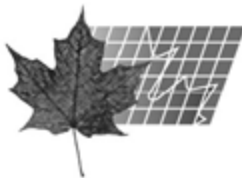


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 27

Date de la décision : 2020-03-11

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

Sim & McBurney

Partie requérante

et

**International Name Plate Supplies
Limited**

Propriétaire inscrite

LMC595,389 pour FIREFLY

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 30 mars 2017, à la demande de Sim & McBurney (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a envoyé l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T- 13 (la Loi) à International Name Plate Supplies Limited (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement portant le n° LMC595,389 pour la marque de commerce FIREFLY (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée aux fins de son emploi en liaison avec les produits suivants :

Panneau de signalisation de sortie, d'incendie, d'extincteur, de sortie à effet réfléchissant, de sortie photoluminescents visibles la nuit et bandes photoluminescentes.

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les produits spécifiés dans l'enregistrement à un moment quelconque entre le 30 mars 2014 et le 30 mars 2017. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées à l'article 4 de la Loi ainsi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[...]

4(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

[5] Il est bien établi que de simples déclarations sur l'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Même si le seuil pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure est faible [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'une preuve surabondante n'est pas requise [*Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], des faits suffisants doivent quand même être fournis pour permettre au registraire de parvenir à une conclusion d'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits précisés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit d'Eduard Arts, souscrit le 20 octobre 2017 à London, en Ontario.

[7] Aucune des parties n'a produit de représentations écrites, mais les deux parties ont été représentées lors d'une audience qui a eu lieu le 2 décembre 2019.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] Dans son affidavit, M. Arts s'identifie comme le vice-président d'INPS Group Inc, un parent d'une famille d'entreprises qui comprend la Propriétaire et dont les entreprises fournissent toutes un large éventail de produits dans le secteur du transport ferroviaire.

[9] M. Arts décrit la Propriétaire comme un [TRADUCTION] « fabricant versatile qui fournit des panneaux de signalisation et beaucoup d'autres composants à l'industrie ferroviaire, ainsi qu'à plusieurs autres industries ». Il explique que la Propriétaire fabrique et vend ses produits FIREFLY au Canada et à l'étranger depuis plus de 17 ans, ces produits étant [TRADUCTION] « principalement des panneaux de signalisation et des marquages de sécurité photoluminescents utilisés sur les trains et d'autres véhicules, conformément aux exigences des normes et des codes de sécurité du monde entier ».

[10] Plus particulièrement, M. Arts affirme que les produits FIREFLY de la Propriétaire comprennent des panneaux d'évacuation d'urgence (réfléchissants, non réfléchissants et photoluminescents), des panneaux de sortie (réfléchissants, non réfléchissants et photoluminescents), des panneaux d'extincteurs, des panneaux réglementaires, des systèmes de bandes pour passerelles et des bandes pour passerelles photoluminescentes.

[11] M. Arts explique que les systèmes de bandes pour passerelles photoluminescentes FIREFLY de la Propriétaire sont employés sur les voitures-lits et comprennent des bandes photoluminescentes avec un rétroéclairage DEL à faible tension. M. Arts affirme que [TRADUCTION] « les produits photoluminescents comme les bandes pour passerelles [de la Propriétaire] requièrent une source initiale de lumière afin de "charger" le produit et lui permettre de briller dans le noir ». Il affirme également que [TRADUCTION] « le rétroéclairage DEL offre suffisamment de lumière pour "charger" les bandes photoluminescentes afin qu'elles puissent briller même si l'alimentation est coupée et que le rétroéclairage ne fonctionne plus ».

[12] De plus, M. Arts indique les produits de signalisation de sécurité FIREFLY de la Propriétaire, y compris les panneaux d'évacuation d'urgence, les panneaux de sortie et les

panneaux d'extincteur, doivent se conformer à des règlements stricts qui interdisent les messages publicitaires de toute sorte, y compris l'affichage de toute marque de commerce, sur de tels panneaux. Également, il indique que certains des produits FIREFLY de la Propriétaire sont transportés dans des tailles et des quantités qui rendent difficile leur transport dans un emballage portant la Marque. Par exemple, il affirme que les bandes pour passerelles photoluminescentes FIREFLY sont expédiées dans des segments de plusieurs centaines de pieds de longueur et formées en de larges rouleaux, rendant la tâche de placer de tels objets dans un emballage qui porte la Marque très peu commode.

[13] Par conséquent, M. Arts affirme que, afin d'identifier les produits FIREFLY qui ne peuvent pas porter la Marque, la Propriétaire inscrit la Marque sur les factures fournies aux acheteurs de tels produits. Il indique toutefois que, dans la mesure du possible, la Propriétaire applique la Marque au produit lui-même. À titre d'exemple, il indique que pour les systèmes de bandes pour passerelles photoluminescentes, la Marque est affichée sur l'unité d'alimentation qui est transportée avec le reste des composants du système.

