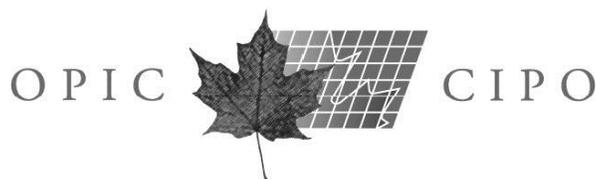


# TRADUCTION/TRANSLATION



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

**Référence : 2011 COMC 15**  
**Date de la décision : 2011-01-14**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
produite par Sun Media Corporation à  
l'encontre de la demande  
d'enregistrement n° 1302439 pour la  
marque de commerce SUNRADIO.CA au  
nom de The Montreal Sun (Journal  
Anglophone), Inc.**

[1] Le 11 mai 2006, The Montreal Sun (Journal Anglophone), Inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce SUNRADIO.CA (la Marque) sur la base de l'emploi projeté au Canada en liaison avec la « réalisation de webdiffusion (audio), nommément radio Internet » (les Services).

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le Journal des Marques de commerce du 25 juillet 2007.

[3] Le 13 septembre 2007, Sun Media Corporation (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition peuvent être résumés comme suit

- a) Conformément aux alinéas 38(2)a) et 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque compte tenu de l'emploi antérieur des marques SUN MEDIA et SUN NEWS SERVICE par l'Opposante.

- b) Conformément aux alinéas 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les marques déposées de l'Opposante, SUN MEDIA (enregistrement n° LCM538464) et SUN NEWS SERVICE (enregistrement n° LCM397382).
- c) Conformément aux alinéas 38(2)*c*) et 16(3)*a*) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce qu'à la date de la demande d'enregistrement ou à toute autre date pertinente, la Marque créait de la confusion avec les marques SUN MEDIA et SUN NEWS SERVICE antérieurement employées au Canada par l'Opposante en liaison avec des « services semblables ».
- d) Conformément aux l'alinéa 38(2)*d*) et à l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle ne peut distinguer ni n'est adaptée à distinguer les Services des services d'autres propriétaires, dont ceux en liaison avec les marques SUN MEDIA et SUN NEWS SERVICE de l'Opposante.

[4] Les 8 et 14 novembre 2007, la Requérante a produit et signifié un document qui a été assimilé à une contre-déclaration et qui pourrait être considéré comme une dénégation de tous les motifs d'opposition.

[5] À l'appui de ses motifs d'opposition, l'Opposante a produit la déclaration solennelle de Gina Petrone, faite sous serment le 12 juin 2008, à laquelle était jointe la pièce GP-1. Mme Petrone n'a pas été contre-interrogée sur sa déclaration solennelle.

[6] Le 13 janvier 2009, la Requérante a produit la déclaration sous serment de M. Ronald Cooney à laquelle était jointe les « pièces » 1 à 3. M. Cooney n'a pas été contre-interrogé sur sa déclaration sous serment.

[7] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits. L'Opposante a demandé la tenue d'une audience, mais elle a plus tard retiré sa demande.

### La preuve de l'Opposante

#### *La déclaration solennelle de Gina Petrone*

[8] Mme Petrone travaille pour l'agent de l'Opposante en tant qu'adjointe. Des copies certifiées conformes des enregistrements LMC538464 (SUN MEDIA) et LMC397382 (SUN NEWS SERVICE) sont annexées à la déclaration solennelle de Mme Petrone.

## La preuve de la Requérante

### *Déclaration sous serment de Ronald Cooney*

[9] M. Cooney est le propriétaire de la Requérante. M. Cooney atteste que l'information annexée à sa déclaration sous serment est le résultat de la recherche qu'il a lui-même effectuée dans la base de données de l'OPIC. Il joint à sa déclaration des détails concernant des enregistrements et des demandes en liaison avec des [TRADUCTION] « médias avec les mots *sun/soleil* » et des « publications avec les mots *sun/soleil* », ainsi qu'une photocopie d'un chèque émis par la Requérante à l'ordre de Netaxis en janvier 2006 pour l'enregistrement du nom de domaine *sunradio.ca*.

