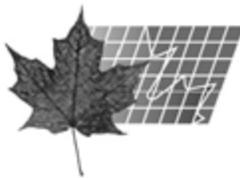


107700PIC



CIPO

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

Citation : 2020 COMC 92

Date de la décision : 2020-07-31

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

Fetherstonhaugh & Co.

Partie requérante

et

9351-8264 Québec inc.

Propriétaire inscrite

**LMC573,186 pour
PEPPETTE & DESSIN**

Enregistrement

[1] Le 23 mars 2018, à la demande de Fetherstonhaugh & Co. (la Partie requérante), le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à 9351-8264 Québec inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC573,186 pour la marque de commerce PEPPETTE & DESSIN reproduite ci-dessous (la Marque) :



[2] La Marque consiste en un cercle sur lequel figurent, de haut en bas, les mots « SAUCISSON PRÊT À MANGER • READY TO EAT SAUSAGE » dans un arc; des feuilles de laurier entourant un petit cercle; le mot « PEPPETTE » en grosses lettres dans une bande horizontale; et le mot « ROMA » en italique. Le petit cercle entre les feuilles de laurier contient une étoile, au centre de laquelle se trouve un plus petit cercle encore. Le contenu de celui-ci est difficile à déchiffrer, mais l'enregistrement comprend une description de la Marque qui se lit comme suit : « Dans le plus petit des cercles, à l'intérieur des feuilles de laurier, se trouve le mot ROMA et le dessin d'un mammifère quatrupède [sic] ».

[3] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants : « saucissons » (le Produit).

[4] L'avis prévu à l'article 45 enjoignait à la Propriétaire de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle démontrant que la Marque a été employée en liaison avec le Produit au Canada à un moment quelconque entre le 23 mars 2015 et le 23 mars 2018 (la période pertinente) et, dans la négative, indiquant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[5] Il convient de mentionner qu'au début de la période pertinente, l'enregistrement était détenu par Groupe Ramacieri inc. (Groupe Ramacieri), laquelle société l'a cédé à la Propriétaire le 31 décembre 2016, comme en fait foi le registre des marques de commerce, auprès duquel la cession a été inscrite le 17 août 2017.

[6] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, comme suit :

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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] 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 ». Ainsi le niveau de preuve requis pour établir l'emploi de la marque est peu élevé [*Performance Apparel Corp v*

Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. Le propriétaire inscrit n'a qu'à produire une preuve *prima facie* de l'emploi de la marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir *Diamant Elinor Inc v 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, 90 CPR (4th) 428 au para 2].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit un affidavit souscrit le 12 juin 2018 par Sylvia Ramacieri, une des personnes agissant comme administrateurs de la Propriétaire. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[9] Dans son affidavit, Mme Ramacieri explique que la Propriétaire, ainsi que sa société sœur Les Aliments Roma Ltée (Aliments Roma), sont des filiales à part entière de la société mère Groupe Ramacieri. Mme Ramacieri affirme être une des personnes agissant comme administrateurs d'Aliments Roma ainsi que de la Propriétaire et du Groupe Ramacieri, et être également l'actionnaire principale du Groupe Ramacieri. Elle produit à l'appui, comme pièces SR-1, SR-2 et SR-3 à son affidavit, des relevés du *Registre des entreprises du Québec* de la Propriétaire, du Groupe Ramacieri et d'Aliments Roma, respectivement.

[10] Mme Ramacieri explique que la Marque est employée sous licence par Aliments Roma, qui est un fabricant de produits alimentaires, incluant des charcuteries, des saucisses et des saucissons vendus sous différentes marques de commerce, dont la Marque. Mme Ramacieri confirme qu'à titre d'administratrice de la Propriétaire et d'Aliments Roma (et d'administratrice et d'actionnaire majoritaire de Groupe Ramacieri), elle supervise directement l'ensemble des activités de ces sociétés et, dans ce contexte, à titre de représentante de la Propriétaire, contrôle directement la qualité des saucissons vendus sous la Marque, de même que la publicité réalisée et la manière dont la Marque est employée.

