



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 40

Date de la décision : 2025-02-28

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE OPPOSITION

Opposante : Sushi Nozawa, LLC

Requérante : Hello Nori, Inc.

Demandes : 2,047,641 pour HELLO NORI HAND ROLL

APERÇU

[1] Hello Nori, Inc. (la Requérante) a produit la demande d’enregistrement n° 2,047,641 pour la marque de commerce HELLO NORI HAND ROLL (la Marque) en liaison avec du [TRADUCTION] « sushi » et des [TRADUCTION] « services de restauration ».

[2] Sushi Nozawa, Inc. (l’Opposante) s’est opposée à la Demande. L’opposition est principalement fondée sur l’allégation que la Marque crée de la confusion avec l’emploi et/ou l’enregistrement antérieurs par l’Opposante de plusieurs de ses marques de commerce y compris KAZU NORI Logo et THE ORIGINAL HAND ROLL BAR Logo reproduites ci-dessous, ainsi que les marques de commerce nominales correspondantes KAZUNORI et THE ORIGINAL HAND ROLL BAR, toutes en liaison avec [TRADUCTION] des « services de restauration ».



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

LE DOSSIER

[4] 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 concernent 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.

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

[6] 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, KAZU NORI Logo et THE ORIGINAL HAND ROLL BAR, ainsi qu'une copie de sa demande en attente pour la marque de commerce THE ORIGINAL HAND ROLL BAR Logo.

[7] 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 l'entreprise de la

Requérante, ainsi que des renseignements généraux sur les témakis (les cônes à sushi) et les bars à témakis au Canada. Mme Zhang fournit des renseignements sur le développement, l'emploi et la promotion de la Marque au Canada.

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

[9] Aucun contre-interrogatoire n'a été mené.

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

FARDEAU ULTIME ET FARDEAU DE PREUVE

[11] 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. Lorsque l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau, il incombe à la Requérante de s'acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la Marque [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 Canlii 11059 (CF), 30 CPR (3 d) 293 (CF 1re inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al*, 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)

[12] 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)].

[13] 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), KAZU NORI Logo (LMC,1 138,261), et THE ORIGINAL HAND ROLL BAR (LMC,1 002,905) de l'Opposante.

[14] Les enregistrements de l'Opposante pour les marques de commerce KAZUNORI (LMC,1 002,911) et THE ORIGINAL HAND ROLL BAR (LMC,1 002,905) ont été radiés le 4 novembre 2024 et le 27 septembre 2024 respectivement, à la suite des procédures de radiation prévues à l'article 45 [voir *Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3 d) 410 (COMC), ce qui confirme que le registraire peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour vérifier l'état des enregistrements plaidés dans une déclaration d'opposition]. Toutefois, l'enregistrement de la marque de commerce KAZU NORI Logo demeure en règle, ce qui fait en sorte que l'Opposante s'est 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

[15] 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 attribué 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.

[16] 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

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

[TRADUCTION]

60. La Marque opposée comprend l'élément distinctif « HELLO NORI » avec l'élément descriptif « HAND ROLL ». L'élément distinctif, apparaissant notamment comme le premier élément de la Marque Contestée, est composé de deux mots sans rapport, « HELLO » et « NORI ». Les mots « HELLO » et « NORI » sont des mots 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.

61. La Marque contestée comprend 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. Contrairement aux enregistrements de l'Opposante, la Marque contestée combine cet élément distinctif avec l'élément descriptif « HAND ROLL » au lieu d'un simple adjectif superlatif. La Marque contestée est intrinsèquement distinctive.

[18] À l'appui, la Requérante fournit des entrées de HELLO et NORI tirées 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). Quant au terme « HAND ROLL », la Requérante fournit une entrée du dictionnaire en ligne *Oxford English Dictionary* (3e édition) le définissant comme [TRADUCTION] « En cuisine japonaise : un type de sushi roulé à la main, consistant généralement en un cône d'algue rempli de riz, de poisson, de légumes, etc.... Fréquemment employé avec un mot ou des mots précédents dénotant les ingrédients » (affidavit Zhang, Pièce M). Ce terme a été introduit dans ce dictionnaire en juin 2013 (affidavit Zhang, Pièce L). Dans l'affidavit Zhang, la Requérante fournit des renseignements supplémentaires sur les témakis et les bars à témakis,

expliquant en particulier que les bars à témakis sont un type de bar à sushis (paragraphe 4), et que les témakis de Requérante sont [TRADUCTION] « préparés dans le style traditionnel de sushi à rouler à la main en utilisant une feuille de nori (algue) pour rouler du riz chaud assaisonné et des fruits de mer et des produits frais, locaux et durables... » (paragraphe 7). Madame Zhang affirme également qu'à sa connaissance, les bars à témakis offrant des témakis font partie de la scène de restauration au Canada depuis au moins aussitôt que 2007, et à l'appui, elle cite trois différents restaurants qui opéraient en tant que bars à témakis à Vancouver et à Toronto à cette époque-là. Les Pièces F et G sont des critiques de restaurants publiées sur le site Web *blogTO.com* de deux restaurants de Toronto qui servent des témakis.

