



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 155

Date de la décision : 2023-08-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE OPPOSITION

Opposante : Via Rail Canada Inc.

Requérante : Via Transportation, Inc.

Demande : 1,870,039 pour VIA & Dessin

INTRODUCTION

[1] Via Transportation, Inc (la Requérante) a déposé la demande d’enregistrement pour la marque de commerce VIA & Dessin reproduite ci-dessous (la Marque) pour emploi en liaison avec le transport de passagers par véhicule et des logiciels d’application mobiles et des services de télécommunication connexes.



[2] La Marque arbore une large forme de goutte pointant vers le bas avec un trou circulaire au centre, du type employé pour représenter des punaises d'emplacement sur des cartes numériques, au-dessus du mot « via » en petite police minuscule.

[3] Via Rail Canada Inc (l'Opposante) s'oppose à la demande, principalement selon l'allégation que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce, les marques officielles et les noms commerciaux de l'Opposante composés du mot « VIA » ou le contenant, employés en liaison avec les chemins de fer nationaux de l'Opposante et les produits et services connexes (respectivement les Marques de commerce Via Rail, les Marques officielles Via Rail et les Noms commerciaux Via Rail et collectivement les Marques et noms Via Rail). Les détails des enregistrements de marques de commerce invoqués par l'Opposante pour les Marques de commerce Via Rail (les Enregistrements de l'Opposante) et des Marques officielles Via Rail invoquées sont établis respectivement aux annexes A et B de cette décision.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette la demande.

LE DOSSIER

[5] La demande n° 1,870,039 pour la Marque (la Demande) a été déposée le 28 novembre 2017 fondée sur l'emploi projeté au Canada en liaison avec les produits et services suivants :

[TRADUCTION]

Produits (classe Nice et état déclaratif)

- 9 Logiciels d'application mobiles pour le jumelage de conducteurs et de passagers; logiciels d'application mobiles pour la planification et la répartition automatiques de véhicules automobiles; logiciels d'application mobiles pour la coordination de services de transport; application mobile pour le recours à des services de transport.

Services (classe Nice et état déclaratif)

- 38 Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de notifications poussées aux fournisseurs de transport et aux passagers.

- 39 Transport de passagers par véhicule motorisé; transport de passagers par véhicule assuré par un réseau de fournisseurs de services de transport.

[6] La Demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 18 décembre 2019, et a fait l'objet de l'opposition le 3 juin 2020, lorsque l'Opposante a produit la déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). La Requérante a produit une contre-déclaration réfutant chacune des allégations établies dans la déclaration d'opposition.

[7] Les motifs d'opposition allèguent que la Demande n'est pas conforme aux exigences en matière de dépôt des articles 30(2)a) et 30(2)d) de la Loi; que la Marque n'est pas enregistrable en vertu des articles 12(1)d) et 12(1)e) de la Loi; que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu des articles 16(1)a) et 16(1)c) de la Loi; que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi; que la Requérante n'employait pas et ne projetait pas d'employer la Marque au Canada en vertu de l'article 38(2)e) de la Loi; et que la Requérante n'avait pas le droit d'employer la Marque au Canada en vertu de l'article 38(2)f) de la Loi. Conformément à l'article 69.1 de la Loi, puisque la Demande a été annoncée après la modification de la Loi le 17 juin 2019, les motifs d'opposition seront évalués en fonction de la Loi dans sa version modifiée.

[8] En appui à son opposition, l'Opposante a produit i) la déclaration solennelle du 21 janvier 2021 de l'auxiliaire juridique de son agent Mathilde Garneau-Lebel, laquelle introduit des extraits du registre pour les Marques de commerce Via Rail et les Marques officielles Via Rail; et ii) la déclaration solennelle du 6 octobre 2021 de son directeur-gestionnaire des communications et du marketing, Louis Lévesque, qui décrit les activités de l'Opposante et son emploi et sa promotion des Marques et noms Via Rail. La déclaration de M. Lévesque remplaçait la déclaration solennelle du 14 avril 2021 substantiellement identique du dirigeant commercial en chef de l'Opposante, Martin R. Landry, lorsque M. Landry n'était pas en mesure de participer à un contre-interrogatoire. M. Lévesque a été contre-interrogé au sujet de sa déclaration solennelle et la transcription a été versée au dossier.

[9] Je note que M. Lévesque exprime également une opinion quant à la mesure dans laquelle la marque de l'Opposante est connue au Canada, ce qu'il affirme être fondé sur ses années d'expérience de gestionnaire dans le marketing commercial et la perception des consommateurs [para 27]. M. Lévesque possède des diplômes en administration d'entreprise et en marketing et a, depuis 1995, travaillé dans les domaines des marques de commerce et du marketing, y compris dans divers postes de direction [para 1]. Lors de son contre-interrogatoire, il a confirmé que dans sa carrière il a mené des études et des enquêtes sur les perceptions des consommateurs, y compris pour l'Opposante [transcription Q97 à Q104]. Cependant, M. Lévesque n'a inclus aucune recherche de ce genre dans sa déclaration solennelle ou a autrement indiqué les faits et les hypothèses sur lesquels son opinion est fondée et je note qu'il n'est pas indépendant des parties. Dans les circonstances, son opinion sur cette question de fait a été ignorée.

[10] En appui à la Demande, la Requérente a produit l'affidavit du 27 mai 2021 de la secrétaire juridique de son agente Karen Lau Cardinell, lequel introduit les résultats i) de recherches dans le registre pour des marques de commerce contenant le mot VIA qu'elle a mené à l'aide de la plateforme de recherche en ligne SAEGIS le 11 avril 2022, joints à titre de Pièces A et B à son affidavit; et ii) de recherches Internet pour des références à la Requérente ou à son entreprise qu'elle a effectuées à l'aide du moteur de recherche Google le 14 avril 2022, joints à titre de Pièces C, D, E et F à son affidavit.

[11] Les deux parties ont produit des observations écrites et ont été représentées à l'audience.

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[12] Dans une procédure d'opposition, il incombe au requérant de démontrer que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi. Toutefois, pour chaque motif d'opposition, l'opposant doit s'acquitter du fardeau de preuve initial de produire 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. Si l'opposant s'est acquitté de ce fardeau initial, le requérant doit alors

convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la marque de commerce en question [*Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)].

MOTIFS D'OPPOSITION REJETÉS SOMMAIREMENT

[13] Lors de l'audience, l'Opposante a concédé que la preuve versée au dossier était insuffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard des motifs d'opposition fondés sur la non-conformité en vertu des articles 30(2)a), 30(2)d), 38(2)e) et 38(2)f) de la Loi. Par conséquent, ces motifs d'opposition sont rejetés.

ENREGISTRABILITÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 12(1)d) DE LA LOI

[14] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable compte tenu des dispositions de l'article 12(1)d) de la Loi, puisque la Marque crée de la confusion avec les Marques de commerce Via Rail qui constituent l'objet des Enregistrements de l'Opposante.

[15] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. Un opposant s'acquitte de son fardeau initial si l'enregistrement invoqué est en règle à la date pertinente et le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre à cet égard [selon *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Ayant exercé ce pouvoir discrétionnaire, je confirme que tous les enregistrements établis à l'annexe A de cette décision sont en règle.

[16] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe à la Requérante de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne créera probablement pas de confusion avec l'une des Marques de commerce Via Rail couvertes par les Enregistrements de l'Opposante.

[17] Dans l'évaluation de la question de confusion, je concentrerai ma discussion sur la marque de commerce VIA Dessin de l'Opposante, enregistrée sous le numéro LMC278,895 pour l'emploi en liaison avec [TRADUCTION] « l'exploitation d'un chemin de fer national pour le transport de passagers et la prestation d'autres services de ce genre tels que ceux normalement exécutés par un service national de train de passagers ». J'estime que cette marque de commerce représente le meilleur argument de l'Opposante, compte tenu de l'absence d'éléments nominaux ou figuratifs séparés et du genre des services associés.

Test en matière de confusion

[18] Deux marques de commerce seront considérées comme créant de la confusion 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 services soient ou non de la même catégorie générale ou dans la même classe de la classification internationale de Nice [article 6(2) de la Loi]. Ainsi, le test en matière de confusion ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais plutôt la confusion portant à croire que les produits et les services liés à chacune des marques de commerce des parties proviennent de la même source. Lorsqu'il est probable que les produits ou les services du requérant proviennent de l'opposant ou sont approuvés, autorisés ou appuyés par l'opposant, il s'ensuit que les marques de commerce créent de la confusion [voir *Glen-Warren Productions Ltd c Gertex Hosiery Ltd* (1990), 29 CPR (3d) 7 (CF 1^{re} inst)].

[19] Le test doit être appliqué comme une question de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque de commerce 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 de commerce [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23]. Il faut

tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles établies aux articles 6(5)a) à e) de la Loi, mais ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun des facteurs selon le contexte [*Mattel USA Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22].

Article 6(5)e) : Degré de ressemblance entre les marques de commerce, y compris dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[20] Le degré de ressemblance entre les marques de commerce en question est souvent le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et il s'agit donc d'un point de départ approprié [*Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27]. Chaque marque de commerce doit être considérée dans son ensemble et évaluée pour son effet sur le consommateur moyen comme question de première impression; l'approche appropriée n'est pas de mettre les marques de commerce côte à côte et de les examiner soigneusement pour retirer les similarités et les différences [*Masterpiece; Veuve Clicquot*]. Toutefois, il est tout de même possible d'en faire ressortir des caractéristiques particulières de chaque marque de commerce susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public [selon *United Artists Pictures Inc c Pink Panther Beauty Corp* (1998), 80 CPR (3d) 247 (CAF)]. En effet, il est préférable de se demander d'abord si les marques de commerce présentent un aspect « particulièrement frappant ou unique » [*Masterpiece*, au para 64].

[21] La marque de commerce VIA Dessin de l'Opposante est composée du mot VIA dans une police majuscule stylisée formée par une série de traits courts, épais, verticaux et inclinés vers l'avant :



[22] J'estime qu'un aspect frappant de cette marque de commerce est sa simplicité et sa régularité : le mot VIA est présenté comme un motif de lignes parallèles qui se répètent avec une forme de bloc général et une symétrie rotationnelle (à la même apparence si elle est virée à 180 degrés).

[23] La Marque comporte le mot VIA dans une police minuscule différente, avec une icône de punaise imposante au-dessus de la lettre « i ». Comme il en a été fait allusion dans la déclaration d'opposition, la forme de la lettre « a » reproduit quelque peu la forme approximative d'une icône de punaise. Comme caractéristique figurative supplémentaire, le large graphique de punaise d'emplacement est coupé horizontalement en moitié par des arcs s'opposant de chaque côté du cercle intérieur, comme il est illustré ci-dessous :



[24] J'estime que l'icône de punaise dominante pointant vers le mot « via » est la caractéristique la plus frappante de la Marque sur le plan visuel en raison de sa taille et de sa position dominante. Le premier élément d'une marque de commerce est en général considéré comme le plus important aux fins de distinction [voir *Conde Nast Publications Inc c Union des Éditions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst)]. Cependant, je ne peux pas ignorer l'impression d'un consommateur à la vue de l'élément VIA ancrant l'icône de punaise.

[25] Les deux marques de commerce se ressemblent fortement sur le plan phonétique et dans les idées générales suggérées, puisque les deux comportent le mot VIA comme unique élément nominal. Cependant, il y a peu de ressemblance sur le plan visuel en raison des différentes caractéristiques figuratives, y compris le lettrage. La marque de commerce VIA Dessin a seulement des lignes droites et est très angulaire en général, alors que la Marque comporte en majorité des éléments arrondis et est visuellement dominée par la grande icône de punaise. Il y a également des différences dans les idées particulières suggérées. Particulièrement, l'icône de punaise dominante sur le plan visuel dans la Marque suggère un emplacement sur une carte numérique. Je note que la Requérante propose des idées suggérées supplémentaires affirmant, par exemple, que la symétrie de la marque de commerce VIA Dessin de l'Opposante suggère des trains voyageant avec fiabilité le long des mêmes voies ferrées, que ce soit

pour l'allée ou la venue, et que la configuration de la Marque suggère des consommateurs apportés à leur destination avec plus de précision qu'il est possible dans un train et qu'ils ont accès à la technologie de la Requérante peu importe où ils vont [observations écrites, à la page 4]. Cependant, je n'estime que ces suggestions supplémentaires seraient évidentes aux consommateurs comme question de première impression.