[10] Quant aux documents annexés à la déclaration sous serment de M. Cooney, je constate qu'ils n'ont pas été établis sous serment comme le prescrivent les *Règles des Cours fédérales* DORS/98-106, généralement suivies lors de procédures d'opposition.

[11] Des pièces non légalisées comme celles jointes à la déclaration sous serment de M. Cooney seraient probablement déclarées irrecevables par un tribunal [voir *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, aux pages 135-136 (C.A.F.)], mais le registraire ne se conforme pas strictement aux règles de pratiques de la Cour fédérale et lorsqu'il n'y a aucune opposition aux pièces non légalisées au moment où l'affidavit est produit et signifié, le registraire n'autorisera pas la partie opposante à se prévaloir par la suite d'une telle objection formaliste. [voir *Maximilian Fur Co. c. Maximillian for Men's Apparel* (1983), 82 C.P.R. (2d) 146 (C.O.M.C.); *Beiersdorf AG c. Future International Diversified Inc.* (2002), 23 C.P.R. (4th) 555 (C.O.M.C.); *Thomas J. Lipton Inc. c. Les Aliments Intergro Inc.* (1989), 26 C.P.R. (3d) 278 (C.O.M.C.)].

[12] En l'espèce, ce n'est qu'à l'étape de son plaidoyer écrit que l'Opposante a dénoncé le fait que les pièces jointes à la déclaration sous serment de M. Cooney n'étaient pas légalisées. La Requérante n'a donc pas eu la possibilité de corriger les lacunes de sa preuve. Compte tenu de ce qui précède, j'estime que les pièces jointes à la déclaration sous serment de M. Cooney sont recevables. Si j'ai tort d'accepter ces pièces non légalisées, je considère que, comme nous le

verrons plus en détail ultérieurement, celles-ci ne changent en rien l'issue de l'affaire de toute façon.

#### Le fardeau de preuve et les dates pertinentes

[13] Il incombe à la Requérante d'établir, suivant la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Un fardeau initial de preuve pèse toutefois sur l'Opposante, qui doit présenter une preuve recevable suffisante dont on puisse raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.), à la page 298].

[14] Les dates pertinentes quant aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- a) Alinéas 38(2)a) et 30i) – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) (C.O.M.C.) 469, à la page 475 et *Tower Conference Management Co. c. Canadian Exhibition Management Inc.* (1990), 28 C.P.R. (3d) (C.O.M.C.) 428, à la page 432].
- b) Alinéas 38(2)b) et 12(1)d) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
- c) Alinéas 38(2)c) et 16(3)a) – la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(3) de la Loi];
- d) Alinéa 38(2)d) et article 2 – la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

#### Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i)

[15] Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée par l'alinéa 30i), le motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans les cas exceptionnels, comme lorsque la preuve permet d'établir la mauvaise foi de la part dudit requérant [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155]. La Requérante a fourni la déclaration nécessaire, mais puisqu'il ne s'agit pas d'un cas exceptionnel, le motif fondé sur l'alinéa 30i) est par conséquent rejeté.

Motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité – alinéa 12(1)d) de la Loi

[16] En vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, l'Opposante a allégué que la Marque n'était pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les marques déposées de l'Opposante : SUN NEWS SERVICE (n° LMC397382), enregistrée le 17 avril 1992 en liaison avec des « reportages quotidiens dans les médias de l'actualité nationale et internationale » et SUN MEDIA (n° LMC538464), enregistrée le 7 décembre 2000 en liaison avec les marchandises et les services suivants :

Marchandises : Journaux et périodiques; articles de toilette, notamment savons, bain moussant, shampoing, crème de rinçage; trousse de voyage contenant savon et shampoing; brosse à dents et peigne et/ou brosses; téléphones et enceintes pour téléphone, téléphones décoratifs, enceintes décoratives pour téléphone et lampes-téléphones; disques et cassettes, notamment mallettes pour disques et cassettes; bijoux; articles de sport, notamment balles et accessoires de bicyclettes, notamment fanions de sécurité, serre-pantalons, feux d'avertissement, réflecteurs, avertisseurs de bicyclettes; macarons à photo, insignes et stylos lumineux; montres mécaniques et numériques, horloges murales, horloges parlantes, horloges numériques, montre/calculatrice/règle combinées, calculatrices électroniques; décalcomanies à chaud et appliqués pour costumes d'enfants; livres de bandes dessinées, numéro annuel de bandes dessinées; imprimés, notamment copies agrandies de photographies et de nouvelles, cartes à échanger et autocollants, tant adhésifs par pression qu'à dos encollé; albums sans contenu littéraire et conçus pour recevoir ces autocollants, tampons en caoutchouc, notamment tampons encreurs, décalcomanies à sec, livres à colorier, craies, marqueurs, peintures; emballages cadeaux et étiquettes pour cadeau; notes de correspondance; dépliants à fermeture encollable; sac ventraux; cartes de souhaits; articles de fête en papier, notamment, assiettes, couvre-tables, serviettes, tasses, cartes d'invitation, napperons, cartons de table, chapeaux de fête, centres de table, casse-tête baby, bol de crème glacée, décorations murales découpées, banderoles de fête, flûtes-serpentins, ballons, tasses à bonbons, sacs de surprises, cartes postales; articles de papeterie, notamment sous-mains; décorations en paquets; autocollants décoratifs pour articles de papeterie et autocollants coussinés ne dépassant pas 1½ po, tableaux noirs, stylos décoratifs; autocollants décoratifs en papier, spécilèges; cahiers de matières à reliure à fil métallique, porte-documents, classeurs à anneaux, carnets de poche, blocs en papier journal de taille non inférieure à 8 sur 10, crayons et marqueurs à pointe fine, étuis et boîtes à crayons, gommes à effacer, taille-crayons, règles, tableaux d'affichage en plastique, ciseaux de sécurité, renforts pour papier de reliures à trois anneaux, dévidoirs de ruban adhésif, colle brillante et couvertures de livre lamellées, signets; coupe-papier, presse-papiers; affiches, notamment, affiches cartonnées découpées, presque de gradeur réelle; tasses décoratives jetables; livres d'histoires, livres à trois dimensions et à découper, livres pour les jeunes, signets, ex-libris; articles de table, notamment, articles de table en plastique notamment chopes, gobelets, saladiers,

