



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

Référence: 2010 COMC 49
Date de la décision: 2010-04-15

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Sun Media Corporation à
l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1,226,345 pour la
marque de commerce THE MONTREAL
SUN & Dessin au nom de The Montreal
Sun (Journal Anglophone) Inc.**

Les actes de procédure

[1] Le 4 août 2004, The Montreal Sun (Journal Anglophone) Inc. (la Requérante) a produit la demande d’enregistrement numéro 1,226,345 pour la marque de commerce THE MONTREAL SUN & Dessin, illustrée ci-dessous :



(la Marque).

[2] Il y a eu désistement du droit à l’usage exclusif du mot MONTREAL en dehors de la marque de commerce. La demande est fondée sur l’emploi projeté au Canada et vise les services

suivants : publication d'un journal et d'un magazine (les Services). La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans l'édition du *Journal des marques de commerce* du 4 mai 2005.

[3] Sun Media Corporation (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition le 4 juillet 2005, que le registraire a transmis à la Requérante le 26 juillet 2005. Le 19 août 2005, la Requérante a produit un document qui a été assimilé à une contre-déclaration et qui pourrait être considéré comme une dénégation de tous les motifs d'opposition.

[4] La preuve de l'Opposante est constituée d'un affidavit souscrit par M^{me} Josée Aubin. La requérante a produit un affidavit souscrit par M^{me} Anne Grousset et une déclaration faite sous serment par M. Ronald Cooney. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[5] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

Les motifs d'opposition

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

1. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), du fait que la Requérante ne pouvait être convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises décrites dans la demande;
2. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30*a*) de la Loi parce que la Requérante n'a pas fourni d'état dressé dans les termes ordinaires du commerce énumérant les services spécifiques en liaison avec lesquels la Marque sera employée;
3. La Marque n'est pas enregistrable, aux termes de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques déposées suivantes de l'Opposante employées en liaison avec la publication de périodiques :

- THE SUN (LMC313825)
- (2) THE WINNIPEG SUN (LMC473276)
- THE TORONTO SUN SYNDICATE & Dessin (LMC239440)
- THE TORONTO SUN BINGOHHH! & Dessin (LMC320074)
- THE TORONTO SUN & Dessin (LMC239586)
- (3) THE TORONTO SUN & Dessin (LMC239437)
- THE TORONTO SUN & Dessin (LMC240110)
- THE SUNDAY SUN (LMC201948)
- THE SATURDAY SUN (LMC344103)
- THE OTTAWA SUNDAY SUN (LMC366907)
- (3) THE OTTAWA SUN & Dessin (LMC366923)

- THE OTTAWA SUN & Dessin (LMC386601)
- (2) THE OTTAWA SUN (LMC 366894)
- THE EDMONTON SUNDAY SUN (LMC235751)
- THE EDMONTON SUN Dessin (LMC244801)
- (2) THE EDMONTON SUN (LMC237431)
- THE EDMONTON DAILY SUN (LMC235559)
- (3) THE CALGARY SUN & Dessin (LMC276154)
- (2) 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)
- (3) THE EDMONTON SUN & Dessin (LMC236763)
- OTTAWA SUNDAY SUN & Dessin (LMC366906)
- OTTAWA SUNDAY SUN & Dessin (LMC366905)

4. Aux termes de l'alinéa 38(2)d) et de l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 parce qu'elle ne distingue pas les marchandises décrites dans la demande des marchandises d'autres personnes, notamment celles qui sont et ont été employées au Canada en liaison avec les marques susmentionnées de l'Opposante, et qu'elle n'est ni adaptée ni propre à les distinguer.

