



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 39

Date de la décision : 2025-02-28

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'OPPOSITIONS

Opposante : Sushi Nozawa, LLC

Requérante : Hello Nori, Inc.

Demandes : 2,047,643 pour HELLO NORI

2,047,644 pour HELLO NORI Dessin

APERÇU

[1] La présente décision concerne les oppositions de Sushi Nozawa, LLC (l'Opposante) aux demandes d'enregistrement produites par Hello Nori, Inc. (la Requérante) pour les marques de commerce HELLO NORI et HELLO NORI Dessin, reproduites ci-dessous.



[2] Puisque les questions et la preuve dans chaque procédure sont quasi-identiques, elles seront toutes deux abordées dans le cadre de cette

décision. Je commencerai par l'opposition à la demande pour la marque de commerce nominale HELLO NORI.

DEMANDE N° 2,047,643 POUR HELLO NORI

[3] L'Opposante s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce HELLO NORI (la Marque), qui fait l'objet de la demande n° 2,047,643. La Demande est en liaison avec des [TRADUCTION] « cocktails alcoolisés » et des [TRADUCTION] « services de restauration. »

[4] L'opposition est principalement fondée sur l'allégation que la Marque crée de la confusion avec l'enregistrement et l'emploi et antérieurs par l'Opposante des marques de commerce de l'Opposante, y compris KAZU NORI Logo, reproduite ci-dessous, en liaison avec des [TRADUCTION] « services de restauration » :



[5] Pour les raisons qui suivent, l'opposition est rejetée.

LE DOSSIER

[6] La Demande a été produite le 25 août 2020 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 24 août 2022. Le 22 février 2023, 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). Les motifs d'opposition sont fondés sur l'enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d), le droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16, le caractère distinctif en vertu de l'article 2, et l'allégation de mauvaise foi en vertu de l'article 38(2) a.1) de la Loi.

[7] La Requérante a produit une contre-déclaration niant les motifs d'opposition.

[8] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Susan Trimble (souscrit le 24 août 2023), une assistante juridique employée par l'agent de l'Opposante. Mme Trimble fournit des copies des enregistrements de l'Opposante pour les marques de commerce KAZUNORI et KAZU NORI Logo.

[9] À l'appui de la demande, la Requérante a produit l'affidavit de Jennifer Zhang (souscrit le 5 janvier 2024), la copropriétaire de la Requérante. Mme Zhang fournit des renseignements sur les activités de la Requérante, ainsi que sur le développement, l'emploi et la promotion de la Marque au Canada.

[10] La Requérante a également produit l'affidavit de Gloria Lam (souscrit le 4 janvier 2024), assistante juridique employée par l'agent de la Requérante. Mme Lam fournit des imprimés tirés du site Web de l'Opposante *handrollbar.com*, ainsi que des copies de l'historique du dossier de la marque de commerce pour les enregistrements des marques KAZUNORI et KAZU NORI Logo de l'Opposante.

[11] Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire.

[12] Seule la Requérante a produit des observations écrites et participé à une audience.

FARDEAU ULTIME ET FARDEAU DE PREUVE

[13] L'Opposante a 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 l'existence de chaque motif d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau, la

Requérante doit s'acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition en question ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CanLII 11059, 30 CPR (3 d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior SA*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4 th) 155]. Cela signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion définitive en faveur de la Requérante après avoir examiné l'ensemble de la preuve, le litige doit être tranché à l'encontre de la Requérante.

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

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

[14] La date pertinente pour examiner ce motif d'opposition est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 1991 CanLII 11769 (CAF), 37 CPR (3 d) 413 (CAF)].

[15] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas enregistrable puisque, en violation de l'article 12(1)d) de la Loi, la Marque crée de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce déposées KAZUNORI (LMC 1 002 911) et KAZU NORI Logo (LMC 1 138 261) de l'Opposante.

[16] Bien que l'enregistrement de la marque de commerce nominale KAZUNORI a été radiée le 4 novembre 2024 à la suite d'une procédure de radiation prévue à l'article 45, l'enregistrement de KAZU NORI Logo existe toujours [voir *Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3 d) 410, (COMC) qui confirme que le registraire peut exercer son pouvoir discrétionnaire de vérifier le statut d'un enregistrement invoqué dans une déclaration d'opposition]. Puisque l'enregistrement de KAZU NORI Logo est en règle, l'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition. Par conséquent, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il

n'y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée KAZU NORI Logo de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[17] En déterminant si deux marques de commerce créent de la confusion, toutes les circonstances de l'espèce devraient être considérées, y compris celles énoncées à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. La liste de ces critères n'est pas exhaustive et un poids différent sera accordé à différents critères selon le contexte [*Mattel, Inc c 3 894 207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772 au para 54; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 (CanLII), 49 CPR (4 th) 401]. Je cite également l'affaire *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4 th) 361 au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que le facteur énoncé à l'article 6(5)e), notamment la ressemblance entre les marques, est susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[18] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce de l'opposant et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [*Veuve Clicquot, supra*, au para 20].

