

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de
Kabushiki Kaisha Kaminomoto Hongo, faisant
également affaires sous l'appellation de Kaminomoto
Co. Ltd., à la demande n° 1,028,792 déposée par
Ajinomoto Co., Inc. en vue de l'enregistrement de la
marque de commerce AJINOMOTO et dessin**

**Le 13 septembre 1999, la requérante, Ajinomoto Co., Inc. (Ajinomoto), a déposé une
demande d'enregistrement de la marque de commerce AJINOMOTO et dessin (reproduite
ci-dessous) qu'elle projetait d'employer au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :**

(1) Produits chimiques pour utilisation dans l'industrie, notamment amino-acides, préparations d'acides aminés, polymères d'acides aminés, nucléotides, protéines hydrolysées, enzymes, préparations d'enzymes, surfactants, humidifiants, dispersants, ignifugeants, agents de conservation alimentaire, engrais, édulcorants artificiels, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du foie, du diabète, des maladies immunitaires, des tumeurs, du SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise) et des maladies des os; préparations nutritives pour administration parentérale, notamment administration intraveineuse ou solution nutritive; préparations vétérinaires pour le traitement des maladies du foie et des maladies de l'appareil digestif; additifs nutritifs pour l'alimentation du bétail; aliments diététiques adaptés à des fins médicales; boissons diététiques adaptées à des fins médicales.

(2) Mets cuisinés, aliments transformés, aliments séchés, aliments surgelés, aliments cuits, tous composés principalement de viande, de poisson, de crustacés, de volaille et de légumes; soupes, préparations pour soupes, notamment bouillons pour soupe; extraits de viande; graisses et huiles alimentaires; lait et produits laitiers, boissons à base d'acide lactique, notamment boisson au lait fermenté.

(3) Protéines hydrolysées pour fins d'assaisonnements; café; cacao; thé; assaisonnements; arômes pour fins non nutritives; renforceurs d'arômes pour fins non nutritives; sauces, notamment sauces pour pâtes alimentaires, sauces chinoises et sauces blanches, sel et poivre; vinaigrettes; attendrisseurs à viande; mayonnaise; sucre et édulcorants naturels; mets cuisinés, aliments transformés, aliments séchés, aliments surgelés, aliments cuits composés principalement de riz,

nouilles, boulettes de pâte et pâtes alimentaires; céréales de déjeuner; pain; et friandises surgelées.

(4) Aliments pour animaux; additifs alimentaires pour animaux pour fins non nutritives pour utilisation comme aromatisants, ingrédients ou agents de remplissage; additifs de fourrage pour fins non nutritives pour utilisation comme aromatisants, ingrédients ou agents de remplissage.

(5) Lait et produits laitiers, notamment yogourt, fromage et beurre.

(6) Aliments diététiques adaptés à des fins médicales, notamment aliments diététiques contenant des amino-acides.

(7) Boissons diététiques adaptées à des fins médicales, notamment boissons diététiques contenant des amino-acides.

La demande a été publiée aux

fins d'opposition le 13 mars 2002.

AJINOMOTO

L'opposante, Kabushiki Kaisha Kaminomoto Hongo, faisant également affaires sous l'appellation Kaminomoto Co. Ltd. (Kaminomoto), a déposé, le 13 août 2002, une déclaration d'opposition, dont copie a été transmise à la requérante le 23 septembre 2002. L'unique motif d'opposition invoqué est que la marque de commerce en question n'est pas, aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, enregistrable car elle crée de la confusion avec KAMINOMOTO, la marque de commerce de l'opposante enregistrée sous le no 187,482 en liaison avec des [TRADUCTION] « cosmétiques, préparations capillaires, à savoir des huiles, des crèmes et des lotions tonifiantes » et sa marque de commerce KAMINOMOTO et dessin (reproduite ci-dessous) enregistrée sous le no 434,956 en liaison avec des [TRADUCTION] « produits de santé et de beauté, à savoir des toniques capillaires, des produits de soins capillaires et des shampoings ».

素之製



KAMINOMOTO

L'opposante a déposé et signifié une contre-déclaration. L'opposante a produit en preuve l'affidavit de Kozo Kawamata. La requérante a pour sa part produit les affidavits de Tokuo Hirama et de Herb McPhail. En contre-preuve, l'opposante a produit les affidavits de Shuji Sumi, de Deborah Thomas et de Laura Thompson. Les deux parties ont déposé de observations écrites et elles étaient toutes deux représentées à l'audience.

LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

Dans son affidavit, M. Kawamoto se présente comme chef de la section commerce international de l'opposante, Kaminomoto. Il affirme que l'opposante emploie au Canada ses marques de commerce KAMINOMOTO et KAMINOMOTO et dessin en liaison avec les marchandises énumérées dans les enregistrements, depuis 1972 pour la première, et depuis le 20 janvier 1993 pour la seconde. Il décrit le mode de distribution au Canada des marchandises de l'opposante et avance, comme chiffre de vente au Canada au cours de la période allant de 1997 à 2002, un montant de seulement 50 000 \$. Très peu de publicité a été faite au Canada pour les produits en question.