[26] L'Opposante observe que l'icône de punaise n'annule pas le degré élevé de ressemblance, puisqu'elle trop insignifiante sur le plan conceptuel pour être considérée comme une caractéristique distinctive. Selon l'observation de l'Opposante, les consommateurs auraient tendance à identifier la Marque par sa partie verbale, de façon à ce que la ressemblance dans le son et les idées suggérées l'emporte sur le manque de similarité visuelle. En appui, l'Opposante cite *Joey Tomato's (Canada) Inc c 1786328 Ontario Ltd*, 2019 COMC 17, où le registraire a constaté un degré significatif de ressemblance entre les marques de commerce LOCAL et LOCALE & Dessin, malgré une silhouette de coq dominante au-dessus du mot LOCALE; *Nada Fashion Designs Inc c Groupe Boyz Inc*, 2011 COMC 155, où le registraire a conclu qu'une forme d'étoile dans un cercle intégrée dans la lettre « O » était d'une importance insuffisante pour distinguer la marque de commerce NO NADA & Dessin; et *Ferrero SpA c A & V 2000 Inc*, 2017 COMC 84, où le registraire a constaté une ressemblance entre les marques de commerce NUTELLA et NUTERRA & Dessin, malgré la police distinctive de cette dernière et le dessin d'une personne avec un bol au-dessus du mot NUTERRA. Cependant, je note que dans chacune de ces affaires, l'opposant invoquait une marque nominale, alors qu'en l'espèce, la marque de commerce de l'Opposante est une forme particulière de lettres stylisées qui diffèrent du style de lettres dans la Marque.

[27] En revanche, la Requérante affirme que les marques de commerce en question en l'espèce ne créent pas la même impression générale, même à première vue, et que d'ignorer les différences visuelles notables en se concentrant seulement sur les éléments nominaux et la similarité phonétique n'est pas l'approche appropriée. La Requérante affirme que le mot VIA lui-même ne possède pas de caractère distinctif inhérent, puisqu'il s'agit d'une préposition qui évoque [TRADUCTION] « acheminement au

moyen de » ou [TRADUCTION] « voyager par un trajet pour arriver à une destination » et, par conséquent, cela concerne directement la prestation des services de transport par rail, tout en faisant simplement une allusion aux logiciels d'établissement de trajets pour véhicules [observations écrites, à la page 12]. La Requérante observe également que le mot VIA, en polices plus similaires à celles de l'Opposante, est répandu parmi les marques de commerce (comme il en sera question de façon plus approfondie ci-dessous). Dans les circonstances, la Requérante souligne l'importance d'une large icône de punaise au-dessus de la lettre « i » dans la Marque. Dans les observations de la Requérante, l'icône de punaise forme en fait une partie intégrante de la stylisation du mot, agissant comme le point du « i » minuscule [à la page 9]. Cependant, bien que cela ne soit pas déterminant, je note que les exemples fournis à titre de preuve de la publicisation de la Requérante, abordés ci-dessous, n'appuient pas nécessairement cette interprétation, puisqu'ils illustrent une variante de la Marque où le mot « via » est présenté sans l'icône de punaise ou avec l'icône à sa droite, dans un lettrage de taille comparable, sans aucun point sur la lettre « i ».

[28] Il est bien établi que, lorsqu'une partie d'une marque de commerce est un terme descriptif ou suggestif courant, son importance diminue [voir *Merial LLC c Novartis Animal Health Canada Inc* (2001), 11 CPR (4th) 191 (CF 1^{re} inst)]. Par conséquent, il peut y avoir une tendance d'ignorer quelque peu l'importance du mot VIA dans les marques de commerce associées aux voyages et au transport, dans la mesure que ce mot suggère, en français et en anglais, la notion d'un trajet ou d'un moyen de transport ou, comme il est suggéré par l'Opposante, l'idée de [TRADUCTION] « passer par ». Cependant, puisque la marque de commerce de l'Opposante et la marque de commerce de la Requérante ont VIA comme leur *unique* élément nominal et comportent seulement des dessins relativement simples dont les connotations sont présumément également associées au transport, je n'estime pas que le mot VIA aurait une importance grandement réduite dans l'une ou l'autre marque de commerce en l'espèce. J'estime qu'une punaise d'emplacement géographique, laquelle peut suggérer le début ou la fin d'un trajet ou des points de transfert, est à tout le moins suggestive de services de voyage et de transport. Je note également que le lettrage du mot VIA dans la Marque est plutôt simple. Bien que la Requérante affirme que le point du « i » est une

icône de punaise géante, et j'estime que la forme de la lettre « a » ressemble subtilement à une forme d'icône de punaise également, je n'estime pas que l'un ou l'autre effet serait nécessairement reconnu par les consommateurs comme question de première impression. À cet égard, je note que la taille réduite du mot « via » dans la Marque rendrait les caractéristiques de sa police plus difficiles à remarquer comme question d'impression immédiate, particulièrement dans des situations où la présentation de la Marque dans son ensemble est relativement petite également.

[29] Dans l'ensemble, j'estime que le degré de ressemblance entre les deux marques de commerce est relativement élevé en raison des similarités phonétiques et conceptuelles et malgré les différences visuelles dans la présentation. Bien que j'estime que le dessin de punaise d'emplacement est la caractéristique dominante de la Marque, la Marque comporte malgré tout le mot VIA comme unique élément nominal, dans une police relativement simple. Par conséquent, ce facteur important favorise l'Opposante.

Article 6(5)a) : Caractère distinctif inhérent des marques de commerce

[30] Les marques de commerce comportant des mots rares, arbitraires ou inventés sont généralement considérées comme étant plus intrinsèquement distinctives que les marques de commerce constituées de mots ou de mots de dictionnaire courants de caractère descriptif ou suggestif [voir *Joseph E Seagram & Sons Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1990), 33 CPR (3d) 454 (CF 1^{re} inst); et *YM Inc c Jacques Vert Group Ltd*, 2014 CF 1242]. Un dessin original sera également considéré comme ayant un caractère distinctif inhérent, alors que les marques de commerce formées de simples motifs de lignes ou de formes géométriques ne l'ont pas [voir *Tommy Hilfiger Licensing Inc c Produits de Qualité IMD Inc*, 2005 CF 10; et p. ex., *Levi Strauss & Co c Vivant Holdings Ltd* (2003), 34 CPR (4th) 53 (COMC)]. Les marques de commerce ayant un caractère distinctif inhérent « frappe[nt] l'imagination et s'ancre[nt] plus facilement dans la mémoire du consommateur »; par conséquent, on leur accorde en général un degré plus élevé de protection [voir *GM Pfaff Aktiengesellschaft c Creative Appliance Corp Ltd* (1988), 22 CPR (3d) 340 (CF 1^{re} inst), au para 7]. Les marques de commerce déficientes en caractère distinctif ont seulement

droit à une protection limitée, c'est-à-dire qu'un degré accru de discrimination peut justement être attendu de la part du public et des différences relativement petites entre les marques de commerce peuvent être suffisantes pour éviter la confusion [voir *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1^{re} inst)].

[31] J'estime que la marque de commerce VIA Dessin de l'Opposante possède un niveau moyen de caractère distinctif inhérent. Bien que la préposition VIA communique la notion d'un trajet ou d'un moyen de transport, j'estime qu'elle est dans le meilleur des cas suggestive, plutôt que descriptive, des services de rail ou de train à passagers. Sur le plan visuel, l'effet de la marque de commerce VIA Dessin est celui d'un motif de lignes relativement simple, toutefois j'estime que le degré de répétition et de symétrie atteint dans le rendu des trois lettres différentes, remplaçant certains des traits diagonaux avec des traits verticaux (dans le V et le A) et vice-versa (dans le I), fournit un certain intérêt visuel et conceptuel. Dans la mesure que le dessin en général pourrait évoquer l'idée de voies de chemin de fer, j'estime que la suggestion visuelle est trop subtile pour influencer le niveau général du caractère distinctif inhérent de la marque de commerce dans une mesure notable.

[32] J'estime également que la Marque possède un niveau moyen de caractère distinctif inhérent. La préposition VIA est, dans le meilleur des cas, suggestive des produits et services connexes, à savoir le transport de passagers ainsi que des applications mobiles et des services de télécommunication pour organiser les trajets et les moyens de transport. Contrairement aux observations de la Requérante, je n'estime pas que l'allusion aux produits et services de la Requérante soit d'une façon significative moins directe que l'allusion aux services de l'Opposante. L'icône de punaise est un dessin géométrique relativement simple et elle est aussi suggestive du transport de passagers et des applications mobiles et services de télécommunication connexes, dans la mesure qu'elle suggère une destination ou un point dans un trajet, comme il est indiqué sur une carte numérique, y compris dans le contexte des communications mobiles. Lorsque la Marque est évaluée dans son ensemble, le mot « via » sous la punaise peut suggérer un emplacement « via » lequel le transport se produit ou une destination est atteinte « via » un quelconque moyen. Je suis également

d'accord avec l'Opposante qu'elle peut suggérer un emplacement identifié par « Via », comme une entreprise ou un service avec ce nom, étant en particulier l'emplacement ou étant en lui-même une destination du consommateur. J'estime que les deux arches dans des directions opposées sont une caractéristique relativement subtile qui ne possède qu'une incidence mineure sur le niveau de caractère distinctif inhérent de la Marque.

[33] La Requérante observe que la Marque possède davantage un caractère distinctif inhérent comparativement à la marque de commerce VIA Dessin de l'Opposante, puisque la marque de commerce de l'Opposante ne fait que reproduire le mot VIA dans une police italique en majuscule avec la barre du A retirée, alors que la Marque contient une caractéristique figurative beaucoup plus unique qui va au-delà du mot lui-même, y compris le « a » minuscule et la grande icône au-dessus du « i ». Cependant, j'estime que la stylisation de la marque de commerce de l'Opposante est plus distinctive que la simple présence de l'italique et de l'absence d'une barre : elle comporte une combinaison de traits très épais, une lettre l en diagonale pour créer l'effet de trois lignes parallèles, un trait vertical sur chaque côté pour créer la forme générale d'un bloc rectangulaire et une symétrie rotationnelle, créant un certain impact visuel. En revanche, la forme des lettres dans la Marque démontre seulement une stylisation minimale et contribue donc seulement un peu au caractère distinctif inhérent de la Marque, particulièrement alors que l'élément nominal dans la Marque est relativement petit.

[34] Dans l'ensemble, j'estime que les deux marques de commerce en question ont un niveau comparable de caractère distinctif, les deux possédant un caractère distinctif inhérent moyen.

Article 6(5)a) : Mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues

[35] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être accru par l'emploi et la promotion. Seule l'Opposante a produit une preuve probante à cet égard.

[36] Bien que l'affidavit de Mme Lau Cardinell comporte des captures d'écran du site Web de la Requérante, du profil LinkedIn et de l'entrée Wikipédia, ainsi que des pages App Store et Google Play vendant l'application mobile de la Requérante, il n'y a aucune indication que la Requérante a commencé à mener des activités sous la Marque au Canada ou que de quelconques Canadiens ont visité les sites susmentionnés. Je note que l'entrée Wikipédia mentionne que la Requérante exploite un partenariat avec les gouvernements locaux dans plus de 20 pays, y compris le Canada, toutefois cette preuve constitue un double oui-dire dont la nécessité ou la fiabilité n'a pas démontrée; peu importe, cela n'aborde pas la question de savoir si ces [TRADUCTION] « activités » concernent la Marque. Par conséquent, la preuve de Mme Lau Cardinell ne démontre pas que la Marque est devenue connue au Canada dans une quelconque mesure depuis le dépôt de la Demande.