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

[19] La Requérante, dans ses observations écrites, fait valoir ce qui suit quant au caractère distinctif inhérent de la Marque :

[TRADUCTION]

53. L'élément nominal de la Marque opposée est composé de deux mots sans rapport, « HELLO » et « NORI », dont on ne s'attend pas à ce qu'ils soient liés. Le mot « HELLO » est la salutation communément connue en anglais et le mot « NORI » est la traduction anglaise du mot japonais qui désigne l'algue comestible séchée utilisée pour envelopper les sushis.

54. La Marque contestée est une combinaison ludique et unique de deux mots sans rapport que la Requérante a inventés pour évoquer des sentiments de bienvenue aux Canadiens afin qu'ils puissent savourer les témakis enveloppés de nori... de la Requérante.

[20] À l'appui, la Requérante fournit des entrées de HELLO et NORI extraits du dictionnaire en ligne *Merriam-Webster*, NORI étant défini comme [TRADUCTION] une « algue séchée pressée en fines feuilles et utilisée notamment comme assaisonnement ou comme enveloppe pour les sushis » (affidavit Zhang, Pièce I). Je suis d'accord avec les observations de la Requérante que la combinaison de mot commun HELLO et du mot descriptif NORI est imprévue et unique, ce qui fait que la Marque possède un degré raisonnable de caractère distinctif inhérent.

[21] La Requérante fait valoir que la marque de commerce de l'Opposante a un faible degré de caractère distinctif inhérent, car KAZUNORI est le prénom du chef fondateur des restaurants de l'Opposante et, à cet égard, fournit des extraits du site Web de l'Opposante faisant référence au [TRADUCTION] « célèbre chef sushi Kazunori Nozawa » (affidavit Lam, Pièce I). Cependant, il n'y a aucune preuve que cela serait connu par le consommateur moyen. Au contraire, il est plus probable que KAZUNORI, divisé en deux éléments KAZU et NORI dans sa conception de logotype, serait perçu comme une

combinaison du mot étranger ou inventé KAZU et du mot descriptif NORI, et je considère que cette marque de commerce possède un degré raisonnable de caractère distinctif inhérent. L'élément figuratif de cette marque de commerce ne renforce pas de façon importante son caractère distinctif inhérent global.

[22] En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques de commerce des parties sont devenues connues, cet élément favorise Requêteur compte tenu de son emploi de la Marque de depuis l'ouverture du restaurant HELLO NORI à Vancouver le 8 février 2021. En particulier, l'affidavit Zhang établit que la Marque figure à l'extérieur du restaurant depuis au moins aussitôt que le 8 février 2021 et que depuis l'ouverture, la Marque figure également sur les menus, les sacs à emporter, les cartes-cadeaux pour les services de restauration et les plats de service. (Pièce O). La Marque figure également bien en vue sur le site Web de la Requêteur *hellonori.com*; ce site Web est un élément essentiel de l'activité de la Requêteur, car il est employé pour promouvoir les services de la Requêteur au Canada ainsi que pour vendre ses plats à emporter, y compris le sushi et les boissons alcoolisées (Pièces A à J).

[23] Entre 2021 et 2023, les revenus au Canada provenant des produits et services en liaison avec la Marque se sont élevés à plus de 9 400 000 dollars canadiens (affidavit Zhang, para 54), et pour la même période, la Requêteur a dépensé environ 700 000 dollars canadiens en efforts publicitaires au Canada en liaison avec la Marque (affidavit Zhang, para 54). La Marque figure sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux, y compris LinkedIn, Facebook, et Instagram (Pièces K,L,M). La Marque figure également dans divers articles canadiens émanant de tiers et faisant la promotion des services de restauration de la Requêteur (Pièce D).

[24] En revanche, l'Opposante n'a fourni aucune preuve de l'emploi ou de la mesure dans laquelle sa marque de commerce est devenue connue.

