



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

Référence : 2017 COMC 41
Date de la décision : 2017-04-27
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

**Suisha Gardens Management
Corporation**

Opposante

et

Sushi Garden Restaurant Inc.

Requérante

**1,645,800 pour la marque de commerce
SUSHI GARDEN**

Demande

Introduction

[1] Sushi Garden Restaurant Inc. a produit une demande d'enregistrement relative à la marque de commerce **SUSHI GARDEN** (la Marque), pour emploi en liaison avec des services qui sont décrits comme un [TRADUCTION] « restaurant de cuisine japonaise ». La demande d'enregistrement est fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis août 1998.

[2] Suisha Gardens Management Corporation s'est opposée à la demande. Son opposition est principalement fondée sur une allégation voulant qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et sa marque de commerce déposée **SUISHA GARDENS & Dessin** (reproduite ci-dessous).



[3] L'enregistrement de la marque **SUSHI GARDENS & Dessin de l'Opposante** vise des [TRADUCTION] « services de restaurant » et la date de premier emploi au Canada qui y est revendiquée est 1975.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, l'opposition est rejetée.

Historique du dossier

[5] La demande relative à la Marque a été produite le 30 septembre 2013 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 3 décembre 2014.

[6] Le 22 janvier 2015, l'Opposante s'est opposée à la demande relative à la Marque, en produisant une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 30*b*), 30*i*), 16(1)*a*), 12(1)*d*) et 2 (caractère distinctif) de la Loi.

[7] Le 18 mars 2015, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle conteste chacun des motifs d'opposition.

[8] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Frank Teshima, souscrit le 16 juillet 2015. M. Teshima n'a pas été contre-interrogé.

[9] À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Jaekoo Lee, souscrit le 16 novembre 2015. M. Lee n'a pas été contre-interrogé.

[10] Le 7 janvier 2016, la Requérante a produit une demande révisée afin d'inclure l'emploi par son prédécesseur en titre, Jaekoo Lee.

[11] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit.

[12] Aucune audience n'a été tenue.

Fardeau de preuve

[13] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298].

Motifs d'opposition rejetés sommairement

Article 30b) - paragraphe 3(a) de la déclaration d'opposition

[14] Au paragraphe 3(a) de la déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme à l'article 30b) en ce que la Marque n'est pas une marque de commerce au sens de l'article 2, parce que la Requérante n'a pas employé ou n'a pas l'intention d'employer la Marque dans le but de distinguer, ou de façon à distinguer, les services et l'entreprise de la Requérante, mais plutôt dans le but de créer de la confusion avec la marque de commerce SUISHA GARDENS & Dessin de l'Opposante, qui fait l'objet de l'enregistrement n° LMC321,508. Il ne s'agit pas là d'un motif d'opposition valable. L'absence de caractère distinctif est plaidée de façon appropriée au titre des articles 38(2)d) et 2 de la Loi. En conséquence, ce motif est rejeté parce qu'il a été plaidé de façon inappropriée.

Article 30b) - paragraphe 3(b) de la déclaration d'opposition

[15] Au paragraphe 3(b) de la déclaration d'opposition, l'Opposante allègue la non-conformité à l'article 30b) de la Loi au motif que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec ses services de restaurant à compter de la date de premier emploi revendiquée dans la demande.

[16] Le fardeau initial qui incombe à un opposant à l'égard de la question de la non-conformité à l'article 30b) de la Loi est léger, car les faits concernant le premier emploi par un requérant relèvent essentiellement de la connaissance du requérant [*Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986) 10 CPR (3d) 84 (COMC), à la p 89]. Pour s'acquitter

de son fardeau initial à l'égard de l'article 30*b*), un opposant peut s'appuyer aussi bien sur sa propre preuve que sur la preuve du requérant [*Labatt Brewing Company Limited c Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^{re} inst)]. Cependant, l'opposant ne peut s'appuyer avec succès sur la preuve du requérant pour s'acquitter de son fardeau initial que s'il peut démontrer que la preuve du requérant met en doute les revendications formulées dans la demande du requérant [*Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd* 2014 CF 323, aux para 30 à 38 (CanLII); *Garbo Group Inc c Glamour Secrets Pro Inc*, 2016 COMC 59 (CanLII), au para 48].

[17] En l'espèce, l'Opposante n'a pas produit la moindre preuve à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*), pas plus que la Requérante n'a produit de preuve permettant de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*). En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.