[37] En ce qui a trait à la preuve de l'Opposante, M. Lévesque explique que l'Opposante est une société d'État indépendante exploitant un service national de train de passagers pour le compte du gouvernement canadien. Fondée en 1977, elle offre plus de 450 départs chaque semaine sur plus de 12 500 km de voies ferrées reliant plus de 400 collectivités canadiennes [para 5]. Selon M. Lévesque, les Marques et noms Via Rail sont employés en étroite liaison avec l'ensemble des services de transport de l'Opposante, y compris les véhicules de passagers et d'entretien, les uniformes du personnel, les affiches, les billets, une application de vente de billets et d'information, le site Web de l'Opposante et d'autres documents de marketing et promotionnels [para 8 et 9].

[38] M. Lévesque note que l'Opposante offre ses services de réservation et de vente de billets au comptoir, par l'entremise de son service de réservation en ligne ReserVIA et par son application mobile [para 19 et 22]. Les ventes moyennes annuelles de billets par ReserVIA ont dépassé deux millions pour la période de 2011 à 2019, alors que ceux par le Web mobile (consulter le site Web de l'Opposante au moyen d'un téléphone intelligent) ont dépassé les 135 milliers pour la période de 2012 à 2019 et celles par l'application de l'Opposante ont dépassé les 175 milliers pour la période de 2015 à 2019 [para 22]. Les données d'achalandage au Canada de 2010 à 2019 varient de

3,8 millions à 5 millions de passagers par année et les revenus de ventes de l'Opposante au cours de la même période varient de 270 millions de dollars à plus de 410 millions de dollars [para 12 et 13].

[39] Depuis 2009, le marketing et la promotion de l'Opposante se sont faits par les journaux, les revues, les médias sociaux, Internet, l'affichage, la radio et la télévision [para 14, 16 et 17]. M. Lévesque indique que, en date de sa déclaration d'octobre 2021, les dépenses publicitaires au Canada pour chacune des dix dernières années ont varié entre 4 millions de dollars et 13 millions de dollars, pour une moyenne de près de 10 millions de dollars par année [para 15]. Il affirme également que, entre 2010 et 2020, le site Web de l'Opposante a accueilli plus de 10 millions de visiteurs uniques du Canada par année [para 21].

[40] Pour fournir un aperçu de l'Opposante et de ses projets d'infrastructure et donner certains exemples de ses activités, de son marketing et de son image de marque, M. Lévesque joint à sa déclaration solennelle les rapports annuels de l'Opposante de 2016 à 2019 et deux imprimés de son site Web administratif à *corpo.viarail.ca* [Pièces A-1 à Pièces A-5]. Les imprimés sont en date du 1er avril 2021, mais M. Lévesque confirme qu'ils sont représentatifs de la mission et des activités de l'Opposante depuis au moins 2010 [para 7].

[41] Dans la mesure que ces documents sont fournis pour la véracité de leur contenu, j'estime qu'ils sont admissibles. Les documents proviennent de l'Opposante et sont semblables à des dossiers d'entreprise. De plus, M. Lévesque confirme que, en raison de son poste en tant que directeur-gestionnaire des communications et du marketing de l'Opposante, il possède des connaissances personnelles du marketing de l'Opposante et de l'emploi de ses marques de commerce et de ses noms commerciaux et a accès à tous les documents d'entreprise et renseignements organisationnels pertinents à cet égard [para 1 et 2, transcription Q18]. Dans les circonstances, j'estime que M. Lévesque adopte le contenu des rapports annuels fournis et des pages Web dans la mesure qu'ils concernent la mission, les activités, le marketing et l'image de marque de l'Opposante et je note que la Requérante était libre de remettre en question la preuve

de M. Lévesque à cet égard au moyen d'un contre-interrogatoire. Je n'estime pas qu'il soit problématique que M. Lévesque ait seulement assumer ce poste au sein de l'Opposante en août 2020 [transcription Q7 et Q8], compte tenu de son accès aux dossiers d'entreprise de l'Opposante et du fait qu'il s'était, au cours d'une année, familiarisé avec les pratiques générales de l'Opposante.

[42] Les rapports annuels et les extraits de sites Web fournis à titre de pièces arborent la marque de commerce VIA Dessin de l'Opposante sur diverses pages et comprennent également des photos l'illustrant arborée sur des trains, des affiches de gare, de l'équipement connexe, des publicités et des articles promotionnels. Divers exemples supplémentaires de la marque de commerce VIA Dessin de l'Opposante arborée dans l'exécution et la publicisation des services de l'Opposante sont également joints à titre de pièces à la déclaration solennelle de M. Lévesque et ceux-ci comprennent des photos de trains, de gares et de panneaux d'arrêt [Pièces A-7 et A-9]; des copies de billets, de cartes d'embarquement et d'itinéraires [Pièces A-6]; des captures d'écran de l'application mobile de l'Opposante et du site Web pour passagers à www.viarial.ca [Pièces A-10 et A-11]; et des enregistrements de publicités audio et vidéo de l'Opposante [Pièce A-8].

Question de preuve

[43] En ce qui a trait à la dernière pièce mentionnée ci-dessus, je note que M. Lévesque indique, aux paragraphes 16 et 17 de sa déclaration solennelle, que la Pièce A-8 comprend des exemples représentatifs de publicités non seulement par les médias de la radio, de la télévision et des vidéos Web, mais également les médias imprimés, des bannières Web et des affiches promotionnelles. De plus, il fournit un tableau sommaire énumérant un exemple de publicité par année, de 2010 à 2020, précisant pour chacun des exemples le média et l'emplacement particulier où la publicité est apparue, et je note que chacun des médias susmentionnés est représenté dans ce tableau. Cependant, les seuls documents inclus en fait à la Pièce A-8 produits auprès du registraire sont un enregistrement audio (présumément la publicité radio CHBM – Toronto de 2011); une vidéo de quatre secondes comportant une scène dans

un salon, qui ne comprend aucun des Marques et noms VIA Rail (présumément dans le cadre de la publicité télévisée CTV de 2010); et deux vidéos comportant l'image de marque indiquée dans les rapports annuels comme étant de 2017, à savoir le slogan « WHY DON'T YOU TAKE THE TRAIN? », et de 2018, à savoir le logo du 40^e anniversaire (lesquels sont présumément le vidéo Web CBC de 2017 et la bande-annonce Web Bell Media de 2018).

[44] Il n'est pas clair si les documents pour les autres exemples indiqués dans le tableau ont été omis par inadvertance de la soumission électronique. L'agent de l'Opposante a indiqué, au moment de produire la déclaration de M. Lévesque et de nouveau lors du contre-interrogatoire, que sa déclaration (autre que le premier paragraphe) est la même que la déclaration de M. Landry. Cette déclaration, laquelle n'a pas été versée au dossier, comprenait certains documents supplémentaires à la Pièce A-8, ce qui semble correspondre à tout le moins aux exemples indiqués pour la période de 2012 à 2016. De plus, l'agent de la Requérante semble reconnaître que la Pièce A-8 comprend des exemples des différents types de publicités mentionnés dans le paragraphe 16 de M. Lévesque [transcription Q39 et Q40].

[45] Peu importe, j'estime que fournir le contenu énuméré au paragraphe 16 de la déclaration de M. Lévesque, mais omis de la Pièce A-8 produite n'aurait aucune influence sur le résultat pour ce motif d'opposition. M. Lévesque atteste que l'Opposante a arboré les Marques et noms Via Rail sur les gares et les panneaux d'arrêt depuis au moins 2010 et je suis prête à accepter que les exemples sans date de telles affiches extérieures qu'il fournit comme étant représentatifs de la manière de présentation depuis 2010 [para 16, Pièce A-9]. De plus, l'affidavit de M. Lévesque comprend également d'autres exemples d'emploi de la marque de commerce VIA Dessin de l'Opposante remontant à 2015 et je suis prête à accepter les images d'un tel emploi reproduites dans les rapports annuels comme étant représentatives de l'emploi depuis au moins 2015. Dans les circonstances, et en l'absence de chiffres sur la circulation, la fréquence ou la portée de l'une des publicités particulières énumérées au paragraphe 16, j'estime que connaître l'apparence de ces publicités particulières aurait peut d'influencer sur mes conclusions à l'égard de l'étendue dans laquelle la marque de

commerce VIA Dessin était devenue connue en date d'aujourd'hui. Puisqu'il n'y a aucune indication de la fréquence ou de la durée de l'apparence de chaque publicité dans sa voie de publicisation, je ne suis pas en position d'évaluer l'effet de telles publicités supplémentaires sur la réputation de la marque de commerce VIA Dessin de l'Opposante au fil des ans. Peu importe, comme je l'ai mentionné ci-dessus, M. Lévesque atteste de dépenses publicitaires d'une moyenne de près de 10 millions de dollars par année depuis 2011 et je suis prête à accepter que, depuis au moins 2015, ces montants concernent des publicités qui correspondent aux exemples représentatifs fournis à titre de pièces.

Question de la variation

[46] En ce qui a trait à la façon dont la marque de commerce VIA Dessin de l'Opposante est employée, une partie de la preuve indique qu'elle est arborée exactement comme elle est enregistrée. Dans certains cas, elle est arborée verticalement plutôt qu'horizontalement, ou avec un ou les deux côtés coupés. Dans un certain nombre de cas, un deuxième symbole ou une deuxième marque de commerce chevauche la marque de commerce VIA Dessin ou est superposé dessus celle-ci; par exemple, le logo du 40^e anniversaire de l'Opposante, le logo du 150^e anniversaire du Canada ou le slogan de l'Opposante « la voie qu'on aime » / « love the way ». Ces logos et slogans qui chevauchent la marque de commerce varient dans leur positionnement par rapport à la marque de commerce VIA Dessin. À titre d'exemple, les images suivantes illustrant la marque de commerce VIA Dessin avec le slogan susmentionné sont reproduites des imprimés du site Web de 2021 (rangée du haut) et du rapport annuel de 2018 (rangée du bas) :



image de marque sur le côté d'une locomotive



image de marque sur le site Web administratif



image de marque sur le rapport annuel



publicité extérieure sur le côté d'un tramway

[47] En appliquant les principes établis dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF); *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC), j'estime que la marque de commerce VIA Dessin de l'Opposante n'a pas perdu son identité et demeure reconnaissable comme marque de commerce distincte au sein de chacune des variations et des combinaisons indiquées ci-dessus.

[48] À cet égard, je n'estime pas que faire pivoter la marque de commerce VIA Dessin modifie son identité et j'estime que les lettres stylisées de la marque de commerce sont suffisamment préservées dans les cas où le dessin est coupé. De plus, j'estime que les slogans et les autres logos qui sont arborés à l'occasion avec la marque de commerce VIA Dessin se démarquent comme marques de commerce distinctes, particulièrement compte tenu des contextes dans lesquels ils apparaissent, à savoir des campagnes d'anniversaire et d'autres campagnes promotionnelles. Il est bien établi que rien n'empêche deux marques de commerce d'être employées ensemble [*Stikeman, Elliot c Wm Wrigley Jr Co* (2001), 14 CPR (4th) 393 (COMC)]. Dorénavant, je ferai généralement référence à la marque de commerce de l'Opposante arborée de l'une de ces façons ou dans l'un de ces contextes simplement par la « marque de commerce VIA Dessin ».

[49] La preuve démontre également l'emploi d'une marque de commerce composée dans laquelle la marque de commerce VIA Dessin, suivie par une feuille d'érable à onze pointes, est arborée au-dessus du nom commercial de l'Opposante « Via Rail Canada » (avec un drapeau canadien au-dessus du « a » final dans « Canada »), comme il est reproduit ci-dessous (le Logo Via Rail) :



[50] C'est le Logo Via Rail qui est arboré exclusivement sur les exemples fournis à titre de pièces des documents de réservation de l'Opposante, à savoir les billets et les cartes d'embarquement. Dans de nombreux exemples d'affiches promotionnelles et d'articles employés dans l'exécution des services de l'Opposante, comme les trains eux-mêmes et les uniformes des employés, la marque de commerce VIA Dessin à elle seule (avec ou sans l'image de marque la chevauchant) est arborée relativement près du Logo Via Rail.

[51] La Requérante affirme que la marque de commerce VIA Dessin de l'Opposante est seulement employée dans le contexte du Logo Via Rail, ce qui ne constitue pas l'emploi de la marque de commerce VIA Dessin de l'Opposante telle qu'enregistrée et que la feuille d'érable du Logo Via Rail et les éléments « Rail Canada » distinguent cette image de marque de la Marque. Selon les observations de la Requérante, il n'y a aucune preuve que les consommateurs reconnaîtraient l'emploi du Logo Via Rail comme l'emploi de la marque de commerce VIA Dessin de l'Opposante à elle seule.

[52] Cependant, en appliquant les principes établis dans *CII Honeywell Bull, Nightingale Interloc* et *Loro Piana SPA c Conseil canadien des ingénieurs*, 2009 CF 1096, j'estime que la marque de commerce VIA Dessin de l'Opposante, en raison de sa taille relative, de sa stylisation et de sa position, se démarque de la feuille d'érable à onze pointes dénotant le Canada et du nom commercial Via Rail Canada dans le Logo Via Rail et demeure reconnaissable comme marque de commerce distincte à l'intérieur de cette combinaison d'éléments.

[53] De plus, la preuve illustre la marque de commerce VIA Dessin arborée de multiples façons : seule, conjointement avec une autre image de marque, avec des variations figuratives (comme coupée ou à répétition), avec la feuille d'érable à onze pointes, mais sans le nom commercial et à l'intérieur du Logo Via Rail. Le Logo VIA Rail est souvent arboré à proximité de l'une de ces autres présentations; par exemple, sur

les locomotives arborant une large marque de commerce VIA Dessin sur le côté et un petit Logo Via Rail sur le devant ou si des affiches arborant une large marque de commerce VIA Dessin d'un côté et un petit Logo Via Rail dans le coin opposé [Pièces A-2 à A-4]. Il y a également des exemples du Logo Via Rail arboré à côté de texte qui comprend le nom commercial VIA Rail ou VIA Rail Canada ou la marque nominale VIA; par exemple, sur des pages Web arborant le Logo Via Rail sous un avis faisant référence au service VIA Rail (« Le service de VIA Rail ») et aux billets VIA (« votre billet VIA ») [Pièce A11]; sur les affiches de gares pour les arrivées et les départs qui arborent le Logo Via Rail ainsi que le nom commercial VIA Rail Canada ou le nom de domaine *www.viarail.ca* [Pièce A-7]; et sur les reçus et les itinéraires qui font référence aux gares VIA (« une gare VIA ») et qui donnent les coordonnées *www.viarail.ca*, *reservia.viarail.ca*, *service@viarail.ca* et 1-888-VIA RAIL [Pièce A-6]. J'estime que, dans ce contexte, les clients de l'Opposante percevraient le Logo VIA Rail comme à la fois une marque de commerce composée et la marque de commerce VIA Dessin suivie par le nom commercial Via Rail Canada et d'autres emblèmes ou symboles du Canada.

[54] Ainsi, j'estime que la présentation du Logo Via Rail constitue également la présentation de la marque de commerce VIA Dessin, de façon à ce que la marque de commerce VIA Dessin de l'Opposante soit en mesure d'acquérir un caractère distinctif par l'emploi et la promotion du Logo Via Rail.

Manière d'emploi et de promotion

[55] La preuve de M. Lévesque illustre la marque de commerce VIA Dessin de l'Opposante arborée dans les contextes suivants :

- Les pages couvertures des rapports annuels arborent à la fois une large marque de commerce VIA Dessin et un plus petit Logo Via Rail [Pièces A-1 à A-4]. La marque de commerce VIA Dessin est également arborée dans d'autres contextes à l'intérieur des rapports; par exemple, comme motif sur certaines pages et sur les trains dans les dessins préliminaires pour la conception d'un nouveau parc (2018-2019) et sur le symbole de locomotive dans les

infographiques (2016-2017). Cependant, il n'y a aucune indication de l'étendue de la diffusion des rapports annuels ou des publicités visés par ceux-ci. Cela étant dit, j'estime également que les rapports annuels sont pertinents puisque diverses photos et captures d'écran dans les rapports illustrent la façon dont la marque de commerce VIA Dessin ou le Logo Via Rail sont arborés sur diverses installations et documents promotionnels, comme il en sera question de façon plus détaillée ci-dessous.

- La marque de commerce VIA Dessin, suivie par une feuille d'érable est arborée dans l'en-tête des imprimés du site Web administratif de l'Opposante [Pièce A-5]. De plus, diverses photos illustrent la marque de commerce VIA Dessin arborée sur des trains, des affiches et des uniformes (comme il est indiqué en plus de détails ci-dessous), alors que les dessins de la conception du nouveau parc illustrent des wagons arborant une large marque de commerce VIA Dessin et de plus petits Logos Via Rail.
- Le Logo Via Rail est arboré dans l'en-tête des captures d'écran des pages Web d'intermodalité du site Web pour les clients de l'Opposante à *www.viarail.ca*, alors que la marque de commerce VIA Dessin est arborée en bas de page [Pièce A-11]. Ces pages Web annoncent la disponibilité de transferts du train à d'autres modes de transport et énumèrent les transporteurs avec lesquels l'Opposant a des ententes pour coordonner les services. M. Lévesque atteste que ces pages Web existent sous cette forme, ou une forme semblable, depuis 2011 [para 24].
- L'extérieur des gares et les panneaux d'arrêt arborent le Logo Via Rail [Pièce A-9]. M. Lévesque fournit un imprimé du 7 avril 2021 du site Web de l'Opposante à *www.viarail.ca* énumérant plus de 450 arrêts et gares et il atteste que l'Opposante arbore ses Marques et noms Via Rail sur les plus de 596 arrêts et gares dans son réseau depuis au moins 2010 [para 18, Pièce A-9].
- Les panneaux de gare internes arborent la marque de commerce VIA Dessin, le Logo Via Rail ou les deux et la marque de commerce VIA Dessin est également

arborée sur d'autres installations et équipement à l'intérieur des gares [Pièces A-1 à A-4, A-7 et A-9]. Par exemple, le salon de la gare de Vancouver présente la marque de commerce VIA Dessin dans un motif décoratif répété sur un mur de division et la marque de commerce VIA Dessin est suivie par une feuille d'érable arborée sur les fauteuils roulants [Pièce A-3].

- Les billets papier et électroniques, ainsi que les cartes d'embarquement des réservations en ligne, arborent le Logo Via Rail [Pièce A-6, qui comprend les laissez-passer d'embarquement de février 2014, décembre 2014 et septembre 2020].
- Sur les trains, la marque de commerce VIA Dessin est arborée sur le côté des voitures de passagers et sur les couvre-sièges, alors que le Logo Via Rail a été arboré sur les voitures de passagers et sur l'avant de la locomotive [Pièces A-2 à A-4 et A-9]. De plus, la vidéo susmentionnée semble être de 2018 et a une scène d'un repas à bord où un verre est marqué avec la marque de commerce VIA Dessin et ce qui semble être la feuille d'érable, possiblement comme élément du Logo Via Rail (la partie du verre en dessous du dessin est cachée) [Pièce A-8].
- La marque de commerce VIA Dessin et le Logo Via Rail ont également été arborés sur diverses parties des uniformes des employés [Pièces A-1 à A-3].
- La marque de commerce VIA Dessin et le Logo Via Rail ont été arborés sur des souvenirs. Par exemple, les deux marques de commerce ont été arborées sur les billets commémoratifs du 40^e anniversaire forgés en acier en 2018; la marque de commerce VIA Dessin a été arborée sur ce qui semble être des souvenirs pour le 150^e anniversaire du Canada en 2017; et le Logo Via Rail était arboré sur une trousse d'activités pour enfant en 2017 [Pièces A-2 et A-3].
- Le Logo Via Rail était arboré sur des affiches publicitaires en 2016, 2017 et 2018, avec au moins certaines affiches en 2016 et en 2018 arborant

simultanément la marque de commerce VIA Dessin (l'exemple de 2018 remplace le A dans VIA par un piéton en marche) [Pièces A-2 à A-4].

- Dans le cadre de la campagne publicitaire « la voie qu'on aime » de l'Opposante, une large marque de commerce VIA Dessin était arborée sur des affiches d'abribus (2018 et 2019) et, dans un motif répété, sur les côtés de tramways (en 2018); dans les deux cas, un petit Logo Via Rail était également arboré [Pièce A-2]. Le rapport annuel de l'Opposante pour 2019, à la page 23, explique la stratégie de l'Opposante de faire de la publicisation dans les installations de transport en commun comme des gares d'autobus, des postes de location de bicyclettes et des abribus à Toronto, à Ottawa et à Montréal pour rappeler aux voyageurs la place de l'Opposante dans les réseaux de transport en commun intermodaux [Pièce A-1].
- De plus, les vidéos susmentionnées à la Pièce A-8 qui semblent être des vidéos en ligne de 2017 et de 2018 se terminent par des scènes illustrant, respectivement, i) la marque de commerce VIA Dessin et le Logo Via Rail dans les coins alors qu'un train de passage arbore le Logo Via Rail; et ii) une variation du 40^e anniversaire du Logo Via Rail.
- La marque de commerce VIA Dessin et le Logo Via Rail sont arborés dans les activités promotionnelles en ligne de l'Opposante, y compris dans les médias sociaux [Pièces A-3 et A-4]. Par exemple, la marque de commerce VIA Dessin en lettres géantes formée dans l'arrière-plan d'une séance de Q et A du comité exécutif sur la chaîne YouTube de l'Opposante en 2019 et des publicités sont également présentées sur le blogue de voyages de l'Opposante [Pièces A-1 et A-3]. M. Lévesque ne fournit aucun chiffre sur la portée des comptes de médias sociaux de l'Opposante, toutefois, selon le rapport annuel de 2017, une vidéo Facebook dans la campagne [TRADUCTION] « Pourquoi ne prenez-vous pas le train? » de l'Opposante a été visionnée plus 115 000 fois [Pièce A-3]. La preuve ne comprend aucun imprimé des pages de médias sociaux de l'Opposante ou détail concernant les comptes, toutefois je note que le rapport annuel de 2019

énumère les adresses de médias sociaux et les noms de profil @viarailcanada (Facebook), viarailcanada (Instagram) VIA Rail Canada (LinkedIn), @VIA -Rail (Twitter) et VIARailCanadaInc (YouTube), alors que le rapport annuel de 2017 illustre une capture d'écran de billets Instagram pour le mot-clic #viacanada150 que les titulaires de cartes de voyage pour jeunes Canada 150 de l'Opposante étaient invités à employer sur Twitter, Facebook et d'autres réseaux sociaux [Pièce A-3].

- Le logo Via Rail est arboré au cours d'événements spéciaux; par exemple, sur des affiches de défilé à Ottawa (2017) et à Montréal (2018) et sur un gâteau d'anniversaire à la gare d'Ottawa (2016) [Pièces A-2 à A-4].
- La marque de commerce VIA Dessin et le Logo Via Rail sont arborés sur des publicités pour l'application de réservation de billets gratuite de l'Opposante, ainsi que sur les écrans dans l'application [Pièce A-10, transcription Q64 à Q72]. Compatible avec les systèmes d'exploitation Android et iOS, l'application est disponible depuis au moins 2015 et a depuis eu une moyenne de plus de 175 millions de billets vendus par année (jusqu'en 2019) [para 20 et 22]. Elle fournit des itinéraires numériques et des cartes d'embarquement arborant le Logo VIA Rail et il est affirmé qu'elle comprend un large éventail de fonctions pour faciliter les voyages par train des utilisateurs. Je note que son icône sur l'App Store d'Apple est la marque de commerce VIA (& Dessin) de l'Opposante, enregistrée depuis 2017 pour emploi en liaison avec un logiciel téléchargeable, nommément une application mobile pour la réservation de billets de train et la gestion des voyages en train. M. Lévesque a expliqué lors de son contre-interrogatoire que le modèle d'affaires de l'Opposante pour offrir des services de transport comprend la prestation de telles applications, qui aujourd'hui « font partie de notre vie » (« aujourd'hui en 2021, les applications font partie de notre vie ») [Q71]. Dans les circonstances, je suis prête à accepter que l'offre de ce type d'applications corresponde à la portée de tels services qui sont habituellement offerts par un service national de train de passagers et fait donc partie de la portée de la réservation.

- Le rapport annuel de 2018 illustre également des captures d'écran du Dessin VIA sur une application d'objets perdus et trouvés et sur une application de reconnaissance des employés « VIApreciation », toutefois ces applications semblent être destinées à un emploi interne et il n'y a aucune indication que leur image de marque serait vue par les passagers dans l'exécution des services de train de passagers [Pièce A-2].

[56] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la marque de commerce VIA Dessin est devenue connue dans une mesure importante au Canada. Je suis convaincue que le niveau d'achalandage et de publicisation attesté par M. Lévesque, conjointement avec la preuve concernant la façon dont la marque de commerce VIA Dessin est arborée, établit une réputation importante pour la marque de commerce VIA Dessin en liaison avec l'exploitation par l'Opposante d'un chemin de fer national pour le transport de passagers et également, dans une certaine mesure, en liaison avec le service connexe d'offrir des applications mobiles pour faciliter le voyage des passagers à bord des trains de l'Opposante.

Intermodalités

[57] M. Lévesque met l'accent sur le fait que l'emploi par l'Opposante de ses marques et noms VIA ne se limite pas au secteur des chemins de fer, puisque les services offerts comprennent la correspondance avec d'autres formes de transport, comme les taxis, les métros, les autobus, les navettes et le covoiturage, disponibles aux billetteries et partout sur le site Web et l'application mobile de l'Opposante [para 23 et 24]. Depuis 2011, l'Opposante collabore avec de nombreux fournisseurs de services de transport à cet égard, y compris les trains de banlieue, les taxis, les autocars, les entreprises de covoiturage, les traversiers, les navettes d'aéroports et les compagnies aériennes, afin que les exploitants de services de transport et les planificateurs de voyages puissent combiner les différents modes de transport en une expérience de voyage sans interruption [para 25, transcription Q6]. En 2017, plus de 114 millions de passages ont profité de telles correspondances (représentant une augmentation de 97 pour cent par rapport à 2012) et le nombre a cru à plus de 122 millions de passagers

en 2018 et à 153 milliers en 2019, avec encore plus de croissance de ces partenariats intermodaux prévue pour 2020 [para 25 et 26].

[58] M. Lévesque fournit une liste des types de correspondances offertes aux gares ferroviaires de l'Opposante et autres carrefours de voyages partout au Canada et, comme il est souligné ci-dessus, il inclut des imprimés des pages Web de l'Opposant publicisant ces correspondances et les partenaires de transport de rechange de l'Opposante. L'une des pages Web fait la promotion d'un service de navette entre Québec et Sainte-Foy offert par Taxi Québec pour les titulaires de réservations VIA Rail et mentionne les ventes de billets par *viarail.ca* et les billetteries VIA Rail [Pièce A-11]. Je note également le rapport annuel de 2016, lequel souligne à la page 19 plusieurs des partenariats intermodaux de l'Opposante, indiquant particulièrement la capacité des passagers, depuis juillet 2016, à réserver des billets Maritime Bus directement sur le site Web de l'Opposante; l'ajout en 2016 de six kiosques de location de voitures Discount aux gares ferroviaires, portant le nombre total de gares avec de tels kiosques à neuf; la coordination en novembre 2016 des horaires de train VIA Rail et d'autobus Robert Q Airbus dans le Sud-Ouest de l'Ontario; et l'Opposante devant accessible par les moteurs de recherche de planification d'itinéraires Wanderu, Rome2rio et Combitrip [Pièce A-4]. Selon le rapport annuel, en 2016, plus de 95 000 voyageurs ont profité d'une correspondance intermodale (représentant une augmentation de 23 % par rapport à 2015) et plus de 50 000 voyageurs ont employé le site Web *viarail.ca* pour acheter des billets pour un voyage offert par l'un des partenaires intermodaux de l'Opposante.

[59] Lors de son contre-interrogatoire, M. Lévesque a approfondi la nature des partenariats intermodaux de l'Opposante, expliquant que la capacité des passagers à planifier des voyages comportant d'autres modes de transport bout à bout dépend de la nature des ententes individuelles, lesquelles varient d'une année à l'autre et par emplacement [transcription Q58, Q63, Q74, Q76–Q77, Q80]. Dans certains cas, les passagers peuvent réserver les services de transport d'un tiers, comme l'autobus, par l'entremise de l'Opposante et recevoir un billet qui couvre l'ensemble du voyage (et, dans certains de ces cas, l'Opposante touche une commission) [Q57, Q62–Q63,

Q77–Q80]. Dans d'autres cas, les passagers peuvent simplement recevoir les coordonnées pour réserver des services de transport supplémentaires directement par eux-mêmes [Q63, Q80]. Dans certaines villes, l'Opposante prend les dispositions pour que les entreprises de taxi se coordonnent avec ses horaires de train ou pour que les entreprises de location de voitures aient des bureaux à la gare afin que les passagers arrivants puissent être certains qu'ils auront des options pour atteindre leur destination ultime dans la ville [Q57–Q63, Q74–Q75, Q82–Q85, Q89–Q91]. Ainsi, l'Opposante publicise et vend non seulement un service de train, mais un service de transport bout à bout qui s'assure de la capacité des passagers à atteindre leur destination finale, même si aucun des partenaires tiers de taxis, d'autobus ou de location de voitures n'arbore le nom « VIA » [Q57, Q75, Q82, Q86–Q88].

[60] Lors de l'audience, la Requérante a émis des doutes quant à savoir si les dispositions actuelles sont prises avec les entreprises de taxis ou si elles reçoivent simplement une copie des horaires de train à titre d'information. Cependant, M. Lévesque fait particulièrement référence à l'existence d'ententes dans certaines villes où les taxis rencontrent le train à des endroits et des heures donnés (« il y a des ententes dans certaines villes où les taxis savent que le train va arriver à 8 heures lundi matin et les taxis sont au rendez-vous à 8 heures le lundi matin à la station de Sainte-Foy, par exemple » [Q61]) et je note que les photos fournies à titre de pièces des affiches de gare comprennent une gare avec une porte de sortie sur laquelle il est marqué « Taxis », sous une affiche surélevée qui comprend le Logo Via Rail [Pièce A-9].

[61] La Requérante observe que la preuve de M. Lévesque est insuffisante pour justifier l'extension de la réputation de l'Opposante au-delà des services visés par l'enregistrement de [TRADUCTION] « l'exploitation d'un chemin de fer national pour le transport de passagers ». Cependant, je suis convaincue que cette preuve est suffisante pour démontrer que la marque de commerce de l'Opposante était devenue connue à tout le moins dans une certaine mesure en liaison avec le service d'offrir des correspondances avec d'autres modes de transport aux passagers qui veulent organiser un transport bout à bout et également avec le service de coordination offert

aux partenaires contractuels qui en bénéficient en attirant les clients du train [voir, p. ex., transcription Q84]. J'estime que ces services particuliers font partie de la portée du service visé par l'enregistrement [TRADUCTION] « prestation d'autres services de ce genre tels que ceux normalement exécutés par un service national de train de passagers ».

[62] À cet égard, bien que l'Opposante n'ait fourni aucune preuve des services que les autres chemins de fer nationaux offrent habituellement, j'accepte les déclarations de M. Lévesque lors de son contre-interrogatoire que les passagers arrivant à la gare par train doivent savoir qu'ils auront accès à d'autres services de transport afin d'atteindre leur destination ultime et qu'offrir aux passagers des correspondances simples et efficaces à d'autres fournisseurs de services de transport à cette fin permet aux entreprises ferroviaires de faire croître leur entreprise [Q75]. M. Lévesque souligne que l'Opposante estime qu'il est essentiel d'assurer les passagers de la disponibilité de telles correspondances et des ressources humaines seront consacrées à la coordination de ces services avec ses partenaires de partout au Canada à cette fin [Q82, Q88]. De plus, je note que l'enregistrement de l'Opposante pour la marque de commerce VIANET, lequel a été accordé sous le numéro LMC525,692 en 2000 et renouvelé en 2015, couvre a été accordée sous les services automatisés de réservation pour les trains, les avions, les autobus, les traversiers, les excursions et les hôtels, location de voitures. Bien que cela ne soit pas déterminant, j'estime que l'enregistrement de longue date de l'Opposante d'une marque de commerce pour emploi en liaison avec des services de réservation pour d'autres modes de transport correspond à la prestation de tels services de coordination comme étant un service habituellement offert par un service national de train de passagers.

[63] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la marque de commerce VIA Dessin est également devenue connue dans une certaine mesure en liaison avec la prestation d'autres services normalement offerts par un service national de train de passagers, à savoir l'organisation et l'offre de correspondances avec d'autres modes de transport pour faciliter le voyage bout à bout dans un réseau de transport qui comprend les trains de l'Opposante.

Article 6(5)b) : Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[64] Je suis convaincue que l'Opposante a démontré l'emploi de sa marque de commerce VIA Dessin en liaison avec [TRADUCTION] « l'exploitation d'un chemin de fer national pour le transport de passagers » depuis au moins aussi tôt que 2010 et en liaison avec [TRADUCTION] « la prestation d'autres services de ce genre tels que ceux normalement exécutés par un service national de train de passagers », à savoir i) fournir une application mobile pour réserver des billets de train et gérer des itinéraires de train et ii) organiser et offrir des correspondances avec d'autres modes de transport pour le voyage bout à bout, depuis au moins aussi tôt que 2015.

[65] En revanche, la Demande est fondée sur l'emploi projeté et je ne dispose d'aucune preuve que la Marque a déjà été employée au Canada.

[66] Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Articles 6(5)c) et d) : Genre de produits, services ou entreprises et nature du commerce

[67] Dans le cadre d'un motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité, il faut évaluer l'état déclaratif des produits et services figurant dans la demande du requérant et dans l'enregistrement de l'opposant, au regard des voies de commercialisation normalement liées à ces produits et services [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF)]. Chaque état déclaratif doit être lu dans l'optique de déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce envisagé et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF)].

[68] La preuve du commerce véritable d'une partie peut fournir un contexte utile pour interpréter les états déclaratifs des produits et des services dans une demande ou un enregistrement, toutefois il faut faire attention de ne pas limiter la portée de la protection en fonction de l'emploi véritable [*Absolute Software Corporation c Valt.X Technologies*

Inc, 2015 CF 1203]. L'emploi réel n'est pas dénudé de pertinence, mais il ne doit pas non plus remplacer complètement l'examen d'autres emplois dans l'enregistrement [*Masterpiece*, précité].

