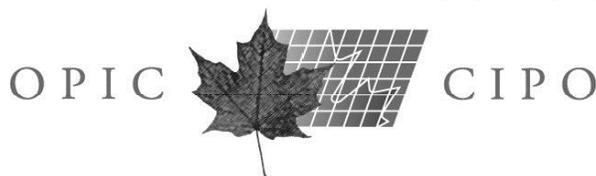


## TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 1  
Date de la décision : 2012-01-04

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à la demande de Brouillette & Associés, visant les enregistrements n<sup>os</sup> LMC193123 et LMC210131 de la marque de commerce COLOR YOUR WORLD au nom d'Akzo Nobel Canada Inc.**

[1] Le 31 décembre 2009, à la demande de Brouillette & Associés (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a envoyé les avis prévus à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à ICI Canada Inc., qui était alors propriétaire inscrite des enregistrements n<sup>os</sup> LMC193123 et LMC210131 pour la marque de commerce COLOR YOUR WORLD (la Marque). Après l'envoi des avis, les enregistrements ont été cédés à leur propriétaire actuel, Akzo Nobel Canada Inc. (l'Inscrivante).

[2] À l'égard de l'enregistrement n<sup>o</sup> LMC193123, la Marque est déposée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] (1) Revêtements de sol, nommément tapis et thibaude. (2) Tissus d'ameublement, nommément oreillers, coussins; tentures; cantonnières; stores.

La Marque est aussi déposée en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION] (1) Marchandisage au détail d'articles et d'accessoires de décoration pour la maison. (2) Exploitation d'une entreprise, services de magasin de détail offrant des

articles et des accessoires de décoration pour la maison, notamment vente au détail de tapis, de thibaudes, de tenture, de cantonnières, de stores et de tissus d'ameublement.

[3] À l'égard de l'enregistrement n° LMC210131, la Marque est déposée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] Matériaux et articles de décoration pour la maison, notamment abrasifs; adhésifs; bordure de baignoire; couvre-lits; pinceaux; babillards; tapis; articles divers pour les tapis; ruban à tapis; roulettes; pistolets à calfeutrer; calfeutrage : cartouches, carreaux et baignoires; produits de calfeutrage en vrac; truelles; produits pour le lavage de murs; tentures; quincaillerie de tentures; toiles de protection; sèche-peinture; pâtes de colmatage pour murs; revêtements de sol; carreaux de plancher; mobilier non fini; gants; couteaux et grattoirs; échelles; pattes de mobilier - non finies; ruban-cache; applicateurs de ruban-cache; paillasons; miroirs; huile de lin; combinaisons; panneaux décoratifs; peintures; reproductions d'art et d'huiles sur toile encadrées ou non; applicateurs de peinture autres que les pinceaux ou les pulvérisateurs de peinture; casques protecteurs; échafaudages; revêtements de sol sans joints; shampooing à tapis; tablettes; objets fusiformes; équipement de pulvérisation de peinture; plaques d'interrupteurs; outils utilisés pour la préparation de surfaces et l'application de peinture, de revêtements muraux ou de revêtements de sol; revêtements muraux; papier peint; fournitures et outils pour papier peint; cires pour la coloration, le polissage du bois et le polissage de planchers; agent de blanchiment pour le bois.

[4] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, 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 années 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 pour établir l'emploi de la Marque s'étend du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2009.

[5] La définition applicable d'« emploi » est formulée aux paragraphes 4(1) et 4(2) de la *Loi sur les marques de commerce* :

4. (1) 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.

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.

[6] Il est bien établi que, dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45, il ne suffit pas de simplement déclarer qu'il y a eu emploi pour prouver celui-ci [voir *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1979), 45 CPR (2d) 194, conf. par (1980), 53 CPR (2d) 63 (CAF)]. Bien que les exigences relatives à la preuve d'emploi sous le régime de l'article 45 ne soient pas très élevées [*Lang, Michener, Lawrence & Shaw c. Woods Canada Ltd.* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance de preuve [*Union Electric Supply Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)], il faut néanmoins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services spécifiés dans l'enregistrement.

[7] En réponse aux avis du registraire, l'Inscrivante a produit les affidavits souscrits le 23 mars 2010 par M. Yvon Savaria, directeur du marketing pour Akzo Nobel Canada Inc., relativement à chacune des procédures de radiation prévues à l'article 45 (les Affidavits). Les deux parties ont produit des représentations écrites; ni l'une ni l'autre n'a demandé la tenue d'une audience.

[8] Dans ses affidavits, M. Savaria déclare que les prédécesseurs en titre de l'Inscrivante sont Color Your World, Inc., Color Your World Corp., Color Your World International Corp., ICI Paints (Canada) Inc., ICI Canada Inc. et Sico Inc.

[9] En ce qui touche l'enregistrement n° LMC193123, M. Savaria affirme que la Marque est employée au Canada par l'Inscrivante et ses prédécesseurs en titre depuis 1968 en liaison avec le marchandisage au détail d'articles et d'accessoires de décoration pour la maison, depuis 1994 en liaison avec des revêtements de sol et l'exploitation d'une entreprise de détail de décoration pour la maison, et depuis 1996 en liaison avec des tissus d'ameublement. En outre, M. Savaria atteste que la Marque est employée au Canada depuis avril 1968 en liaison avec toutes les marchandises visées par l'enregistrement n° LMC210131. Pour étayer ses déclarations, M. Savaria fournit les documents suivants pour les deux enregistrements, à l'exception des photos de la pièce E, qui concernent uniquement l'enregistrement n° LMC193123 :

- La pièce B comprend des copies de 15 factures. Je constate que la date indiquée sur les six premières factures est antérieure à la période pertinente. Les neuf autres factures

semblent avoir été établies pour des produits de peinture, quoique l'une d'elles fasse état d'un article décrit comme étant des [TRADUCTION] « bâtons de bambou ». La Marque figure dans le haut des factures, inscrite dans la même police que ce qui semble être l'adresse de l'établissement commercial de détail de l'Inscrivante à Scarborough, en Ontario. Je remarque qu'aucun des produits décrits dans le corps des factures n'indique la Marque.