Fardeau de preuve applicable aux oppositions en matière de marques de commerce

[7] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer 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 permettant raisonnablement de conclure à l'existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d'opposition. Dès lors que l'Opposante a satisfait à ce fardeau initial, la Requérante doit 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 et 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 relative à certains motifs d'opposition

[8] La seule obligation imposée au requérant par l'alinéa 30i) de la Loi est de fournir une déclaration portant qu'il est convaincu d'avoir le droit d'employer la marque de commerce au

Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande. La demande produite en l'espèce renferme une telle déclaration. En outre, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*) ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque la preuve établit 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 n'a pas satisfait à son fardeau de preuve à l'égard du deuxième motif d'opposition. Aucun élément de preuve n'étaye en effet son affirmation que les Services ne sont pas définis suivant les termes ordinaires du commerce. Ce motif est donc lui aussi rejeté.

[10] Pour ce qui est du quatrième motif d'opposition (le caractère distinctif), l'Opposante devait prouver qu'à la date pertinente, l'une quelconque de ses marques de commerce était devenue suffisamment connue pour priver la Marque de tout caractère distinctif [*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58]. Le dossier ne renferme aucun élément de preuve faisant cette démonstration. L'Opposante ne s'est donc pas non plus acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard du quatrième motif. Sans compter que, tel qu'il est formulé, ce motif porte sur les marchandises de la Requérante alors que la demande d'enregistrement ne fait état que de services. Ce motif d'opposition est lui aussi rejeté.

Enregistrabilité de la Marque suivant l'alinéa 12(1)*d*)

[11] La date pertinente pour l'examen 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].

[12] Le test applicable en matière de risque de confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi. Je dois en outre tenir 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 noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées

qu'elles suggèrent. Relativement à l'analyse de ces critères, je me reporte à l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321, de la Cour suprême du Canada.

[13] M^{me} Aubin est recherchiste principale chez Marque d'Or Inc. Elle déclare avoir accès à une base de données mise à jour hebdomadairement contenant le registre canadien des marques de commerce. Ses services ont été retenus par l'agent de l'Opposante. Elle devait obtenir des extraits du registre pour 28 marques déposées, lesquelles sont en fait les marques de commerce de l'Opposante énumérées dans la déclaration d'opposition. Il n'y a au dossier aucun élément de preuve établissant l'emploi de l'une quelconque de ces marques.

[14] La production des extraits pertinents du registre à l'égard de chacune des marques déposées de l'Opposante mentionnée dans la déclaration d'opposition permet à celle-ci de satisfaire à son fardeau initial. Trois des marques déposées ayant toutefois été radiées, elles ne peuvent être prises en considération; il s'agit des marques LMC366905, LMC366906 et LMC366907. Les autres enregistrements sont en règle.

[15] Pour analyser la question du risque de confusion, je comparerai la Marque avec chacune des marques déposées pertinentes de l'Opposante, que j'ai regroupées en trois catégories : THE SUN (marque nominale), les marques THE [nom d'une ville] SUN (par exemple, THE EDMONTON SUN), dont l'énumération, au paragraphe 6, est précédée de « (2) », et les marques THE [nom d'une ville] SUN & dessin d'un cercle, telle la marque THE EDMONTON SUN & Dessin (LMC236763) illustrée ci-dessous,



dont l'énumération, au paragraphe 6, est précédée de « (3) ». Si le bien-fondé de l'opposition n'est reconnu à l'égard d'aucune de ces catégories, il ne saurait l'être à l'égard d'une de ses marques n'appartenant pas à ces groupes.

[16] La Marque est une marque de commerce faible. En effet, employée en liaison avec les Services, elle suggère que le journal contiendra principalement des nouvelles au sujet de la région montréalaise. La partie graphique de la marque peut lui conférer un certain caractère distinctif, mais dans une mesure très limitée, car il ne s'agit pas de l'élément dominant de la Marque.

[17] La marque de commerce THE SUN est intrinsèquement une marque forte du fait qu'elle ne suggère pas l'idée de publications. Pour ce qui est des marques de commerce appartenant aux catégories THE [nom d'une ville] SUN et THE [nom d'une ville] SUN & dessin de cercle, mes commentaires concernant le caractère distinctif de la Marque s'y appliquent également.