[25] Dans l'ensemble, je conclus que ce facteur, qui comporte une combinaison de caractère distinctif inhérent et acquis, favorise la Requérante.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[26] La Requérante a fourni une preuve d'emploi de la Marque depuis le 8 février 2021, comme indiqué ci-dessus. En revanche, l'Opposante n'a aucune preuve que la Marque a été employée ou est devenue connue au Canada en liaison avec les services de restauration. Même si la simple existence d'un enregistrement pour une marque de commerce peut soulever une conclusion d'emploi minimal, ce fait à lui seul est insuffisant pour donner lieu à une conclusion d'emploi significatif et continu de la marque de commerce [voir *Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3 d) 427 (COMC)].

[27] Par conséquent, ce facteur favorise la Requérante.

Genre des produits, services ou entreprises; et nature du commerce

[28] Dans ses observations écrites, la Requérante fait valoir que les services de restauration des parties sont [TRADUCTION]« fournis dans des pays complètement différents, et sont donc clairement de nature différente... » para 67). À l'appui, la Requérante se réfère aux imprimés du site Web de l'Opposante fournis par le biais de l'affidavit de Lam indiquant que les restaurants KAZUNORI de l'Opposante sont situés à Los Angeles et à New York (affidavit Lam, Pièces L à U). La Requérante soutient également que la [TRADUCTION] « nature du commerce entre l'Opposante qui offre des services de restauration uniquement aux États-Unis, et la Requérante qui

offre des services de restauration au Canada, est donc clairement différente et ne présente aucun risque de chevauchement » (para 70).

[29] Ce n'est pas la bonne approche pour évaluer le genre des produits, des services et la nature du commerce. Le test en matière de confusion suppose l'emploi des deux marques de commerce dans la même région, peu importe si c'est véritablement le cas [article 6(2) de la Loi]. Il est bien établi que je dois comparer l'état déclaratif des produits et services de la Requérante avec l'état déclaratif des produits et services qui figurent dans l'enregistrement de l'Opposante. Selon cette approche, je constate qu'il y a un chevauchement direct dans les services des parties dans la mesure où ils sont tous deux des [TRADUCTION] « services de restauration ». J'estime également que les [TRADUCTION] « cocktails alcoolisés » de la Requérante sont étroitement liés aux services de restauration de l'Opposante.

[30] En ce qui concerne le genre des voies de commercialisation qui sont présumées être au Canada, étant donné que les produits et services en question sont identiques ou étroitement liés, il est raisonnable de supposer que leurs voies de commercialisation se chevaucheraient également, particulièrement en l'absence de preuve contraire comme en l'espèce.

[31] Par conséquent, les facteurs relatifs au genre des produits et des services et à la nature du commerce favorisent l'Opposante.

Degré de ressemblance

[32] Comme il est mentionné ci-dessus, le degré de ressemblance entre les marques des parties constitue le critère réglementaire qui est susceptible d'avoir la plus grande incidence sur la décision en matière de confusion. C'est particulièrement le cas lorsque les produits, services et voies de commercialisation des parties sont les mêmes ou se chevauchent, comme en

l'espèce [voir *Reynolds Consumer Products Inc c PRS Mediterranean Ltd*, 2013 CAF 119, 111 CPR (4 th) 155].

[33] Dans *Masterpiece, supra*, la Cour a fait observer que bien que le premier mot (ou la première syllabe) d'une marque de commerce puisse, aux fins de caractère distinctif, être souvent celui qui revêt le plus d'importance dans certains cas [*Conde Nast Publications Inc c Union des éditions moderns* (1979), 46 CPR (2 d) 183 (CF 1^{re} inst)], une approche préférable est de déterminer d'abord s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique.

[34] J'estime que l'élément frappant de la Marque est l'expression inventée « HELLO NORI ». De même, j'estime que l'élément frappant de la marque de commerce de l'Opposante est l'expression inventée « KAZU NORI ». Comme les deux marques se terminent par « NORI », elles présentent une certaine ressemblance dans la présentation et le son. Cependant, le degré global de ressemblance dans le son et l'apparence des marques des parties est significativement réduit par leurs premiers éléments très différents (le mot ordinaire HELLO et le terme inventé ou étranger KAZU), ce qui rend les marques des parties plus différentes que semblables.

[35] En ce qui concerne les idées suggérées par les marques de commerce, il est possible que les marques de commerce des deux parties suggèrent l'idée que leurs produits et/ou services connexes respectifs mettent en évidence nori, ce qui en soi n'entraîne pas un degré élevé de ressemblance dans les idées suggérées.

[36] En général, cet important facteur favorise la Requérante.

