

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de
Ajinomoto Co., Inc. à la demande n° 1277162
produite par Blissful Centany International
Limited en vue de l’enregistrement de la marque
de commerce UMAMI**

[1] Le 26 octobre 2005, Blissful Centany International Limited (la « Requérante ») a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce UMAMI, laquelle est fondée sur un emploi projeté. L’état déclaratif des marchandises est libellé comme suit :

Épices pour la cuisson, épices à aromatiser, café en poudre, thé, cacao, sucre, riz, succédané de café, farine de boulangerie, glace de consommation, levure, levure chimique, épices, poudre à pain, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauce, sauce épicée, arômes pour gâteaux, tapioca, sagou, gâteaux, sauce soja, pâte de fèves fermentées, crevettes ou petits poissons fermentés, croustilles à base de farine à saveur de poisson ou de crevettes, croustilles de fruits de belinjo, farine de riz, farine de riz gluant, farine de maïs, vermicelle transparente à base de farine de fèves, nouilles fines au riz, nouilles, nouilles instantanées, nouilles aux œufs, gélatine à base de farine d’haricots mungo, farine de maïs, farine pour frire le poulet et le poisson, bonbons, biscuits, tire à base de riz gluant additionné de lait de coco et de sucre de palme, gâteau frit, bouilli ou cuit à la vapeur, miel, vanille, biscuits, nouilles fines de riz aux œufs.

[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 25 octobre 2006.

[3] Le 27 décembre 2006, Ajinomoto Co., Inc. (l’« Opposante ») a produit une déclaration d’opposition, dans laquelle elle invoque des motifs d’opposition fondés sur les alinéas 38(2)*b* et *d*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »).

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante. Elle a également fait valoir qu’il n’y avait pas assez d’éléments

factuels pour étayer certains des motifs. Cependant, en l'absence d'une demande visant à obtenir une décision interlocutoire avant la production de la preuve, les arguments doivent être analysés en relation avec la preuve [voir *Novopharm Ltd. c. AstraZeneca AB et al.* (2002), 21 C.P.R. (4th) 289 (C.A.F.); *Novopharm Ltd. c. Ciba-Geigy Canada Ltd.*; *Novopharm Ltd. c. Astra Aktiebolag* (2001), 15 C.P.R. (4th) 327 (C.A.F.)].

[5] À l'appui de sa déclaration d'opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de George Chan. La Requérante n'a pas demandé à contre-interroger M. Chan et a choisi de ne pas produire de preuve pour étayer sa demande.

[6] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit. Les parties n'ont pas demandé la tenue d'une audience.

Fardeau de preuve

[7] Il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun de ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298].

Le motif d'opposition fondé sur les alinéas 38(2)b) et 12(1)b)

[8] L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable étant donné que [TRADUCTION] « l'"umami" est l'une des cinq saveurs fondamentales perçues par les détecteurs du goût », de sorte que la marque UMAMI donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue anglaise, de la nature des marchandises à l'égard desquels la Requérante projette de l'employer.

[9] La date pertinente pour l'application de l'alinéa 12(1)b) est celle de la production de la demande [*Havana Club Holdings S. A. c. Bacardi & Company Limited* (2004),

35 C.P.R. (4th) 541 (C.O.M.C.); *Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation* (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F. 1^{re} inst.)].

[10] La question de savoir si la Marque de la Requérente donne une description claire doit être examinée du point de vue de l'acheteur ordinaire de ces marchandises. De plus, il ne faut pas décomposer la Marque en ses éléments constitutifs pour l'analyser en détail, mais la considérer dans son ensemble en tenant compte de l'impression immédiate qui s'en dégage [voir *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce*, 40 C.P.R. (2d) 25 (C.F. 1^{re} inst.), p. 27-28; *Promotions Atlantiques Inc. c. Registraire des marques de commerce*, 2 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), p. 186]. Le mot « nature » s'entend d'un aspect, d'un trait ou d'une caractéristique du produit, et le mot « claire » signifie [TRADUCTION] « facile à comprendre, évidente ou simple » [*Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp.* (1968), 55 C.P.R. 29 (C. de l'É.), p. 34].

[11] La preuve qui étaye ce motif d'opposition a été présentée par George Chan, un stagiaire en droit travaillant pour les agents de l'Opposante. Son affidavit est constitué : 1) de copies des pages obtenues sur Internet grâce à une recherche effectuée sur Google le 17 avril 2007; 2) de copies de divers articles qu'il a trouvés à la Bibliothèque Centrale de la Bibliothèque publique d'Ottawa le 20 avril 2007; et 3) [TRADUCTION] « de copies d'autres publications imprimées et de copies papier des pages des sites Web qui traitent de l'importance de UMAMI ». Malgré les dates où les recherches ont été effectuées, les dates de divers documents fournis par M. Chan sont antérieures à la date de production de la présente demande.

[12] De plus, dans son plaidoyer écrit, l'Opposante a fourni diverses définitions tirées de dictionnaires pour le mot « umami ». Elles n'ont pas été présentées par M. Chan, mais je suis habilitée à prendre connaissance d'office des définitions provenant de dictionnaires, y compris ceux sur Internet. [*Aladdin Industries, Inc. c. Canadian Thermos Products Ltd.* (1969), 57 C.P.R. 230 (C. de l'É.), conf. par (1974), 6 C.P.R. (2d) 1 (C.S.C.); *Envirodrive Inc. c. 836442 Canada Inc.*, 2005 ABQB 446]

[13] Compte tenu de la preuve qui précède, je suis persuadée que, à la date de production de la demande, le mot « umami » donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises visées par la demande. Le *Oxford Dictionary*, dans son édition de 2003, résume bien la preuve lorsqu'il énonce que le mot « umami » désigne [TRADUCTION] « un type de saveur dans les aliments (avec le sucré, l'acide, le salé et l'amer) ». Tout comme le mot « sucré » ne serait pas enregistrable en liaison avec des produits alimentaires en vertu de l'alinéa 12(1)b), le mot « umami » ne devrait pas être enregistrable.

[14] Le premier motif d'opposition est donc accueilli.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)d) et sur l'absence de caractère distinctif

[15] L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas distinctive étant donné que : 1) elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse; et 2) elle a été employée par des tiers en liaison avec des produits alimentaires.

[16] La date pertinente pour l'évaluation du caractère distinctif est la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

[17] Comme le juge O'Keefe l'a indiqué dans *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. APA - The Engineered Wood Association* (2000), 7 C.P.R. (4th) 239 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 253, « une marque de commerce qui donne une description claire ou une description fautive et trompeuse [est] nécessairement sans caractère distinctif ». En conséquence, comme j'ai conclu que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)b), je dois obligatoirement conclure qu'elle n'est pas distinctive.

[18] En conséquence, le second motif d'opposition est également accueilli.

Dispositif

[19] En vertu des pouvoirs qui me sont délégués par le registraire des marques de commerce au paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 26 JUIN 2009.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Jenny Kourakos, L.L.L.