[11] Mme Ramacieri explique que les saucissons commercialisés sous la Marque sont d'abord vendus par Aliments Roma à différents marchés d'alimentation et épiceries au Canada, qui les vendent ensuite au détail aux consommateurs. Elle atteste que, pendant la période pertinente, des saucissons dont les emballages arboraient la Marque ont été vendus de cette manière, dans différents formats : 500 grammes, 300 grammes, 250 grammes, 150 grammes et 100 grammes.

Elle joint à son affidavit, comme pièces SR-4 et SR-5 respectivement, une photographie de l'emballage de 500 grammes et une photographie de tels emballages « tels qu'ils se sont typiquement retrouvés dans une épicerie au Canada pendant la [p]ériode pertinente ». Les photographies montrent des saucissons emballés sous vide; la Marque y figure bien en vue. Mme Ramacieri confirme que les emballages des saucissons vendus sous la Marque pendant la période pertinente étaient conformes à ces spécifications.

[12] Finalement, Mme Ramacieri produit, comme pièce SR-6, un échantillon représentatif de factures émises par Aliments Roma à différents marchés d'alimentation et épiceries pendant la période pertinente. Elle explique que, sur ces factures, les saucissons vendus sous la Marque sont identifiés soit sous le nom « Peppette Deli Roma », « Peppette sous vide » ou « Peppette séchée » [*sic*]. En effet, la pièce SR-6 comprend plus d'une vingtaine de factures d'Aliments Roma destinées à différentes entreprises au Québec et en Ontario. Les factures sont datées entre le 6 janvier 2016 et le 23 mars 2018 – dont deux tiers après le 31 décembre 2016, la date de la cession de l'enregistrement à la Propriétaire. Chaque facture atteste la vente d'un ou de plusieurs des produits « Peppette Deli Roma » (150 g, 250 g ou 300 g), « Peppette sous vide » (500 g), ou « Peppette séchée » (100 g).

ANALYSE

[13] De ma revue de l'affidavit de Mme Ramacieri, j'estime que la Propriétaire a démontré son emploi de la Marque au Canada en liaison avec le Produit pendant la période pertinente.

[14] Les factures jointes à l'affidavit de Mme Ramacieri font état de ventes du Produit au Canada au cours de la période pertinente par Aliments Roma, dans la pratique normale du commerce, telle que décrite par Mme Ramacieri. J'accepte que les produits « Peppette Deli Roma », « Peppette sous vide » et « Peppette séchée » facturés correspondent au Produit dont l'emballage arbore la Marque de la manière illustrée aux pièces SR-4 et SR-5. Au vu de l'attestation de Mme Ramacieri qu'en tant qu'administratrice de la Propriétaire et d'Aliments Roma et à titre de représentante de la Propriétaire, elle contrôle directement la qualité du Produit vendu par Aliments Roma sous licence, j'estime que l'emploi de la Marque par cette dernière est réputé équivaloir à un emploi par la Propriétaire selon l'article 50(1) de la Loi – tout au moins après l'acquisition de l'enregistrement en question par la Propriétaire le 31 décembre 2016.

[15] Enfin, bien que d'autres éléments verbaux, en plus petites lettres, se trouvent à proximité de la Marque sur l'emballage reproduit aux pièces SR-4 et SR-5 – soit « À SAVEUR DE FUMÉE », « BOYAU NATUREL D'AGNEAU », et leurs équivalents en anglais – j'estime que la Marque ressort de ces éléments descriptifs. Ainsi, lorsque j'applique les principes énoncés dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC); et *Loro Piana SPA c Le conseil canadien des ingénieurs*, 2009 CF 1096, 2009 CarswellNat 3400, je trouve qu'il s'agit d'un emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[16] Je suis donc convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec le Produit au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[17] Compte tenu de tout 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 maintenu au registre.

Oksana Osadchuk
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

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

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Smart & Biggar IP Agency Co.

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE