

TRANSLATION/TRADUCTION



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

Référence : 2010 COMC 114
Date de la décision : 2010-07-21

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à
la demande de M. Capewell & Associates Inc., visant
l'enregistrement n° LMC133849 de la marque de
commerce PRAIRIE GOLD au nom de Corn Products
International, Inc.**

[1] Le 18 juin 2008, à la demande de M. Capewell & Associates Inc. (la « partie requérante »), le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à Corn Products International, Inc. (« Corn Products » ou l'« inscrivante »), propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

[2] La marque de commerce PRAIRIE GOLD (la « Marque ») est enregistrée pour un emploi en liaison avec des [TRANSLATION] « aliments pour animaux ».

[3] L'article 45 de la Loi prévoit que le propriétaire inscrit est tenu d'établir que la marque de commerce a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises et de 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 période pertinente au cours de laquelle l'emploi à un moment quelconque doit être établi s'étend du 18 juin 2005 au 18 juin 2008 (la « Période pertinente »).

[4] L'inscrivante est tenue d'établir l'emploi de la marque de commerce à l'égard de chacune de marchandises et de chacun des services que spécifie l'état déclaratif des marchandises et des services; il est bien établi que de simples assertions d'emploi ne suffisent pas à établir l'emploi pour l'application de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2^d) 62 (C.A.F.)]. Bien que le critère pour établir l'emploi soit relativement peu exigeant dans cette procédure [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3^d) 477 (C.F. 1^{re} inst.) à la page 480] et qu'une surabondance de preuves ne soit pas nécessaire [*Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2^d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)], il faut néanmoins présenter en preuve des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec les marchandises et les services que spécifie l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[5] La définition de l'« emploi » en liaison avec des marchandises figure aux paragraphes 4(1) et 4(3) 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.

[...]

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

En l'espèce, le paragraphe 4(1) s'applique.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a fourni l'affidavit de Nathan Yates, souscrit le 16 septembre 2008, accompagné de pièces justificatives. Seule l'inscrivante a présenté des observations écrites; aucune audience n'a été demandée.

[7] M. Yates atteste qu'il est employé par Corn Products depuis juin 2003 et qu'il est le directeur, Agroalimentaire, Région États-Unis/Canada, chargé des ventes et de la

commercialisation des produits associés à la Marque. Il dit avoir accès aux dossiers de la commercialisation et des ventes de Corn Products et les avoir examinés, au besoin, avant de souscrire son affidavit. Il dit également avoir une connaissance personnelle de la preuve qu'il produit et, dans le cas où il s'agit de renseignements qu'il tient d'autres personnes, avoir identifié la source de cette information et, dans chacun de ces cas, être convaincu de sa véracité.

[8] M. Yates explique que vers 1998, CPC International Inc., propriétaire originale de la Marque, s'est scindée en deux divisions, Corn Products et Bestfoods, et que la Marque a été cédée à Corn Products. Il décrit Corn Products comme l'une des plus grandes entreprises de raffinage du maïs au monde et explique qu'elle dessert plus de 60 industries à l'échelle mondiale, dont le secteur de l'alimentation animale; il dit que Corn Products et/ou ses licenciés ont employé la Marque de manière continue et à large échelle au Canada au moins depuis février 1999 jusqu'à aujourd'hui (date où l'affidavit a été souscrit).

[9] M. Yates affirme que la Marque a été employée au Canada depuis 1963 en liaison avec la nourriture animale à base de gluten de maïs et que, de 2005 à 2008, environ 299 902 tonnes métrique de nourriture animale PRAIRIE GOLD ont été vendues et distribuées au Canada. Il explique que la nourriture animale est produite, vendue et distribuée au Canada par une filiale en propriété exclusive de Corn Products, Casco, titulaire d'une licence de Corn Products, et qu'en vertu de cette licence, Corn Products contrôle les caractéristiques ou la qualité des produits. Par conséquent, je conclus que tout emploi établi par Casco est réputé être un emploi fait par l'inscrivante conformément à l'article 50 de la Loi.

[10] Étant donné la nature du commerce, M. Yates affirme que la nourriture animale PRAIRIE GOLD est vendue en vrac et que, de ce fait, il y a peu d'emballage qui présente la Marque. Néanmoins, il déclare que la Marque est représentée sur tous les connaissements, certificats d'analyse, factures, spécifications techniques et fiches techniques Santé/Sécurité, et qu'elle figure aussi sur le matériel promotionnel.

[11] À la pièce A, il fournit des copies de onze factures établies par Casco entre juillet 2005 et novembre 2007 (c.-à-d. au cours de la Période pertinente), qui font état des ventes à des clients au Canada de quantités importantes de [TRADUCTION] « FARINE DE GLUTEN DE MAÏS PRAIRIE GOLD 60 % ». La Marque figure dans le corps des factures dans la description du

produit. Ces factures confirment que des ventes de farine de gluten de maïs Prairie Gold ont été faites à des clients canadiens au cours de la Période pertinente. De plus, en me fondant sur l'affidavit de M. Yates, selon qui, [TRADUCTION] « [a]u Canada, la Marque PRAIRIE GOLD est employée en liaison avec de la nourriture animale à base de gluten de maïs », je conclus que la [TRADUCTION] « farine de gluten de maïs » vendue et inscrite sur ces factures était destinée à l'alimentation animale.

[12] La pièce B comporte des copies de huit connaissements, qui établissent des envois au Canada de [TRADUCTION] « FARINE DE GLUTEN DE MAÏS PRAIRIE GOLD 60 % » au cours de la Période pertinente. Je note que les documents produits correspondent à huit des factures présentées à la pièce A, ce qui confirme que ces commandes ont effectivement été expédiées aux clients. La pièce B comporte aussi un bordereau de livraison visant une livraison effectuée au Canada le 31 mars 2008, selon M. Yates, où il est fait mention de [TRADUCTION] « FARINE DE GLUTEN DE MAÏS PRAIRIE GOLD 60 % » dans la description du produit.

[13] S'agissant de la manière dont la marque de commerce était associée aux marchandises au moment de leur transfert, la preuve établit clairement que la Marque figurait dans le corps des factures et les connaissements, et que les marchandises étaient expédiées en vrac au même lieu de livraison que les factures et des connaissements. Comme les factures portant la Marque indiquent la même entité sous les mentions [TRADUCTION] « facturer à » et [TRADUCTION] « expédier à » et que les connaissements portant la Marque indiquent la même entité dans les champs [TRADUCTION] « vendu à » et [TRADUCTION] « destinataire », je conclus que ces factures et ces connaissements auraient été vus par la partie qui a reçu les marchandises. Pour l'application de l'article 45, cette notification aurait suffi à remplir les conditions du paragraphe 4(1) [voir *Riches, McKenzie & Herbert LLP c. KOM Networks Inc.* (2005), 51 C.P.R. (4th) 65 (C.O.M.C.), à la page 69].

[14] Ayant examiné la preuve, je conclus que la preuve de l'inscrivante établit clairement l'emploi de la Marque au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) en liaison avec des [TRADUCTION] « aliments pour animaux ». Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui me sont délégués aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

R. Shore
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.