- La pièce C consiste en neuf étiquettes de pots de peinture; la Marque est placée bien en vue dans le haut de chaque étiquette. M. Savaria atteste que ces étiquettes témoignent de la façon dont la Marque était employée pendant la période pertinente.
- La pièce D consiste en des reproductions de six épreuves de publicités avec leur date de diffusion, pour chaque année de 2004 à 2009. Je constate que toutes les publicités affichent la Marque, mais seule la publicité de 2008 montre la Marque apposée sur un pot de peinture.
- La pièce E est constituée de photographies de trois magasins de détail situés respectivement à London, à Cornwall et à Toronto, photographies qui, explique M. Savaria, illustrent comment la Marque a été affichée pendant plus de 12 ans. Je remarque que les photographies montrent la Marque affichée sur le devant ou sur le côté de chaque magasin, à côté des logos des marques ICI Paints et Glidden.

[10] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que l'Inscrivante a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec de la peinture et avec la vente de peinture pendant la période pertinente. Dans ses plaidoyers écrits, l'Inscrivante soutient qu'en plus de la peinture, l'enregistrement n° LMC210131 devrait aussi être maintenu relativement aux marchandises suivantes : [TRADUCTION] « produits pour le lavage de murs », « pâtes de colmatage pour murs », « revêtements de sol », « cires pour la coloration », « encaustiques » et « cires à plancher », puisque toutes correspondent à différents types de [TRADUCTION] « revêtements de surface liquides ». Se reportant à la décision rendue dans l'affaire *Saks & Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), l'Inscrivante fait valoir qu'il n'est pas nécessaire de fournir une preuve d'emploi lorsqu'il est clairement indiqué dans l'affidavit que

la marque de commerce est employée sur toutes les marchandises et que des exemples adéquats de l'emploi sont présentés pour chaque catégorie.

[11] Néanmoins, je ferai remarquer que nulle part dans son affidavit M. Savaria ne fait mention de [TRADUCTION] « revêtements de surface liquides » comme catégorie de marchandises, et que rien n'indique non plus que la preuve se rapportant à la peinture prétend être représentative d'autres marchandises visées par l'enregistrement, que ce soit au cours de la période pertinente ou autrement. L'Inscrivante attire l'attention sur la publicité de 2008 fournie en pièce D, qui ferait état de [TRADUCTION] « peinture murale au latex et email »; or, le mot « email » ne figure pas dans l'état déclaratif des marchandises, et la publicité elle-même assimile l'email à la peinture. En conséquence, je ne suis pas disposé à conclure que la preuve démontre l'emploi relativement à l'une quelconque des autres marchandises visées par l'un ou l'autre enregistrement.

[12] En ce qui concerne les services compris dans l'enregistrement n° LMC193123, la Partie requérante soutient que l'enregistrement devrait être limité au [TRADUCTION] « marchandisage au détail de matériaux de décoration pour la maison, nommément peinture », puisque l'Inscrivante n'a fourni aucune preuve étayant la publicité ou la vente au détail effective d'autres produits. Je conviens que c'est bien le cas en ce qui concerne les services (2), mais il convient de souligner que les services sont généralement interprétés de façon libérale [*Aird & Berlis c. Virgin Enterprises Ltd.* (2009), 78 CPR (4th) 306 (COMC)]. Par conséquent, je suis disposé à conclure que la preuve de la vente au détail de peinture est suffisante pour justifier l'enregistrement relativement au service suivant : [TRADUCTION] « marchandisage au détail d'articles et d'accessoires de décoration pour la maison ». Je signale aussi à ce sujet que l'une des factures fournies fait foi de la vente au détail d'un article décoratif autre que de la peinture, en l'occurrence des [TRADUCTION] « bâtons de bambou ».

[13] Enfin, je souligne qu'aucune circonstance spéciale n'a été invoquée pour justifier le défaut d'emploi à l'égard des autres marchandises et services.

## Conclusion

[14] Par conséquent, pour les motifs exposés ci-dessus, je ne suis pas convaincu, en ce qui touche l'enregistrement n° LMC193123, que l'Inscrivante a prouvé l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises (1), les marchandises (2) et les services (2) au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(2) de la Loi. En ce qui concerne l'enregistrement n° LMC210131, je ne suis pas convaincu que l'Inscrivante a prouvé l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises, à l'exception des peintures.

[15] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement n° LMC193123 sera modifié pour en radier les services (2) et l'état déclaratif des marchandises au complet, et l'état déclaratif des marchandises de l'enregistrement n° LMC210131 sera modifié de façon à être formulé comme suit : « Home decorating materials and articles, namely: paints » [Matériaux et articles de décoration pour la maison, nommément peintures].

---

Andrew Bene  
Agent d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Dominique Lamarche, trad. a.