[69] En l'espèce, le genre des produits et services des parties se chevauche, puisque les services des deux parties concernent le transport de passagers. Le service visé par la demande de la Requérante [TRADUCTION] « transport de passagers par véhicule motorisé » peut présument englober tout véhicule motorisé, y compris des locomotives, et donc directement chevaucher le service d'exploitation de chemin de fer de l'Opposante. Le service visé par la demande de la Requérante [TRADUCTION] « transport de passagers par véhicule assuré par un réseau de fournisseurs de services de transport » diffère à première vue dans la mesure qu'il concerne l'exploitation de modes de transport différents. Cependant, dans sa déclaration solennelle, M. Lévesque met l'accent sur la façon dont l'Opposante se coordonne avec d'autres fournisseurs de services de transport pour offrir des correspondances avec différents services, y compris des taxis, des navettes et le covoiturage, à ses billetteries, sur son site Web et par son application mobile. Selon l'entente de l'Opposante conclue avec chacun de tels partenaires intermodaux, l'Opposante peut offrir aux passagers un billet qui couvre l'ensemble du voyage ou simplement organiser la disponibilité d'options de transport de tiers à ses gares. Ainsi, on peut considérer que l'Opposante fait partie d'un réseau de fournisseurs de services de transport, offrant une expérience de voyage sans interruption, même si les autres fournisseurs dans le réseau ne mènent pas leurs activités sous l'une des Marques de commerce Via Rail.

[70] Les produits visés par la demande de la Requérante [TRADUCTION] « logiciels d'application mobiles pour la coordination de services de transport » et [TRADUCTION] « application mobile pour le recours à des services de transport » ne précisent pas un mode de transport en particulier et chevauchent donc le service de l'Opposante d'offrir des applications gratuites de réservation de billets et de gestion des itinéraires à ses passagers. Comme il est indiqué ci-dessus, j'estime que ce service correspond à la description [TRADUCTION] « prestation d'autres services de ce genre tels que ceux

normalement exécutés par un service national de train de passagers » dans l'enregistrement de la marque de commerce VIA Dessin de l'Opposante.

[71] Les produits visés par la demande [TRADUCTION] « logiciels d'application mobiles pour le jumelage de conducteurs et de passagers » et [TRADUCTION] « logiciels d'application mobiles pour la planification et la répartition automatiques de véhicules automobiles » ne semblent pas chevaucher directement les services de l'Opposante, dans la mesure que [TRADUCTION] « jumelage de conducteurs et de passagers » n'est pas un terme ordinaire du commerce pour un train obtenant des billets de train et dans la mesure que l'expression [TRADUCTION] « véhicules automobiles » fasse référence particulièrement à des véhicules routiers plutôt que des véhicules roulant des rails. Malgré tout, j'estime que ces produits sont associés aux services de l'Opposante dans la mesure que les deux concernent le jumelage des fournisseurs de services de transport et des passagers. De plus, la preuve de M. Lévesque est que, dans certains cas, les passagers peuvent réserver des services de transport de tiers par l'entremise du site Web de l'Opposante. J'estime que l'offre de la capacité de réserver des services de transport par véhicules motorisés de tiers par l'entremise du service Web mobile de l'Opposante ou par son application mobile de réservation de billets et de gestion des itinéraires est, si cela n'est pas déjà offert, à tout le moins une extension naturelle des services existants de l'Opposante.

[72] Enfin, en l'absence de preuve du contraire, j'estime que les [TRADUCTION] « services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de notifications poussées aux fournisseurs de transport et aux passagers » peuvent également relever de la [TRADUCTION] « prestation d'autres services de ce genre tels que ceux normalement exécutés par un service national de train de passagers ». À cet égard, j'estime que de tels services de télécommunications correspondent aux services de réservation de train par téléphone, Web et application mobile de l'Opposante.

[73] En ce qui a trait au genre des entreprises respectives des parties et à la nature de leurs commerces, la Requérante observe que, bien que ses services comprennent le

[TRADUCTION] « transport » au moyen de [TRADUCTION] « véhicules motorisés », elle est en fait une entreprise technologique de logiciels, vendant des logiciels pour la planification, l'optimisation et l'exploitation efficiente de systèmes de transport. Selon les affirmations de la Requérante, le genre de son entreprise peut être compris à partir du libellé de la Demande elle-même, compte tenu de son attention portée sur les logiciels et les réseaux de transport. De plus, selon les observations de la Requérante, la recherche Internet de Mme Lau Cardinell appuie l'affirmation que : i) la Requérante est fondamentalement une entreprise de logiciels novateurs qui œuvre dans le domaine de lier les systèmes de transport pour les collectivités au moyen de réseaux numériques et n'est pas une entreprise de chemin de fer ou autre entreprise de transport; et ii) la Marque de la Requérante est également disponible comme application mobile pour les services de covoiturage.

[74] La Requérante observe également que son entreprise n'attirerait pas le même type de clients que l'Opposante, puisque l'Opposante n'œuvre pas dans le domaine des logiciels et la prestation des services de train pour le voyage à longue distance est fondamentale différente que l'offre d'applications informatiques employées pour réserver des voyages locaux à courte distance ou pour lier les passagers aux options de voyage. Par exemple, selon les observations de la Requérante, l'Opposante a un monopole sur les services de chemin de fer national et fera plus probablement concurrence avec les compagnies aériennes qu'avec les entreprises offrant des voyages à courte distance à l'intérieur d'une ville qui sont facilités par le logiciel de la Requérante. La Requérante observe également que les consommateurs des services définis dans la Demande seraient plus probablement des consommateurs entreprise à entreprise ou des fournisseurs de services de transport que des passagers pressés.

[75] Je note d'abord que la Demande n'offre aucune indication à première vue que les services de transport indiqués sont seulement auxiliaires ou secondaires aux produits logiciels. La Demande ne limite pas non plus l'emploi au marché entreprise à entreprise. Aucune des références à [TRADUCTION] « transport » dans la Demande ne précise une restriction au transport local à courte distance et je n'estime pas que l'état déclaratif des produits et des services dans son ensemble communique cette idée.

[76] En ce qui a trait aux résultats des recherches Internet de Mme Lau Cardinell pour des références à la Requérante ou à son entreprise, elle joint des captures d'écran de ce qui suit à son affidavit :

- Des pages Web du site Web à *ridewithvia.com* illustrant deux véhicules (voiture ou camionnette) avec la Marque sur la porte arrière et présentant un men qui commence avec une variation de la Marque où le mot VIA est de taille comparable à l'icône de punaise et est arboré à sa droite [Pièce C]. Les extraits fournis à titre de pièces annoncent une plateforme numérique personnalisable variant d'applications marquées à des algorithmes logiciels sophistiqués pour planifier, optimiser et exploiter des systèmes de transport et contrôler des réseaux de transport en commun, ciblant des marchés qui comprennent les villes, autorités de transport en commun, les exploitants de transport en commun, les institutions et les sociétés, ainsi que les passagers et les conducteurs.
- Des parties de l'entrée Wikipédia pour la Requérante à *en.wikipedia.org/wiki/Via_Transportation* [Pièce D]. La même variation de la Marque est arborée dans la barre latérale qui fournit un aperçu de l'entreprise. L'extrait fourni à titre de pièce contient des renseignements semblables au site Web *ridewithvia.com* et je note qu'il fait référence à l'entreprise comme offrant des logiciels en tant que service et du transport en commun en tant que service, permettant aux clients d'employer leurs propres parc de véhicules, conducteurs et employés ou de laisser la Requérante fournir et gérer ces ressources.
- Les pages App Store et Google Play pour une application de service de navette « Via – smarter mobility » dont l'icône est l'emplacement de la Requérante dans le dessin [Pièce E]. Les deux boutiques comportent des captures d'écran de l'application où l'icône de punaise indique des points sur une carte alors que le mot VIA dans la police de la Marque est arboré dans le haut de l'écran et, avec une icône d'horloge, indique des messages associés au service de navette (par exemple, le message [TRADUCTION] « Via est à 4 minutes de distance »).

- La page LinkedIn à [linkedin.com/company/ridewithvia](https://www.linkedin.com/company/ridewithvia), arborant la Marque dans le haut de la page et annonçant essentiellement le même type de logiciels décrit sur le site Web [ridewithvia.com](https://www.ridewithvia.com) [Pièce F].

[77] La Requérante concède dans ses observations écrites que la preuve de Mme Lau Cardinell n'est pas mise de l'avant pour la véracité des renseignements fournis par les pages Web, mais plutôt pour établir que de tels sites Web arborant la Marque existaient à la date de ses recherches [voir la page 7].

[78] La preuve d'un employé de l'agent d'une partie est en général admissible dans la mesure où elle porte sur des questions non controversables ou des questions qui ne revêtent pas une importance essentielle [*Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada*, 2005 CF 1254, 43 CPR (4th) 21, conf par 2006 CAF 133, 53 CPR (4th) 286]. L'affidavit de Mme Lau Cardinell est admissible pour cette raison, puisque sa preuve est essentiellement composée d'une sélection de captures d'écran avec une description objective de leur origine sans aucune observation ou opinion subjective. Cependant, l'existence de ce contenu n'est pas, en elle-même, particulièrement probante. Le simple fait que de tels sites Web sont accessibles au Canada ne permet pas d'établir si l'un des produits ou services offerts, annoncés ou décrits sur les sites ont en fait été vendus ou exécutés, ou le seront, au Canada.

[79] De plus, à tout le moins certaines des captures d'écran ne semblent pas illustrer l'ensemble du contenu de la page Web ou du site Web capturé. Par conséquent, elles ne sont pas particulièrement utiles pour déterminer les produits et services qui n'ont pas été offerts ou publicisés par la Requérante. La Requérante remarque qu'elle était ouverte à ce que l'Opposante contre-interroge Mme Lau Cardinell, toutefois c'est à la Requérante qu'incombe le fardeau d'établir qu'il n'y aurait aucune probabilité de confusion. Ce n'est pas à l'Opposante qu'il incombe de trouver des renseignements qui appuieraient l'argument de la Requérante. De plus, la Cour d'appel fédérale a clairement indiqué dans *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada*, 2006 CAF 133 qu'« il est malvenu pour un cabinet d'avocats de faire en sorte que ses employés agissent comme enquêteurs pour qu'ils fournissent ensuite un

témoignage controversé sur les aspects les plus cruciaux de l'affaire » [au para 4]. En l'espèce, la Requérente n'a pas expliqué pourquoi il était nécessaire d'introduire sa preuve sur le genre et la portée de son entreprise comme ouï-dire plutôt que par un représentant de la Requérente possédant des connaissances directes. Contrairement à la preuve du site Web de l'Opposante, celle de la Requérente n'a pas été introduite par une personne possédant des connaissances personnelles des pratiques de l'entreprise à l'égard de sa présence sur Internet et les médias sociaux ou ayant accès à des dossiers d'entreprise à cet égard.

[80] Peu importe, je n'estime pas que les documents promotionnels joints à l'affidavit de Mme Lau Cardinell appuient la position de la Requérente, puisqu'ils font référence à un service de [TRADUCTION] « navette commune » ainsi qu'au [TRADUCTION] « transport en tant que service » et à la Requérente fournissant les parcs de véhicules, les conducteurs et les employés. Ainsi, il semblerait que les services publicisés comprennent des services de transport. À cet égard, je note également qu'il n'est pas clair si les véhicules illustrant la Marque sur la porte arrière seraient employés pour le transport de passagers, puisqu'ils semblent illustrer des passagers qui s'installent sur les sièges arrière.

[81] Enfin, je ne suis pas convaincue que les marchés et la clientèle pour les voyages à longue distance et les voyages locaux ne se chevaucheraient pas, compte tenu de la preuve de M. Lévesque concernant des passagers de trains nécessitant une correspondance avec des fournisseurs de services de transport locaux pour se rendre de la gare ferroviaire à leur destination finale (ou suivante) et compte tenu de la confirmation de M. Lévesque au cours du contre-interrogatoire que les concurrents de l'Opposante offrent des services de transport non seulement par avion, mais également par autobus et automobile [Q43].