bols à soupe, carafes et assiettes compartimentées; verres à boire; tasses à boire en plastique; pichets en plastique, plats en céramique pour enfants; assiettes; bols; trousse-repas et bouteilles isolantes; autres contenants domestiques, nommément contenants décoratifs en métal de toutes les formes et tailles, avec ou sans poignées et/ou avec et sans couvercle; corbeilles à papier décoratives en métal; plateaux décoratifs métalliques avec et sans pattes, boîtes décoratives en métal pour fiches/recettes avec ou sans cartes; articles en céramique, nommément chopes, tirelires, bocaux tirelires en argent et plaqué à l'argent, contenants métalliques de cuisine, appui-livres, cadres, plats et figurines; contenants à breloques en fer-blanc, boîtes à crayons en fer-blanc, et plateaux; moules à gâteaux et nécessaires de décorations à gâteau, décorations gâteaux, bougies de gâteau; revêtements muraux flexibles, nommément papier peint; chaussures, nommément souliers de toile, bottes, sandales, pantoufles, souliers, espadrilles et lacets; jouets, jeux et artisanat, nommément, figurines, personnages jouets, figurines rembourrées, véhivules-jouets, étuis de collectionneur, ensembles de jeu thématiques, nécessaires de peinture à numéros, casse-tête, maquettes de figurines à assembler, scènes thématiques, costumes de mascarade, survêtements de loisir pour mascarades, ponchos de mascarade, masques de mascarade, patins à roulettes et patins à glace, cerfs-volants, bobines de fil à cerf-volant, ficelles, manches à vent, jeux vidéo, cartouches de jeu vidéo, théâtre miniature, casse-tête; articles de voyage, fourre-tout; sacs à dos, portefeuilles; étiquettes à bagages; sacs à chaussures; sacs d'écolier, sacs de voyage, petits ustensiles et contenants domestiques, nommément brosses à dents et soie dentaire; bibliothèque et coffres à jouets; bureaux pour enfants; tables de chevet; ensembles de table et chaises à tablettes et bibliothèque intégrées; patères pour les vêtements des clients (excluant spécifiquement les crochets à vêtements muraux); berceuses, bureaux et coffres à chevilles et à jeux; sacs de nuits; accessoires pour cheveux, nommément ensembles brosses et miroir, peignes, élastiques à queues de cheval, barettes et bandeaux; crochets; serviettes, nommément serviettes de plage; draps; taies d'oreiller; édredons; tentures; couvre-pieds; couvertures; sacs de nuit; stores roulants (toile de store); courtepointes de plage, y compris le fourre-tout pour ces courtepointes de plage; couvre-oreillers; ronds de table; jetés de mobilier et couvre-matelas (à contours élastiques); toiles à matelas et tissus à meubles rembourrés; tissus à la pièce; rideaux, mouchoirs; articles pour la pluie, nommément manteaux, ponchos, parapluies et chapeaux; vêtements nommément, costumes de mascarade, survêtements de loisir pour mascarade et ponchos de mascarade amusants; masques de mascarade; articles chaussants de tricot; ceintures, boucles de ceinture et bretelles; chandails tricotés et/ou tissés, chandails tissés, chemises tissées et en velours, pantalons et shorts, vestes, robes, jupes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; pulls ou pulls d'entraînement à capuchon ou fermeture à glissière seulement lorsqu'ils font partie d'un ensemble coordonné comprenant le haut et le bas; jambières, gants, mitaines et écharpes; ensembles de sous-vêtements coordonnés pour garçons et filles dans des tailles allant jusqu'à 16, lesquels sous-vêtements doivent être emballés et commercialisés clairement comme sous-vêtements; pyjamas, peignoirs et robes de nuit sérigraphiés tricotés ou tissés pour enfants, hommes et femmes; chemises tricotées imprimées, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises de golf, chemises à col et sans col, pulls d'athlétisme, maillots

de football et maillots de baseball, tous étant imprimés à partir de n'importe quel procédé d'impression, nommément décalcomanies à chaud, dessins sérigraphiés et dessins brodés; souliers, attaches (bretelles); vêtements de nuit, nommément pyjamas et chemises de nuit; cintres; boutons, insignes; jeux électroniques, nommément jeux d'arcade électroniques payants; biscuits et craquelins, crème glacée et confiseries à l'eau glacée, gomme à mâcher, confiseries, nommément friandises pressées, yaourts, mousse, poudings à base de lait et desserts au lait, gâteaux et pâtisseries frais, refroidis et congelés.

Services: Fourniture d'un moyen de diffusion de l'information et de la publicité par l'intermédiaire de journaux et de périodiques; [TRADUCTION] diffusion électronique de nouvelles, d'information et d'opinions d'intérêt général et de services associés à l'éducation et au divertissement.

[17] Le cas échéant, les marques de l'Opposante SUN NEWS SERVICES et SUN MEDIA seront ci-après appelées « les Marques de l'Opposante » et les marchandises et les services susmentionnés, « les Marchandises et Services de l'Opposante ».

