

OPIC



CIPO

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

Référence : 2018 COMC 66

Date de la décision : 2018-06-29

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Baycliff Company, Inc.

Opposante

et

CHENG, Wai Tao

Requérant

1,632,130 pour la marque de commerce

Demande

ITACHO SUSHI & Dessin

INTRODUCTION

[1] Baycliff Company, Inc (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce ITACHO SUSHI & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, qui fait l’objet de la demande n° 1,632,130 au nom de CHENG, Wai Tao (le Requérant)



[2] La demande est fondée sur l'emploi et l'enregistrement à Singapour, et sur l'emploi projeté au Canada en liaison avec ce qui suit [TRADUCTION] : « viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; sushis; grignotines, nommément pain, grignotines à base de céréales, grignotines à base de grains, grignotines à base de riz, ainsi que confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits et confiseries aux arachides » (les Produits) et « services de restaurant de sushis; services de restaurant libre-service; services de traiteur » (les Services).

[3] La traduction/translittération des caractères étrangers qui composent la Marque est présentée comme suit dans la demande :

Il y a quatre caractères chinois dans la marque de commerce et ils se lisent de gauche à droite. Le premier est ITA et signifie planche à découper pour la cuisine. Le deuxième est CHO et signifie tête, chef. Le troisième est SHU et signifie (longue) vie. Le quatrième est SI et signifie compagnie, contrôle. La translittération de l'ensemble de ces caractères chinois est « ITACHO SUSHI ». **La traduction fournie par le requérant des mots chinois « ITACHO SUSHI » est [TRADUCTION] « Sushi Chef » [chef sushi].** La translittération des deux caractères japonais qui se trouvent à l'intérieur de l'élément graphique carré est « sushi ». La traduction des caractères est sushi. [soulignement ajouté]

[4] La question déterminante en l'espèce est celle de la probabilité de confusion avec la marque de commerce SUSHI CHEF de l'Opposante qui est employée en liaison avec des produits comprenant des produits alimentaires qui peuvent être consommés avec des sushis ou utilisés dans leur préparation.

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

LE DOSSIER

[6] La demande relative à la Marque a été produite le 21 juin 2013 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 18 mai 2016.

[7] Le 13 juin 2016, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[8] Le Requérant a produit une contre-déclaration le 24 août 2016.

[9] Les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante sont résumés ci-dessous :

- a) En contravention de l'article 12(1)d), la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée SUSHI CHEF de l'Opposante.
- b) En contravention de l'article 16(3)a), le Requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce qu'à la date de production de la demande relative à la Marque, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce SUSHI CHEF qui avait été employée et/ou révélée antérieurement par l'Opposante au Canada.
- c) En contravention de l'article 2, la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle ne distingue pas véritablement les Produits et Services avec lesquels elle est employée par le Requérant, compte tenu de l'enregistrement et de l'emploi et/ou la révélation par l'Opposante de SUSHI CHEF.
- d) En contravention de l'article 30i), le Requérant ne pouvait pas être convaincu d'avoir droit d'employer la Marque en liaison avec les Produits et Services à la lumière des questions de la non-enregistrabilité, de l'absence de droit à l'enregistrement et de l'absence de caractère distinctif en lien avec l'enregistrement de SUSHI CHEF par l'Opposante et son emploi antérieur et/ou sa révélation antérieure au Canada.

[10] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit d'Helen Tandler. Mme Tandler n'a pas été contre-interrogée.

[11] Le Requéran a choisi de ne pas produire d'éléments de preuve à l'appui de sa demande.

[12] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit; aucune audience n'a été tenue.

FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[13] C'est au Requéran qu'incombe 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].

[14] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition invoqués sont les suivantes :

- Articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475];
- Articles 38(2)b)/12(1)d) – 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)];
- Articles 38(2)c)/16(3) – la date de production de la demande [article 16(3) de la Loi]; et
- Articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 2004 CF 1185 (CanLII), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Motif d'opposition rejeté sommairement – article 30i)

[15] Lorsqu'un requéran a fourni la déclaration exigée par l'article 30i) de la Loi, un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) ne devrait être accueilli que dans les 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) à la p 155].

[16] En l'espèce, le Requéant a fourni la déclaration exigée et la présente espèce n'est pas un cas exceptionnel. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*)

[17] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce SUSHI CHEF enregistrée sous le n° LMC392,081.

[18] Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre [*Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd.* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)], je confirme que l'enregistrement, qui vise les produits suivants, est en règle [TRADUCTION] :

Algues marines, gingembre, vinaigre, sauce soja foncée, sauce soja à teneur réduite en sodium, mirin (saké sucré), sauce pour salade à base de sésame et de soja, sauce teriyaki, nori (feuilles d'algues grillées), champignons shiitake, flocons de bonite à dos rayé, kombu, riz rond, préparation pour craquelins de riz, wasabi (raifort en poudre), graines de sésame, gingembre mariné, natte et spatule en bambou, thé vert, trousse comprenant les produits susmentionnés; publications imprimées, nommément livres de recettes.

[19] L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif.

[20] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau initial, je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque est susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce SUSHI CHEF de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[21] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi prévoit 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.

[22] 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), 2006 CSC 22 (CanLII), 49 CPR (4th) 321 (CSC); et *Masterpiece c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

[23] Dans *Masterpiece, supra*, la Cour suprême du Canada a souligné l'importance que revêt le facteur énoncé à l'article 6(5)*e*) lorsqu'il s'agit d'analyser la probabilité de confusion entre les marques des parties aux termes de l'article 6 de la Loi (paragraphe 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 para 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. Les 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 [...].

[24] Par conséquent, j'estime qu'il est approprié en l'espèce de commencer par évaluer le degré de ressemblance entre les marques des parties. Cependant, je me pencherai d'abord sur le consommateur moyen, dont le point de vue sert de fondement à l'évaluation de la confusion.

Cerner le consommateur moyen

[25] Il a été établi que le consommateur moyen est généralement anglophone, francophone ou bilingue en anglais et en français [*Pierre Fabre Médicament c SmithKline Beecham Corp (2001)*, 2001 CAF 13 (CanLII), 11 CPR (4th) 1, au para 15].

[26] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient que la Commission des oppositions devrait inférer que le consommateur moyen des Produits et Services du Requérant serait en mesure de [TRADUCTION] « lire les caractères chinois étant donné les liens du Requérant avec la Chine (où il est basé) et la décision du Requérant d'inclure des caractères chinois dans la marque ».

L'Opposante fait valoir que [TRADUCTION] « [i]l serait illogique pour le Requérant d'inclure des caractères chinois dans sa marque s'il ne visait pas activement à commercialiser ces produits auprès des Canadiens sinophones », citant à l'appui la décision rendue dans *Cheung Kong (Holdings) Ltd c Living Realty Inc (1999)*, 1999 CanLII 9394 (CF), 4 CPR (4th) 71 (CF 1^{re} inst) (*Cheung Kong*).

[27] Dans *Cheung Kong*, la Cour a conclu qu'il y avait une probabilité raisonnable de confusion entre une marque constituée de caractères chinois et une marque qui en était l'équivalent anglais. Le juge Evans a indiqué que la question de savoir si une marque est susceptible de créer de la confusion doit être envisagée dans la perspective du marché sur lequel les produits sont offerts, lequel correspond au « consommateur moyen » approprié. Dans cette affaire, la preuve montrait que le requérant ciblait la communauté chinoise de Toronto, ce qui a permis à la cour de conclure que le marché particulier de ces produits était constitué de consommateurs qui comprenaient à la fois l'anglais et le chinois. Je souligne qu'il n'y a en l'espèce aucune preuve montrant que le Requérant a ciblé la communauté chinoise de Toronto ou d'ailleurs au Canada.

[28] Dans *Cheung's Bakery Products Ltd c Saint Honore Cake Shop Limited*, 2011 COMC 94 (CanLII), 93 CPR (4th) 438 (*Cheung's Bakery*), la Commission des oppositions a conclu que le consommateur moyen était une personne capable de lire et de comprendre à la fois l'anglais et le chinois. Ce faisant, la Commission a souligné :

- que l'opposante avait fourni une preuve suffisante pour justifier de conclure qu'une part importante des consommateurs réels de l'Opposante seraient en mesure de lire et de comprendre les caractères chinois (au paragraphe 94);
- qu'elle a convenu avec la requérante qu'elle ne pouvait pas accorder une force probante très grande à la preuve présentée par l'opposante au sujet des opérations commerciales que la requérante projetait d'exercer au Canada (imprimés du site Web asiatique de la requérante) (aux paragraphes 96 et 97);
- que la requérante avait probablement l'intention, jusqu'à un certain point, de cibler les consommateurs chinois au Canada du fait de la [TRADUCTION] « décision de la requérante de faire figurer des caractères chinois dans la Marque, ainsi que de l'inclusion par la requérante des “gâteaux de lune”, “pâtés impériaux” et “gâteaux de Nouvel An” dans ses Marchandises (qui sont tous des pâtisseries chinoises selon la preuve de l'opposante) ainsi que des liens existants entre la requérante, la Chine et Hong Kong » (au paragraphe 97).

