



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

Référence : 2014 COMC 261
Date de la décision : 2014-11-26
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à
la demande de Bereskin & Parr LLP, visant
l'enregistrement n° LMC434,436 de la marque de
commerce FERBY au nom de Johann Froescheis Lyra-
Bleistift-Fabrik GmbH & Co.**

[1] Le 2 mai 2013, à la demande de Bereskin & Parr LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à Johann Froescheis Lyra-Bleistift-Fabrik GmbH & Co. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC434,436 de la marque de commerce FERBY (la Marque).

[2] L'avis exigeait que la Propriétaire fournisse une preuve démontrant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises décrites dans l'enregistrement à un moment quelconque entre le 2 mai 2010 et le 2 mai 2013. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait présenter une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION]

Papier, notamment papier à lettres, papier pour artiste et articles de papeterie sous forme de feuilles volantes et en bloc; carton contrecollé; carton; imprimés, notamment livres, magazines, livrets, formules, calendriers, cartes, affiches, matériel d'écriture, notamment crayons et stylos de tout genre; mines de crayon, cartouches, rallonge-crayons et stylos, porte-stylos en bois, fournitures pour artiste, comprenant du matériel pour le dessin, la

peinture et le modelage, nommément crayons à dessiner, crayons de couleur et stylos de couleur de tout genre; marqueurs, craies pour peinture à l'encaustique, ensembles de peinture pour artiste, ensembles d'aquarelle pour artiste, matériel pour enfant et matériel scolaire comprenant des pinceaux à aquarelle et à dessin, de l'argile à modeler, des mélanges et du matériel pour enfant et artiste; crayons à dessiner; fournitures de bureau comprenant des dispositifs de bureau non électriques, nommément gommes à effacer en caoutchouc, crayons à gomme à effacer, taille-crayons et dispositifs d'aiguisage, règles, angles, outils de dessin, équerres, outils et conseils pour le dessin à l'encre et au stylo, modèles, étuis pour outils d'écriture et de dessin; matériel pédagogique et didactique (sauf appareils) sous forme d'imprimés, nommément livres, magazines, livrets, formules, calendriers, cartes, affiches; jeux éducatifs, instruments de dessin pour les panneaux muraux, cartes à jouer; caractères; blocs d'impression.

[4] La définition pertinente d'emploi en liaison avec des marchandises est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

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.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'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)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co c le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst.)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises décrites dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de la D^{re} Nicole Blum, directrice générale de la Propriétaire, souscrit le 29 juillet 2013. Les parties ont toutes deux produit des observations écrites et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue le 29 octobre 2014.

[7] La preuve d'emploi de la Marque présentée dans l'affidavit de la D^{re} Blum se limite aux marchandises [TRADUCTION] « crayons de couleur ». À l'audience, les parties ont convenu que, au mieux, la preuve se limitait aux [TRADUCTION] « fournitures pour artiste, comprenant du matériel pour le dessin, nommément crayons de couleur ». De plus, les parties ont convenu qu'il n'existait aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi en liaison avec les autres marchandises.

[8] Dans son affidavit, la D^{re} Blum atteste que la Propriétaire fabrique et vend du matériel d'écriture et de dessin pour les enfants d'âge scolaire, les amateurs et les artistes. Elle explique que la Propriétaire a été fondée en Allemagne en 1806 et qu'elle exerce ses activités sous le nom de Lyra, qui fait partie du groupe de sociétés FILA. Elle atteste que, dans la pratique ordinaire du commerce, [TRADUCTION] « les produits de Lyra sont vendus à un éventail de magasins de détail [...] au Canada par l'entremise d'un distributeur, Dixon Ticonderoga, Inc., qui est une filiale canadienne de FILA ». À l'appui de ses affirmations, la D^{re} Blum joint à son affidavit une liste de prix de Dixon, une photocopie d'un emballage des crayons de couleur FERBY et plusieurs factures.

[9] Je souligne que la Marque figure bien en vue sur l'emballage, accompagnée du nom commercial de la Propriétaire, Lyra. L'emballage présente également la mention [TRADUCTION] « Depuis 1806 » et indique que le pays d'origine est l'Allemagne.

[10] À l'audience, la Partie requérante a reconnu que les factures montrent que des crayons de couleur FERBY ont été vendus par Dixon à des détaillants canadiens au cours de la période pertinente. Cependant, la Partie requérante soutient que la Dre Blum n'a pas déclaré clairement dans son affidavit que la Propriétaire a fabriqué ces crayons de couleur et elle fait valoir que le fabricant aurait pu être une autre société du groupe FILA. En conséquence, la Partie requérante s'appuie sur *Plough, précité*, pour faire valoir que cette [TRADUCTION] « ambiguïté » de la preuve doit être résolue à l'encontre de la Propriétaire.

[11] En réponse, la Propriétaire soutient que les déclarations sous serment de la D^{re} Blum ne présentent pas d'incohérences et que, dans leur ensemble, l'affidavit et les pièces jointes brossent un tableau précis démontrant que la Propriétaire, faisant affaire sous le nom de Lyra, a fabriqué

les crayons de couleur et les a vendus à des clients canadiens par l'entremise de son distributeur, Dixon.

[12] En effet, il est bien établi que l'affidavit doit être considéré dans son ensemble et qu'il ne convient pas de décomposer l'affidavit, de sorte que les déclarations faites sont considérées uniquement hors de leur contexte [voir *Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)]. En l'espèce, j'estime que, considéré dans son ensemble, l'affidavit donne une explication suffisante de la pratique ordinaire du commerce de la Propriétaire et permet au registraire de conclure que la Propriétaire a fabriqué les marchandises en question.

[13] Si la D^{re} Blum affirme dans son affidavit que [TRADUCTION] « Lyra fabrique et vend du matériel d'écriture et de dessin », elle ne fait pas de déclaration précise selon laquelle ce matériel inclut les crayons de couleur mentionnés dans les pièces. Cependant, on peut facilement tirer cette conclusion, car celle-ci concorde avec les détails figurant sur l'emballage et les déclarations de la D^{re} Blum. À la lumière de la preuve dans son ensemble, il est difficile de croire qu'une société apparentée au groupe FILA – qui, par hasard, aurait aussi été établie en Allemagne, en 1806, et exercerait ses activités sous le nom de « Lyra » – était le véritable fabricant des crayons de couleur en question, plutôt que la Propriétaire.

[14] Enfin, l'autre argument de la Partie requérante est qu'il doit y avoir une licence pour que les ventes faites par le distributeur, Dixon, puissent être attribuées à la Propriétaire. Cependant, il est bien établi que la pratique ordinaire du commerce d'un propriétaire inscrit fera souvent appel à des distributeurs et à des grossistes et que toute partie de la chaîne de distribution se trouvant au Canada suffit généralement à établir l'« emploi » au profit du propriétaire [voir *Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1^{re} inst.); *Lin Trading Co c CBM Kabushiki Kaisha* (1988), 21 CPR (3d) 417 (CAF)]. À ce titre, les ventes de crayons de couleur FERBY faites par Dixon et présentées en preuve ont été faites au profit de la Propriétaire aux fins de la présente procédure.

[15] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des crayons de couleur au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[16] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont 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 modifié de manière à radier toutes les marchandises à l'exception des [TRADUCTION] « crayons de couleur ». L'état déclaratif des marchandises modifié sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]

Fournitures pour artiste, comprenant du matériel pour le dessin, nommément crayons de couleur.

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

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.