[18] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire pour confirmer que les enregistrements visant les Marques de l'Opposante sont en règle en date d'aujourd'hui. Puisque l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial relativement à ce motif d'opposition, il incombe à la Requérente de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les Marques de l'Opposante.

[19] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon le paragraphe 6(2) de la Loi, l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[20] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, dont celles qui sont expressément mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : 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 marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas forcément le même. [Voir, en général, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.).]

*Alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

[21] La Requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif de « .CA » en dehors de la Marque. Je souligne le fait que l'élément « RADIO » est une description des Services. Par conséquent, l'élément le plus distinctif de la Marque est le préfix « SUN ».

[22] Comme l'a fait valoir l'Opposante dans son plaidoyer écrit, je constate que les éléments « NEWS SERVICE » et « MEDIA » des Marques de l'Opposante sont des descriptions de certains Services de l'Opposante et que, de ce fait, l'élément le plus distinctif des Marques de l'Opposante est aussi le mot « SUN ».

[23] Compte tenu de ce qui précède, j'évalue que le caractère distinctif inhérent à chacune des marques des parties, lorsqu'on les examine globalement, est à peu près le même.

[24] Puisqu'il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce au Canada en la faisant connaître par la promotion ou l'usage, j'examinerai maintenant la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues au Canada.

[25] La demande de la Requérante est fondée sur l'emploi projeté. Le seul élément de preuve produit par la Requérante qui pourrait avoir un lien avec la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue est une photocopie d'un chèque émis par la Requérante à l'ordre de Netaxis en janvier 2006 pour l'enregistrement du nom de domaine *sunradio.ca*. Je rappelle que l'enregistrement d'un nom de domaine à lui seul ne constitue pas un emploi de la marque de commerce au sens du paragraphe 4(2) de la Loi, puisqu'il ne s'agit pas d'un emploi servant à distinguer les services offerts par une partie de ceux offerts par un autre propriétaire. À la limite, il est comparable à l'enregistrement d'un nom commercial [voir *Jack Chow Realty Ltd. c. Millennium Insurance Corp.* (2005) 46 C.P.R. (4th) 382 (C.O.M.C.)]. Compte tenu de ce qui

précède, je conclus que la déclaration sous serment de M. Cooney ne permet pas d'établir l'emploi de la Marque au Canada et, par conséquent, il m'est impossible de tirer une conclusion quant à la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue.

[26] Les seuls éléments de preuve produits par l'Opposante sont des copies certifiées conformes des enregistrements des Marques. La seule existence des enregistrements ne peut établir qu'une utilisation *de minimis* tout au plus et ne peut pas permettre de conclure à un emploi important et continu des marques de l'Opposante [voir *Entre Computer Centers Inc. c. Global Upholstery Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)]. Il m'est donc impossible de me prononcer sur la mesure dans laquelle les Marques de l'Opposante sont devenues connues.

[27] En conséquence, ce facteur n'est favorable à aucune des parties.

*Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage*

[28] La Marque a fait l'objet d'une demande d'enregistrement le 11 mai 2006 sur la base de l'emploi projeté au Canada. La Requérante n'a produit aucun élément de preuve concernant l'emploi de la Marque après la production de la demande.

[29] La date de premier emploi revendiquée par l'Opposante dans l'enregistrement de la marque SUN NEWS SERVICE est le 9 janvier 1991, et en ce qui concerne l'enregistrement de la marque SUN MEDIA, l'Opposante a produit une déclaration d'emploi le 27 novembre 2000. Or, tel que je l'ai mentionné plus haut, la seule existence des enregistrements ne peut établir qu'une utilisation *de minimis* tout au plus et ne peut pas permettre de conclure à un emploi important et continu des Marques de l'Opposante [voir *Entre Computer*, précitée].

[30] En absence de preuve d'emploi des Marques de l'Opposante, ce facteur n'est pas très favorable à l'Opposante.