[29] Plus particulièrement, en l'espèce, je ne dispose d'aucune preuve justifiant de conclure qu'une part importante des consommateurs de l'Opposante seraient en mesure de lire et de comprendre le chinois. Également, je ne dispose d'aucune preuve que l'un ou l'autre des Produits du Requérant serait considéré comme des pâtisseries chinoises.

[30] L'Opposante soutient que le fait que le Requérant soit basé en Chine et que la Marque comprenne des caractères chinois constitue un fondement suffisant permettant de présumer qu'un nombre significatif ou important des clients du Requérant comprennent le chinois. Cependant, en l'absence d'autres éléments de preuve (comme il a été établi ci-dessus dans *Cheung's Bakery*), j'estime qu'on ne peut pas raisonnablement inférer que le Requérant a probablement l'intention, jusqu'à un certain point, de cibler les consommateurs chinois au Canada, de sorte que le consommateur moyen serait en mesure de lire et de comprendre les caractères chinois.

[31] En conséquence, bien que je reconnaisse qu'il puisse être approprié, dans certaines affaires, de considérer le consommateur moyen comme une personne en mesure de lire et de

comprendre les caractères chinois, selon la preuve au dossier, j'estime que la présente espèce n'est pas l'une de ces affaires.

Le degré de ressemblance

[32] Compte tenu de ce qui précède, j'évaluerai le degré de ressemblance du point de vue du consommateur moyen qui n'est pas en mesure de lire ou de comprendre le chinois.

[33] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques de commerce, il faut considérer les marques dans leur ensemble et éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 (CanLII), au para 20].

[34] Il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques de commerce, de se demander d'abord si l'un des aspects des marques de commerce est particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece, supra*, au paragraphe 64]. En l'espèce, j'estime que l'aspect le plus frappant de la Marque est le mot ITACHO et, dans une mesure moindre, le dessin des caractères chinois. En revanche, j'estime que la marque de commerce SUSHI CHEF de l'Opposante ne possède aucun aspect particulièrement frappant ou unique. La marque est plutôt constituée de mots ordinaires qui, en combinaison, sont hautement suggestifs des produits de l'Opposante.

[35] Bien qu'il existe un certain degré de ressemblance entre les marques des parties dans la présentation et dans le son du fait qu'elles partagent le mot descriptif SUSHI, j'estime que, considérées dans leur ensemble, les marques sont très différentes.

[36] En ce qui concerne les idées suggérées, l'Opposante souligne dans son plaidoyer écrit que la Marque du Requérant est simplement une traduction de la marque de commerce SUSHI CHEF de l'Opposante, et donc que sa signification est identique. Cependant, étant donné que le consommateur moyen en l'espèce ne serait pas en mesure de lire ou de comprendre le chinois, je ne suis pas d'accord. Je suis plutôt d'avis que la ressemblance dans les idées suggérées par les marques se limiterait à la conclusion que les marques des parties évoquent toutes deux les sushis de façon générale.

[37] Dans l'ensemble, j'estime que ce facteur favorise le Requéant de façon significative.

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[38] La Marque est constituée des mots ITACHO SUSHI et de divers éléments graphiques. Selon la description de la traduction/translittération des caractères étrangers fournie dans la demande (reproduite ci-dessus au paragraphe 3), la Marque comprend quatre caractères chinois dont la translittération est ITACHO SUSHI, et la traduction des mots chinois ITACHO SUSHI est « Sushi Chef » [chef sushi]. Cependant, il n'y a aucune preuve que le Canadien moyen connaîtrait la signification de ces caractères chinois ou même qu'il reconnaîtrait qu'il s'agit de caractères chinois. Il n'y a de même aucune preuve que le Canadien moyen attribuerait une quelconque signification au mot ITACHO, ce qui confère à ces éléments un caractère distinctif inhérent (*Thai Agri Foods Public Company Limited c Choy Foong Int'l Trading Co Inc*, 2012 COMC 61 (CanLII)). Même si la Marque comprend l'élément descriptif SUSHI, j'estime que, considérée dans son ensemble, la Marque possède un caractère distinctif considérable.