[19] En gardant cela à l'esprit, je trouve que la marque de commerce HELLO NORI HAND ROLL visée par la demande possède un degré raisonnable de caractère distinctif inhérent, car elle met en évidence l'association inattendue et unique du mot commun HELLO et du mot descriptif NORI conjointement avec le terme HAND ROLL, qui a une signification descriptive ayant trait au sushi et aux services de restauration.

[20] 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 la conception de son 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.

[21] En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques de commerce des parties sont devenues connues, cet élément est neutre. La preuve de la Requérante établit un emploi important et une promotion significative de la marque de commerce HELLO NORI depuis l'ouverture du restaurant de la Requérante à Vancouver le 8 février 2021, la marque de commerce nominale et figurative HELLO NORI figurant sur l'enseigne du restaurant, sur des éléments du restaurant tels que les menus et les plats de service, ainsi que sur le site Web *hellonori.com* de la Requérante et sur les médias sociaux (affidavit Zhang, Pièces A, J, O). Cependant, la preuve de la Requérante n'établit pas un emploi important et une promotion significative de la marque de commerce HELLO NORI HAND ROLL.

[22] En ce qui a trait à la marque de commerce de l'Opposante, l'Opposante n'a fourni aucune preuve de l'emploi ou de la mesure dans laquelle sa marque de commerce est devenue connue au Canada.

[23] Dans l'ensemble, je conclus que ce facteur qui est une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis, ne favorise pas de façon significative l'une ou l'autre des parties.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[24] Comme il est indiqué ci-dessus, la preuve de la Requérante établit un emploi significatif de la marque de commerce HELLO NORI depuis l'ouverture du restaurant HELLO NORI le 8 février 2021. Toutefois, la preuve de la Requérante ne porte pas sur son emploi particulier de la marque de commerce HELLO NORI HAND ROLL. En ce qui a trait à la marque de commerce de l'Opposante, l'Opposante n'a fourni aucune preuve qu'elle a

été employée ou est devenue connue au Canada en liaison avec des services de restauration. Même si la simple existence de l'enregistrement d'une marque de commerce peut susciter une conclusion d'emploi minimal, ce fait à lui seul n'est pas suffisant 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)].

[25] Par conséquent, ce facteur ne favorise aucune des parties.

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

[26] 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 Là 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, offrant des services de restauration au Canada, est donc clairement différente et ne présente aucun risque de chevauchement » (para 70).

[27] Il ne s'agit pas de 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 produits [TRADUCTION] « sushi » de la Requérante sont étroitement liés aux services de restauration de l'Opposante.

[28] 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.

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

Degré de ressemblance

[30] 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 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].

[31] Dans *Masterpiece, supra*, la Cour a fait observer que bien que le premier mot (ou la première syllabe) d'une marque de commerce peut 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.

[32] J'estime que l'élément frappant de la Marque est la combinaison des mots « HELLO NORI ». De même, j'estime que l'élément frappant de la marque de commerce de l'Opposante est l'expression inventée

« KAZU NORI ». Alors que les deux marques incluent l'élément « NORI », 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). La marque de commerce visée par la demande est également plus longue. Par conséquent, les marques des parties sont plus différentes que semblables.

[33] 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 associés respectifs mettent en évidence nori, ce qui en soi n'entraîne pas un degré élevé de ressemblance dans les idées suggérées.

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

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

[35] 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 soit suffisamment élevé pour donner lieu à une probabilité de confusion.

