

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE SELON L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE: PLASTOFLEX
ENREGISTREMENT NO.: 316,116

Le 24 juillet 2000, à la demande de Legault Joly, le registraire a émis l'avis prescrit à l'article 45 à Akzo Nobel Coatings International B.V., le propriétaire inscrit de l'enregistrement mentionné ci-dessus.

La marque de commerce PLASTOFLEX est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes "paints, varnishes, lacquers".

L'article 45 de la Loi sur les marques de commerce exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services énumérés dans 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 employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

En réponse à l'avis, l'affidavit de M. Rooseboom (et pièces justificatives) a été produit. Chacune des parties a produit un plaidoyer écrit. Les parties n'ont pas demandé d'audience.

Les points saillants des arguments de la partie requérante sont:

Le document signé par M. Rooseboom ne se qualifie pas comme affidavit et est irrecevable.

Il n'y a aucune preuve d'exploitation de la marque en liaison avec des vernis et des laques. Ces marchandises devraient donc être supprimées.

La preuve vise des "apprêts" et non de la peinture. Par conséquent, cette marchandise devrait donc aussi être radiée.

Concernant le document signé par M. Rooseboom, je suis satisfaite qu'il qualifie comme affidavit et qu'il est recevable. Le notaire a signé le constat d'assermentation et je suis tout à fait en accord avec le titulaire que l'absence d'une date dans le constat d'assermentation est une simple technicalité. De plus, c'est la pratique du Registraire d'accepter des affidavits assermentés hors du Canada par un notaire. Aussi, je suis d'avis que l'article 52 de la Loi sur la preuve au Canada n'exclut pas les notaires. Le préambule de l'article 52 se lit comme suit:

52. La présente partie s'applique aux catégories suivantes.

ce qui laisse suggérer que l'article 52 n'est pas restrictif mais facultatif (voir *Canadian Council of Professional Engineers c. Lubrication Engineers, Inc.*, 78 C.P.R. (2d) 179 à la page 184).

Concernant l'emploi démontré, je suis tout à fait en accord avec la partie requérante que la preuve ne fait aucune référence aux marchandises "varnishes and lacquers". Ces marchandises seront donc radiées de l'enregistrement.

Concernant les marchandises "paints", M. Rooseboom allègue que le titulaire fabrique et vend au Canada des peintures nommément des apprêts. Il décrit la pratique normale du commerce du

titulaire et il produit des factures démontrant des ventes au Canada ainsi que des photos d'un contenant démontrant la façon dont la marque est liée aux marchandises lorsque celles-ci sont vendues au Canada. Ce que la preuve démontre est un emploi de la marque durant la période pertinente en liaison avec des apprêts (primers).

La question à déterminer est si l'apprêt du titulaire vendu sous la marque PLASTOFLEX peut être considéré une "peinture". La partie requérante soumet qu'un apprêt n'est pas une peinture. Elle s'appuie sur la définition du terme "primer" défini de la façon suivante dans la seconde édition 1996 du Oxford English/French Dictionary: "primer": "a substance used to prime wood, etc.", et sur la définition du verbe "prime": "prime (wood etc.) for painting by applying a substance that prevent paint from being absorbed."

Par ailleurs, les agents du titulaire soumettent que le terme "primer" a un sens plus large et que cela dépend de l'ouvrage consulté. Ils s'appuient sur la définition du terme "primer" du dictionnaire Harcourt, "www.harcourt.com/dictionary" qui définit le terme "primer" comme suit: "Materials. Any paint or similar material that is used to provide an initial coating for a surface in preparation for a finishing coating". Les agents du titulaire soumettent que le fait qu'une peinture est utilisée comme apprêt et non comme couche finale n'altère pas le fait que c'est une peinture.

Dans son affidavit, M. Rooseboom fait clairement référence à des "paints namely primers" lorsqu'il réfère au "primer" portant la marque PLASTOFLEX car d'après lui les apprêts du

titulaire sont des peintures. Tenant compte que M. Rooseboom est le “Senior Group Director” du titulaire, je considère qu’il est la personne la mieux placée pour savoir si dans le domaine du titulaire le produit vendu par le titulaire pourrait être considéré un type de peinture. Je suis donc prête à accepter que dans le domaine du titulaire le produit du titulaire peut être perçu comme entrant dans la catégorie “peinture”. Cela est suffisant pour me permettre de conclure que l’emploi de la marque de commerce a été démontré en liaison avec des peintures, et que l’enregistrement devrait être maintenu pour les marchandises “paints”.

L’enregistrement No. 316,116 sera modifié conformément aux dispositions de l’article 45(5) de la Loi afin que l’énoncé de marchandises se lise comme suit: “paints”.

DATÉE À GATINEAU, QUÉBEC, CE 30^e JOUR D’OCTOBRE 2002.

D Savard
Agent d’audience Principal
Article 45