

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2018 COMC 38

Date de la décision : 2018-04-23

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

**Dotchirne pidpriemstvo Konditerska
korporatzia Roshen**

Partie requérante

et

Ferrero S.P.A.

Propriétaire inscrite

**LMC565,125 pour la marque de
commerce ROCHER**

Enregistrement

[1] Le 1^{er} octobre 2015, à la demande de Dotchirne pidpriemstvo Konditerska korporatzia Roshen, 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 Ferrero S.P.A. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n^o LMC565,125 de la marque de commerce ROCHER (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION]
« Confiseries de chocolat emballées ».

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 1^{er} octobre 2012 au 1^{er} octobre 2015.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

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.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Tony Selina, souscrit le 28 avril 2016 à Toronto, en Ontario. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites et était représentée à l'audience qui a été tenue.

[7] Dans son affidavit, M. Selina atteste qu'il est l'un des directeurs de Ferrero Canada Limited. Il explique que Ferrero Canada fait partie du groupe de sociétés Ferrero et que celui-ci et la Propriétaire sont tous deux contrôlés en dernier ressort par Ferrero International S.A.

[8] M. Selina affirme que la marque de chocolats ROCHER a été vendue de façon continue au Canada depuis au moins aussi tôt que 1996, soit directement par la Propriétaire, soit par l'entremise de Ferrero Canada. Il confirme que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a exercé de façon continue un contrôle sur les caractéristiques et la qualité de ces « confiseries de

chocolat emballées » ROCHER fabriquées et vendues par Ferrero Canada à des détaillants au Canada.

[9] Comme preuve d'emploi de la Marque pendant la période pertinente, M. Selina joint les pièces suivantes à son affidavit :

- Images de divers types d'emballages pour les produits de confiserie de chocolat ROCHER vendus au Canada à des détaillants et des consommateurs pendant la période pertinente (pièce A);
- Factures faisant état de ventes de ces produits de confiserie de chocolat ROCHER par Ferrero Canada à des détaillants canadiens pendant la période pertinente (pièce B);
- Factures faisant état de ventes de produits de confiserie de chocolat ROCHER par la Propriétaire à Ferrero Canada pendant la période pertinente (pièce C);
- Images représentatives de présentoirs en magasin des produits ROCHER fournis à des détaillants canadiens pendant la période pertinente (pièce D);
- Photographies d'emballages de produits ROCHER et de présentoirs en magasin qui ont été prises le 26 juin 2013 dans un établissement Shoppers Drug Mart en Ontario (pièce E).

[10] Je souligne que les présentoirs et les emballages de produits présentés en pièce arborent tous la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[11] Compte tenu des emballages présentés en pièce et de la preuve de vente des confiseries de chocolat ROCHER, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[12] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2018-04-09

COMPARUTIONS

Jeilah Chan

Pour la Propriétaire inscrite

Aucune comparution

Pour la Partie requérante

AGENT(S) AU DOSSIER

Bennett Jones LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Smart & Biggar

Pour la Partie requérante