La pièce B jointe à l'affidavit Kawamoto est l'emballage de la lotion capillaire tonifiante de l'opposante. Y figurent la marque KAMINOMOTO et les éléments du dessin-marque enregistré de l'opposante, mais non pas la marque enregistrée dans sa forme intégrale. La pièce C comprend des photocopies de factures typiques pour des marchandises telles que crèmes, conditionneurs et produits revitalisants pour cheveux ou shampoings. Il apparaît, cependant, que seul le tonique capillaire est vendu sous la marque KAMINOMOTO, les autres marchandises étant vendues sous des marques telles que ELASTECT, YAKUYO et ACCELERATOR. Les quelques ventes dont M. Kawamoto fait état pourraient bien être encore moins étendues qu'il ne l'affirme.

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Dans son affidavit, M. Hirama se présente comme un des associés du cabinet canadien d'agents de marques de commerce représentant la requérante. M. Hirama affirme parler couramment le japonais et a la prétention de témoigner, en tant qu'expert, quant à la signification de plusieurs mots japonais. M. Hirama n'est, cependant, pas parvenu à démontrer son expertise linguistique. Joint à titre de pièce 1 à l'affidavit de M. Hirama est un document présenté comme une copie du rapport annuel de la requérante pour l'année 2003. Ce rapport est en japonais. Se fondant sur ce qui est écrit dans ce rapport, M. Hirama a fait un certain nombre d'affirmations concernant les activités commerciales de la requérante. Mais, M. Hirama n'étant pas expert en langue japonaise et n'occupant aucune fonction auprès de la requérante, ses déclarations concernant celle-ci sont de simples ouï-dire et donc non admissibles en preuve. Son affidavit n'a par conséquent guère de valeur probante.

L'affidavit McPhail verse au dossier les résultats des recherches effectuées par M. McPhail sur l'état du registre des marques de commerce, dans lequel il a recherché toutes les marques comprenant le suffixe MOTO ou NOMOTO. M. McPhail a trouvé les deux marques enregistrées de l'opposante ainsi que neuf marques enregistrées appartenant à la requérante, dont huit comprenant le mot AJINOMOTO ou AJI-NO-MOTO. La recherche menée par M. McPhail a en outre permis de déceler plus d'une douzaine de marques MOTO appartenant à des tiers et employées en liaison avec diverses marchandises.

LA CONTRE-PREUVE DE L'OPPOSANTE

La seule preuve admissible ayant quelque valeur probante produite par la requérante étant l'affidavit McPhail, on voit mal ce que l'opposante aurait pu produire comme contre-preuve se limitant strictement aux matières servant de réponse, comme elle était tenue de le faire aux termes de l'article 43 du *Règlement sur les marques de commerce*. Compte tenu des conclusions auxquelles je suis parvenu au sujet de l'affidavit Hirama, il est clair qu'aucun des trois affidavits produits par l'opposante au titre de l'article 43 du Règlement ne répond aux conditions prévues en matière de contre-preuve.

Dans son affidavit, M. Sumi se présente comme conseiller technique employé par le cabinet canadien d'agents de marques de commerce dont les services ont été retenus par l'opposante. Il a la prétention de témoigner à titre d'expert en langue japonaise, notamment en ce qui concerne la teneur du rapport annuel de la requérante pour l'année 2003, mais ses déclarations sont aussi peu satisfaisantes que celles de M. Kawamata. Le reste de son affidavit est soit non admissible soit dénué de pertinence.

Les affidavits Thomas et Thompson ne peuvent pas, eux non plus, être retenus à titre de contre-preuve. Mesdames Thomas et Thompson se sont procurées divers produits d'hygiène et de beauté afin, semble t il, de démontrer que ces produits contiennent « entre autres » des acides aminés. Si tant est que cette preuve ait pu être pertinente, il lui aurait fallu être produite dans le cadre de la preuve principale de l'opposante.

MOTIFS D'OPPOSITION

Pour ce qui est de l'unique motif d'opposition invoqué en l'espèce, la date à retenir au plan des circonstances propres à ka question de la confusion avec une marque déposée est celle de ma décision : voir la décision *Conde Nast Publications Inc. c. Fédération canadienne des épiciers indépendants* (1991), 37 C.P.R.(3d) 538, pages 541 et 542 (C.O.M.C.). Rappelons que c'est à la requérante qu'il appartient de démontrer qu'il n'y a entre les marques en question aucun risque raisonnable de confusion. Et enfin, dans l'application du critère, défini au paragraphe 6(2) de la Loi, permettant de décider s'il y a effectivement confusion, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment de celles qui sont expressément prévues au paragraphe 6(5) de la Loi.