Article 30i) - paragraphe 3(c) de la déclaration d'opposition

[18] L'article 30*i*) de la Loi exige simplement que le requérant inclue dans sa demande une déclaration portant qu'il est convaincu d'avoir droit à l'enregistrement de sa marque de commerce. Lorsque le requérant a fourni cette déclaration, un motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. La demande relative à la Marque contient la déclaration exigée et rien dans la preuve n'indique que la présente espèce constitue un cas exceptionnel. En conséquence, ce motif d'opposition est également rejeté.

Article 16(1)a) – paragraphes 3(e)(i) à (iii) de la déclaration d'opposition

[19] Aux paragraphes 3(e)(i) à (iii) de la déclaration d'opposition, l'Opposante allègue essentiellement que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, en violation de l'article 16(1)*a*), la demande n'est pas conforme aux articles 30*i*), 30*b*) et 2 de la Loi. L'article 16(1)*a*) de la Loi concerne l'absence de droit à l'enregistrement fondée sur la confusion, et non sur la non-conformité à la Loi ou sur l'absence

de caractère distinctif, lesquelles peuvent être invoquées à titre de motifs d'opposition distincts aux termes des articles 38(2)a) et 38(2)d) de la Loi. En conséquence, ces motifs d'opposition sont rejetés, parce qu'ils ont été plaidés de façon inappropriée.

Analyse des autres motifs d'opposition

Article 12(1)d) – paragraphe 3(d) de la déclaration d'opposition

[20] Au paragraphe 3(d) de la déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que [TRADUCTION] « la Marque de la Requérante n'est pas enregistrable parce que, en violation de l'article 12(1)e), la Marque de la Requérante crée de la confusion avec la Marque de l'Opposante ».

[21] Je souligne que la mention de l'article 12(1)e) de la Loi dans ce motif d'opposition semble incorrecte, car l'article 12(1)e) de la Loi concerne les marques interdites, et non la confusion avec une marque de commerce déposée, qui est plutôt visée par l'article 12(1)d) de la Loi. La Requérante a également fait cette observation dans son plaidoyer écrit.

[22] Bien que la déclaration d'opposition mentionne l'article 12(1)e) de la Loi, l'Opposante allègue clairement que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la [TRADUCTION] « Marque de l'Opposante ». En outre, je souligne que la [TRADUCTION] « Marque de l'Opposante » est définie au paragraphe 2 de la déclaration d'opposition comme étant la marque de commerce déposée SUISHA GARDENS & Dessin de l'Opposante (LMC321,508). Je souligne également que la preuve de l'Opposante mentionne aussi l'enregistrement de la marque SUISHA GARDENS & Dessin et vise à établir l'emploi et la promotion de cette marque de commerce au Canada.

[23] Étant donné que le caractère suffisant des allégations doit être apprécié en liaison avec la preuve produite [*Novopharm Limited c AstraZeneca AB* (2002), 21 CPR (4th) 289 (CAF)], et compte tenu de la déclaration d'opposition dans son ensemble, je suis convaincue que la mention de l'article 12(1)e) est une erreur typographique et qu'il faut l'interpréter comme correspondant à l'article 12(1)d). Par conséquent, je suis disposée à examiner ce motif d'opposition.

[24] La date pertinente pour l'appréciation d'un motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[25] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme l'existence de l'enregistrement n° LMC321,508 de la marque de commerce SUISHA GARDENS & Dessin de l'Opposante. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif [*Quaker Oats Co. of Canada Ltd./Cie Quaker Oats of Canada Ltee c Menu Foods Ltd.* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[26] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa Marque et la marque de commerce déposée de l'Opposante.

[27] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[28] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* 2006 CSC 22 (CanLII), 49 CPR (4th) 321 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[29] La Marque est une marque intrinsèquement faible. La Requérante a volontairement renoncé à l'usage exclusif des mots « sushi » et « garden » [jardin] dans sa demande. De son propre aveu, la Requérante a choisi SUSHI GARDEN comme marque de commerce parce que le mot « sushi » représente le type de nourriture que son restaurant vend principalement (affidavit Lee, para 5). En ce qui concerne le mot « garden » [jardin], je souligne que celui-ci est également assez descriptif. À cet égard, je souligne qu'une des définitions de « garden » [jardin] est un [TRADUCTION] « lieu en plein air où l'on peut manger ou boire » [voir le *Merriam-Webster Dictionary* en ligne au www.merriam-webster.com; voir aussi *Tradall SA c Devil's Martini Inc* 2011 COMC 65 (CanLII), 92 CPR (4th) 408 (COMC), au para 29, qui confirme que je peux admettre d'office des définitions du dictionnaire]. En conséquence, j'estime que la Marque ne possède pas un caractère distinctif très marqué.

