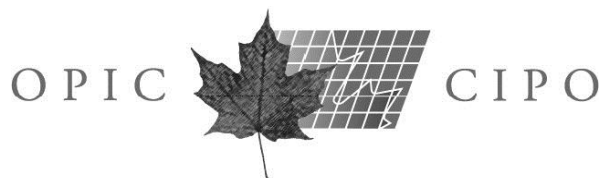


## TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2012 COMC 4  
Date de la décision : 2012-01-12

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
produite par Sun Media Corporation à  
l'encontre de la demande  
d'enregistrement n° 1 353 764 pour la  
marque de commerce SUNWEEKLY &  
Dessin au nom de The Montreal Sun  
(Journal Anglophone), inc.**

### Introduction

[1] Le 22 juin 2007, The Montreal Sun (Journal Anglophone), inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce SUNWEEKLY & Dessin, demande n° 1 353 764, illustrée ci-après :



(la Marque)

[2] La demande est fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada et vise les marchandises suivantes : Articles souvenirs pour la promotion d'un journal (principalement au Québec), nommément grandes tasses, bouteilles de plastique, chandails; matériel promotionnel (dépliants, cartes professionnelles et affiches) (les Marchandises); publication d'un journal sur

Montréal publié principalement au Québec et distribué en version électronique sur Internet (les Services). La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 23 juillet 2008.

[3] Le 11 septembre 2008, Sun Media Corporation (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition que le registraire a fait parvenir à la Requérente le 9 octobre 2008. Le 28 novembre 2008, la Requérente a produit un document qui a été assimilé à une contre-déclaration et dans lequel la Requérente ne nie directement aucune des allégations de l'Opposante. Le document comprend aussi des éléments de preuve et des arguments à l'appui de la demande de la Requérente.

[4] L'Opposante a produit comme preuve l'affidavit de Lisa Saltzman, et la Requérente a produit la déclaration sous serment de M. Ronald Cooney. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[5] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. La Requérente a demandé une audience, mais a informé le registraire qu'elle ne pourrait y assister à la date prévue. Conséquemment, l'audience a été annulée, et les parties ont été informées le 15 décembre 2011 que la Commission rendrait décision dans un proche avenir.

#### Les motifs d'opposition

[6] Les motifs d'opposition soulevés sont les suivants :

[TRADUCTION]

1. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), en ce que la Requérente ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises et les services décrits dans la demande;
2. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30*a*) de la Loi, car la Requérente n'a pas produit un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels elle projette d'employer la Marque;
3. La Marque n'est pas enregistrable, compte tenu de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante

énumérées ci-dessous, qui sont enregistrées et employées en liaison avec la publication de périodiques :

THE SUN (LMC313825)  
THE WINNIPEG SUN (LMC473276)  
THE TORONTO SUN SYNDICATE & Dessin (LMC239440)  
THE TORONTO SUN & Dessin (LMC239586)  
THE TORONTO SUN & Dessin (LMC239437)  
THE TORONTO SUN & Dessin (LMC240110)  
THE SUNDAY SUN (LMC201948)  
THE SATURDAY SUN (LMC344103)  
THE OTTAWA SUN & Dessin (LMC366923)  
THE OTTAWA SUN & Dessin (LMC386601)  
THE OTTAWA SUN (LMC366894)  
THE EDMONTON SUNDAY SUN (LMC235751)  
THE EDMONTON SUN Dessin (LMC244801)  
THE EDMONTON SUN (LMC237431)  
THE EDMONTON DAILY SUN (LMC235559)  
THE CALGARY SUN & Dessin (LMC276154)  
THE CALGARY SUN (LMC250371)  
TELEVISION SUNDAY SUN & Dessin (LMC239593)  
SUNDAY SUN COMICS & Dessin (LMC239594)  
SUNDAY SUN & Dessin (LMC239438)  
SUN MEDIA (LMC538464)  
SUN & Dessin (LMC236427)  
SUNDAY SUN & Dessin (LMC241670)  
THE EDMONTON SUN & Dessin (LMC236763)  
SUN COUNTRY (LMC518719)  
SUN SAVER (LMC608044)  
THE ITALIAN SUN (LMC677089);

4. Conformément à l'alinéa 38(2)d) et à l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive, au sens de l'article 2 de la Loi, car elle ne distingue pas les marchandises et services de la Requérante décrits dans la demande, des marchandises et services en liaison avec lesquels les marques susmentionnées de l'Opposante ont été et continuent d'être employées au Canada, et elle n'est ni adaptée ni apte à les distinguer ainsi.

#### Le fardeau de preuve dans la procédure d'opposition à une marque de commerce

[7] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, il incombe à la Requérante d'établir, selon la

prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition soulevés ne font pas obstacle à l'enregistrement de la Marque [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329-330; *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée*, 30 C.P.R. (3d) 293; *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*, [2005] C.F. 722].

#### Décision concernant certains motifs d'opposition

[8] Au regard de l'alinéa 30*i*) de la Loi, la seule exigence imposée au requérant est de fournir une déclaration dans laquelle celui-ci affirme être convaincu qu'il a le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises et services décrits dans la demande. La demande produite en l'espèce comprend effectivement une telle déclaration. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*) ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque la preuve dénote la mauvaise foi du requérant [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152, à la page 155]. Par conséquent, le premier motif d'opposition est rejeté.

[9] L'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard du deuxième motif d'opposition. Elle n'a soumis aucune preuve au soutien de son allégation selon laquelle les Marchandises ou les Services ne seraient pas décrits dans les termes ordinaires du commerce. Le deuxième motif d'opposition est donc également rejeté.

[10] Quant au quatrième motif, fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque, l'Opposante doit démontrer qu'à la date pertinente, l'une ou l'autre de ses marques de commerce était devenue suffisamment connue pour annuler tout caractère distinctif de la Marque [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Aucune preuve de cette nature n'a été versée au dossier. Par conséquent, ce motif d'opposition est aussi rejeté.

## L'enregistrabilité de la Marque au regard de l'alinéa 12(1)d)

[11] La date pertinente pour l'analyse d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi est la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, à la page 424 (C.A.F.)].

[12] Le test applicable pour décider s'il existe une probabilité de confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi; il exige que je tienne compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles précisées au paragraphe 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Je me reporte à l'arrêt de la Cour suprême du Canada *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321, pour l'analyse de ces critères.

[13] M<sup>me</sup> Saltzman est directrice des services de recherche des marques de commerce chez Marque d'Or Inc. Elle déclare avoir accès à une base de données qui comprend le registre canadien des marques de commerces et qui est mise à jour à chaque semaine. Ses services ont été retenus par l'agent de l'Opposante. Cette dernière lui a demandé de relever, dans le registre canadien, des extraits de toutes les marques de commerces déposées actives et inactives de l'Opposante contenant l'élément constitutif SUN. Les résultats sont compilés dans la pièce A de l'affidavit de M<sup>me</sup> Saltzman. Aucune preuve d'emploi de ces marques de commerce n'a été versée au dossier. Les extraits produits incluent les enregistrements énumérés dans ce motif d'opposition, ainsi que d'autres extraits. Je n'examinerai que les enregistrements énumérés dans le troisième motif d'opposition.

[14] Les marques de commerce déposées qui sont répertoriées plus haut peuvent être classées en différentes catégories : la marque nominale THE SUN, les marques de commerce THE [nom d'une ville] SUN (par exemple THE EDMONTON SUN), les marques de commerce THE [nom d'une ville] SUN & dessin de cercle, (par exemple, THE OTTAWA SUN & Dessin, illustrée ci-dessous :



LMC366923). Certaines marques de commerce combinent aussi le nom d'un jour de la semaine (SUNDAY [dimanche], par exemple) au mot SUN. Je fais référence en l'occurrence aux marques THE SUNDAY SUN, THE SATURDAY SUN, SUNDAY SUN & Dessin et SUNDAY SUN COMICS & Dessin. Compte tenu de la date pertinente (soit la date de ma décision), je n'inclurai pas l'enregistrement LMC344103 pour la marque de commerce THE SATURDAY SUN & Dessin dans le dernier groupe, parce que cet enregistrement a été radié.

[15] Le scénario le plus favorable à l'Opposante consiste à comparer la Marque avec les marques de commerces déposées de l'Opposante qui comprennent le nom d'un jour de la semaine plutôt que le nom d'un lieu, c'est-à-dire THE SATURDAY SUN et THE SUNDAY SUN. Si l'Opposante n'obtient pas gain de cause avec l'une d'elles, elle n'y parviendrait pas davantage avec les autres marques de commerce déposées, étant donné que ces dernières suggèrent des lieux plutôt qu'une période.

[16] J'ai vérifié le registre et constaté que les enregistrements LMC201948 pour la marque de commerce THE SUNDAY SUN et LMC344103 pour la marque de commerce THE SATURDAY SUN sont en règle. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée du fardeau initial qui lui incombait. Il revient maintenant à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce susmentionnées de l'Opposante.

*Le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

[17] Je constate que la Marque est un mot inventé composé des mots anglais SUN [soleil] et WEEKLY [hebdomadaire]. Le mot SUN n'a pas de signification particulière lorsqu'il est

employé en liaison avec des périodiques. Cependant, l'ajout des mots WEEKLY, SUNDAY ou SATURDAY fait en sorte que la combinaison évoque soit la journée, soit la fréquence de la publication. La présence d'un élément graphique dans la Marque la rend plus distinctive que les marques de commerce susmentionnées de l'Opposante. Néanmoins, cet élément graphique, à mon avis, ne représente pas une caractéristique forte et dominante de la Marque.

[18] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être accentué par l'emploi ou la promotion. La demande de la Requérante est fondée sur l'emploi projeté; aucune preuve au dossier n'atteste son emploi au Canada. Par ailleurs, l'Opposante n'a pas non plus produit de preuve attestant l'emploi ou la révélation de l'une ou l'autre de ses marques de commerce déposées.

[19] L'Opposante a établi qu'elle est propriétaire d'au moins 25 marques de commerce déposées. Même s'il s'agit d'un nombre considérable d'enregistrements, qui pourrait donner à penser que l'Opposante occupe peut-être une certaine place sur le marché canadien, l'existence de ces enregistrements, sans preuve concrète d'emploi, est insuffisante pour trancher en faveur de l'Opposante quant à la mesure dans laquelle ces marques de commerce sont devenues connues.

*La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage*

[20] Il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque. Pour déterminer la période pendant laquelle les marques de commerce de l'Opposante ont été en usage, le registraire peut se référer à l'information contenue dans les enregistrements [voir *Cartier Men's Shops Ltd. c. Cartier Inc.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 68, à la page 71]. Les enregistrements de l'Opposante contiennent bien une déclaration d'emploi des marques de commerce ou une date revendiquée de premier emploi. Cependant, le registraire ne peut conclure qu'à un emploi *de minimis* de ces marques de commerce [[voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1992), 40 C.P.R. (3d) 427]]. Bien que ce facteur puisse favoriser légèrement l'Opposante, je ne le considère pas comme déterminant.

*Le genre de marchandises et de services et leurs voies de commercialisation*

[21] Pour l'examen de ce critère, je me référerai à l'enregistrement relatif à THE SATURDAY SUN, parce qu'il ne vise pas que des périodiques, comme pour THE SUNDAY SUN, mais aussi d'autres marchandises pertinentes qui recouvrent en partie les Marchandises et Services, comme on le verra ci-après.

[22] Le genre de services et de périodiques visés par les enregistrements de l'Opposante se chevauchent assurément. Le fait que la Requérante projette de publier un journal et de le distribuer en version électronique ne change rien au fait que ce service chevauche le genre de marchandises offertes par l'Opposante, c'est-à-dire un périodique. L'Opposante n'a pas limité son enregistrement à la publication conventionnelle sur papier.

[23] Quant aux Marchandises, elles recourent aussi certaines des marchandises visées par l'enregistrement de la marque THE SATURDAY SUN, en l'occurrence « mugs » et « insulated bottles » [grandes tasses et bouteilles isothermes]. Enfin, on comprend à la lecture de la description des Marchandises et Services que la fonction principale du matériel publicitaire est de promouvoir les Services. Puisque que j'ai déjà conclu qu'il existe un lien entre les Services et les périodiques de l'Opposante, si je statuais qu'il y a probabilité de confusion entre la Marque et THE SATURDAY SUN en ce qui a trait aux Services, la même conclusion s'appliquerait au matériel promotionnel utilisé pour promouvoir les Services.

[24] La Requérante fait valoir que la Marque, telle qu'elle est décrite dans la demande, est restreinte à la province de Québec, alors que les enregistrements de l'Opposante incluent les noms de villes canadiennes à l'extérieur du Québec, comme Ottawa, Toronto, Winnipeg, Edmonton et Calgary. Cependant, les enregistrements de l'Opposante pour THE SATURDAY SUN et THE SUNDAY SUN ne contiennent aucune référence ni restriction territoriales. En conséquence, il existe un possible chevauchement entre les voies de commercialisation respectives des parties.

[25] Dans un arrêt récent, *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. et al.*, 2011 CSC 27, la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi, est souvent le degré de ressemblance entre les marques.



Ce facteur revêt une importance encore plus grande lorsque les marchandises ou les services en cause sont similaires. Il faut examiner les marques dans leur intégralité et non les disséquer en leurs éléments constitutifs.

[26] L'élément distinctif des marques de commerce des parties est le mot SUN. L'ajout du mot WEEKLY à SUN, en liaison avec les Services, suggère que le périodique est publié de façon hebdomadaire, alors que l'ajout de SATURDAY ou de SUNDAY à SUN suggère plutôt que ces périodiques sont publiés ces jours même. Conséquemment, un consommateur qui connaît bien les marques de commerce de l'Opposante pourrait très bien croire, en voyant la Marque, que l'Opposante est à l'origine de ce nouveau périodique qui serait publié hebdomadairement. Je ne pense pas que l'élément graphique de la Marque soit distinctif au point de pouvoir servir à distinguer celle-ci des marques de commerce THE SATURDAY SUN ou THE SUNDAY SUN de l'Opposante.

[27] La déclaration sous serment de M. Cooney se rapporte surtout à l'état du registre, et M. Cooney a produit des extraits du registre. Dans son plaidoyer écrit, la Requérante fait référence à certains des extraits annexés à la déclaration sous serment de son déposant. J'ai éliminé ceux qui ont trait aux marques de l'Opposante. Je mets aussi de côté les marques qui contiennent le nom d'une ville canadienne entre les éléments THE et SUN, puisqu'il est facile de les distinguer de la Marque. Il reste donc 9 références susceptibles de s'avérer pertinentes; elles concernent les marques suivantes :

SUNPLAZA, enregistrée sous le numéro LMC500626 à l'égard d'un catalogue en ligne présentant du matériel informatique;

SUN BLADE, enregistrée sous le numéro LMC650434 à l'égard de services informatiques incluant la conception de pages Web;

SUN, enregistrée sous le numéro LMC523554, à l'égard de bulletins ayant trait à la profession des soins infirmiers;

SUN, enregistrée sous le numéro LMC605552 à l'égard de publications imprimées dans le domaine des ordinateurs et de la technologie de l'information;

SUNSCAPE, enregistrée sous le numéro LMC500372 à l'égard de revues, de brochures et de prospectus ayant trait à l'énergie solaire;

SUNBEAMS, enregistrée sous le numéro LMC535817 à l'égard de publications imprimées ayant trait à la pédagogie, à l'éducation, à l'enseignement et à l'apprentissage de tous les aspects de la musique;

SUN CRUISES, enregistrée sous le numéro LMC543873 à l'égard de publications imprimées ayant trait aux voyages, aux vacances et aux activités de loisir;

SUN-PROOF SUN-SMART, enregistrée sous le numéro LMC520366 à l'égard de matériel pédagogique relatif aux soins solaires, nommément: livres et magazines;  
SUN SPORTS, enregistrée sous le numéro LMC496754 à l'égard de journaux publiés surtout en Colombie-Britannique.

[28] On peut, sans aucun doute, établir une distinction entre la plupart de ces marques. Le seul élément qu'elles ont en commun est SUN. La Requérante tente de faire valoir que ce mot constitue une marque de commerce faible lorsqu'il est employé en liaison avec des documents imprimés. Cependant, les éléments additionnels rendent ces marques de commerce différentes sur les plans de la présentation, du son et des idées suggérées. De plus, les marchandises et services visés par ces enregistrements sont des publications imprimées dans un domaine particulier. Le seul enregistrement pertinent en l'espèce est SUN SPORTS. Or, une seule référence tirée du registre est insuffisante pour dégager des conclusions sur l'état du marché [voir *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].

[29] Je souhaite me reporter aux extraits suivants du jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Mattel, Inc.* précité :

25 C'est à l'intimée [la requérante] qu'incombait pendant tout le processus le fardeau de prouver l'absence de probabilité, mais la Commission n'était tenue d'examiner que les sources possibles de confusion qu'elle estimait vraisemblables.

[...]

31 L'intimée n'a pas droit à l'enregistrement de sa marque à moins qu'elle puisse démontrer que l'emploi des deux marques dans la même région n'est pas susceptible de créer de la confusion, c.-à-d. qu'elle n'amènera pas le consommateur à tirer des conclusions erronées. Si, selon la prépondérance des probabilités, la Commission a des doutes, la demande doit être rejetée.

[30] Il y a similitude dans le genre des marchandises et des services respectifs des parties. Il y a une certaine similitude entre les marques en question puisqu'elles comprennent toutes deux le mot distinctif SUN. Je reconnais que la Marque contient un élément graphique, mais l'idée suggérée par la partie nominale est que le journal serait publié hebdomadairement, alors que les marques de l'Opposante suggèrent que les publications liées à ces marques seraient publiées les samedis et les dimanches. Je conclus en conséquence que la Requérante n'a pas réussi à prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne risque pas de créer de la confusion avec les marques de commerce déposées THE SATURDAY SUN et THE SUNDAY SUN de

l'Opposante. Dans l'hypothèse la plus favorable à la Requérante, j'ai des doutes à cet égard, et je me dois dans ce cas de trancher en faveur de l'Opposante.

[31] Pour tous ces motifs, le troisième motif d'opposition est maintenu.

### Conclusion

[32] Exerçant les pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

---

Jean Carrière  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Dominique Lamarche, trad. a.