[39] La marque de commerce SUSHI CHEF de l'Opposante ne possède pas un caractère distinctif inhérent fort. Cependant, une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi, et l'Opposante a produit une preuve indiquant qu'elle a employé la marque. Les parties pertinentes de l'affidavit d'Helen Tandler, la fondatrice et présidente de l'Opposante, sont résumées ci-dessous :

- Depuis 1982 et jusqu'à aujourd'hui, l'Opposante a vendu et vend des produits alimentaires japonais de grande qualité (y compris les produits énumérés dans son enregistrement) à différents détaillants sous la marque de commerce SUSHI CHEF (paragraphe 4 et 6). L'Opposante vend ses produits à des milliers de supermarchés, d'épiceries fines, de magasins d'aliments naturels, de magasins d'alimentation spécialisée, d'hôtels, d'établissements et de collèges du monde entier (paragraphe 5).
- Le marché canadien a toujours été extrêmement important pour l'Opposante, qui a initialement lancé les produits SUSHI CHEF au Canada vers le mois d'août 1989. Les produits SUSHI CHEF sont offerts par différents grands détaillants, y compris Sobey's,

Loblaws, Whole Foods, Métro, Safeway Canada, Super C, Thrifty, Choice Meats, Bi-Lo, Denninger's et Overwaitea. De nombreux petits magasins indépendants proposent également la gamme de produits SUSHI CHEF (paragraphe 9).

- L'Opposante produit des étiquettes bilingues pour ses produits, lesquelles sont utilisées exclusivement sur le marché canadien (paragraphe 10). Sont joints comme pièce A des spécimens d'emballages de produits représentatifs arborant la marque SUSHI CHEF (panko, riz rond de fantaisie, nori, gingembre mariné, huile de sésame japonaise pure, vinaigrette au vinaigre de riz pour sushis, mirin (saké sucré), sauce soja à teneur réduite en sodium, graines de sésame et wasabi). La pièce B est constituée des pages couvertures de deux livres de recettes (en anglais et en français) distribués au Canada et arborant la marque de commerce SUSHI CHEF (paragraphe 11).
- Bien que l'Opposante soit une entreprise privée et que ses documents financiers soient confidentiels, [TRADUCTION] « [les] ventes réalisées au Canada sous le nom SUSHI CHEF dépassaient 100 000 \$ en 2015 et les ventes prévues pour 2016 au Canada dépasseront également 100 000 \$ » (paragraphe 12). Je souligne que l'Opposante n'a pas indiqué si ces sommes sont en dollars canadiens ou américains. Je souligne également qu'aucun renseignement concernant les ventes antérieures à 2015 n'a été fourni.
- SUSHI CHEF a été présenté dans *Gourmet, Food & Wine, The Cook's Magazine, The Boston Globe, Cuisine, Cosmopolitan* et *House Beautiful*, ainsi que dans plusieurs journaux, magazines et revues spécialisées (paragraphe 8). Cependant, je souligne qu'aucune copie de ces publications promotionnelles (ou de toute autre publication) n'a été fournie et que je ne dispose d'aucun renseignement chiffré concernant la diffusion ou le lectorat de ces publications.

[40] J'estime que la preuve de l'Opposante établit l'emploi de la marque de commerce SUSHI CHEF. Cependant, étant donné le peu de renseignements concernant les ventes, l'insuffisance de la preuve concernant les efforts promotionnels et l'absence de toute preuve concernant les dépenses de publicité en lien avec la marque de commerce, je peux seulement conclure que la marque de commerce de l'Opposante a acquis, au mieux, une certaine réputation dépassant le

degré minimal. En conséquence, la mesure dans laquelle la marque de commerce de l'Opposante est connue ne favorise pas l'Opposante de manière significative.

[41] Je souligne que la demande relative à la Marque est fondée sur l'emploi projeté et qu'il n'y a aucune preuve que l'emploi de la Marque a commencé ou que la Marque est devenue connue dans une quelconque mesure.