[30] La marque de commerce SUISSA GARDENS & Dessin de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent un peu plus marqué, en raison du premier élément SUISSA et de l'aspect graphique de la marque. Bien que la preuve indique que SUISSA est l'équivalent japonais du terme [TRADUCTION] « roue à aubes » [affidavit Lee, pièces B et C], il n'y a aucune preuve que les consommateurs canadiens connaîtraient cette signification. Il semble plus vraisemblable que SUISSA serait perçu comme un mot inventé. D'une façon ou d'une autre, je suis d'avis que cet élément ainsi que le dessin de roue à aubes confèrent à la marque de l'Opposante un caractère distinctif inhérent plus marqué que la Marque.

[31] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi.

[32] L'Opposante et la Requérante ont toutes deux produit une preuve d'emploi de leur marque respective.

[33] L'Opposante a produit l'affidavit de Frank Teshima, le président de l'Opposante. M. Teshima affirme qu'il participe directement et étroitement à toutes les activités commerciales de l'Opposante depuis sa constitution en société le 4 juin 1979 (para 1 à 4). Selon M. Teshima :

- l'Opposante exploite actuellement un restaurant situé à Niagara Falls, en Ontario, sous le nom « Suisha Gardens » (paragraphe 5).
- l'Opposante a obtenu l'enregistrement de la marque de commerce SUISHA GARDENS & Dessin au Canada en liaison avec des [TRADUCTION] « services de restaurant » le 5 décembre 1986 sous le n° LMC321,508 (para 6). L'Opposante emploie la marque de commerce SUISHA GARDENS & Dessin, la marque nominale SUISHA GARDENS et divers autres logos SUISHA GARDENS au Canada depuis environ 40 ans en liaison avec des services de restaurant (para 7 et 8).
- l'Opposante emploie et présente ses diverses marques de commerce au Canada sur son site Web, sur Facebook et Twitter, dans des vidéos YouTube, dans des menus de restaurant et dans des publicités dans les journaux et sur des panneaux d'affichage (para 9). Les pièces suivantes sont jointes à l'affidavit de M. Teshima :
 - Pièce 1 : le devant et l'arrière de la carte professionnelle de M. Teshima que, affirme-t-il, il emploie depuis au moins aussi tôt que juillet 2001. Je souligne que la marque de commerce déposée SUISHA GARDENS & Dessin de l'Opposante figure sur la carte.
 - Pièce 2 : un imprimé de la page d'accueil du site Web de l'Opposante daté du 9 juillet 2015. L'Opposante ne donne aucune indication à savoir à quel moment le site Web a été lancé, et il n'y a, de même, aucune indication quant au nombre de visites sur le site Web faites par des utilisateurs du Web au Canada à un moment quelconque. Fait notable, une version différente de la marque de commerce déposée de l'Opposante figure dans l'imprimé.
 - Pièce 3 : un imprimé de la page Facebook de l'Opposante daté du 9 juillet 2015. Il n'y a aucune indication quant au nombre de visites sur la page faites par des utilisateurs du Web au Canada. Fait notable, une version différente de la marque de commerce déposée de l'Opposante figure dans l'imprimé.
 - Pièce 4 : un imprimé de la page Twitter de l'Opposante daté du 9 juillet 2015. Le fil Twitter Suisha Gardens (@SuishaGardens) semble avoir 21 abonnés; il n'y a aucune indication à savoir si ceux-ci comprennent des utilisateurs du Web canadiens. Fait notable, une version différente de la marque de commerce déposée de l'Opposante figure dans l'imprimé.
 - Pièces 5 à 8 : des imprimés de séquences vidéo publiées sur YouTube.com par l'Opposante. Il n'y a aucune indication du moment auquel les vidéos ont été tournées ou publiées, ni de renseignement quant au nombre de personnes qui ont visionné ces vidéos au Canada. Je

souligne que la pièce 6 semble montrer la devanture du restaurant de l'Opposante. Une enseigne est visible et présente une version modifiée de la marque de commerce déposée de l'Opposante.

- Pièce 9 : un imprimé d'une photographie d'une publicité sur un panneau d'affichage qui, affirme M. Teshima, est situé à [TRADUCTION] « l'intersection la plus fréquentée par les touristes à Niagara Falls (avenue Victoria et rue Clifton Hill) ». M. Teshima affirme que la publicité est installée à cet endroit depuis 2011. Là encore, la publicité présente une version différente de la marque de commerce déposée de l'Opposante.
- Pièce 10 : une photographie des menus employés à l'heure actuelle au restaurant de l'Opposante situé à Niagara Falls. Là encore, la publicité présente une version différente de la marque de commerce déposée de l'Opposante.
- Pièce 11 : une copie d'un ancien menu utilisé au restaurant de l'Opposante à Niagara Falls. Le menu comprend la mention suivante : « Celebrate the New Year '91 '92' 'New Year's Eve Special Dinner Menu » [Célébrez la nouvelle année 1991-1992 - Menu spécial du souper de la veille du jour de l'An]. Là encore, la publicité présente une version différente de la marque de commerce déposée de l'Opposante.
- Pièce 13 : un spécimen de facture concernant des publicités publiées par l'Opposante dans l'édition du guide des restaurants de Niagara (été 2014) destinée aux touristes. L'Opposante indique que les guides des restaurants ont été mis à disposition dans les hôtels Hilton, Sheraton Fallsview, Embassy Suites, Marriott Fallsview et d'autres grands hôtels et qu'environ 100 000 exemplaires des guides des restaurants comprenant les publicités ont été distribués. Les publicités présentent aussi une version modifiée de la marque de commerce déposée de l'Opposante.

[34] Je souligne que, dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante a uniquement mentionné et invoqué sa marque de commerce SUISSA GARDENS & Dessin, qui fait l'objet de l'enregistrement n° LMC321,508. Cependant, les pièces jointes à l'affidavit de M. Teshima donnent à penser que la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée a été très peu employée. Les pièces établissent plutôt l'emploi de diverses versions modifiées de la marque.

[35] Bien que ce puisse bien être le cas, je suis d'avis qu'au moins certaines des marques représentées dans les pièces (par exemple, les pièces 3, 5, 6, 9, 10 et 13) constituerait un emploi de la marque de commerce déposée de l'Opposante [*Canada (Registraire des marques de*

commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); *Promafil Canada Ltee c Munsingwear Inc.*, 44 CPR (3d) 59 (CAF); *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd.* (1984), 2 CPR (3d) 535 (CF 1^{re} inst)].

[36] Selon M. Teshima, environ 70 000 clients ont mangé au restaurant de l'Opposante au cours des cinq dernières années (paragraphe 11). Fait notable, l'Opposante ne fournit aucun chiffre de vente pour cette période ou toute autre période.

[37] Au paragraphe 12 de son affidavit, M. Teshima affirme que l'Opposante a annoncé son restaurant abondamment et que, en raison de ses efforts publicitaires, le restaurant de l'Opposante et ses marques de commerce sont bien connus au Canada. À l'appui de cette allégation, M. Teshima joint des autocollants pour fenêtre de TripAdvisor, de Yelp et de Lonely Planet transmis à l'Opposante à des fins d'affichage (pièces 14, 16 et 18). Selon M. Teshima, ces autocollants pour fenêtre sont fournis uniquement aux entreprises recommandées par les consommateurs.

[38] Des imprimés tirés des sites Web de TripAdvisor et de Yelp (pièces 15 et 17) présentant des avis de consommateurs sont également joints à l'affidavit de M. Teshima. Les sites de tiers présentés aux pièces 15 et 17 mentionnent le restaurant Suisha Gardens de l'Opposante situé au 5701, avenue Lewis, à Niagara Falls, en Ontario (l'adresse indiquée sur la carte professionnelle de M. Teshima produite en pièce 1). Je souligne que ni l'un ni l'autre des sites ne présente la marque de commerce de l'Opposante. De plus, bien qu'on puisse soutenir que ces imprimés établissent la présence d'avis de consommateurs sur Internet, en raison des questions de ouï-dire, je ne peux m'appuyer sur les imprimés pour établir la véracité de leur contenu et j'estime que cette preuve n'est pas très fiable.

[39] M. Teshima joint comme pièce 19 un article publié dans le *Toronto Star* daté du 7 juillet 2004 qualifiant le restaurant Suisha Gardens de [TRADUCTION] « marché d'aliments japonais ». La marque de commerce SUISHA GARDENS & Dessin de l'Opposante n'est pas représentée dans l'article. M. Teshima affirme que la technique culinaire mentionnée dans l'article est présentée dans plusieurs vidéos YouTube qui ont eu près de 8 000 visionnements (voir le paragraphe 19). On ne sait pas exactement à quelle vidéo en particulier, s'il en est, il fait référence mais, quoi qu'il en soit, il n'indique pas que la marque de commerce de l'Opposante

est annoncée dans ces vidéos, pas plus qu'il n'indique combien des 8 000 visionnements ont été faits par des Canadiens.