Conclusion concernant le motif fondé sur l'article 12 (1) d)

[37] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il

n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties. Malgré le chevauchement apparent des produits, des services et du commerce des parties, et compte tenu du fait que les marques de commerce des deux parties sont intrinsèquement distinctives, je ne considère pas que le degré de ressemblance entre les marques de commerce et la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues ainsi que la période pendant laquelle les marques ont été en usage favorisent également la Requérante.

[38] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12 (1) d) est rejeté.

Autres motifs d'opposition sommairement rejetés - Les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)a), 16(1)c), 2, et 38(2)a.1)

[39] L'Opposante a plaidé que la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque, puisqu'elle crée de la confusion avec un certain nombre de marques de commerce y compris KAZUNORI et KAZU NORI Logo ainsi que les noms commerciaux KAZUNORI et KAZUNORI-THE ORIGINAL HAND ROLL BAR, antérieurement employés et révélés au Canada par l'Opposante. L'Opposante plaide également que la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les produits et services de la Requérante des produits, services et activités de l'Opposante. L'Opposante a également allégué la mauvaise foi en vertu de l'article 38(2)a.1) de la Loi sur la base que la Requérante a adopté sa Marque en connaissance des marques de l'Opposante et de ses activités, et qu'en demandant l'enregistrement de la Marque, la Requérante a cherché à bénéficier l'achalandage et de la réputation et associés aux marques de commerce et aux noms commerciaux de l'Opposante.

[40] Ces motifs peuvent être rejetés sommairement au moins sur la base que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial pour

l'un de ces motifs. L'Opposante n'a pas démontré que l'un(e) ou l'autre de ses marques de commerce déposées ou non enregistrées et/ou noms commerciaux a été employé(e) ou révélé(e), ou qu'une réputation ou un achalandage lui était attaché(e) au Canada aux dates pertinentes applicables, tel que requis pour étayer les allégations de l'Opposante à l'égard de ces motifs. À cet égard, je note que la simple production de copies certifiées des enregistrements invoqués par l'Opposante ne peut établir qu'un emploi *minimal* des marques de commerce déposées de l'Opposante et ne permet pas de conclure à l'emploi significatif et continu d'une marque de commerce [*Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co* (1992), 40 CPR (3 d) 427 (COMC)].

DEMANDE NO 2,047,644 POUR HELLO NORI DESSIN

[41] La demande n° 2,047,644 (la demande 644) pour la marque de commerce HELLO NORI Dessin est en liaison avec le « sushi » et les services de restauration ».

[42] Les motifs d'opposition, dates pertinentes, questions et preuves dans la procédure relative à la marque de commerce HELLO NORI Dessin sont les mêmes que ceux discutés ci-dessus en ce qui concerne la demande n° 2,047,644 (la demande 644) pour la marque de commerce nominale HELLO NORI.

[43] Dans l'évaluation de la probabilité de confusion, notamment les facteurs relatifs aux articles 6(5)c) et d), je n'estime pas que la différence dans les produits visés par les demandes '643 et '644, nommément [TRADUCTION] « cocktails alcoolisés » et [TRADUCTION] « sushi », respectivement, a une incidence importante sur mes conclusions sur ces facteurs car je considère que le [TRADUCTION] « sushi » est étroitement lié aux [TRADUCTION] « services de restauration » de l'Opposante. La demande '644 est également en liaison avec les [TRADUCTION] « services de

restauration » qui se chevauchent directement avec les services visés par l'enregistrement de l'Opposante.

[44] De plus, en ce qui a trait au facteur du degré de ressemblance énoncé à l'article 6(5), je n'estime pas que l'élément figuratif de la marque de commerce HELLO NORI Dessin change de façon significative le degré de ressemblance. Il s'ensuit que je tire les mêmes conclusions à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12 (1) *d*) comme dans la Demande '643 pour HELLO NORI. J'arrive également aux mêmes conclusions pour les autres motifs d'opposition pour la Demande 643, dans la mesure où elles sont sommairement rejetées sur la base que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

[45] Par conséquent, tous les motifs d'opposition à l'encontre de la Demande '644 sont rejetés.

DÉCISION

[46] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63 (3) de la Loi, je rejette les oppositions aux deux demandes d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38 (12) de la Loi.

Jennifer Galeano

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Christelle Ziade

Félix Tagne Djom

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2024-11-18

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Aucune comparution

Pour la Requérante : Aiyaz Alibhai et Lisa Sim

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Pour la Requérante : Miller Thomson LLP