



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 294

Date de la décision : 2021-12-31

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Saizeriya Co. Ltd.

Opposante

et

Wei Meng

Requérant

**1,843,215 pour
SAIZERIYA&Design**

Demande

HISTORIQUE DU DOSSIER

[1] Le 19 juin 2017, Wei Meng (le Requérant) a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce SAIZERIYA&Design établie ci-dessous (la Marque) fondée sur l’emploi projeté du Requérant au Canada.



[2] Les Services sont les services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

[3] La demande a été annoncée à des fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 31 octobre 2018.

[4] Le 27 décembre 2018, Saizeriya Co., Ltd. (l'Opposante) a déposé une déclaration d'opposition en invoquant les motifs résumés ci-dessous :

- a) contrairement à l'article 30e) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), le Requéant, lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou encore lui-même et par l'entremise d'un licencié, n'avait pas l'intention d'employer la Marque;
- b) contrairement à l'article 30i) de la Loi, le Requéant n'aurait pas pu être convaincu de son droit d'employer la Marque;
- c) contrairement à l'article 16(3)a) de la Loi, le Requéant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, la date de dépôt de la demande, la Marque créait de la confusion avec marque de commerce figurative SAIZERIYA de l'Opposante laquelle a été précédemment révélée au Canada;
- d) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi.

[5] Le Requéant a produit et signifié des contre-déclarations réfutant les allégations de l'Opposante.

[6] Au soutien de son opposition, l'Opposante a déposé les affidavits de M. Tomoatsu Takahashi, directeur de la division de la planification d'entreprise et employé de

l'Opposante, et de M. Michael Duchesneau, assistant judiciaire employé par les agents de l'Opposante.

[7] L'Opposante et le Requéran ont chacun produit des observations écrites. Aucune audience n'a eu lieu.

FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[8] 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 chaque motif d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p. 298].

[9] Les dates pertinentes se rapportant aux motifs d'opposition sont les suivantes :

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

MOTIF D'OPPOSITION

Motif d'opposition fondé sur l'article 30e)

[10] Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à ce motif, l'Opposante doit fournir suffisamment de preuves admissibles à partir desquelles on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question. Le fardeau de preuve à l'égard de l'article 30e) est relativement léger, puisque les faits en cause peuvent être exclusivement en possession du Requéran [*Canada National Railway Co c Schwauss* (1991), 35 CPR (3d) 90 (COMC), aux p. 94 à 96]. Je ne conclus pas que les preuves de l'Opposante soutiennent l'allégation selon laquelle le Requéran n'avait pas l'intention d'employer la Marque

au Canada. En conséquence, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve et ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30i)

[11] Le motif d'opposition invoqué par l'Opposante en vertu de l'article 30i) comprend les allégations suivantes :

- a) À la date de production de la demande, soit le 19 juin 2017, le Requérant devait avoir connaissance de la publication de la marque de commerce figurative Saizeriya de l'Opposante au Japon et ailleurs dans le monde et devait savoir que le Requérant n'avait pas l'autorisation de l'Opposante de reproduire la marque figurative Saizeriya de l'Opposante, dans son intégralité, contrairement à l'article 27 de la *Loi sur le droit d'auteur*, LRC 1985, c C-42.
- b) La demande a été produite de mauvaise foi étant donné que la Marque est une copie identique de la marque figurative Saizeriya de l'Opposante.
- c) La demande a été produite de mauvaise foi étant donné que le Requérant a un historique démontré de production de demandes d'enregistrement de marques canadiennes pour les logos de restaurants bien connus au Japon et ailleurs en Asie.

[12] La preuve de M. Takahashi exposée ci-dessous est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve en ce qui concerne une preuve prima facie d'une violation du droit d'auteur. Plus précisément, la preuve de l'Opposante établit qu'il existe un droit d'auteur sur la marque figurative SAIZERIYA appartenant à l'Opposante, que l'Opposante a démontré l'emploi de ce dessin en vert avant la date de production de la demande en cause et que la Marque est pratiquement identique.

- a) L'Opposante exploite une grande chaîne de restaurants d'inspiration italienne, décontractés et abordables, qui vendent des aliments de style italien et des produits connexes sous le nom « Saizeriya » et le logo ci-dessous (la marque de

commerce figurative SAIZERIYA de l'Opposante) (para 4). Actuellement, l'Opposant exploite plus de 1 400 restaurants (para 8).



