



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

**Référence : 2015 COMC 71**  
**Date de la décision : 2015-04-13**  
**TRADUCTION**

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE  
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à  
la demande de Linda J. Taylor, visant l'enregistrement  
n° LMC117,822 de la marque de commerce TREBOR au  
nom de Cadbury UK Limited**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement n° LMC117,822 de la marque de commerce TREBOR (la Marque) appartenant à Cadbury UK Limited.

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec des [TRADUCTION] « confiseries sucrées, nommément bonbons ».

[3] Le 12 octobre 2012, à la demande de Linda J. Taylor (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 Trebor Bassett Limited (Trebor), la propriétaire inscrite au dossier à l'époque.

[4] L'avis exigeait que la propriétaire inscrite fournisse une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque entre le 12 octobre 2009 et le 12 octobre 2012 en liaison avec les produits visés par l'enregistrement. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, la propriétaire inscrite 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.

[5] La définition pertinente d'emploi est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

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 colis 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.

[6] 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 » [*Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1<sup>re</sup> inst), p. 293]. Les critères pour établir l'emploi ne sont pas exigeants et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [voir *Union Electric Supply Co Ltd c Registrare des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Cependant, de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[7] Après l'envoi de l'avis, le registraire a été informé que la Marque avait été cédée à Cadbury UK Limited (la Propriétaire), à compter du 27 juin 2011. La cession de la Marque n'est pas en cause dans la présente procédure.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit les trois affidavits suivants, tous souscrits le 13 mai 2013 :

- L'affidavit de Mark Hodgins, l'avocat principal du Groupe de sociétés Mondelēz International, accompagné des Pièces A à D;
- L'affidavit de Dane Penney, un chercheur employé par l'agent de la Propriétaire, accompagné des Pièces A et B;
- L'affidavit de Peterson Eugenio, également un chercheur employé par l'agent de la Propriétaire, accompagné des Pièces A et B.

[9] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[10] Pour les motifs exposés ci-après, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement.

La preuve – affidavit de M. Hodgins

[11] Dans son affidavit, M. Hodgins affirme qu'il est avocat principal, Marques de commerce, et qu'il œuvre au sein de l'équipe des marques de commerce mondiale du Service juridique et de la conformité du Groupe de sociétés Mondelēz International (Mondelēz), dont la Propriétaire est actuellement membre.

[12] M. Hodgins témoigne en détail de la structure organisationnelle de la Propriétaire et des diverses sociétés qui lui sont liées, de même que des changements apportés à cette structure organisationnelle qui ont eu une incidence sur la propriété de la Marque avant et pendant la période pertinente. Je me contenterai de dire que, en ce qui concerne l'emploi de la Marque pendant la première partie de la période pertinente (c'est-à-dire, lorsque Trebor était propriétaire de la Marque), M. Hodgins atteste qu'une sous-licenciée, The Allan Candy Company Limited (ACCL), a vendu des produits de confiserie au Canada en liaison avec la Marque.

[13] Comme je l'ai déjà indiqué, la Marque a été cédée à la Propriétaire au cours de la période pertinente. À cet égard, M. Hodgins atteste que cette cession a été faite dans le cadre d'une réorganisation internationale de la propriété des marques de commerce au sein de Mondelēz au moyen d'un acte de cession, qui est entré en vigueur le 27 juin 2011, dont une copie est jointe dans la Pièce A. Bien que M. Hodgins atteste qu'une lettre a été transmise le 23 mars 2012 pour informer le registraire de la cession, le changement n'a été inscrit au registre que le 31 mai 2013. Je souligne encore une fois que la cession n'est pas en cause dans la présente procédure.