[14] À l'appui de ce qui précède, M. Arts joint les pièces suivantes à son affidavit :

- Les Pièces A et B sont des imprimés de captures d'écran des pages d'accueil du site Web d'INPS Group et du site Web de la Propriétaire, respectivement.
- La Pièce C est formée de trois pages du site Web de la Propriétaire qui décrivent les produits FIREFLY de la Propriétaire. La première page affiche la Marque dans une forme stylisée à côté de ce qui semble être un panneau de sortie, comme il est illustré ci-dessous :



Les pages Web mentionnent [TRADUCTION] « des panneaux d'issue, des panneaux de sortie d'urgence photoluminescents et des produits de voies d'évacuation » et indiquent également que les produits photoluminescents comprennent des panneaux de sortie, des panneaux d'issue, des panneaux de sortie, des bandes pour passerelles, des panneaux réglementaires et des décalcomanies à photoluminescence à haut rendement.

- La Pièce D consiste en deux pages, que M. Arts indique provenir de [TRADUCTION] « la section Transit Solutions du site Web [de la Propriétaire] qui mentionne les produits FIREFLY [de la Propriétaire] destinés à l’emploi dans les wagons de transport en commun ». Je souligne que la Marque n’est pas présente dans ces pages.
- La Pièce E est formée de deux images de produits. M. Arts explique que la première image montre le système de bandes pour passerelles photoluminescentes rétroéclairées FIREFLY lorsqu’il est déployé. Il affirme que la deuxième image montre une unité d’alimentation, laquelle est branchée à l’alimentation du wagon et alimente le rétroéclairage DEL. Je remarque que la Marque, reproduite ci-dessus, est seulement présente sur l’unité d’alimentation.
- La Pièce E comporte 30 factures, datées au cours de la période pertinente, montrant les ventes de la Propriétaire à des clients au Canada et aux États-Unis. M. Arts indique que les factures sont représentatives des ventes de la Propriétaire des produits FIREFLY au cours de la période pertinente. Bien que les adresses indiquées sous [TRADUCTION] « Facturer à » et [TRADUCTION] « Expédier à » sur les factures semblent être différentes, toutes les factures indiquent « F.O.B. LONDON ». Plus particulièrement, je note ce qui suit :
 - Les factures de clients aux États-Unis montrent la vente de divers produits, y compris [TRADUCTION] « FIREFLY001 Sortie », [TRADUCTION] « FIREFLY002 Sortie d’urgence » et [TRADUCTION] « Trousse de ventes ». La plupart des descriptions de produits comprennent une variation de « FireflyTRACK » comme [TRADUCTION] « FireflyTRACK 28 Unité d’alimentation du système actif », [TRADUCTION] « FireflyTRACK 29 Unité de bande de DEL, lumière blanche » et [TRADUCTION] « FireflyTRACK 8 Bande HPPL ».
 - Les factures de clients canadiens présentent un éventail plus restreint de produits. Par exemple, je ne suis pas mesure de trouver des produits [TRADUCTION] « Trousse de ventes » sur les factures de clients canadiens. Ces factures montrent en général le terme « FireflyTRACK » dans les descriptions de produits, comme [TRADUCTION] « FireflyTRACK 51 FFBande51 HPPL – Bords en T – Uréthane HPPL ».
 - L’une des factures montre une adresse de facturation aux États-Unis et une adresse d’expédition au Canada. La facture comprend les produits

[TRADUCTION] « FireflyTRACK 37C Bouchon d'extrémité en aluminium » et [TRADUCTION] « 740769 Sortie d'urgence », mais ce dernier n'est pas identifié comme un produit FIREFLY.

[15] M. Arts indique que les produits « FireflyTRACK » sur les factures sont [TRADUCTION] « les produits de bandes photoluminescentes FIREFLY ou les accessoires de ces produits » de la Propriétaire et définit le sigle HPPL susmentionné par [TRADUCTION] « photoluminescence à haut rendement ». M. Arts explique également que les produits marqués [TRADUCTION] « Trousse de ventes » comprennent tous les produits indiqués en dessous sur la facture, tous vendus ensemble pour le prix unitaire unique indiqué. Enfin, M. Arts affirme que le champ « F.O.B. » sur les factures indique que le droit ou la propriété des produits facturés a été transféré alors que les produits étaient à l'installation de la Propriétaire à London, en Ontario.

