

1.

TRADE MARK

Dans une affaire relative à l'article 45
concernant l'enregistrement no. 309,865 pour la marque
"FESTIVAL"
détenu par ICI Paints (Canada) Inc.

La marque de commerce FESTIVAL a été enregistrée le 27 décembre 1985 par BAPCO, a Partnerhip of C-I-L Inc. and the Sherwin-Williams Company (ci-après "BAPCO"), pour son emploi en relation avec des marchandises appelées "decorative paint".

Le 15 janvier 1993, l'étude Buisson Brassard Poirier, agissant au nom de la Société Chimique Laurentide Inc., demandait au registraire "d'envoyer un avis au propriétaire original (de cette marque) en vertu de l'article 45(1) de la Loi sur les marques de commerce". C'est le 28 juin 1993 que le registraire faisait suite à cette demande en donnant avis, non pas au propriétaire original, soit BAPCO, mais plutôt a ICI Paints (Canada) Inc. (ci-après "ICI Paints"). En effet, le 16 avril 1993, soit dans les entrefaits, le registre était amendé afin d'inscrire cette dernière comme propriétaire courant.

Il importe de relater cette chronologie des événements car, dans sa soumission écrite soumise en réponse à la preuve versée par ICI Paints, la partie requérante insiste encore pour dire que cette preuve aurait dû établir l'emploi de la marque par BAPCO, "le propriétaire inscrit étant BAPCO". Avec respect, je pense qu'il y a méprise de la part de la partie requérante. ICI Paints est clairement le "propriétaire inscrit" de la marque. De plus, le fait que ICI Paints était déjà le propriétaire inscrit au moment où avis lui a été donné en vertu de l'article 45(1) le dispense ici d'établir son titre. La seule preuve qu'il lui faut soumettre aux fins de la présente procédure est donc celle établissant son propre emploi de la marque (ou justifiant l'absence d'un tel emploi) au

cours des deux années précédant la date de l'avis.

En réponse donc à cet avis qui lui a été donné, ICI Paints soumit l'affidavit de son gérant national des comptes ("National Account Manager"), M. Norman Oliver, de même qu'une présentation par écrit. Il n'y eut pas d'audience en relation avec la présente affaire.

Jointes à l'affidavit à titre de pièces A-1 à A-4 se trouvent des étiquettes de grandes dimensions destinées à recouvrir des contenants de peintures, ainsi qu'il apparaît dans les encarts publicitaires soumis à titre de pièces B et C-1 à C-3. Ces étiquettes mettent en exergue la marque de commerce enregistrée FESTIVAL de même que la mention "peinture".

Au paragraphe 2 de son affidavit, M. Oliver déclare que les peintures vendues sous la marque de commerce enregistrée FESTIVAL sont en fait produites par ICI Paints et commercialisées sous cette marque par la chaîne de grands magasins "Zellers". Il soumet notamment en tant que pièces D-1 à D-3 des copies de factures rédigées au nom de ICI Paints et identifiant la chaîne "Zellers" comme acheteur. Ces factures portent clairement sur la vente de peintures de marque FESTIVAL et sont datées entre le 15 février 1993 et le 22 mars 1993.

Au paragraphe 10 de son affidavit, M. Oliver déclare également que du 1er janvier au 25 novembre 1992, ICI Paint a vendu à "Zellers" 1 154 400 litres de peinture FESTIVAL et, au soutien de cette déclaration, il joint en tant que pièce F un relevé date du 25 novembre 1992. Je note que le volume que semble indiquer ce relevé est en fait de 1154,4 litres. Toutefois, une annotation manuscrite (et initialisée) faite au paragraphe 10 explique qu'il faut multiplier ce chiffre par mille. Je n'ai aucun mal à accepter cette affirmation puisque, autrement, certaines ventes par ailleurs mentionnées dans le relevé pour d'autres types de peinture ne seraient que de l'ordre du dixième de litres, ce qui me semble peu plausible.

compte tenu de ce qui précède, j' estime que le propriétaire courant, ICI Paints, a établi qu'il employait sa marque de commerce enregistrée FESTIVAL conformément à l'article 45(1) de la Loi. En conséquence, l'enregistrement No. 309,865 sera maintenu, conformément aux dispositions de l'article 45(5).

FAIT A HULL, QUEBEC, CE

JOUR DU MOIS DE

1995.

Denise Savard
Agent d'audience principal