[14] En ce qui concerne l'emploi de la Marque par Trebor au cours de la première partie de la période pertinente, M. Hodgins atteste que Trebor a maintenu un contrôle indirect sur la qualité des produits de confiserie vendus en liaison avec la Marque en vertu d'un contrat de licence conclu avec Cadbury Adams Canada Inc. (CACI). Aux termes de ce contrat de licence, CACI devait approuver toutes les nouvelles activités de publicité, d'emballage et de promotion entreprises par la sous-licenciée ACCL pour les produits de marque TREBOR, de même que tous les ingrédients à employer et tous les fournisseurs des ingrédients à employer dans les produits de marque TREBOR. De plus, toutes les activités de publicité, d'emballage et de

promotion entreprises par ACCL pour les produits de marque TREBOR devaient être conformes au Code de pratiques en matière de mise en marché du Groupe de sociétés Cadbury, un groupe de sociétés qui comprenait à cette époque Trebor et la Propriétaire. M. Hodgkin atteste que tous les produits de marque TREBOR fabriqués et vendus en vertu de la licence devaient être produits conformément à des spécifications et à des formules fournies par CACI. M. Hodgkin atteste également que ce contrat de licence a été en vigueur du 4 juin 2007 à la fin de 2010.

[15] Malheureusement, M. Hodgkin explique que les registres de la sous-licenciée ACCL ne sont plus disponibles. Il explique qu'ACCL a été constituée comme nouvelle société suivant la cession de la division Allan Candy de CACI en 2007. Il atteste qu'ACCL n'est pas membre de Mondelēz et que, compte tenu de la cession, la Propriétaire n'a plus accès aux dossiers et aux registres qui sont en la possession d'ACCL concernant la fabrication et la vente des produits de marque TREBOR au Canada pendant la durée du contrat de licence susmentionné.

[16] Quoiqu'il en soit, M. Hodgkin atteste que, d'après un examen des documents de la société, il croit que pendant la durée du contrat de licence entre Trebor et CACI, des produits de confiserie présentant la Marque bien en vue ont été fabriqués par ACCL et ont été vendus dans divers points de vente au détail au Canada, comme Zellers. De telles ventes sont corroborées par des rapports sur les redevances d'ACCL, rapports qu'il joint comme Pièce B à son affidavit, de même que par un relevé de factures, joint comme Pièce C. Les rapports sur les redevances montrent que des ventes s'élevant à plus de 100 000 \$ pour divers produits de confiserie « Trebor » et à plus de 200 000 \$ pour divers produits de confiserie « Trebor Éclairs » ont été faites, entre le 1<sup>er</sup> juillet 2010 et le 30 septembre 2010 dans les deux cas. M. Hodgkin affirme que les rapports sur les redevances sont représentatifs de ceux qu'ACCL a fournis à CACI. Les factures inscrites sur le relevé de factures sont datées de novembre et de décembre 2010 et montrent des ventes de divers produits de confiserie « Trebor » faites par ACCL, s'élevant à plus de 97 000 \$. M. Hodgkin a désigné le client mentionné sur les factures comme étant Zellers, ce qui est conforme à l'identifiant du client « Zeller01 » inscrit sur le relevé.

[17] M. Hodgkin atteste que, depuis 2010, la pratique normale du commerce pour les produits de confiserie liés à la Marque consiste à les vendre à des grossistes et à des distributeurs, qui vendent à leur tour les produits aux détaillants canadiens en vue de leur vente au public canadien.

Il explique aussi que ni la Propriétaire ni Mondelēz n'est en relation directe avec les consommateurs au Canada et que, par conséquent, aucune information détaillée à propos des ventes faites aux consommateurs eux-mêmes au Canada n'est disponible.