ANALYSE

[16] Dès le départ, je tiens à souligner que, en ce qui a trait aux pages du site Web fournies à titre de preuve, je suis d'accord avec la Partie requérante que, même si certains des produits visés par l'enregistrement étaient publicisés sur le site Web de la Propriétaire au cours de la période pertinente, la simple publicisation des produits en liaison avec une marque de commerce est insuffisante pour établir l'emploi [voir *BMW Canada Inc c Nissan Canada Inc* (2007), 60 CPR (4th) 181 (CAF)].

[17] Deuxièmement, après avoir examiné les factures fournies à titre de preuve avec les déclarations de M. Arts, je suis seulement en mesure de trouver les produits visés par l'enregistrement suivants qui ont été vendus au cours de la période pertinente : « bandes photoluminescentes » (sur les factures de clients canadiens), « bandes photoluminescentes » (vendues dans le cadre du produit [TRADUCTION] « Trousse de ventes ») et « panneaux de sortie » (des factures de clients aux États-Unis). Je ne suis pas en mesure de trouver les produits visés par l'enregistrement « panneaux d'extincteur » et, dans la mesure que « panneaux d'incendie », « panneaux de sortie à effet réfléchissant » et « panneaux de sortie photoluminescents » se distinguent dans l'état déclaratif des produits, de telles distinctions ne sont pas claires sur les factures.

[18] De plus, comme l'a remarqué la Partie requérante, la Propriétaire n'a pas démontré comment la Marque était affichée sur les produits visés par l'enregistrement ou leurs emballages. Plutôt, comme il a été susmentionné, M. Arts fournit une image d'une unité d'alimentation portant la Marque à titre de Pièce E et explique également que les restrictions juridiques et pratiques qui empêchent la Propriétaire d'autrement afficher la Marque sur les produits visés par l'enregistrement ou leur emballage. Je tiens à souligner que, alors que M. Arts semble indiquer que les unités d'alimentation font partie des [TRADUCTION] « systèmes de bandes pour passerelles photoluminescentes », les produits visés par l'enregistrement comprennent seulement les « bandes photoluminescentes », plutôt que de tels systèmes.

[19] Puisqu'il n'y a aucune preuve que la Marque était affichée sur les produits visés par l'enregistrement ou leur emballage, il est clair que les ventes et les exportations à des clients aux États-Unis produites en preuve ne constituent pas un emploi de la Marque en liaison avec de tels produits en vertu de l'article 4(3) de la Loi.

[20] Malgré tout, lors de l'audience, la Propriétaire a affirmé que les ventes produites en preuve constituent un emploi de la Marque « de toute autre manière » qui satisfait aux exigences de l'article 4(1) de la Loi.

[21] En ce qui a trait aux ventes faites aux clients aux États-Unis, la Propriétaire affirme que, puisque les ventes fournies en preuve étaient effectuées « F.O.B. » à London, en Ontario, le transfert de la *propriété* des produits facturés a eu lieu au Canada; par conséquent, la Propriétaire affirme que la référence à la marque sur les factures et l'inscription de la Marque sur l'unité d'alimentation vendue et expédiée avec les « bandes photoluminescentes » (les deux comprises dans l'article [TRADUCTION] « Trousse de ventes ») satisfait aux exigences de liaison « de toute autre manière » établies dans l'article 4(1) de la Loi.

[22] Toutefois, un argument semblable a été abordé dans *National Sea Products Ltd c Scott & Ayles* (1988), 19 CPR (3d) 481 (CF 1^{re} inst), où il a été soutenu que, bien que les ventes déterminées par les factures dans ce cas étaient effectuées « F.O.B. » à Terre-Neuve, puisque les produits facturés étaient exportés aux États-Unis, la Propriétaire devait démontrer l'emploi de la Marque conformément à l'article 4(3) de la Loi. Comme il est indiqué à la page 485 de la décision :

[TRADUCTION] La question n'est pas de savoir qui possède les marchandises et à quel moment dans la pratique normale du commerce. La question à laquelle il faut répondre est si la marque de commerce est employée. La Loi indique très clairement que, dans le commerce d'exportation, lorsque la marque est appliquée aux marchandises ou à leur emballage et qu'elles sont subséquemment exportées, alors la marque de commerce est réputée employée.

[23] Par conséquent, comme l'affirme la Partie requérante dans ce cas-ci, les factures aux clients aux États-Unis constituent une preuve de ventes d'exportation à partir du Canada et de telles ventes doivent satisfaire aux exigences de l'emploi de la Marque conformément à l'article 4(3) de la Loi. Comme il a été susmentionné, nonobstant les ventes produites en preuve de « bandes photoluminescentes » et de « panneaux de signalisation de sortie » aux clients aux États-Unis, puisque la Propriétaire n'a pas réussi à démontrer comment la Marque était arborée sur de tels produits ou leur emballage, l'emploi de la Marque n'a pas été démontré par rapport à de tels produits.

