

TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : SFS & Design
ENREGISTREMENT N° TMA515,713

Le 4 décembre 2003, à la demande de la Banque nationale du Canada, le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 à Sherbrooke Financial Services (2001) Inc., propriétaire inscrite de la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce SFS & Design, reproduite ci-après, est enregistrée en liaison avec des services d'assurance, de gestion du budget et de planification financière.



On a fait valoir que les couleurs constituaient une caractéristique de la marque de commerce, à savoir le blanc pour les lettres SFS et le bleu pour le fond.

Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit indiquer si la marque a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises ou 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. Dans le présent dossier, la période pertinente s'étend du 4 décembre 2000 au 4 décembre 2003. L'article 4 de la Loi énonce les cas où une

marque de commerce est réputée employée.

En réponse à l'avis, la propriétaire inscrite a fourni l'affidavit de Morty Zafran. Ni l'une ni l'autre des parties n'a présenté d'observations écrites ou demandé la tenue d'une audience. Cependant, en réponse à la question de savoir si la partie à la demande de qui l'avis a été donné était encore intéressée à recevoir une décision, le mandataire de cette dernière a répondu par l'affirmative.

M. Zafran, président et secrétaire de la propriétaire inscrite, a expliqué que son entreprise fournit à ses clients une gamme complète de services de gestion de patrimoine, notamment les services qui sont spécifiés dans l'enregistrement. Il a produit une carte d'affaires et du papier à lettre à en-tête représentatif que l'entreprise utilise, les deux pièces portent la marque SFS & Design. Il a fourni également le chiffre des [TRADUCTION] « ventes annuelles de l'entreprise sous la marque en question pour les années 2001, 2002 et 2003, réparties entre les trois services spécifiés dans l'enregistrement de la marque de commerce ». En outre, il a fourni une facture datée du 15 juillet 2003, adressée à une entreprise de Montréal, qui affiche la marque SFS & Design et vise les services qu'il a qualifiés de services de gestion du budget et de planification financière. M. Zafran a affirmé ceci : [TRADUCTION] « en raison de la nature des activités de mon entreprise et de la manière dont elle fournit ses services, les factures sont très rarement utilisées. Mon entreprise tire plutôt la presque totalité de son revenu des commissions et des commissions pour recommandations, des institutions financières et sociétés d'assurance qui fournissent à nos clients les produits d'investissement et d'assurance discutés précédemment ».

Je suis convaincue, sur le fondement de cette preuve, que la propriétaire inscrite a, dans la pratique normale du commerce, affiché la marque de commerce SFS & Design dans le cadre de l'annonce ou de l'exécution de chacun des services spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période de trois ans pertinente. La marque SFS & Design ne constitue pas un « bois mort ».

L'enregistrement portant le numéro TMA515,713 sera par conséquent maintenu, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), CE 24^e JOUR DE JANVIER 2006.

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