[40] Une publicité concernant une activité de financement organisée par l'Opposante à son restaurant en avril 2011 pour contribuer aux efforts de secours déployés à la suite du tremblement de terre et du tsunami qui ont frappé le Japon en 2011 est jointe comme pièce 20 à l'affidavit de M. Teshima. Aucun renseignement sur le nombre de participants n'est fourni. Je souligne en outre que la publicité n'arbore pas la marque de commerce de l'Opposante.

[41] Selon une interprétation raisonnable de l'affidavit de M. Teshima dans son ensemble et compte tenu des pièces qui l'accompagnent, je suis disposée à inférer que la marque de commerce SUISSA GARDENS & Dessin de l'Opposante, employée en liaison avec des services de restaurant, a acquis une certaine notoriété au Canada, au moins au cours des dernières années. Cependant, en l'absence d'éléments de preuve plus quantitatifs, comme des chiffres de vente et des dépenses publicitaires, et d'éléments de preuve plus qualitatifs, comme d'autres exemples et des renseignements supplémentaires se rapportant aux enseignes intérieures et/ou extérieures, des exemples d'autre matériel promotionnel et des dates précises pour ce qui a été fourni, je ne suis pas en mesure de conclure que l'Opposante jouit d'une notoriété appréciable liée à sa marque de commerce.

[42] J'examinerai maintenant la preuve de la Requérente, qui est constituée de l'affidavit Lee. M. Lee est le président et l'un des administrateurs de la Requérente (para 1). M. Lee affirme qu'il participe directement et étroitement aux activités commerciales de chacun des restaurants depuis leur ouverture (paragraphe 3). Incidemment, je souligne que, bien que M. Lee soit désigné comme le prédécesseur en titre de la Requérente, son affidavit n'établit pas de distinction entre l'emploi qu'il a fait en tant que prédécesseur et l'emploi fait par la Requérente.

[43] Selon M. Lee, la Requérente exploite à l'heure actuelle deux restaurants japonais sous le nom de SUSHI GARDEN dans la région métropolitaine de Vancouver. Les restaurants sont tous deux situés à Burnaby, en C.-B. Un des établissements est exploité de façon continue depuis août 1998 et l'autre est exploité depuis janvier 2010 (para 2). Au moment où M. Lee a souscrit son affidavit, un troisième établissement devait ouvrir ses portes à Burnaby, en C.-B., en décembre 2015 (para 2).

[44] Une copie d'un menu actuel, arborant la Marque, est jointe comme pièce A à l'affidavit de M. Lee (para 5).

[45] Selon M. Lee, la Marque fait l'objet d'une publicité et d'une promotion en Colombie-Britannique en liaison avec les restaurants de la Requérante, et la Requérante a engagé des dépenses pour distinguer ses services de ceux de tiers. Il indique qu'il a examiné l'état des revenus de la Requérante et que la Requérante a dépensé environ 9 350 \$ en publicité et en promotion en 2014, et 10 800 \$ en publicité et en promotion en 2013 (paragraphe 9). Je souligne que M. Lee ne donne pas de détail quant au type de publicité et que son affidavit n'inclut aucun spécimen de publicité ou de matériel promotionnel.

[46] Selon M. Lee, la Marque a été reconnue en liaison avec les restaurants de la Requérante à plusieurs occasions (paragraphe 10). À l'appui de cette déclaration, il fournit des photographies de certificats consacrant le restaurant SUSHI GARDEN meilleur restaurant de sushi des [TRADUCTION] « lecteurs de Burnaby Now » pour les années 2015, 2012, 2008 et 2005 (pièces E, F, G et H). Je souligne qu'il ne fournit aucun renseignement quant au nombre de votants qui ont participé au processus de sélection au cours de chacune de ces années, ni aucun renseignement se rapportant au lectorat approximatif, à la diffusion ou à la présence sur le Web de cette publication.