[42] Dans l'ensemble, j'estime que ce facteur ne favorise fortement aucune des parties.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[43] À la lumière de la preuve d'emploi produite par l'Opposante (telle que résumée ci-dessus), et étant donné que la demande est fondée sur l'emploi projeté et que le Requéran n'a produit aucune preuve d'emploi de la Marque, ce facteur favorise l'Opposante.

Genre de produits et services, et nature du commerce

[44] Lorsqu'il s'agit de déterminer le genre des produits et des services, ce sont les états déclaratifs des produits et des services contenus dans la demande et dans les enregistrements en cause qui prévalent [*Mr. Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe, Inc c Dale Bohna*, 1994 CanLII 3534 (CAF), [1995] 1 RCF 614]. Cet examen des états déclaratifs doit cependant être effectué dans l'optique de déterminer le type probable d'entreprise ou de 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, en particulier lorsqu'il existe une ambiguïté quant aux produits et services énoncés dans la demande ou les enregistrements en cause [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd.*, 1996 CanLII 3963 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[45] En l'espèce, les Produits visés par la demande sont constitués de divers produits alimentaires, y compris des « sushis » (une liste exhaustive des Produits est fournie au paragraphe 2 ci-dessus). La demande vise également des [TRADUCTION] « services de restaurant de sushis; services de restaurant libre-service; services de traiteur ».

[46] Les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante comprennent une gamme de produits alimentaires asiatiques (énumérés au paragraphe 18 ci-dessus), qui semblent de façon générale comprendre des ingrédients entrant dans la préparation des sushis (par exemple, le riz rond) ou des produits alimentaires qui sont servis avec des sushis (par exemple, du gingembre mariné, du wasabi, de la sauce soja à faible teneur en sodium), ainsi que des produits servant à préparer les sushis (par exemple, des nattes et spatules en bambou, des trousseaux comprenant les produits susmentionnés (produits alimentaires)), des livres de recettes et d'autres produits alimentaires.

[47] Ainsi, j'estime que les produits et services des parties se recoupent dans la mesure où ils se rapportent de façon générale aux sushis.

[48] En ce qui concerne les voies de commercialisation, la preuve indique que les produits SUSHI CHEF de l'Opposante sont offerts au Canada par différents grands détaillants (Sobey's, Loblaws, Whole Foods, Métro, Safeway Canada, Super C, Thrifty, Choice Meats, Bi-Lo, Denninger's et Overwaitea) et par [TRADUCTION] « de nombreux petits magasins indépendants », bien que l'enregistrement de l'Opposante ne restreigne pas la commercialisation des produits de l'Opposante à ces voies de commercialisation. De façon similaire, la demande ne comprend pas de restrictions quant aux voies de commercialisation précises des Produits du Requéant. Ainsi, j'estime que les voies de commercialisation des parties pourraient se recouper en ce qui concerne leurs produits alimentaires respectifs.

[49] En ce qui concerne les services de restaurant de sushis du Requéant, et en l'absence d'une preuve contraire, je considère qu'il existe un lien potentiel avec les produits alimentaires de l'Opposante, car ils sont de ceux qui pourraient être vendus dans le restaurant de sushis du Requéant.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[50] Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. Après examen de toutes les circonstances de l'espèce, et en particulier du degré de ressemblance, je conclus que le Requéant s'est acquitté du fardeau ultime qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il

n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce ITACHO SUSHI & Dessin du Requérant et la marque de commerce SUSHI CHEF de l'Opposante. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, pour parvenir à cette conclusion, j'ai considéré que le consommateur moyen est une personne qui n'est pas en mesure de lire ou de comprendre le chinois.

[51] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) est rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)*a*) et 2

[52] En espèce, la date pertinente en fonction de laquelle la question de la confusion est évaluée n'a pas d'incidence substantielle sur le résultat de mon analyse. Dans la mesure où l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial à l'égard de ces motifs, ces motifs sont tous deux rejetés pour des raisons semblables à celles exposées relativement au motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*).

[53] En conséquence, les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)*a*) et 2 sont rejetés.

DÉCISION

[54] En conséquence, 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.

Jennifer Galeano
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

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

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

PERLEY-ROBERTSON, HILL & McDOUGALL LLP

POUR L'OPPOSANTE

Cameron IP

POUR LE REQUÉRANT