

T-2943-79

T-2943-79

B & E Furniture Manufacturing Co. Ltd.
(Applicant)

v.

Goldcrest Furniture Ltd. (Respondent)

Trial Division, Grant D.J.—Toronto, September 24 and October 3, 1979.

Practice — Industrial design — In proceedings commenced by originating notice of motion for order to expunge or vary under s. 22 of the Industrial Design Act, application made by Goldcrest Furniture Ltd. to quash B & E Furniture Manufacturing Co. Ltd.'s application on the ground that it is not the proper subject matter for an originating notice of motion — Procedure commenced by originating notice of motion not available when subject matter is within s. 22 of the Industrial Design Act — Application allowed — Industrial Design Act, R.S.C. 1970, c. I-8, ss. 22, 23 — Federal Court Rules 400, 702(1),(2).

APPLICATION.

COUNSEL:

Arlen Charles Reinstein for applicant
(respondent on motion).

Harry Perlis for respondent (applicant on motion).

SOLICITORS:

Arlen Charles Reinstein, Toronto, for applicant (respondent on motion).

Atlin, Goldenberg, Cohen & Armel, Toronto, for respondent (applicant on motion).

The following are the reasons for order rendered in English by

GRANT D.J.: These proceedings were commenced by originating notice of motion for an order that the entry in the Register of Industrial Designs relating to Registration No. 45465 standing in the name of the respondent, Goldcrest Furniture Ltd., be varied or expunged under the provisions of section 22 of the *Industrial Design Act*, R.S.C. 1970, c. I-8. Such section and the following section 23(1) read as follows:

B & E Furniture Manufacturing Co. Ltd.
(Requérante)

a c.

Goldcrest Furniture Ltd. (Intimée)

Division de première instance, le juge suppléant Grant—Toronto, le 24 septembre et le 3 octobre 1979.

Pratique — Dessins industriels — Au cours d'une procédure intentée par avis de requête introductive d'instance en vue d'une ordonnance de modification ou de radiation sous le régime de l'art. 22 de la Loi sur les dessins industriels, Goldcrest Furniture Ltd. demande l'annulation de la demande de B & E Furniture Manufacturing Co. Ltd. au motif que celle-ci ne pouvait être régulièrement introduite par avis de requête introductive d'instance — On ne peut recourir à l'avis de requête introductive d'instance lorsque l'objet du litige tombe dans le champ d'application de l'art. 22 de la Loi sur les dessins industriels — Demande accueillie — Loi sur les dessins industriels, S.R.C. 1970, c. I-8, art. 22, 23 — Règles 400, 702(1),(2) de la Cour fédérale.

DEMANDE.

e AVOCATS:

Arlen Charles Reinstein pour la requérante
(intimée dans la requête).

Harry Perlis pour l'intimée (requérante dans la requête).

f PROCUREURS:

Arlen Charles Reinstein, Toronto, pour la requérante (intimée dans la requête).

Atlin, Goldenberg, Cohen & Armel, Toronto, pour l'intimée (requérante dans la requête).

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par

LE JUGE SUPPLÉANT GRANT: Les procédures en l'espèce ont pris naissance par suite d'un avis de requête introductive d'instance déposé en vue d'obtenir une ordonnance portant que l'inscription figurant sur le registre des dessins industriels et se rapportant à l'enregistrement n° 45465 fait au nom de l'intimée, Goldcrest Furniture Ltd., soit modifiée ou radiée en vertu de l'article 22 de la *Loi sur les dessins industriels*, S.R.C. 1970, c. I-8. L'article en question et l'article 23(1) qui le suit, sont libellés en ces termes:

22. (1) The Federal Court of Canada may, on the information of the Attorney General, or at the suit of any person aggrieved by any omission, without sufficient cause, to make any entry in the register of industrial designs, or by any entry made without sufficient cause in any such register, make such order for making, expunging or varying any entry in any such register as the Court thinks fit; or the Court may refuse the application.

23. (1) The registered proprietor of any registered industrial design may apply to the Federal Court of Canada for leave to add to or alter any such industrial design in any particular not being an essential particular, and the Court may refuse or grant leave on such terms as it may think fit.

The present motion is an application to quash or dismiss the application brought by B & E Furniture Manufacturing Co. Ltd. on the ground that the same is not the proper subject matter for an originating notice of motion but that the same should be commenced by filing a statement of claim.

Rule 400 reads: "Unless otherwise provided every action shall be commenced by filing an originating document, which may be called a statement of claim or a declaration (Form 11)".

Rule 702(1) reads: "Proceedings under section 22 of the *Industrial Design Act* shall be instituted in accordance with subsection (1) of that section".

Rule 702(2) reads: "Proceedings under section 23 of the *Industrial Design Act* shall be instituted by originating notice of motion or petition".