- b) L'Opposante exploite des restaurants Saizeriya au Japon, en Chine, à Hong Kong, à Taiwan et à Singapour (para 6).
- c) La marque de commerce figurative SAIZERIYA de l'Opposante est une œuvre originale créée par le fondateur de l'Opposante et est désormais la propriété de l'Opposante (para 11).
- d) La marque de commerce SAIZERIYA de l'Opposante a été publiée pour la première fois au Japon en 1992 (para 12) et est apparue sur son site Internet à partir de 2016 (Pièce A-3) et sa page Facebook à partir de 2014 (Pièce A-5).
- e) L'Opposante n'a jamais autorisé le Requérant à faire des copies de la Marque de commerce figurative SAIZERIYA de l'Opposante ou à déposer une demande d'enregistrement de celle-ci en tant que marque de commerce au Canada (para 12).

[13] J'adopte les commentaires du registraire dans *E Remy Martin & Co SA c Magnet Trading Corp (HK)* (1988), 23 CPR (3d) 242 (COMC), p. 246 de la décision :

[TRADUCTION]

Étant donné que le droit d'auteur sur le dessin d'un centaure de l'opposante existe au Canada, que l'opposante a démontré un emploi assez intensif de ce dessin sur ses étiquettes et autrement et que la partie dessin de la marque de la requérante est pratiquement identique au dessin de l'opposant, il semblerait que l'opposant ait établi un a présenté une preuve « prima facie » de violation du droit d'auteur [...] Cela ne veut pas dire que le requérant a, en fait, violé le droit d'auteur de l'opposant. Or, le requérant n'a rien fait

pour prouver le contraire, comme, par exemple, fournir la preuve d'une création indépendante. Si, en effet, le requérant a violé le droit d'auteur de l'opposante, il n'aurait pas pu être convaincu qu'il était la personne qui a droit à l'enregistrement de ses deux marques visées par la demande incorporant le dessin pratiquement identique comme élément dominant de celles-ci. Étant donné qu'il incombe au requérant le fardeau ultime de démontrer qu'elle respecte l'article 29*i*) de la Loi, je dois conclure que le premier motif de l'opposante dans chaque opposition est accueilli.

[14] Le Requéant n'a produit aucune preuve. Dans ses observations, le Requéant déclare que l'Opposante n'était propriétaire d'aucun restaurant SAIZERIYA au Canada et qu'elle n'a pas déposé de demande d'enregistrement de marque dans les six mois suivant le premier dépôt étranger. Cependant, cela n'est pas déterminant pour la question du droit d'auteur. En conséquence, je conclus que le Requéant ne s'est pas acquitté de son fardeau ultime de démontrer qu'il était convaincu d'avoir le droit d'employer la Marque au Canada. Ce motif d'opposition est donc accueilli. Ayant décidé que ce motif est accueilli sur la base de l'allégation de l'Opposante d'une preuve *prima facie* de violation du droit d'auteur, il m'est inutile d'aborder la preuve de M. Duchesneau concernant les trois autres demandes du Requéant déposées l'enregistrement des marques qui semblent être employées en Asie.

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

[15] L'Opposante fait valoir que le Requéant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(3)*a*) de la Loi puisqu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce figurative SAIZERIYA de l'Opposante, laquelle a été précédemment employée et révélée au Canada par l'Opposante en liaison avec les services de restaurant et les services de comptoir de plats à emporter.

[16] L'Opposante plaide également que la Marque n'est pas distinctive pour les mêmes raisons.

[17] En ce qui a trait aux motifs d'opposition fondés sur l'article 16(3)*a*) de la Loi, la date pertinente est le 19 juin 2017. Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer qu'elle a révélé sa marque de commerce conformément à l'article 5 de la Loi. Les exigences relatives à la révélation énoncées à l'article 5 exigent de conclure qu'une marque est devenue bien connue au Canada en raison de la distribution ou de la

publicité des produits et services de l'opposante au Canada, de sorte qu'une région importante du Canada connaît sa marque de commerce [*Marineland Inc c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd* (1974), 16 CPR (2d) 97 (CF 1^{re} inst)]. Bien que l'Opposante ait démontré que sa marque SAIZERIYA a été mentionnée sur le site Web de voyage TripAdvisor Canada, cette preuve ne démontre pas que sa marque a été révélée par la publicité comme l'exige l'article 5 [*Williams Companies Inc et al c William Tel Ltd* (2000), 4 CPR (4th) 253 (COMC)].

[18] Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve initial relatif au motif d'opposition fondé sur l'absence du caractère distinctif, l'Opposante doit démontrer qu'en date du 27 décembre 2018 sa marque de commerce était connue au moins dans une certaine mesure et que leur réputation au Canada était importante, significative ou suffisante [*Motel 6, Inc c N° 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF 1^{re} inst)]. La preuve de l'Opposante ne démontre pas que sa marque de commerce est connue au Canada dans une certaine mesure et qu'elle a une réputation suffisante pour annuler le caractère distinctif de la Marque.

[19] Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve concernant ces motifs d'opposition et les deux sont rejetés.

DÉCISION

[20] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.

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

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Smart & Biggar LLP

Pour l'Opposante

Aucun agent nommé

Pour le Requérant