[47] M. Lee cite également un article publié dans l'édition du *Vancouver Sun* (pièce I) du 18 au 24 septembre 2008 reconnaissant que le restaurant SUSHI GARDEN (4635, avenue Kingsway) sert de la [TRADUCTION] « bonne nourriture à bas prix ». Aucun chiffre concernant la diffusion n'est fourni. Cependant, je suis disposée à admettre d'office le fait que le *Vancouver Sun* est largement diffusé à Vancouver [*Northern Telecom Ltd. c Nortel Communications Inc.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 540, à la p 543 (COMC); *R Griggs Group Ltd c 359603 Canada Inc.* (2005), 47 C.P.R. (4th) 215, à la p 227].

[48] M. Lee affirme que les restaurants de la Requérante sont reconnus sur des sites Web d'évaluation de restaurants, dont TripAdvisor, Yelp et Zomato, et il fournit des imprimés d'avis se rapportant aux restaurants de la Requérante publiés sur ces sites Web (pièces J à N). Ces sites Web de tiers mentionnent les restaurants de la Requérante situés au 4635, avenue Kingway (pièces J, K, N) et au 4269, route Lougheed (pièces L, M). Comme dans le cas

de la preuve de l'Opposante qui est de cette nature, étant donné que ces inscriptions constituent du oui-dire, je ne peux les considérer pour établir la véracité de leur contenu. Je peux les admettre comme preuve de leur existence, mais là encore, j'estime que cette preuve n'est pas très fiable.

[49] Étant donné que la Requérante n'a fourni aucun chiffre de vente et aucun renseignement quant au nombre de clients qui visitent ses restaurants chaque année, et qu'elle n'a fourni que des renseignements limités sur la publicité (dépenses publicitaires pour 2013 et 2014, mais aucune indication quant à la manière dont les fonds ont été affectés), il est difficile de déterminer la mesure dans laquelle la Marque de la Requérante est devenue connue au Canada. La Requérante n'a pas fourni d'exemples d'enseignes intérieures ou extérieures ou d'autre matériel promotionnel arborant la Marque, comme des sacs ou des contenants à emporter, des reçus, etc., qu'on s'attendrait normalement à trouver dans un restaurant. Compte tenu de ces lacunes, je ne peux qu'inférer que la Marque est devenue connue dans une mesure limitée.

[50] En dernière analyse, j'estime que l'examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)a), qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent des marques des parties et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, favorise l'Opposante, car je considère que sa marque de commerce possède un caractère distinctif inhérent plus marqué que la Marque de la Requérante et, bien que lacunaire à de nombreux égards, sa preuve de promotion et d'emploi est néanmoins plus substantielle que ce que la Requérante a présenté en l'espèce.

Article 6(5)b) – période pendant laquelle les marques ont été en usage

[51] L'enregistrement de la marque de commerce SUISSA GARDENS & Dessin de l'Opposante revendique l'emploi au Canada depuis au moins 1976, tandis que la demande relative à la Marque revendique l'emploi au Canada depuis août 1998. Comme je l'ai déjà indiqué, la preuve des deux parties manque quelque peu de précision en ce qui a trait aux dates, et il y a absence manifeste de preuve en ce qui concerne les années antérieures. Ceci étant dit, dans l'ensemble, ce facteur semble néanmoins favoriser l'Opposante, car une partie de sa preuve d'emploi remonte à 1991. En revanche, la Requérante a uniquement établi l'emploi actuel de la Marque.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits, services ou entreprises et la nature du commerce

[52] S'agissant des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) de la Loi, l'appréciation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi repose sur la comparaison de l'état déclaratif des services qui figure dans une demande relative à une marque avec l'état déclaratif des services qui figure dans l'enregistrement d'un opposant [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Cet examen des états déclaratifs doit cependant être effectué dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou la nature probable du commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. Une preuve des commerces véritablement exercés par les parties est utile à cet égard [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[53] Les services énumérés dans la demande relative à la Marque sont décrits comme un [TRADUCTION] « restaurant de cuisine japonaise ». De façon similaire, les services visés par l'enregistrement de l'Opposante sont des [TRADUCTION] « services de restaurant ». La preuve démontre clairement que les parties exploitent toutes deux des restaurants japonais.

[54] En conséquence, ces facteurs favorisent l'Opposante.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance global entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[55] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada s'est penchée sur l'importance que revêt l'article 6(5)e) dans l'analyse de la probabilité de confusion (voir le para 49) [TRADUCTION] :

... il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu au par. 6(5) ... si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. [...] ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires [...] En

conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion.

[56] Dans *Masterpiece*, la Cour a également fait observer qu'il est préférable, lorsqu'il s'agit d'évaluer le degré de ressemblance, [TRADUCTION] « de se demander d'abord si l'un des aspects de [la marque de commerce] est particulièrement frappant ou unique » (para 64).

