des clients canadiens. M. Burt certifie qu'il s'agissait de peinture portant la marque SILKS Design. Il déclare en outre que, pendant la période pertinente, il s'est vendu 276 422 gallons de peinture au Canada en liaison avec la marque en cause.

Je constate que M. Burt a déclaré que la marque en cause était employée sous licence par les franchisés mais non que l'inscrivante contrôlait les caractéristiques et la qualité des produits. Toutefois, le fait que l'inscrivante vende la peinture aux franchisés et que le produit soit fabriqué pour le compte de celle-ci indique clairement l'existence d'un tel contrôle. Bien que l'étiquette ne porte le nom d'aucune entité, le nom commercial PAINT SHOP, sous lequel l'inscrivante exerce son activité, figure sur le dessus du contenant.

Tout bien considéré, j'estime que la preuve de l'inscrivante démontre qu'elle a employé la marque en cause au Canada en liaison avec de la peinture, dans le cours normal de son commerce, au cours de la période pertinente de trois ans. L'enregistrement LMC416,975 sera donc maintenu, en application du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 15 NOVEMBRE 2007.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce