



## Office de la propriété intellectuelle du Canada

### **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence** : 2024 COMC 108

**Date de la décision** : 2024-06-07

**[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

### **DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION**

**Opposante** : Young Group Entertainment Inc.

**Requérante** : SBE Restaurant Group, LLC

**Demande** : 1,939,837 pour KATSUYA

### **APERÇU**

[1] La demande d'enregistrement de KATSUYA (la Marque) a été produite le 9 janvier 2019 par SBE Licensing, LLC en liaison avec des services de restaurant et de bar. La demande a par la suite été cédée à SBE Restaurant Group, LLC. Les deux entités seront collectivement appelées la Requérante.

[2] Pour les raisons qui suivent, la demande est rejetée.

### **LE DOSSIER**

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 19 janvier 2022. Young Group Entertainment Inc. (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) le 4 juillet 2022.

[4] L'Opposante soulève un certain nombre de motifs d'opposition, notamment des motifs fondés sur l'article 16(1)a) de la Loi et sur l'absence de caractère distinctif, principalement sur la base de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante KATSUYA et KATSUYA Dessin reproduite ci-dessous en liaison avec ses restaurants en Ontario et en Colombie-Britannique.



J'estime que l'emploi de la marque de commerce KATSUYA Dessin constitue également l'emploi de la marque de commerce nominale KATSUYA puisque l'élément nominal de la marque de commerce KATSUYA se démarque suffisamment à l'intérieur de la marque de commerce composée pour maintenir son identité et être reconnaissable comme marque de commerce distincte.

[5] L'Opposante a produit comme preuve l'affidavit de Young Ju Lee, son PDG. La Requérante n'a pas produit une quelconque preuve à l'appui de sa demande. Seule l'Opposante a produit des observations écrites.

#### **FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME**

[6] C'est à la requérante qu'incombe un fardeau ultime de démontrer que la demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, un opposant 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. Une fois qu'un opposant s'est acquitté de ce fardeau de preuve initial, un requérant doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition plaidés ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [*John Labatt Ltd c Molson*

*Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst) à la p 298; *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA*, 2002 CAF 29].

## **RAISONS DE LA DÉCISION**

### ***Motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(1)a)***

[7] L'Opposante allègue que la Marque crée de la confusion avec son emploi des marques de commerce KATSUYA et KATSUYA Dessin employées en liaison avec les services de restaurant et de bar. Comme il n'existe aucune preuve d'emploi de la Marque, la date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de la demande d'enregistrement [article 16(1)a) de la Loi].

[8] La preuve de l'Opposante détaillée dans l'affidavit de Young Ju Lee est suffisante pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve :

- L'Opposante a ouvert son premier restaurant sous le nom de KATSUYA le 1<sup>er</sup> juin 2016. L'Opposante exploite ses restaurants elle-même ou par l'intermédiaire de franchises sous licence et veille à la qualité et à la bonne exécution des services (para 9 à 11).
- L'Opposante emploie sa marque de commerce KATSUYA sur des publicités, des menus, des enseignes et des uniformes (Pièces E à J). La toute première preuve d'enseignes présentant la marque de commerce KATSUYA se trouve dans un article de BlogTO publié le 17 novembre 2016, qui fait la critique l'établissement du 6048, rue Yonge (para 31, Pièce Z).
- Le site Web de l'Opposante, qui fait la publicité de son restaurant KATSUYA et présente sa marque de commerce bien en vue, est opérationnel depuis le 28 mars 2016 et enregistre en moyenne 10 000 visites par mois (para 13 et 14, Pièces C à D).
- L'Opposante a servi quotidiennement 100 à 200 clients dans ses restaurants depuis 2016 (para 19).

### **Test en matière de confusion**

[9] Le test en matière de la confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi qui 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 ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. Par conséquent, l'article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais sur la probabilité que les produits ou services provenant d'une source seront perçus comme provenant d'une autre source.

[10] En procédant à une telle évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi : 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, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent pourra être accordé à différents critères selon le contexte [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23; *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 au para 54].

[11] 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 d'un requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce d'un 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*, précité, au para 20].

le caractère distinctif inhérent des marques de commerce

[12] La Marque et la marque de commerce KATSUYA de l'Opposante ont un degré de caractère distinctif inhérent semblable puisqu'elles sont identiques.

mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période d'emploi

[13] Les marques de commerce de l'Opposante ont acquis un caractère distinctif en liaison avec les services de restaurant puisque l'Opposante a exploité un certain nombre de restaurants en liaison avec la marque de commerce KATSUSYA pendant plus de deux ans avant la date pertinente. En revanche, il n'y a aucune preuve attestant que la Marque a été employée ou a acquis une quelconque réputation au Canada.

genre des services ou entreprises et nature du commerce

[14] Le chevauchement est significatif. Les services des parties sont tous deux des services de restaurant. La preuve de l'Opposante comprend des imprimés du site Web de la Requérante qui montrent que, dans d'autres pays, elle propose de la cuisine japonaise, le même type de cuisine que celle proposée par l'Opposante (para 40, Pièces SS à XX). Bien que les imprimés des sites Web des affiliés de la Requérante constituent un oui-dire, j'accepte cette preuve parce qu'il était nécessaire que l'Opposante les produise et ils sont fiables, puisque la Requérante, en tant que partie, avait la possibilité de réfuter la preuve.

degré de ressemblance entre les marques de commerce

[15] 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 [*Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 au para 49]. La Marque et la marque de commerce KATSUYA de l'Opposante sont identiques.

**CONCLUSION CONCERNANT LA PROBABILITÉ DE CONFUSION**

[16] Ayant examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce KATSUYA de l'Opposante. Par conséquent,

le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) est accueilli. J'arrive à cette conclusion compte tenu du fait que les marques de commerce et les services des parties sont identiques.

***Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif***

[17] Si un requérant a le fardeau ultime de démontrer que ses marques de commerce sont adaptées à distinguer ou distingue véritablement ses produits et services de ceux de tiers partout au Canada [*Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)], un opposant doit d'abord quant à lui s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits invoqués à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[18] Conformément à son fardeau de preuve, l'Opposante est tenue d'établir qu'à la date de production de la déclaration d'opposition, une ou plusieurs des marques de commerce KATSUYA étaient devenues suffisamment connues pour annuler le caractère distinctif de la Marque [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* 2004 CanLII 71764 (COMC), 40 CPR (4th) 553, confirmée par 2006 CF 657].

[19] L'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve puisque ses éléments de preuve attestent que la marque de commerce KATSUYA de l'Opposante était devenue suffisamment connue le 4 juillet 2022, date de production de la déclaration d'opposition. Les ventes annuelles des services de l'Opposante en liaison avec la marque de commerce KATSUYA se situaient entre 2,2 et 7,2 millions de dollars entre 2016 et 2021 (para 29). À la date pertinente, l'Opposante et ses franchisés licenciés exploitaient plusieurs établissements à travers le Canada en liaison avec la marque de commerce KATSUYA.

[20] La différence entre les dates pertinentes n'est pas significative et par conséquent, ma conclusion concernant le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) de la Loi est également applicable ici. Par conséquent, je suis convaincue que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existait aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce KATSUYA de l'Opposante à la

date pertinente. Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est également accueilli.

***Il n'est pas nécessaire d'examiner les autres motifs***

[21] Ayant rejeté la demande sur la base de deux motifs d'opposition, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs d'opposition.

**DÉCISION**

[22] Compte tenu de tout 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 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  
Félix Tagne Djom  
Manon Duchesne Osborne

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**Aucune audience tenue**

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour l'Opposante** : Riches, McKenzie & Herbert LLP

**Pour la Requérante** : Cassels Brock & Blackwell LLP