*Alinéa 6(5)c) – le genre de marchandises et de services*

[31] En ce qui concerne ce facteur, ma décision repose sur la comparaison entre l'état déclaratif des services figurant dans la demande de la Requérante et les marchandises et services

décrits dans l'enregistrement de l'Opposante [voir *Esprit International c. Alcohol Countermeasure Systems Corp.* (1997), 84 C.P.R. (3d) 89 (C.O.M.C.)].

[32] La Requérante a demandé l'enregistrement de la Marque pour la « réalisation de webdiffusion (audio), nommément radio Internet ».

[33] Les enregistrements des Marques de l'Opposante englobent les Marchandises et Services de l'Opposante énumérés précédemment. Toutefois, pour les besoins de l'analyse de la confusion, je ne tiendrai compte que des services que je considère comme les plus pertinents en ce qui concerne les Services, à savoir :

- a) Pour la marque SUN NEWS SERVICE (n° LMC397382) : des reportages quotidiens dans les médias de l'actualité nationale et internationale.
- b) Pour la marque SUN MEDIA (n° LMC538464) : fourniture d'un moyen de diffusion de l'information et de la publicité par l'intermédiaire de journaux et de périodiques; diffusion électronique de nouvelles, d'information et d'opinions d'intérêt général et de services associés à l'éducation et au divertissement.

(ci-après appelés les Services pertinents de l'Opposante)

[34] Les Services pertinents de l'Opposante n'incluent pas expressément les Services. Toutefois, j'estime que les Services pourraient être classés en tant que formes de « diffusion électronique d'information », que l'on retrouve dans les Services pertinents de l'Opposante. Par conséquent, dans la mesure où les services des deux parties se rattachent à la diffusion électronique d'information, il y a chevauchement quant au genre de services des parties.

[35] En conséquence, ce facteur est favorable à l'Opposante.

*Alinéa 6(5)d) – la nature du commerce*

[36] Aucune preuve n'a été produite quant à la nature du commerce exploité par la Requérante ou l'Opposante. Toutefois, ni les enregistrements des Marques de l'Opposante, ni la demande de la Requérante ne comportent des restrictions sur les voies de commercialisation.

[37] Étant donné que j'ai relevé un chevauchement entre le genre de services des parties, j'estime qu'il est raisonnable de conclure que les voies de commercialisation empruntées pour les marques pourrait se chevaucher ou même être identiques.

[38] En conséquence, ce facteur est favorable à l'Opposante.

*Alinéa 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent*

[39] Chacune des marques contient l'élément SUN. Le mot SUN est l'élément le plus distinctif des marques des parties, les autres mots étant suggestifs, voire descriptifs, du genre de marchandises et services des parties.

[40] Il est un principe reconnu que le premier élément d'une marque de commerce est celui qui sert à établir son caractère distinctif [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1re inst.), à la page 188]. En l'espèce, comme l'a indiqué l'Opposante dans son plaidoyer écrit, le premier élément des marques des parties (SUN), qui est aussi le plus distinctif, est identique. Cela a pour effet d'augmenter la probabilité de confusion entre les marques des deux parties.

[41] En examinant les marques des parties dans leur ensemble, je considère qu'il y a un degré de ressemblance modéré en ce qui a trait au son et à la présentation.

[42] La Marque évoque le soleil, la radio et Internet. La marque SUN NEWS SERVICE évoque le soleil et la diffusion de nouvelles et la marque SUN MEDIA, le soleil et les médias. Dans la mesure où les idées évoquées par les marques des deux parties sont en lien avec le soleil, il y existe également un certain degré de ressemblance dans les idées suggérées.

[43] En conséquence, ce facteur est favorable à l'Opposante.

*Autre circonstance de l'espèce : l'état du registre*

[44] Sont jointes à la déclaration sous serment de M. Cooney des détails concernant des enregistrements et des demandes obtenus de la recherche qu'il a effectuée dans la base de données de l'OPIIC visant les marques de commerce contenant l'élément « *sun*/soleil » en liaison avec les « médias électroniques » et les « publications ».