[82] Dans les circonstances, et compte tenu de ma conclusion que les produits et services respectifs des parties se chevauchent directement ou sont associés dans le sens que les produits et services définis dans le Demande peuvent être considérés comme une extension naturelle des services visés par l'enregistrement de l'Opposante,

j'estime qu'il est raisonnable de conclure qu'il existe le potentiel de similarité et de chevauchement dans le genre et dans les voies de commercialisation.

[83] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que les facteurs relatifs aux articles 6(5)c) et d) favorisent l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce : État du registre

[84] L'existence commune d'un certain élément dans les marques de commerce tend à amener les acheteurs à prêter plus d'attention aux autres caractéristiques des marques de commerce et à les distinguer par ces autres caractéristiques [voir *Polo Ralph Lauren Corp c United States Polo Assn* (2000), 9 CPR (4th) 51 (CAF); et *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[85] Cependant, ce principe exige que les marques de commerce composées de l'élément commun aient un emploi plutôt répandu dans le même marché [*Maximum Nutrition*, précité]. L'état du registre est pertinent à cet égard, mais seulement dans la mesure qu'il est possible d'en tirer des conclusions au sujet de l'état du marché. Lorsqu'un grand nombre de marques de commerce pertinentes sont trouvées dans le registre, cela peut donner une certaine indication de l'état du marché, permettant au registraire de conclure à l'existence d'à tout le moins un certain emploi de l'élément que les marques de commerce ont toutes en commun [voir *Maximum Nutrition*, précité]. Lorsque le nombre de marques de commerce pertinentes trouvées dans le registre n'est pas grand, une preuve d'emploi doit être fournie [*McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327]. Parmi les marques de commerce pertinentes, on compte celles appartenant à des tiers qui : i) sont déposées ou autorisées et fondées sur l'emploi; ii) celles qui concernent des produits et services similaires à ceux des marques de commerce en cause; et iii) celles qui incluent l'élément en question en tant qu'élément important [*Sobeys West Inc c Schwan's IP, LLC*, 2015 COMC 197, conf par 2017 CF 38].

[86] La Requérante observe que les recherches de Mme Lau Cardinell dans le registre des marques de commerce canadiennes démontrent que VIA est un élément

commun dans les marques de commerce, puisque les recherches dévoilent [TRADUCTION] « un grand nombre » de marques de commerce formées du mot VIA pour l'emploi en liaison avec [TRADUCTION] « des produits et services étroitement liés, y compris des logiciels informatiques avec un large éventail de fonctions et d'applications, la vente et la location de véhicules et le transport de produits » [observations écrites, à la page 6]. Cependant, il est difficile d'évaluer le nombre précis de marques de commerce pertinentes dévoilées par la preuve de Mme Lau Cardinell. Elle donne comptes séparés pour chacune des trois classes de Nice qui sont dans la Demande, mais les listes de résultats sélectionnés qu'elle fournit suggèrent que ces comptes comprennent les marques de commerce à toutes les étapes du processus de demande, les marques officielles, les marques des parties et les cas où la même marque est comptée séparément pour chaque classe.

[87] De plus, bien que les recherches de Mme Lau Cardinell ont donné 238 marques de commerce actives contenant le mot VIA, une caractéristique frappante de la marque de commerce de l'Opposante est que cette préposition est *l'unique* élément nominal et la recherche de Mme Lau Cardinell pour toutes les classes de Nice n'a trouvé que 18 marques de commerce de tiers actives (deux appartenant à la même entreprise) dont la partie verbale est le mot « VIA » à lui seul (le compte de 26 de Mme Lau Cardinell comprend des résultats pour les marques de commerce des parties, pour les mots VIAS et VIA² et pour un dessin sans mot).

[88] Lors de l'audience, la Requérante a souligné les marques de commerce déposées suivantes comme étant des mêmes classes de Nice que la Demande, certaines avec des mémoires descriptifs faisant allusion au transport et à des produits et services connexes, et [TRADUCTION] « beaucoup plus rapprochées » avec une [TRADUCTION] « ressemblance frappante et plus forte » que pour la marque de commerce VIA Dessin de l'Opposante en raison des caractéristiques figuratives qui comprennent des lettres majuscules, la barre latérale absente du A et la symétrie rotationnelle [aux pages 6 et 7] :

Marque de commerce	Statut	Produits ou services	Propriétaire
 (VIA Stylisé)	LMC998,481 Déposée	<p>[TRADUCTION] Applications logicielles téléchargeables pour l'offre d'accès au stockage, au transfert et au partage infonuagiques et sécurisés de fichiers.</p> <p>Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de stockage, de transfert et de partage infonuagiques et sécurisés de fichiers; infonuagique, à savoir logiciels de stockage, de transfert et de partage sécurisés de fichiers; services de consultation dans le domaine de l'amélioration de la communication et de la collaboration par le stockage, le transfert et le partage sécurisés de fichiers en ligne.</p>	IntraLinks, Inc.
 (VIA & DESSIN)	LMC809,294 Déposée	<p>[TRADUCTION] Logiciel, nommément logiciel de gestion d'entreprise permettant la gestion de réclamations d'assurance, de factures, de soumissions et de fonctions de comptabilité.</p> <p>Promotion de la vente de marchandises et de services dans les domaines des vitres de véhicule, des accessoires pour véhicules ainsi que des garnitures et des accessoires pour automobiles, réparation et entretien de véhicules ainsi que de vitres de véhicule par un programme de fidélisation et d'encouragement de la clientèle; services de formation, nommément offre de formation dans le domaine de la réparation et de l'entretien de vitres de véhicule.</p>	Belron International Limited

 (Dessin de flèches vers le haut et le bas et de ligne verticale)	LMC900,261 Déposée	[TRADUCTION] Services d'architecture, de planification et de conception, nommément planification et conception urbaines, planification et conception de constructions, planification et conception de transports en commun et d'infrastructures, consultation et établissement de collectivités, planification et conception de la rénovation et de la préservation historique de bâtiments, élaboration de plans directeurs impliquant la consultation du public, rassemblement d'information et d'opinions, analyse et rationalisation d'actions et de conséquences à long terme concernant la croissance et le développement futurs de milieux urbains et de la durabilité de l'environnement incluant des études, des initiatives et des efforts ayant trait à la croissance et au développement urbains pour obtenir les meilleurs avantages présents et futurs possibles pour les sociétés et leurs intervenants.	VIA Architecture Incorporated
 (VIA DESSIN)	LMC580,946 Déposée	[TRADUCTION] Puces de mémoire de CPU; lecteurs de disque dur; microplaquettes; puces de silicium, semi-conducteurs; micro-circuits, circuits intégrés, microprocesseurs; unités centrales de traitement (CPU), logiciels, nommément lecteurs associés au matériel informatique susmentionné.	VIA Technologies, Inc.
 (VIA & DESSIN)	LMC554,780 Déposée	[TRADUCTION] Magazines de voyages et publications reliées, nommément livres et guides de destinations, offerts principalement aux membres du requérant et aux clubs automobiles affiliés.	California State Automobile Association
 (VIA Logo)	LMC991,717 Déposée	[TRADUCTION] Véhicules terrestres électriques; véhicules propulsés à l'électricité; fourgons, camionnettes; véhicules utilitaires sport.	Via Motors, Inc.

[89] En revanche, l'Opposante observe qu'aucune des marques de commerce trouvées par les recherches de Mme Lau Cardinell ne couvre les mêmes produits et services que les marques de commerce en question et que seulement les marques de commerce trouvées suivantes couvrent des produits ou des services qui peuvent être considérés d'une certaine façon [TRADUCTION] « semblables » :

Marque de commerce	Statut	Produits ou services	Propriétaire
VIA	Demande n° 2,165,290 Formalisée	[TRADUCTION] [...] logiciel comme service (SAAS) et plateforme comme service (PAAS) pour l'optimisation de la gestion de services de soin, notamment activités sociales, entretien, transport, repas, ménage et services de lavage de vêtements dans les domaines des soins aux aînés, des soins à domicile, de la santé domiciliaire, des foyers de soins, des communautés assistées et des services d'hospice.	Serviam Care Network, P.B.C., Inc
 VIATRANS (VIATRANS)	Demande n° 2,002,182 Formalisée	[TRADUCTION] Transport, emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; inspection de marchandises préalable au transport; courtage en transport de fret; location d'entrepôts; organisation de services de transport, notamment organisation du transport de marchandises; offre d'information dans le domaine du transport de marchandises; réservation en ligne du transport de passagers; réservation en ligne du transport de marchandises; services de conseil ayant trait à l'entreposage et au transport de marchandises; offre d'information dans le domaine du transport et de l'entreposage de marchandises; offre d'information en ligne dans le domaine du transport, emballage et entreposage de marchandises; services de logistique et de logistique inverse (chaîne d'approvisionnement), en l'occurrence entreposage, transport et livraison.	Viatrans SA
VIYA	LMC1,050,202 Déposée	[TRADUCTION] Plateformes logicielles pour entreprises pour l'analyse de données, la gestion de données et la visualisation de données, notamment pour l'interprétation, la recherche, l'analyse, la visualisation et la communication de données sous forme de graphiques, de texte et de chiffres pour les industries automobile, des services bancaires, des casinos, des télécommunications, de la sécurité, des hôpitaux et des soins de santé, de l'assurance, de la fabrication d'ordinateurs, de l'éducation, de l'hébergement, de la recherche scientifique, du pétrole et du gaz, des sports professionnels, du voyage, du transport, de l'électricité et du gaz naturel.	SAS Institute Inc.

 (VIA ROUTE & DESSIN)	LMC410,979 Déposée	Location d'automobiles et de camions, exploitation d'un commerce traitant de la vente d'automobiles et de camions usagés.	9189-7751 Quebec Inc.
ViaDirect	LMC1,006,701 Déposée	Informations en matière d'itinéraires routiers.	L'ILE DES MEDIAS, SAS

[90] Notant que les deux applications susmentionnées ont seulement été formalisées au moment de la recherche de Mme Lau Cardinell, l'Opposante affirme que trois enregistrements est un nombre insuffisant pour permettre de tirer des conclusions au sujet de l'état du marché. En revanche, la Requérante observe qu'il n'y a aucun nombre fixe d'entrées requises pour que la preuve de l'état du registre soit pertinente.

[91] Je suis d'accord avec la Requérante qu'un tel seuil précis n'existe pas. En effet, dans *Hawke & Company Outfitters LLC c Retail Royalty Company*, 2012 CF 1539, la Cour fédérale a noté que le nombre exact de marques semblables nécessaires pour démontrer que l'élément d'une marque a été couramment adopté comme composante de marques de commerce employées en liaison avec les produits les services pertinents à la date pertinente dépend des faits de l'espèce. Dans *Ecletic Edge Inc c Gildan Apparel (Canada) LP* 2015 CF 1332, la Cour fédérale a expliqué que ce « n'est pas la quantité ou les chiffres seuls qui importent, mais plutôt la qualité des éléments de preuve montrant l'emploi réel [de l'élément] commun [...] dans le secteur pertinent au Canada » [au para 92]. À cet égard, je note également l'avertissement de la Cour fédérale dans *Hawke* qu'une recherche du registre n'est pas la meilleure façon d'établir l'état du marché, puisque le fait qu'une marque figure dans le registre ne démontre pas qu'elle est employée, qu'elle était employée à la date pertinente ou qu'elle est employée en liaison avec des produits ou services semblables à ceux des parties, ou l'étendue de l'un de ces cas d'emploi. La Cour fédérale a confirmé ces commentaires dans *Canada Bread Company, Limited c Dr Smood ApS*, 2019 CF 306, notant qu'il demeure « très difficile de savoir » quelles conclusions que l'on peut légitimement tirer de l'état du registre sans la preuve d'emploi de l'élément commun fait par les tiers dans le marché [au para 61].