[57] Je suis d'avis que la combinaison de la roue à aubes et des lettres stylisées des mots SUISHA GARDENS forme la partie dominante de la marque de commerce de l'Opposante. Il s'agit de la partie frappante ou unique de la marque de commerce. Contrairement à la marque de commerce de l'Opposante, la Marque de la Requérante n'inclut pas d'élément graphique et ne présente aucun aspect frappant ou unique. Elle est essentiellement formée de termes ordinaires du dictionnaire qui, combinés, sont très suggestifs, voire descriptifs, des services de la Requérante.

[58] Bien que les marques des parties ne soient pas entièrement dissemblables en raison du mot GARDEN [jardin] et, dans une moindre mesure, de la présence de certaines des mêmes lettres dans les premiers éléments des marques (c.-à-d. SUSHI et SUISHA), j'estime que, considérées dans leur ensemble, elles sont assez différentes sur le plan visuel. Ceci est principalement attribuable à l'aspect graphique de la marque de commerce de l'Opposante.

[59] En ce qui concerne le son, il n'y a aucune preuve indiquant la manière dont un consommateur canadien francophone, anglophone ou bilingue prononcerait les mots de la marque de commerce déposée de l'Opposante. Cependant, le déposant de la Requérante a indiqué que la séquence audio du service de traduction de Google pour la prononciation de SUISHA est « swee-sha » (affidavit Lee, para 7). Je suis d'avis que « swee-sha » ou peut-être « soo-ee-sha » constitueraient des prononciations raisonnables. D'une façon ou d'une autre, SUISHA ne se prononcerait certainement pas d'une manière analogue à SUSHI, de sorte que les mots « suisha gardens » [jardins suisha] et « sushi garden » [jardin des sushis] seraient assez différents dans leur forme sonore.

[60] En ce qui concerne la connotation, je souligne que la Marque a une connotation très claire (c.-à-d. un lieu en plein air où l'on peut manger des sushis/boire), tandis que la marque de commerce de l'Opposante serait probablement perçue, par ceux qui ne connaissent pas le

japonais, comme étant une expression inventée. Pour ceux qui connaîtraient la traduction [TRADUCTION] « roue à aubes », celle-ci ne contribuerait qu'à faire ressortir davantage l'idée derrière l'aspect graphique de la marque de commerce de l'Opposante. D'une façon ou d'une autre, les marques des parties sont assez différentes dans l'idée qu'elles suggèrent.

[61] Dans l'ensemble, j'estime que ce facteur favorise fortement la Requérante.

Circonstances de l'espèce

Coexistence et absence de toute preuve de confusion

[62] L'absence de confusion malgré un recoupement des produits ou des services et des voies de commercialisation pendant une période significative peut justifier de tirer une inférence négative en ce qui a trait à la cause d'un opposant [*Christian Dior SA c Dion Neckwear Ltd* 2002 CAF 29 (CanLII), 20 CPR (4th) 155 (CAF), au para 19].

[63] En l'espèce, il n'y a aucune preuve de cas réels de confusion, malgré le fait que les marques ont pu coexister depuis 1998.

[64] Bien qu'une période de plus de 15 ans de coexistence puisse fort bien constituer une période significative, l'absence de confusion en l'espèce n'est pas surprenante, étant donné les régions géographiques très limitées et distinctes dans lesquelles les parties exercent leurs activités. Comme je l'ai souligné précédemment, le restaurant de l'Opposante est situé en Ontario, tandis que les restaurants de la Requérante sont situés en Colombie-Britannique. Dans ce contexte, j'estime que l'absence de preuve de confusion réelle ne constitue pas une circonstance particulièrement pertinente en l'espèce.

Preuve de l'état du registre

[65] Une preuve de l'état du registre est parfois produite par une partie pour montrer le caractère commun ou le caractère distinctif d'une marque ou d'une partie d'une marque par rapport à l'ensemble des marques figurant au registre. En l'espèce, la Requérante, par la voie de l'affidavit Lee (pièces O à Y), a cité un certain nombre d'enregistrements, notamment les suivants : un enregistrement radié relatif à la marque SUI SHA YA (pièce O) et huit

enregistrements relatifs à des marques comprenant le mot SUSHI, pour emploi en liaison avec des services de restaurant, dont un a été radié (pièces P à W). De plus, la Requérante a cité deux enregistrements relatifs à des marques comprenant le mot GARDEN [jardin].