[24] En ce qui a trait aux ventes faites à des clients canadiens, bien que j'accepte que la Propriétaire ait démontré des ventes et des transferts des produits visés par l'enregistrement « bandes photoluminescentes », je suis d'accord avec la Partie requérante que la Propriétaire n'a pas démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits conformément à l'article 4(1) de la Loi.

[25] En effet, comme il a été susmentionné, la Propriétaire a seulement fourni une image d'une unité d'alimentation portant la Marque, laquelle ne correspond à aucun des produits visés par l'enregistrement ou ne les représente pas. Malgré tout, la Propriétaire a affirmé que l'avis de liaison requis en vertu de l'article 4(1) de la Loi avait été donné aux acheteurs, puisque l'unité d'alimentation portant la Marque était expédiée avec les « bandes photoluminescentes ». Toutefois, il semble que de telles unités d'alimentation avaient été vendues seulement aux clients aux États-Unis comme éléments des ventes de [TRADUCTION] « Trousse de ventes ». Selon la description des produits sur les factures aux clients canadiens, je ne suis pas en mesure de trouver la vente d'une quelconque unité d'alimentation. En effet, les « bandes photoluminescentes » semblent avoir été vendues individuellement au Canada et pas comme éléments d'une [TRADUCTION] « Trousse de ventes ». Par conséquent, même si je devais accepter que l'affichage de la Marque sur de telles unités d'alimentation constitue l'avis de liaison requis

avec les « bandes photoluminescentes » vendues et expédiées avec de telles unités, la Propriétaire n'a pas démontré de telles ventes à des acheteurs canadiens au cours de la période pertinente ou autrement.

[26] La Propriétaire affirme également que l'indication « FireflyTRACK » dans la description des produits sur les factures produites en preuve donne l'avis de liaison requis avec de tels produits facturés. À cet égard, la Propriétaire affirme qu'il est raisonnable de déduire que : i) les factures accompagnaient les produits lors du transfert de la possession, soit la livraison; ou ii) les factures ont été envoyées aux clients lors du transfert de la propriété.

[27] En ce qui a trait à i), je ne suis pas prêt à déduire que les factures accompagnaient les produits lors du transfert de possession, puisqu'il n'y a aucune indication que les factures accompagnaient les produits lorsqu'ils ont été livrés. En effet, M. Arts ne fait aucune déclaration à cet égard et, comme il a été susmentionné, les adresses de factures et d'expédition sont différentes sur chaque facture.

[28] En ce qui a trait à ii), de nouveau je ne suis pas prêt à faire une telle déduction dans ce cas-ci. Dans tous les cas, la jurisprudence indique qu'une facture arborant une marque de commerce peut seulement constituer l'emploi de cette marque de commerce dans le sens de l'article 4(1) de la Loi si les factures accompagnaient les produits lors du transfert de leur possession [voir, par exemple, *Riches, McKenzie & Herbert c Pepper King Ltd* (2000), 8 CPR (4th) 471 (CF 1^{re} Inst) et *Novopharm Ltd c Novo Nordisk A/S* (2005), 41 CPR (4th) 188 (COMC)]. Par conséquent, acceptant que le transfert de la propriété a eu lieu « F.O.B. » à l'installation de la Propriétaire à London, en Ontario, que les clients aient reçu ou non leurs factures à ce moment (par exemple, par courriel) n'est pas déterminant.

[29] Si je me trompe sur ce dernier point, je souligne que, nonobstant les observations de la Partie requérante, vu la nature descriptive du terme « TRACK » en liaison avec les produits visés par l'enregistrement « bandes photoluminescentes », j'aurai accepté l'affichage des diverses itérations de « FireflyTRACK » sur les factures produites en preuve comme constituant une variation acceptable de la Marque telle qu'enregistrée.

[30] À la lumière de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec l'un des produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En aboutissant à cette conclusion, je tiens compte des faits particuliers de ce cas, vu les affirmations de M. Arts concernant les restrictions pratiques et réglementaires apparentes que la Propriétaire a avec l'affichage de la Marque sur ses produits ou leur emballage. Malgré tout, la preuve dans ce cas-ci n'arrive pas à établir que la Marque a été employée d'une manière qui satisfait aux exigences de l'article 4 de la Loi. De plus, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque.

DÉCISION

[31] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera radié.

Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE 2019-12-02

COMPARUTIONS

Jaimie M. Bordman

Pour la Propriétaire inscrite

Nathan Fan

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Macera & Jarzyna LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Marks & Clerk

Pour la Partie requérante