Quant à l'alinéa 6(5)a) de la Loi, les marques des deux parties ont un caractère distinctif inhérent étant donné qu'AJINOMOTO et KAMINOMOTO n'ont, pour le consommateur canadien moyen, aucune connotation descriptive ou suggestive particulière. Faute de preuve concernant l'emploi de sa marque par la requérante, il me faut conclure que celle-ci n'a acquis au Canada aucune notoriété. Les preuves concernant l'emploi de sa marque

par l'opposante sont tout au plus minimales. La marque de l'opposante n'a donc pour ainsi dire acquis aucune notoriété au Canada.

La durée d'utilisation des marques joue en faveur de l'opposante. En ce qui concerne les alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, il convient de se fonder sur l'état déclaratif des marchandises de la requérante et les états déclaratifs des marchandises qui figurent dans les deux enregistrements de l'opposante : voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R.(3d) 3, pages 10 et 11 (C.A.F.), *Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon* (1986), 12 C.P.R.(3d) 110, page 112 (C.A.F.) et *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna* (1994), 58 C.P.R.(3d) 381, pages 390 à 392 (C.A.F.). Ces états déclaratifs doivent cependant être interprétés de manière à déterminer les activités commerciales auxquelles les parties entendaient se livrer sans s'arrêter à toutes les activités que pourraient englober les termes utilisés. On peut à cet égard utilement se fonder sur les preuves concernant les activités effectivement menées par les parties : voir l'arrêt *McDonald's Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R.(3d) 168, page 169 (C.A.F.).

Il existe une différence entre les marchandises dont les deux parties font commerce. On peut donc supposer qu'il s'agit de deux secteurs commerciaux différents. L'opposante fait valoir qu'il y a tout de même un certain chevauchement entre les deux catégories de marchandises étant donné que certains produits d'hygiène et de beauté contiennent des acides aminés. Aucune preuve admissible n'a cependant été produite sur ce point, et même dans l'hypothèse contraire, les entreprises qui fabriquent et qui vendent des acides aminés opèrent

dans un secteur différent de celui des entreprises qui fabriquent et vendent des produits d'hygiène et de beauté.

En ce qui concerne l'alinéa 6(5)e) de la Loi, les marques en question ont, effectivement, une certaine ressemblance tant sur le plan visuel qu'au niveau phonétique car elles comprennent toutes l'élément phonétique INOMOTO. Aucune preuve n'a été produite qui permettrait de penser que les marques en question se ressemblent au niveau des idées qu'elles suggèrent.

Selon la requérante, l'importance que pourrait revêtir la ressemblance entre les marques est atténuée par les preuves que l'affidavit McPhail a produites concernant l'état du registre. De telles preuves ne sont pertinentes que dans la mesure où elles permettent de tirer un certain nombre de conclusions concernant l'état du marché : voir la décision touchant l'opposition présentée dans l'affaire *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R.(3d) 432 ainsi que la décision *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R.(3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.). Citons également l'arrêt *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R.(3d) 349 (C.A.F.) qui permet d'avancer qu'on ne peut, au vu de preuves concernant l'état du registre, tirer des conclusions concernant l'état du marché que si le nombre d'enregistrements pertinents est suffisamment important.

Le nombre de marques que M. McPhail a trouvé appartenant à des entreprises tierces et comportant le suffixe MOTO n'est pas très important mais il me permet néanmoins de conclure que quelques-unes au moins de ces marques sont effectivement employées au Canada.

Dans une certaine mesure, le consommateur est donc habitué à voir des marques portant le suffixe MOTO et peut ainsi faire une distinction entre ces diverses marques en fonction des autres éléments qu'elles comportent.

La requérante a fait valoir que dans le registre des marques de commerce, ses autres enregistrements ont coexisté avec les deux marques déposées de l'opposante. Le critère permettant de conclure à la confusion ne repose pas, cependant, sur le critère du registre des marques de commerce mais bien sur l'état du marché. L'argument avancé par la requérante sur ce point ne peut donc pas être retenu.

La confusion est question de première impression et de souvenir imparfait. Étant donné les conclusions auxquelles je suis parvenu, et compte tenu surtout du caractère distinctif inhérent des deux marques, des différences existant entre les marchandises et commerces des parties et des preuves concernant l'état du registre quant aux marques appartenant à des entreprises tierces et comportant le suffixe MOTO, j'estime que la requérante est parvenue à démontrer, comme il lui incombait de le faire, que sa marque de commerce ne crée pas de confusion avec les deux marques déposées de l'opposante. L'unique motif d'opposition invoqué en l'espèce doit donc être écarté.

Compte tenu de ce qui précède, et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi, l'opposition est rejetée.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 20^e JOUR DE DÉCEMBRE 2006.

**David J. Martin,
Commissaire,
Commission des oppositions des marques de commerce**