

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45 MARQUE DE COMMERCE : ACTIVA ENREGISTREMENT N° LMC519963

- [1] Le 6 décembre 2006, à la demande d'Innophos, 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 Ajinomoto Kabushiki Kaisha DBA Ajinomoto (l'« inscrivante »), propriétaire inscrite de la marque de commerce ACTIVA (la « Marque »), portant le certificat d'enregistrement LMC519963, inscrite en liaison avec les marchandises suivantes : enzymes et préparations enzymatiques pour la transformation et la préparation de produits alimentaires (les « Marchandises »).
- [2] L'avis prescrit à l'inscrivante d'établir que la marque de commerce a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises 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. La période pertinente en l'espèce pour établir l'emploi va du 6 décembre 2003 au 6 décembre 2006 (la « période pertinente »).
- [3] En réponse à l'avis, l'inscrivante a produit l'affidavit de Tadanori Umezawa, souscrit le 17 avril 2007. Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et aucune n'a demandé d'audience.
- [4] Je renvoie à la citation suivante du juge Russell, extraite de la décision *Performance Apparel Corp. c. Uvex Toko Canada Ltd.* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F. 1^{re} inst.), qui résume la finalité de la procédure en vertu de l'article 45 :

Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et

d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[5] M. Umezawa atteste qu'il est le directeur général, Service des ingrédients alimentaires, de la Food Products Company, division de l'inscrivante.

[6] Il allègue que le produit portant la Marque est la transglutaminase, vendue à des fabricants de produits alimentaires pour la transformation et la préparation de produits alimentaires. Il affirme que le produit portant la Marque est à la fois une enzyme et une préparation enzymatique. À l'appui de sa prétention, il a produit des extraits de dictionnaires définissant le terme transglutaminase comme une enzyme.

[7] M. Umezawa déclare qu'au cours de la période pertinente l'inscrivante a vendu plus de 23 000 kilogrammes des Marchandises à des fabricants de produits alimentaires canadiens. Toutes les Marchandises sont vendues dans des contenants de 1 kg. La valeur de ces ventes a excédé 1,5 million de dollars US. Il a produit les documents informatisés relatifs aux ventes au Canada de l'inscrivante à l'égard des Marchandises portant la Marque au cours de la période pertinente.

[8] M. Umezawa décrit comment se déroule la vente des Marchandises au Canada à des fabricants de produits alimentaires. Le distributeur nord-américain de l'inscrivante, Ajinomoto Food Ingredients LLC (« Ajinomoto U.S. ») de Chicago, aux États-Unis, reçoit une commande de Marchandises portant la Marque d'un fabricant canadien de produits alimentaires. Ajinomoto U.S. place alors une commande auprès de l'inscrivante pour la quantité voulue de Marchandises portant la Marque. L'inscrivante produit alors, ou a déjà produit, les Marchandises et il expédie la quantité demandée à Ajinomoto U.S. Cette dernière vend et expédie ensuite les Marchandises directement aux fabricants de produits alimentaires canadiens.

[9] Il a produit une photocopie d'un échantillon d'emballage portant la Marque qui est utilisé par l'inscrivante pour la vente des Marchandises à des fabricants canadiens de produits alimentaires. Il associe l'emballage produit à l'une des Marchandises énumérées sur les documents informatisés relatifs aux ventes joints à son affidavit.

[10] Enfin, il a produit des échantillons de factures établies au cours de la période pertinentes, qui attestent la vente des Marchandises portant la Marque par Ajinomoto U.S. à des fabricants canadiens de produits alimentaires. Il déclare que ces factures sont des factures types, qui auraient accompagné chaque envoi de Marchandises portant la Marque.

[11] Je dois décider si je suis convaincu que la preuve décrite ci-dessus me permet de conclure à l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec chacune des Marchandises pendant la période pertinente. La Partie requérante estime, pour les raisons précisées ci-après, que la preuve n'est pas concluante et que le registraire devrait radier la Marque.

[12] La Partie requérante fait valoir qu'il n'y a pas de preuve d'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises. S'il y a eu un emploi de la Marque au Canada, il serait en liaison avec d'autres marchandises, précisément la transglutaminase. Dans son plaidoyer écrit, la Partie requérante renvoie à la dernière page de l'annexe B de l'affidavit de M. Umezawa pour justifier sa prétention. Cette annexe est simplement un document de deux pages, désigné comme [TRADUCTION] « des documents informatisés relatifs aux ventes », et je ne vois pas comment il appuie la position de la Partie requérante. Celle-ci voulait peut-être faire plutôt référence à la pièce A, qui comprend des extraits de diverses définitions de dictionnaires du mot « transglutaminase ». L'un des dictionnaires définit le mot comme un [TRADUCTION] « Groupe d'enzymes qui... ». Selon la position de la Partie requérante, la « transglutaminase » n'est pas une préparation enzymatique. Toutefois, au vu de la preuve produite, je suis convaincu que la « transglutaminase » est une enzyme et une préparation enzymatique.

[13] Je conclus également qu'elle est destinée à la préparation des produits alimentaires du fait qu'elle est vendue à des fabricants canadiens de produits alimentaires. M. Umezawa affirme

en effet que les fabricants canadiens de produits alimentaires ont employé la transglutaminase qui leur a été vendue pour la transformation et la préparation de produits alimentaires. De plus, les factures produites visaient des fabricants canadiens de produits alimentaires, par exemple Les Aliments Maple Leaf Inc.

[14] La Partie requérante fait valoir que la description des opérations au paragraphe 5 de l'affidavit de M. Umezawa ne lui permet pas de comprendre le rôle de l'inscrivante, au sens de la décision *Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 C.P.R. (2d) 6. (Je tiens à mentionner que la Partie requérante, dans son plaidoyer écrit, renvoie simplement à *Manhattan* sans donner aucune référence complète, ce qui rend difficile de deviner à la fois la source et l'extrait visé. Je me réfère donc à la jurisprudence mentionnée dans le plaidoyer écrit de l'inscrivante en réponse à l'argument invoqué par la Partie requérante.)

[15] Dans la décision *Manhattan*, précitée, le juge Heald s'est exprimé comme suit :

[TRADUCTION] Après avoir décidé qu'il n'y avait de transfert de possession des marchandises qu'à compter de leur réception du bureau de poste au Canada et que, par conséquent, les faits de la présente affaire ont établi l'emploi au Canada, je n'ai pas à m'attarder davantage sur la question. Toutefois, j'exprime l'opinion que l'intimé cherche à interpréter l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce* d'une manière trop étroite et trop restreinte. Il restreint l'« emploi » de façon qu'il ne se rapporte qu'au moment du transfert de propriété ou de possession. En donnant une telle interprétation de cet article, on rendrait sans effet et dépourvus de signification les mots « dans la pratique normale du commerce ».

Je pense que ces mots doivent sûrement signifier que l'article envisage la pratique normale du commerce comme un cycle commençant avec le fabricant et se terminant avec le consommateur, faisant intervenir un grossiste et un détaillant ou l'un d'eux seulement comme intermédiaire. (Non souligné dans l'original.)

[16] Je ne vois aucune carence dans le contenu du paragraphe 5 de l'affidavit de M. Umezawa. Ce dernier explique en effet que les Marchandises sont fabriquées par l'inscrivante et expédiées à son distributeur établi aux États-Unis, qui les livre ensuite aux fabricants canadiens de produits alimentaires. Il s'agit là d'un emploi clair de la Marque au Canada dans la pratique normale du commerce par l'inscrivante au sens de l'article 4 de la Loi.

[17] Enfin, la Partie requérante est [TRADUCTION] « étonnée » qu'une seule face de l'« étiquette » en usage ait été produite. L'auteur de l'affidavit dit que la pièce C représente un échantillon d'emballage et non une étiquette. La Marque est clairement visible sur l'emballage. S'agissant de la mention « Product of France » [Produit de France] qui figure sur l'emballage, l'inscrivante a raison de dire que rien n'empêche le propriétaire d'une marque de commerce de faire fabriquer les marchandises dans un pays étranger. Le pays d'origine des marchandises n'a rien à voir avec la notion d'emploi d'une marque de commerce au Canada définie à l'article 4 de la Loi.

[18] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la preuve produite établit l'emploi de la Marque au Canada par l'inscrivante au cours de la période pertinente en liaison avec les Marchandises.

[19] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, je conclus que l'enregistrement n° LMC519963 sera maintenu au registre conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 29 MAI 2009.

Jean Carrière

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Mélanie Lefebvre, LL.B., trad. a.