[18] L'emploi ou la promotion d'une marque peut en accentuer le caractère distinctif. Toutefois, la présente demande d'enregistrement repose sur un emploi projeté, et aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada n'a été versée au dossier. Le dossier ne renferme pas non plus de preuve d'emploi ou de révélation des marques déposées de l'Opposante.

[19] L'Opposante a établi son droit de propriété sur 25 marques déposées. Bien qu'il s'agisse là d'un nombre impressionnant d'enregistrements, dont on pourrait inférer une certaine présence de l'Opposante dans le marché canadien, l'existence de ces enregistrements, sans preuve concrète de leur emploi, n'est pas suffisante pour tirer une conclusion favorable à l'Opposante concernant la mesure dans laquelle ces marques sont devenues connues.

[20] Il n'y a pas de preuve d'emploi de la Marque. Pour établir la période pendant laquelle les marques de commerce de l'Opposante ont été en usage, le registraire peut se reporter aux renseignements contenus 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 renferment bien une déclaration d'emploi ou une revendication de date de premier emploi. Toutefois, 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, j'estime qu'il n'est pas déterminant.

[21] Il y a chevauchement entre les Services et les marchandises visées par les enregistrements de l'Opposante. La Requérante fait valoir que, par l'intermédiaire de l'affidavit souscrit par M. Cooney, décrit comme propriétaire de la Requérante, celle-ci s'est engagée à ne pas employer la Marque en dehors de la province de Québec. Il n'y aurait, de la sorte, aucun chevauchement dans les voies de commercialisation. Comme l'Opposante l'a indiqué dans son plaidoyer écrit, les seuls faits à prendre en compte dans l'appréciation de ce facteur sont ceux qui figurent dans la demande d'enregistrement et dans les enregistrements de l'Opposante [voir *Miss Universe, Inc. c. Bohna* (1995) 1 C.F. 614]. La demande ne comporte pas de restriction de cet ordre et, si sa demande est accueillie, la Requérante pourra, en vertu de l'article 19 de la Loi, employer librement la Marque dans tout le Canada. Dans ces circonstances, je dois présumer, en l'absence de preuves contraires, que les voies de commercialisation seraient elles aussi similaires. Ces facteurs favorisent l'Opposante.

[22] Le degré de ressemblance entre les marques est l'un des critères les plus importants de l'appréciation du risque de confusion [voir *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145]. Il prend encore plus d'importance lorsque les marchandises et/ou les services se ressemblent. Il faut examiner les marques dans leur intégralité sans les disséquer en leurs éléments constitutifs.

[23] La déclaration sous serment de M. Cooney se rapporte principalement à la question du degré de ressemblance entre la Marque et l'enregistrement LMC236736 de l'Opposante. On peut y lire l'aveu suivant :

[TRADUCTION] Je déclare aussi sous serment que l'idée est inspirée de la marque de commerce de Sun Media (LMC236763) car les villes d'Edmonton et de Montréal ont toutes deux un nom de huit lettres;

[24] Les documents joints à cette déclaration n'ont pas été revêtus du serment suivant la forme prescrite par les *Règles des Cours fédérales*, généralement appliquées dans les instances d'opposition en l'absence de règle spécifique dans la Loi, dans le *Règlement sur les marques de commerce* ou dans les énoncés de pratique publiés à l'occasion au sujet de questions de preuve

ou de procédure. Je n'ai pas à me prononcer sur leur validité, toutefois, puisque je suis d'avis qu'ils ne sont d'aucune utilité à la Requérante. Le premier document est une photocopie du certificat de constitution de la Requérante, qui n'est pas pertinent, le deuxième est la reproduction de la Marque, qui n'est pas nécessaire, et le troisième et dernier est une version modifiée de la Marque, qui n'est pas pertinente.

[25] La déclaration de M. Cooney et le plaidoyer écrit de la Requérante mettent l'accent sur les différences existant dans les parties graphiques des marques respectives des parties : la police de caractères diffère, et le mot MONTREAL ressort parce qu'il n'est pas dominé par le mot SUN. L'argument de la Requérante ne me convainc pas. Contrairement à ce que celle-ci prétend, le mot MONTREAL ne ressort pas; sa police de caractères est plus petite que celle du mot SUN. Comme je l'ai déjà mentionné, les éléments graphiques des marques en cause ne sont pas déterminants pour la décision à rendre.

[26] La Marque, lorsqu'on la compare à la marque de commerce THE SUN de l'Opposante, renferme la totalité de cette dernière marque. Elle comporte l'élément additionnel MONTREAL, mais il s'agit d'un élément faible. La Requérante a d'ailleurs dû se désister du droit à l'usage exclusif du mot MONTREAL en dehors de la marque de commerce. Comme il en a déjà été fait mention, de plus, le tracé circulaire ne constitue pas un élément dominant. Selon toute probabilité, un tel élément ne sera pas retenu comme caractéristique distincte de la Marque par les consommateurs. Ce sont les mots composant la Marque qui en forment l'élément dominant.

[27] La Marque ne se différencie donc de la marque déposée THE SUN de l'Opposante que par le nom d'une ville canadienne. Un consommateur connaissant vaguement la marque de commerce de l'Opposante pourrait fort bien penser que les Services ne sont qu'une version locale du journal de l'Opposante, vendue en liaison avec la marque de commerce THE SUN.

[28] Dans son ensemble, la Marque ressemble à la marque déposée THE SUN de l'Opposante car elle englobe la totalité de cette dernière marque. Les éléments additionnels que sont le mot MONTREAL et le tracé circulaire ne sont pas assez distinctifs pour différencier la Marque de la marque de commerce THE SUN.

[29] Une marque de commerce sert notamment à identifier la source de marchandises ou services. La seule différence entre la Marque et les marques déposées de l'Opposante appartenant à la deuxième ou troisième catégorie réside dans le nom d'une ville canadienne (si l'on écarte les différences dans la partie graphique de la troisième catégorie). Les deux parties ont eu à produire un désistement à l'égard du nom de ville compris dans leurs marques, qui décrivait le lieu d'origine des marchandises ou services.

[30] Je conclus que la Marque ressemble à chacune des marques de commerce de l'Opposante des deuxième et troisième catégories. Pour ce qui est de la deuxième catégorie, l'ajout d'un cercle et l'emploi d'un nom de ville différent ne suffisent pas pour distinguer la Marque des marques de commerce de l'Opposante entrant dans cette catégorie. Enfin, la seule différence entre la Marque et les marques déposées de l'Opposante formant la troisième catégorie est le nom de la ville inclus dans la Marque. J'ajouterais que même si la taille et la police des caractères sont différentes, il ne s'agit pas de différences telles qu'un consommateur penserait probablement que les Services ont une origine autre que l'Opposante. Il ne faut pas perdre de vue que le test applicable est celui du souvenir imparfait qu'a le consommateur canadien moyen des marques de commerce de l'Opposante et non l'analyse détaillée des marques en cause en les plaçant côte à côte.

[31] Il faut tenir compte d'une circonstance additionnelle. La Requérante a soumis un élément de preuve concernant l'état du registre prenant la forme de l'affidavit de M^{me} Grousset, une employée de CPI Centre de propriété intellectuelle. La Requérante a commandé deux recherches : la première concernant des marques de commerce comportant les mots SOLEIL ou SUN employées dans le secteur des publications imprimées (pièce A de l'affidavit) et la seconde portant sur toutes les marques de commerce comportant le dessin d'un cercle employées dans le même secteur. Étant donné ma conclusion que le cercle ne constitue pas un élément déterminant de la Marque, la pièce B de l'affidavit de M^{me} Grousset ne constitue donc pas un facteur important à considérer selon moi.

[32] Malheureusement, ni l'affidavit de M^{me} Grousset ni le plaidoyer écrit de la Requérante ne renferment d'analyse des résultats consignés dans la pièce A. Un grand nombre de marques sont énumérées dans cette pièce. 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 d'enregistrement admises figurant dans la pièce A de l'affidavit de M^{me} Grousset, et je suis d'avis que les plus pertinents sont les suivants :

MARQUE DE COMMERCE	No de dem. ou d'enr.	Propriétaire
BRANDON SUN	601296	FP Newspapers Limited Partnership
BURNABY SUN	1,134875	Can West Media Works Publications Inc. (CWM)
LE SOLEIL & Dessin	190431	3834310 Canada Inc.
MARKHAM ECONOMIST SUN	554559	Metroland Printing, Publishing & Distributing Inc.
NORTH SHORE SUN	1,134,876	CWM
RICHMOND SUN	1,134,873	CWM
SUDBURY SUN	551218	Laurentian Media Group Inc.
SUN SPORTS	496754	CWM
SURREY SUN	1,134,877	CWM
THE VANCOUVER SUN	454949	CWM
THE VANCOUVER SUN & Dessin	503006	CWM
VANCOUVER SUN	454950	CWM
FRASER VALLEY SUN	1,134,874	CWM

[33] Comme on peut le voir, je n'ai pas inclus les marques de commerce de l'Opposante et la Marque dans cette liste. Il y a donc 13 éléments pertinents, car il s'agit dans chaque cas d'enregistrements ou de demandes admises, en lien avec des journaux ou des magazines. Seulement cinq entités en sont toutefois propriétaires.

[34] Au total, nous avons donc 25 marques déposées, propriété de l'Opposante, 9 marques déposées ou demandes d'enregistrement admises, propriété de CWM et 4 autres enregistrements,

propriété de différentes entités. En dépit du grand nombre de marques inscrites au registre qui se révèlent pertinentes pour la présente espèce, il n'y a que six propriétaires différents (dont l'Opposante). J'estime qu'il ne s'agit pas d'un nombre suffisant pour permettre de conclure que des marques de commerce comportant le mot SUN ou le mot SUN en combinaison avec le nom d'une ville sont d'usage à ce point courant que les consommateurs canadiens ont l'habitude de les distinguer et savent que les marchandises et services en liaison avec lesquels chacune d'elles est employée proviennent d'une source différente [voir *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 et *T. Eaton Co. c. Viking GmbH & Co.* (1998), 86 C.P.R. (3d) 382]. Si une preuve d'emploi de ces marques déposées ou demandées avait été déposée par la Requérante, peut-être aurait-elle constitué un facteur pertinent favorable. En dernier lieu, je relève qu'aucune opposition n'a été élevée à l'égard des marques déposées ou demandées qui sont énumérées ci-dessus.

[35] La Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de prouver qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce THE SUN de l'Opposante ou les marques déposées de cette dernière appartenant aux deuxième et troisième catégories définies ci-dessus. Cette conclusion découle des similarités que présentent les Services et les marchandises visées par les enregistrements de l'Opposante, de la similitude de leurs voies de commercialisation et de la ressemblance entre la Marque et la marque de commerce THE SUN de l'Opposante et chacune des marques de celle-ci appartenant aux deuxième et troisième catégories définies ci-dessus.

[36] Dans le meilleur scénario possible pour la Requérante, j'aurais pu avoir un doute au sujet de l'enregistrabilité de la Marque. Toutefois, en cas de doute, la question est tranchée à l'encontre de la Requérante [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183].

[37] En conséquence, le troisième motif d'opposition est maintenu.

Conclusion

Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement en application 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
Ghislaine Poitras, L.L.L., Trad. a.