

## TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : CINNAMINT  
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : 524,644

Le 15 février 2005, sur demande de Wm. Wrigley Jr. Company, le registraire a donné l'avis prescrit à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Cadbury Adams USA LLC, propriétaire inscrite de l'enregistrement de la marque de commerce susmentionnée.

La marque de commerce CINNAMINT est enregistrée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes :

« Gomme à mâcher ».

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la propriétaire inscrite doit démontrer l'emploi à un moment quelconque entre le 15 février 2002 et le 15 février 2005.

En réponse à l'avis du registraire, la propriétaire inscrite a produit l'affidavit souscrit par M. Graham Kaufman et les pièces qui y sont annexées. Les deux parties ont soumis des observations écrites, mais elles n'ont pas demandé la tenue d'une audience.

M. Kaufman déclare qu'il exerce les fonctions de chef de marque principal chez Cadbury Adams Canada Inc. (CACI) et que depuis 1994, il s'occupe de la vente et de la commercialisation, par CACI et ses prédécesseurs, de produits de gomme à mâcher. Il affirme qu'à ce titre, il est

personnellement au courant de toute l'information exposée dans son affidavit.

Il explique que CACI est titulaire d'une licence octroyée par la propriétaire inscrite et que la marque de commerce CINNAMINT est l'une des centaines de marques que la propriétaire inscrite a acquises le 30 mars 2003 de Warner-Lambert Company LLC (le prédécesseur en titre). Il indique que le prédécesseur en titre a accordé une licence d'utilisation de la marque de commerce à Pfizer Canada Inc. (auparavant Warner-Lambert Canada Inc.) et que cette société a fabriqué et vendu la gomme à mâcher de marque CINNAMINT au Canada sous le contrôle de Warner-Lambert Company LLC jusqu'à ce que la marque de commerce soit cédée. Il précise qu'à la suite de la cession, en 2003, sa société a commencé à vendre les marchandises en liaison avec la marque de commerce en cause partout au Canada, et atteste que la propriétaire actuelle contrôle les caractéristiques et la qualité de la gomme à mâcher vendue sous cette marque. Il déclare que la propriétaire exerce ce contrôle en évaluant régulièrement la gomme à mâcher, son emballage et la publicité à son sujet et en inspectant les installations, puis en donnant son approbation à cet égard.

La pièce A de son affidavit consiste en un emballage de gomme à mâcher arborant la marque de commerce, qui, assure-t-il, est représentatif des paquets de gomme à mâcher vendus partout au Canada jusqu'à la date de la cession de la marque de commerce en 2003; la pièce B est une boîte-présentoir qui affiche la marque de commerce. M. Kaufman indique qu'après la cession de la marque en 2003, CACI a continué d'employer ces imprimés durant un certain temps.

Il affirme que sa société a vendu la gomme à mâcher CINNAMINT dans la pratique normale du commerce, soit directement à des magasins de détail au Canada, soit à des distributeurs qui l'ont ensuite revendue à des commerces de détail au Canada. La pièce C de son affidavit est un catalogue des ventes, pour la période du 1<sup>er</sup> mars au 30 avril 2003, d'un distributeur pour sa société, dans lequel figure la gomme à mâcher liée à la marque de commerce. La pièce D consiste en des bons de commande et en des factures pour les marchandises en cause.

Comme principal argument, la partie requérante fait valoir que la preuve de la titulaire de l'enregistrement est ambiguë du fait qu'elle ne permet pas au registraire de décider adéquatement si la marque a bien été employée par la propriétaire légitime. Selon la partie requérante, la preuve devrait démontrer clairement soit que Warner-Lambert Company LLC (ou sa licenciée Pfizer Canada Inc.) a employé la marque au Canada au cours de la période pertinente, à une date antérieure à la cession, c'est-à-dire entre le 15 février 2002 et le 30 mars 2003, soit par Cadbury Adams USA LLC (ou sa prétendue licenciée CACI) au cours de la période pertinente, à une date postérieure à la cession, c'est-à-dire entre le 30 mars 2003 et le 15 février 2005.

Après examen, je suis convaincu que la preuve établit que des ventes des marchandises en cause ont été réalisées en 2004. La question est de savoir si les ventes doivent être attribuées à Cadbury Adams USA LLC. Comme l'a fait remarquer la partie requérante, toutes les factures désignent « Adams » à titre de vendeur du produit. De plus, l'emballage produit comme pièce A et la boîte-présentoir constituant la pièce B comportent des inscriptions et indices renvoyant à Adams et à Adams Canada. Dans la pièce A, ADAMS est identifiée à la fois comme une filiale de Pfizer Canada Inc. (auparavant Warner-Lambert Canada Inc.) et comme une marque de commerce. Dans la pièce B, Adams Canada est présentée comme une filiale de Warner Lambert Company.

Pour ce qui est de l'emballage et de la boîte-présentoir présentés à titre de pièces A et B, M. Kaufman a expliqué que CACI a continué de les utiliser quelque temps encore après la cession de la marque de commerce à la propriétaire actuelle. Par conséquent, bien que l'emballage et la boîte-présentoir fassent référence au prédécesseur en titre et à sa licenciée, nous disposons d'un témoignage rendu sous serment selon lequel CACI a bien employé ces articles durant un certain temps après la cession de la marque de commerce. Quant au fait que les consommateurs canadiens ont pu lire un nom autre que celui de la propriétaire inscrite ou celui de CACI lorsqu'ils ont acheté les marchandises, cela, comme l'indique l'affaire *Lin Trading Co. Ltd. c. CBM Kabushiki Kaisha faisant aussi affaire sous le nom de Japan CBM Corp. et al.*, 21 C.P.R. (3d) 417, ne signifie pas que la propriétaire inscrite n'a pas employé la marque de commerce dans la pratique normale du commerce (voir également *Swabey Ogilvy Renault c.*

*Golden Brand Clothing (Canada) Ltd.*, 10 C.P.R. (4th) 274 et 17 C.P.R. (4th) 516). En conséquence, si le fait que l'emballage des marchandises porte encore le nom du prédécesseur en titre (et de sa licenciée) est susceptible de porter atteinte au caractère distinctif de la marque de la propriétaire inscrite, cette question en revanche n'est pas pertinente pour trancher une procédure engagée aux termes de l'article 45.

Quant au nom « Adams » (et à la marque de commerce ADAMS & Dessin) qui figurent sur les factures, je conviens qu'il eût été préférable que M. Kaufman fournisse des éclaircissements à cet égard. Toutefois, compte tenu de l'ensemble de la preuve, notamment du témoignage sous serment de l'auteur de l'affidavit portant qu'à la suite de la cession, c'est CACI qui a entrepris de vendre les marchandises identifiées avec la marque de commerce partout au Canada, du fait que la nouvelle propriétaire semble avoir acheté du prédécesseur des centaines de marques de commerce (parmi lesquelles, peut-on penser, la marque ADAMS & Dessin), et du fait, enfin, que les noms de la propriétaire et licenciée actuelle comportent le mot « Adams », je suis disposée à conclure que le nom « Adams » qui apparaît sur les factures se rapporte désormais à CACI. Dans la mesure où M. Kaufman a clairement affirmé sous serment (aux paragraphes 3, 4 et 5 de son affidavit) que Cadbury Adams USA LLC contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises, j'estime que l'emploi établi échoit à Cadbury Adams USA LLC, la propriétaire inscrite actuelle.

Vu ce qui précède, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce devrait être maintenu.

L'enregistrement n° 524,644 est maintenu, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 8 MARS 2007.

D. Savard

Agent d'audition principal  
Division de l'article 45