[18] M. Hodgins atteste cependant qu'il est convaincu que des produits de confiserie de marque TREBOR [TRADUCTION] « ont été offerts et vendus et continuent d'être offerts et vendus » aux consommateurs canadiens par l'entremise de divers établissements de vente au détail, dont ceux qui s'adressent aux expatriés ou aux émigrants britanniques. À l'appui, il fournit dans la Pièce D une photographie numérisée de l'emballage de menthes « TREBOR Extra Strong Mints » (menthes extra fortes TREBOR). Il affirme qu'on l'a informé et qu'il croit que ces menthes ont été achetées au magasin de détail The Sweet Exchange de Toronto le 25 avril 2013. Il affirme également que l'emballage de ces menthes représente un spécimen représentatif des produits de marque TREBOR vendus de cette manière et que le style général de l'emballage correspond à l'emballage des produits de marque TREBOR vendus au Canada depuis de nombreuses années, notamment au cours de la période pertinente d'octobre 2009 à octobre 2012.

#### La preuve – affidavits de M. Penney et de M. Eugenio

[19] M. Penney atteste qu'il a effectué une recherche en ligne pour trouver des détaillants canadiens en ligne qui vendent des produits de marque TREBOR et qu'il a découvert que des produits étaient offerts par de nombreux vendeurs en ligne et dans des magasins de détail. M. Penney fournit les résultats de sa recherche dans la Pièce A. Je souligne cependant que sa recherche a été effectuée après la période pertinente, le 6 mai 2013. M. Penney fournit aussi dans la Pièce B des instantanés d'archives Internet du site *Wayback Machine* accessible au [www.archive.org](http://www.archive.org) pour montrer que les produits de marque TREBOR étaient offerts par des détaillants canadiens en ligne au cours de la période pertinente, le 8 octobre 2011 et le 23 avril 2012. Cependant, l'emballage n'est pas montré dans les instantanés.

[20] M. Eugenio atteste qu'il a effectué des recherches sur Internet et fait des appels téléphoniques le 25 avril 2013 et qu'il a découvert que les menthes « TREBOR Extra Strong Mints » (menthes extra fortes TREBOR) étaient offertes au magasin de détail The Sweet Exchange de Toronto. Il explique qu'il a alors acheté les produits dans ce magasin le 25 avril 2013 et de nouveau le 13 mai 2013. À l'appui, il fournit une photo de l'emballage des

menthes achetées qui arbore la Marque (Pièce A) et une photocopie d'un reçu pour l'achat des menthes (Pièce B). Encore une fois, je souligne que cette preuve est postérieure à la période pertinente.

#### Analyse et motifs de la décision

[21] En ce qui concerne la manière dont la Marque a été présentée en liaison avec les produits, la Propriétaire a fourni une photographie d'un emballage arborant la Marque et se rapportant à une transaction d'achat des produits qui a eu lieu le 25 avril 2013. Bien que la photographie ait été prise après la période pertinente, M. Hodgkin fait une déclaration sous serment claire dans son affidavit selon laquelle l'emballage est représentatif de l'emballage employé pour les produits de marque TREBOR vendus au Canada au cours de la période pertinente et qu'il y correspond. Je suis par conséquent disposée à admettre que la preuve est suffisante pour me permettre de conclure que les produits ont arboré la Marque au cours de la période pertinente.

[22] Quant à la question de savoir si les produits ont été transférés au cours de la période pertinente, M. Hodgkin témoigne de ventes faites par l'entremise d'une sous-licenciée (ACCL) et fournit des preuves à l'appui sous la forme de rapports sur les redevances et d'un relevé de factures (Pièces B et C respectivement). Si M. Hodgkin n'a pas produit de factures réelles, il a donné une explication raisonnable de son incapacité à fournir de tels documents, et je souligne qu'une absence de facture n'est pas fatale à la cause de la Propriétaire [voir *Lewis Thomson & Sons Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 22 CPR (3d) 561 (CF 1<sup>re</sup> inst.)]. Compte tenu des déclarations sous serment de M. Hodgkin, des rapports sur les redevances et du relevé de factures, j'admets que des ventes de produits arborant la Marque ont été faites au Canada par ACCL au cours de la période pertinente, jusqu'en décembre 2010. À cet égard, M. Hodgkin atteste que la durée du contrat de licence auquel ACCL était partie était du 4 juin 2007 à la fin de 2010, et les rapports sur les redevances et le relevé de factures témoignent de ventes faites entre juillet et décembre 2010.