[66] Il a été établi que la preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des conclusions sur l'état du marché, et l'on ne peut tirer de conclusions sur l'état du marché que si l'on relève un grand nombre d'enregistrements pertinents [*Ports International Ltd. c Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc. c Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst); et *Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[67] La Requérante n'a pas relevé un grand nombre d'enregistrements actifs pertinents. Par conséquent, j'estime que la preuve de l'état du registre n'est pas particulièrement utile à la Requérante en l'espèce.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[68] Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré les marques des parties sous l'angle de la première impression et du souvenir imparfait.

[69] Même si mon évaluation des circonstances de l'espèce m'amène à conclure que les facteurs énoncés aux articles 6(5)a) à d) favorisent l'Opposante, je suis d'avis que les différences entre les marques des parties dans la présentation, dans le son et dans l'idée qu'elles suggèrent sont suffisamment significatives pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante. Comme l'a souligné la Cour suprême dans *Masterpiece [supra]*, les autres facteurs (6(5)a) à d)) ne deviennent importants que si les marques de commerce sont jugées identiques ou très similaires et, pour les raisons énoncées précédemment, j'estime que les marques de commerce des parties ne sont en rien très similaires en l'espèce.

[70] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée de l'Opposante est peu probable. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté.

Absence de droit à l'enregistrement – article 16 – paragraphe 3(e)(iv) de la déclaration d'opposition

[71] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque aux termes de l'article 16(1)a) de la Loi parce que, [TRADUCTION] « à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la Marque de l'Opposante, que l'Opposante avait antérieurement fait enregistrer et employée au Canada en liaison avec les Services de l'Opposante ».

[72] La date pertinente pour l'appréciation de ce motif d'opposition n'est pas la date de production de la demande, ainsi que l'allègue l'Opposante, mais plutôt la date de premier emploi revendiquée dans la demande, à savoir août 1998 [voir l'article 16(1)a)]. Pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer que, en août 1998, sa marque de commerce SUISSA GARDENS & Dessin avait déjà été employée ou révélée au Canada et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande de la Requérante (3 décembre 2014).

[73] La Requérante fait valoir que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve, car la presque totalité de la preuve de l'Opposante est postérieure à août 1998. La Requérante fait aussi valoir que, dans la mesure où M. Teshima affirme de façon générale que les Marques de commerce de l'Opposante sont employées depuis environ 40 ans, il ne fait aucune distinction entre ces marques, pas plus qu'il n'affirme que diverses marques, ou l'une quelconque d'entre elles, ont été employées de façon continue.

[74] Même si je concluais que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition, celui-ci serait rejeté pour des raisons semblables à celles énoncées ci-dessus dans mon analyse relative à l'article 12(1)d) de la Loi. La différence entre les dates pertinentes n'a pas d'incidence sur ma conclusion quant à la question de la confusion. Ma conclusion selon laquelle il n'existe pas de probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties s'applique également à ce motif d'opposition. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) est rejeté.

Article 2 (absence de caractère distinctif) - paragraphe 3(f) de la déclaration d'opposition

[75] L'Opposante allègue que la Marque n'était pas distinctive à la date pertinente parce que [TRADUCTION] :

- la Marque n'était pas adaptée à distinguer les Services de la Requérante des Services de l'Opposante qui avaient été antérieurement fournis par l'Opposante au Canada en liaison avec la Marque de l'Opposante; et
- la Marque de la Requérante ne distingue pas véritablement les Services de la Requérante, étant donné qu'elle crée de la confusion avec la marque déposée de l'Opposante que l'Opposante a employée et révélée au Canada.

[76] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer que sa marque SUISHA GARDENS & Dessin était devenue connue au Canada à la date pertinente du 22 janvier 2015 de manière à faire perdre à la Marque son caractère distinctif (*Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657 (CanLII), 48 CPR (4th) 427).

[77] Comme dans le cas du motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, même si je conclusais que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif, celui-ci serait néanmoins rejeté pour des raisons semblables à celles énoncées dans mon analyse relative à l'article 12(1)d) de la Loi. La date pertinente différente ne changerait rien à ma conclusion quant à la probabilité de confusion en l'espèce. En conséquence, ce motif d'opposition est également rejeté.

Décision

[78] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Lisa Reynolds
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Hétu, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

DLA Piper (Canada) LLP

POUR L'OPPOSANTE

Lindsay Kenney LLP

POUR LA REQUÉRANTE