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

Motif d'opposition fondé sur l'article 16 (1) b)

[37] L'Opposante a plaidé que la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de la demande ou à toute autre date, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce THE ORIGINAL HAND ROLL BAR Logo, reproduite ci-dessous, à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement (n°. 1,981,745) a antérieurement été produite par l'Opposante et dont la demande était toujours en attente à la date de l'annonce de la demande. L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial dans le cadre de ce motif dans la mesure où la demande invoquée a été produite avant la date de production de la demande de la Requérante et était toujours en attente lorsque la demande de la Requérante a été annoncée aux fins 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 THE ORIGINAL HAND ROLL BAR Logo de l'Opposante :



[38] Pour faire une telle évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles indiquées 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

[39] Comme discuté dans l'analyse ci-dessus, je trouve que la marque de commerce HELLO NORI HAND ROLL visée par la demande possède un degré raisonnable de caractère distinctif, car elle met en évidence l'association inattendue et unique du mot commun HELLO et du mot descriptif NORI

conjointement avec le terme HAND ROLL, qui a une signification descriptive ayant trait au sushi et aux services de restauration.

[40] La marque de commerce de l'Opposante possède un très faible caractère distinctif inhérent. Ses mots constitutifs [TRADUCTION] « THE ORIGINAL HAND ROLL BAR FOUNDED 2014 IN LOS ANGELES » sont très suggestifs, voire descriptifs, de ses services de restauration, et l'élément figuratif de la marque de commerce, limité à l'emplacement des mots affichés en lettres capitales dans une bordure noire, ne renforce pas son caractère distinctif inhérent global.

[41] En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques de commerce des parties sont devenues connues, cet élément est neutre. Comme il a été mentionné ci-dessus, même si la preuve de la Requérante établit un emploi important et une promotion significative de la marque de commerce HELLO NORI, peu d'attention est accordée à la marque de commerce HELLO NORI HAND ROLL. En ce qui a trait à la marque de commerce de l'Opposante, l'Opposante n'a fourni aucune preuve de l'emploi ou de la mesure dans laquelle sa marque de commerce est devenue connue au Canada.

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

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[43] Comme il est indiqué ci-dessus, la preuve de la Requérante établit un emploi important de la marque de commerce HELLO NORI depuis l'ouverture du restaurant HELLO NORI le 8 février 2021. Cependant, la preuve de la Requérante ne porte pas sur son emploi particulier de la marque de commerce HELLO NORI HAND ROLL. En ce qui a trait à la marque de commerce de l'Opposante, cette dernière n'a fourni aucune preuve qu'elle a

été employée ou est devenue connue au Canada en liaison avec des services de restauration.

[44] Par conséquent, ce facteur ne favorise aucune des parties.

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

[45] La demande de la Requérante vise le [TRADUCTION] « sushi » et les [TRADUCTION] « services de restauration », tandis que la demande de l'opposant vise les [TRADUCTION] « services de restauration ».

[46] 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 produits [TRADUCTION] « sushi » de la Requérante sont étroitement liés aux services de restauration de l'Opposante.

[47] En ce qui concerne le genre des voies de commercialisation, 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, en particulier en l'absence de preuve contraire comme en l'espèce.

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

Degré de ressemblance

[49] J'estime que l'élément frappant de la Marque est la combinaison des mots HELLO NORI qui figurent au début de la Marque. En revanche, je ne considère aucun élément de la marque de commerce de l'Opposante comme particulièrement frappant. Malgré le fait que les marques des deux parties incluent les mots descriptifs HAND ROLL, elles ont une présentation et un son plus différents que semblables.

[50] En ce qui concerne les idées suggérées par les marques de commerce, bien qu'elles partagent toutes deux les mots descriptifs HAND ROLL, cela ne donne pas en soi lieu à un degré significatif de ressemblance dans les idées suggérées.

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

Conclusion sur le motif d'opposition fondé sur l'article 16 (1) b)

[52] Comme il est indiqué dans *Masterpiece, supra*, il arrive souvent que le degré de ressemblance entre les marques soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. Je considère qu'il s'agit du facteur déterminant en l'espèce. Malgré le chevauchement apparent des produits, des services et du commerce des parties, je ne considère pas que le degré de ressemblance entre les marques de commerce est suffisamment élevé pour donner lieu à une probabilité de confusion.

[53] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16 (1) b) 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)

[54] L'Opposante a plaidé que la Requérante n'est pas la personne ayant 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, et la marque de commerce nominale et le logo THE ORIGINAL HAND ROLL BAR, ainsi que les noms commerciaux KAZUNORI, KAZUNORI-THE ORIGINAL HAND ROLL BAR, et 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 de l'achalandage et de la réputation associés aux marques de commerce et aux noms commerciaux de l'Opposante.

[55] Ces motifs peuvent être sommairement rejetés au moins au motif 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)].

DÉCISION

[56] 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 l'opposition à la demande 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