[23] En ce qui concerne l'emploi sous licence en vertu de l'article 50 de la Loi, je souligne qu'une déclaration sous serment relative au contrôle est suffisante et qu'un propriétaire inscrit n'est pas tenu de soumettre une copie du contrat de licence dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Gowling, Strathy & Henderson c Samsonite Corp* (1996), 66 CPR (3d) 560

(COMC); et *Mantha & Associés/Associates c Central Transport Inc* (1995), 64 CPR (3d) 354 (CAF)]. De plus, il est acceptable pour un sous-licencié d'exercer un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits, [TRADUCTION] « dans la mesure où le propriétaire maintient efficacement la continuité du contrôle de la qualité... » [*Tucumcari Aero, Inc c Cassels, Brock & Blackwell* (2010), 81 CPR (4th) 372 (CF)].

[24] En l'espèce, Trebor a délégué à CACI le pouvoir d'exercer un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits au moyen d'un contrat de licence. De plus, M. Hodgins a fait des déclarations sous serment à propos de la licence et des déclarations de fait à propos du contrôle exercé sur les caractéristiques et la qualité des produits en vertu d'une licence et d'une sous-licence. Par conséquent, j'estime que la preuve est suffisante pour conclure qu'il existait un contrat de licence valide et que l'emploi de la Marque par ACCL au Canada a profité à Trebor, la propriétaire inscrite à cette époque.

[25] Depuis 2010, c'est-à-dire depuis que la sous-licenciée ACCL de Trebor a vendu des produits arborant la Marque au Canada, M. Hodgins atteste que la pratique normale du commerce de la Propriétaire consiste à vendre ses produits à des grossistes et à des distributeurs, qui vendent à leur tour les produits à divers points de vente au détail au Canada en vue de leur vente au public canadien. S'il est acceptable que la pratique normale du commerce d'un propriétaire inscrit comprenne des ventes faites à des grossistes et à des distributeurs [*Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd et al* (n° 2) (1987), 17 CPR (3d) 237 (CF 1<sup>re</sup> inst.)], M. Hodgins ne fournit aucune preuve à l'appui en ce qui concerne de telles ventes faites au cours de la période pertinente et reconnaît que la Propriétaire ne dispose en réalité pas d'une telle preuve. Par conséquent, je ne peux conclure que des transferts des produits ont été faits dans la pratique ordinaire du commerce au Canada à cette époque.

[26] Les affidavits de M. Penney et de M. Eugenio étayaient les affirmations de M. Hodgins selon lesquelles les produits arborant la Marque étaient offerts en vente et ont été vendus après la période pertinente, et même que ces produits peuvent avoir été offerts en vente par des détaillants canadiens en ligne au cours de la période pertinente. Cependant, en l'absence d'autres éléments de preuve, les circonstances demeurent obscures quant à la chaîne des transactions pour acheminer les produits de la Propriétaire sur le marché canadien et à la question de savoir si ces

ventes constitueraient un emploi de la Marque qui a profité à la Propriétaire dans la pratique normale du commerce à cette époque.

[27] Quoi qu'il en soit, comme je l'ai déjà indiqué, j'admets que la preuve démontre l'emploi de la Marque au Canada ayant profité à Trebor pendant la durée du contrat de licence avec CACI, et l'article 45 exige seulement que l'emploi soit démontré à un moment quelconque au cours de la période pertinente [voir *Osler, Hoskin & Harcourt c United States Tobacco Co et al* (1997), 77 CPR (3d) 475, para. 20 (CF 1<sup>re</sup> inst.); et *Carter-Wallace Inc c Wampole Canada Inc* (2000), 8 CPR (4th) 30 (CF 1<sup>re</sup> inst.)].

### Décision

[28] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement n° LMC117,822 sera maintenu, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

---

Kathryn Barnett  
Agente d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Marie-Pierre Héту, trad.