[45] Malheureusement, la déclaration sous serment de M. Cooney et le plaidoyer écrit de la Requérante ne présentent aucune analyse des résultats fournis dans les pièces jointes à la déclaration sous serment de M. Cooney. Un grand nombre de marques sont énumérées dans ces pièces. La partie qui soumet ce type de preuve aurait intérêt à effectuer sa propre analyse des résultats pour en tirer un argument solide en sa faveur. J'ai examiné les enregistrements et les demandes ayant reçu l'autorisation finale faisant partie de la première pièce jointe à la déclaration sous serment de M. Cooney (les marques contenant les mots *sun* et/ou soleil en lien avec les « médias électroniques ») et je juge que les marques les plus pertinentes sont les suivantes :

- a) MARKHAM ECONOMIST & SUN (enregistrement n° LMC554559) pour des « publications, nommément journaux publiés en ligne ou sous forme imprimée ou électronique. » dont le propriétaire inscrit est Metroland Printing, Publishing and Distribution Ltd.;
- b) BRANDON SUN (enregistrement n° LMC601296) pour des « journaux, incluant ceux distribués sous forme électronique » dont le propriétaire inscrit est FP Newspapers Limited Partnership;
- c) SUN TV (enregistrement n° LMC677393) pour la « radiodiffusion d'émissions de télévision au moyen de tours, câbles et satellite de liaison radio » dont le propriétaire inscrit est Sun TV Company.

[46] Si je prenais en considération la deuxième pièce jointe à la déclaration sous serment de M. Cooney (les marques contenant les mots *sun* et/ou soleil en lien avec les « publications ») en vue d'inclure la catégorie plus générale de diffusion d'information, y compris le format papier (c'est-à-dire les journaux), les marques suivantes seraient également pertinentes :

- a) LE SOLEIL & Dessin (enregistrement n° LMC190431) pour des « services d'imprimerie, publication et distribution de journaux » dont le propriétaire actuel est 3834310 Canada Inc.;

- b) Dessin LE SOLEIL (enregistrement n° LMC480972) pour des « services d'imprimerie, publication et distribution de journaux » dont le propriétaire actuel est 3834310 Canada Inc.;
- c) THE VANCOUVER SUN & Dessin (enregistrement n° LMC503006) pour des « journaux publiés principalement en Colombie-Britannique » dont le propriétaire actuel est Postmedia Network Inc.;
- d) THE VANCOUVER SUN (enregistrement n° LMC454949) pour des « journaux publiés principalement en Colombie-Britannique » dont le propriétaire actuel est Postmedia Network Inc.;
- e) SUN SPORTS (enregistrement n° LMC496754) pour des « journaux publiés principalement en Colombie-Britannique, des services de publicité, des services de collecte de fonds... » dont le propriétaire actuel est Postmedia Network Inc.

[47] Il convient de noter que pour ces listes je n'ai retenu aucune marque appartenant à la Requérante ou à l'Opposante.

[48] Il est nécessaire de souligner que la preuve de l'état du registre est pertinente seulement dans la mesure où on peut en tirer des conclusions sur l'état du marché [ voir *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432, et *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. La preuve de l'état du registre permet de dégager des conclusions sur l'état du marché seulement dans le cas où un grand nombre d'enregistrements pertinents sont repérés [voir *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)]. Quand seulement un petit nombre de marques de tiers pertinentes sont représentées dans le registre, il peut être impossible de tirer des inférences d'une adoption commune des marques dans le commerce [voir *Old Spaghetti Factory Canada Ltd. c. Spaghetti House Restaurants Ltd.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 398, à la page 407 (C.O.M.C.), *Coca-Cola Co. du Canada Ltd. c. Pepsi-Cola Co. du Canada Ltd.* (1942), 1 C.P.R. 293, à la page 299 et *Molson Cos. Ltd. c. Oland Breweries Ltd.* (1988), 20 C.P.R. (3d) 270, aux pages 274-275 (C.O.M.C.)]. Dans de tels cas, les parties sont encouragées à soumettre une preuve d'emploi sur le marché des marques de tiers pertinentes pour que des inférences puissent être tirées à propos de l'état du marché.

[49] En l'espèce, la Requérante a présenté trois enregistrements pertinents en liaison avec les « médias électroniques ». Même si je tenais compte des marques relatives à la catégorie plus générale de la diffusion de l'information, la Requérante n'a fourni qu'un total de huit enregistrements pertinents en liaison avec les services et/ou marchandises pertinents. Selon moi, trois ou tout au plus huit enregistrements appartenant à seulement cinq propriétaires différents ne constituent pas un grand nombre d'enregistrements pertinents. Je ne peux donc dégager aucune conclusion sur l'état du marché d'après la preuve de l'état du registre produite. De plus, je suis d'avis que de trois à huit références ne sont pas suffisantes pour inférer que les marques contenant le mot SUN sont communément employées dans le commerce et que les consommateurs canadiens sont aptes à les distinguer aisément et à reconnaître que les marchandises et services liés avec les marques proviennent de sources différentes [voir *Positec Group Limited c. Rui Royal International Corp.* (30 juin 2010 C.O.M.C. (décision non publiée), demandes n° 1177824 et n° 1177823)]. J'attire l'attention sur le fait qu'une preuve d'emploi de ces marques de commerce produite par la Requérante aurait pu être un facteur pertinent en sa faveur.

[50] Eu égard à ce qui précède, je suis d'avis que ce facteur n'est pas pertinent et n'est pas favorable à la Requérante.

*Conclusion au sujet de l'alinéa 12(1)d) de la Loi*

[51] Ayant considéré toutes les circonstances en l'espèce, particulièrement le chevauchement du genre de services et de la nature du commerce des parties ainsi que les similarités dans le son, la présentation et dans les idées que les marques suggèrent, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée du fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l'absence de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les Marques de l'Opposante.

[52] Compte tenu de ce qui précède, j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi.

### Le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement - alinéa 16(3)a) de la Loi

[53] Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) repose sur l'emploi antérieur que l'Opposante a fait de ses Marques au Canada en liaison avec des services semblables aux Services.

[54] Bien que la Requérante ait le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les Marques de l'Opposante, il incombe d'abord à l'Opposante de démontrer que les marques de commerce invoquées relativement à son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) de la Loi ont été employées au Canada avant la date de production de la demande de la Requérante (le 11 mai 2006) et qu'elles n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque (le 25 juillet 2007) [paragraphe 16(5) de la Loi].

[55] Comme je l'ai déjà souligné, hormis les copies certifiées conformes, l'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi des Marques de l'Opposante au Canada. De ce fait, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de démontrer que l'une ou l'autre des Marques de l'Opposante avait été antérieurement employée. Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) de la Loi.

### Motif fondé sur l'absence de caractère distinctif – alinéa 38(2)d) de la Loi

[56] Bien qu'il incombe à la Requérante de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ses Services ou qu'elle les distingue véritablement de ceux d'autres propriétaires partout au Canada [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)], l'Opposante a le fardeau initial d'établir les faits sur lesquels elle s'appuie au soutien du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[57] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit démontrer que, à la date de production de la déclaration d'opposition, au moins une des Marques de l'Opposante était devenue suffisamment connue pour détruire le caractère distinctif de la Marque [voir *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2004), 40 C.P.R. (4th) 553, conf.par (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[58] Comme je l'ai exposé précédemment, hormis les copies certifiées conformes, l'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi et de réputation des Marques de l'Opposante. La preuve au dossier ne me permet pas de conclure que l'une ou l'autre des Marques de l'Opposante était devenue suffisamment connue pour détruire le caractère distinctif de la Marque. Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

#### Décision

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

---

Andrea Flewelling  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Linda Brisebois, LL.B.