It is to be noted that section 22(1) refers to a proceeding on the information of the Attorney General or at the suit of any person aggrieved by either the failure to make an entry in such register without sufficient cause or by an entry made without sufficient cause. Such a proceeding will usually involve a dispute between claimants as to the design and to clarify the issues would require pleadings and examinations for discovery and a trial by *viva voce* evidence. Section 23 has reference to an application by the registered proprietor of the design to add to or alter his industrial design when there is usually no conflict with another party in respect thereof. That would appear to be

22. (1) La Cour fédérale du Canada peut, sur l'information du procureur général, ou à l'instance de toute personne lésée, soit par l'omission, sans cause suffisante, d'une inscription sur le registre des dessins industriels, soit par quelque inscription faite sans cause suffisante sur ce registre, ordonner que l'inscription soit faite, rayée ou modifiée, ainsi qu'elle le juge à propos; ou elle peut rejeter la demande.

23. (1) Le propriétaire inscrit d'un dessin industriel enregistré peut demander à la Cour fédérale du Canada l'autorisation d'ajouter quelque chose à un dessin industriel, ou de le modifier dans des détails qui n'ont rien d'essentiel; et la cour peut refuser sa demande ou l'accorder aux conditions qu'elle juge à propos.

La présente requête a pour objet l'annulation ou le rejet de la demande présentée par B & E Furniture Manufacturing Co. Ltd., au motif que celle-ci ne pouvait être régulièrement introduite par un avis de requête introductive d'instance mais qu'elle aurait dû plutôt être introduite par le dépôt d'une déclaration.

La Règle 400 est ainsi libellée: «Sauf disposition contraire, chaque action est intentée par le dépôt d'un acte introductif d'instance qui peut porter le titre de déclaration ou *statement of claim* (Formule 11)».

La Règle 702(1) se lit comme suit: «Les procédures prévues à l'article 22 de la *Loi sur les dessins industriels et les étiquettes syndicales* doivent être engagées conformément au paragraphe (1) de cet article».

Quant à la Règle 702(2), elle se lit comme suit: «Les procédures prévues par l'article 23 de la *Loi sur les dessins industriels et les étiquettes syndicales* doivent être engagées par avis de requête introductive d'instance ou par pétition».

Il importe de noter que l'article 22(1) prévoit que les procédures sont instituées sur l'information du procureur général ou à l'instance de toute personne lésée par l'omission, sans cause suffisante, d'une inscription sur le registre, ou par quelque inscription faite sans cause suffisante. Ces procédures emportent généralement contestation entre les parties au sujet du dessin, de sorte que la détermination des points en litige nécessite notamment des plaidoiries, des interrogatoires préalables et une instruction donnant lieu à une preuve testimoniale. L'article 23 fait référence à une demande présentée par le propriétaire inscrit d'un dessin industriel, par laquelle il désire obtenir l'autorisa-

the reason for the difference in procedure provided by such Rules.

In "*B*" v. *The Commission of Inquiry pertaining to the Department of Manpower and Immigration* [1975] F.C. 602 the relief sought was a declaration that the Commission did not have jurisdiction. Addy J. dismissed the motion. One of the grounds for so doing was that the proceedings should have been initiated by statement of claim.

The fact that Rule 702(2) particularly states that proceedings commenced under section 23 shall be commenced by originating notice of motion or petition is some indication that such procedure is not available where the subject matter is within section 22.

An order should therefore go quashing the application brought by B & E Furniture Manufacturing Co. Ltd. The respondent Goldcrest Furniture Ltd. should have its costs of this motion from such applicant.

tion d'ajouter quelque chose à son dessin ou de le modifier. Dans un tel cas, le dessin ne fait généralement l'objet d'aucune contestation. Cela explique sans doute les différences dans les procédures prévues à ces articles.

Dans l'affaire «*B*» c. *La Commission d'enquête relevant du ministère de la Main-d'œuvre et de l'Immigration* [1975] C.F. 602, l'on sollicitait une ordonnance déclaratoire portant que les intimées n'avaient pas compétence. Le juge Addy a rejeté la requête, au motif notamment que les procédures auraient dû être introduites par voie de déclaration.

Le fait que la Règle 702(2) énonce de façon particulière que les procédures instituées en vertu de l'article 23 doivent être introduites par voie d'avis de requête introductive d'instance, indique assez bien qu'on ne peut recourir à ce moyen lorsque l'objet du litige tombe sous le coup de l'article 22.

En conséquence, je suis d'avis d'annuler la demande présentée par B & E Furniture Manufacturing Co. Ltd., l'intimée Goldcrest Furniture Ltd. ayant droit à ses frais sur cette requête.