[92] Compte tenu du genre des produits, des services et des entreprises et de la nature du commerce en l'espèce, j'estime que le marché pertinent est celui des services de transport de passagers et des logiciels connexes. J'estime que seulement les marques de commerce suivantes cernées par les parties sont pertinentes pour ce marché général :

Marque de commerce	Statut	Produits ou services	Propriétaire
	LMC900,261 Déposée	[TRADUCTION] Services d'architecture, de planification et de conception, nommément [...] planification et conception de transports en commun et d'infrastructures [...]	VIA Architecture Incorporated
VIYA	LMC1,050,202 Déposée	[TRADUCTION] Plateformes logicielles pour entreprises [...] pour l'interprétation, la recherche, l'analyse, la visualisation et la communication de données [...] pour les industries [...] du voyage, du transport	SAS Institute Inc.
ViaDirect	LMC1,006,701 Déposée	Informations en matière d'itinéraires routiers.	L'ILE DES MEDIAS, SAS
	LMC554,780 Déposée	[TRADUCTION] Magazines de voyages et publications reliées, nommément livres et guides de destinations, offerts principalement aux membres du requérant et aux clubs automobiles affiliés.	California State Automobile Association
	LMC410,979 Déposée	Location d'automobiles et de camions	9189-7751 Quebec Inc.

[93] Je n'estime pas que les logiciels pour un accès infonuagique, la gestion des réclamations d'assurance et les pilotes matériels sont dans le même marché que les logiciels des parties, lesquels sont essentiellement destinés à la coordination des voyages. La Requérante n'a pas démontré que les marques de commerce associées à des logiciels dans ces autres domaines pourraient être pertinentes aux impressions d'un consommateur moyen de logiciels dans le domaine des voyages et des transports. Je n'estime pas non plus que les véhicules terrestres et les services de réparation de véhicules fassent partie du marché pertinent. Ces produits et services sont dans les domaines de la possession et de l'entretien de véhicules plutôt que du transport de passagers. De nouveau, la Requérante n'a pas démontré la façon dont les marques de

commerce dans ces domaines pourraient être pertinentes pour les impressions d'un consommateur rencontrant la Marque.

[94] Comme il est indiqué ci-dessus, la conclusion qui doit être tirée est que les marques de commerce comprenant l'élément commun ont un « emploi plutôt répandu » dans le marché dans lequel les marques de commerce faisant l'objet de considérations sont employées ou le seront [*Maximum Nutrition*, précité, au para 14] et de telles conclusions peuvent seulement être tirées lorsque le nombre d'enregistrements pertinents est grand [*McDowell*, précité, à 42].

[95] À titre d'exemple, dans *Kellogg*, une telle conclusion est tirée lorsque la preuve de l'état du registre démontre plus de 50 enregistrements de marques de commerce pertinentes et plus de 40 noms commerciaux contenant l'élément NUTRI. En revanche, dans *McDowell*, la preuve de l'état du registre n'a démontré que 10 marques de commerce déposées (au nom de seulement sept propriétaires différents) qui contenaient le mot HONEY comme caractéristique dominante, ce qui a été jugé comme insuffisant par le tribunal pour arriver à une conclusion que HONEY était une expression commune dans le commerce, en l'absence de preuve d'emploi réel.

[96] La Requérante cite *Perfection Foods Ltd c Otto Pick & Sons Seeds Ltd* (1986), 8 CPR (3d) 551 (COMC), où la preuve d'approximativement 10 enregistrements pour la marque de commerce PERFECTION couvrant un large éventail de produits a été considérée comme mettant l'accent, à tout le moins dans une certaine mesure, sur la faiblesse inhérente des marques de commerce des parties et soulignant la capacité du consommateur moyen à distinguer les produits des différentes parties vendus sous la marque de commerce identique PERFECTION. Cependant, *Perfection Foods* était une affaire où les produits respectifs des parties, des graines de gazon et des produits laitiers, ont été considérés comme étant [TRADUCTION] « totalement différents » [à 554]. Il ne s'agit pas d'une affaire où il a été conclu que la preuve de l'état du registre diminuait la probabilité de confusion entre les marques de commerce pour l'emploi en liaison avec des services semblables ou des commerces qui se chevauchent.

[97] Je note que la Requérante cite également un certain nombre de décisions antérieures supplémentaires où il a été déterminé que l'état du registre diminuait la probabilité de confusion. Cependant, chaque affaire doit être jugée selon les faits qui lui sont propres. Par exemple, les marques de commerce en question peuvent être descriptives plutôt que suggestives ou il peut y avoir la preuve d'un marché pertinent plus large ou de l'emploi par des tiers véritable de l'élément commun dans le marché. Je note également que les affaires qui précèdent la directive de la Cour fédérale dans *McDowell* concernant les conclusions qui peuvent être tirées de façon appropriée d'un nombre relativement petit de marques de commerce pertinentes au registre doivent être interprétées avec prudence.

[98] En l'espèce, la preuve de cinq marques de commerce déposées contenant l'élément VIA (ou un équivalent phonétique), chacune au nom d'un propriétaire différent, correspond davantage à la preuve évaluée par le tribunal dans *McDowell*. En l'absence d'une quelconque preuve concernant leur emploi ou promotion au Canada, j'estime que l'existence de ce nombre limité de marques de commerce est insuffisante pour tirer de quelconques conclusions significatives concernant l'état du marché et les perceptions des consommateurs. Par conséquent, je ne suis pas en mesure de conclure que les consommateurs sont habitués à voir des marques contenant le mot VIA dans le marché de façon à ce qu'ils soient donc plus aptes à faire la distinction entre les marques de commerce ayant VIA comme leur seul élément nominal en liaison avec des produits et services associés au transport de passagers [pour des conclusions semblables, voir *Tokai of Canada Ltd c Kingsford Products Company, LLC*, 2021 CF 782, concernant 11 marques de commerce pertinentes au nom de 9 propriétaires différents; et *Caterpillar Inc c Puma SE*, 2021 CF 974, concernant 13 marques de commerce pertinentes].

[99] Compte tenu de ce qui précède, l'état du registre et du marché n'est pas une circonstance de l'espèce significative en l'espèce.

Conclusion à l'égard de l'enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi

[100] Dans une procédure d'opposition, l'opposant n'a pas le fardeau de démontrer que la confusion est probable, mais c'est plutôt le requérant qui doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion. La présence d'un fardeau ultime qui incombe au requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

[101] Ayant considéré l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que les probabilités sont égales entre une conclusion de confusion avec la marque de commerce VIA Dessin de l'Opposante et une conclusion d'absence de confusion. J'arrive à cette conclusion en tenant compte du degré relativement élevé de ressemblance entre les marques de commerce des parties, du chevauchement important dans le genre des produits et services en question et du potentiel de similarité ou de chevauchement dans les voies de commercialisation. Je tiens également compte du fait que, bien que le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce VIA Dessin de l'Opposante ne soit pas particulièrement élevé, la preuve est suffisante pour établir que la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue dans une mesure importante, alors qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada. En arrivant à ma conclusion, j'ai tenu compte des différences visuelles notables entre les marques de commerce en question. Cependant, j'estime qu'un consommateur moyen rencontrant la Marque, avec seulement un souvenir imparfait de la marque de commerce VIA Dessin de l'Opposante, pourrait bien malgré tout croire, comme question de première impression, que les produits et services connexes proviennent de l'Opposante.

[102] Selon tout ce qui précède, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce VIA Dessin de l'Opposante. Le motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi est donc accueilli.

ENREGISTRABILITÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 12(1)E) DE LA LOI

[103] L'Opposante fait également valoir que la Marque n'est pas enregistrable compte tenu des dispositions de l'article 12(1)e) de la Loi : son adoption est proscrite par l'article 9(1)n) de la Loi compte tenu du fait que la Marque est composée des Marques officielles Via Rail, ou sa ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec celles-ci, lesquelles ont été adoptées et employées par une autorité publique au Canada à titre de marques officielles pour des produits ou services, pour lesquelles le registraire a donné l'avis public.

[104] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de la décision du registraire [*Canadian Olympic Assn c Olympus Optical Co* (1991), 38 CPR (3d) 1 (CAF)]. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et consulté le registre afin de confirmer que l'ensemble des Marques officielles Via Rail établies à l'annexe B de cette décision sont en règle [selon *Quaker Oats*, précité]. L'Opposante s'étant ainsi acquittée de son fardeau de preuve, c'est à la Requérante qu'incombe maintenant le fardeau de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque n'est pas composée de l'une des Marques officielles Via Rail, ou que sa ressemblance n'est pas telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec l'une d'elles, et est donc enregistrable en vertu de l'article 9(1)n)iii) de la Loi.

[105] Dans l'évaluation de la question de la ressemblance, je concentrerai ma discussion sur la marque officielle « VIA » de l'Opposante annoncée sous le numéro 924,807 (la Marque officielle VIA). J'estime que cette marque nominale représente le meilleur argument de l'Opposante compte tenu de l'absence de tout élément nominal supplémentaire ou de toute caractéristique figurative qui pourrait réduire son degré de ressemblance avec la Marque.

[106] La Cour d'appel fédérale a confirmé que les mots « composé de » à l'article 9 de la Loi signifient [TRADUCTION] « identique à » [*Big Sisters Assn of Ontario c Big Brothers of Canada* (1997), 75 CPR (3d) 177 (CF 1^{re} inst), conf par (1999), 86 CPR (3d) 504 (CAF)]. La Marque n'est clairement pas identique à la Marque officielle VIA' laquelle ne comprend pas de dessin. Ainsi, la question en l'espèce est de savoir si la Marque

ressemble suffisamment à la Marque officielle VIA pour que l'on puisse vraisemblablement la confondre avec elle.

[107] Le test de la ressemblance dans le cadre de l'article 9(1)n)iii) de la Loi diffère de l'analyse de la confusion standard, puisqu'il exige une probabilité que les consommateurs se trompent entre les marques elles-mêmes, plutôt qu'une probabilité que les consommateurs seront mélangés quant à la source des produits ou services. Le test est considéré comme ayant un seuil élevé de réussite, nécessitant que la marque de commerce du requérant soit [TRADUCTION] « presque la même que, ou grandement semblable à, » l'une ou l'ensemble des marques officielles invoquées [*Big Sisters*, précité]. Il ne s'agit pas d'un test d'une comparaison directe, mais plutôt celui de la première impression et du souvenir imparfait [*Big Sisters*, précité; *Techniquip Ltd c Canadian Olympic Assn* (1998), 80 CPR (3d) 225 (CF 1^{re} inst), conf par (1999), 3 CPR (4th) 298 (CAF); *Canadian Olympic Assn c Health Care Employees Union of Alberta* (1992), 46 CPR (3d) 12 à la p 21-23 (CF 1^{re} inst)]. Il est nécessaire de tenir compte des facteurs établis à l'article 6(5)e) de la Loi, y compris le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son ou dans les idées qu'elles suggèrent [voir *Big Sisters*, précité; *Techniquip*, précité; et *Hope International Development Agency c Aga Khan Foundation Canada* (1996), 71 CPR (3d) 407 (COMC)]. Cependant, le genre des produits ou services, comme il est établi à l'article 6(5)c), n'est pas pertinent pour déterminer si une marque de commerce sera probablement confondue pour une marque officielle [*Comptables professionnels agréés de l'Ontario c American Institute of Certified Public Accountants*, 2021 CF 35].

[108] La Requérante observe que la seule ressemblance en l'espèce est à l'égard du mot « VIA » : celui-ci possède un caractère distinctif inhérent limité puisqu'il évoque le trajet pour les voyages à une destination, une importance qui est reconnue parmi les consommateurs canadiens en raison de l'emploi répandu du mot dans les marques de commerce, comme le démontre l'état du registre. Dans les observations de la Requérante, le registraire a précédemment considéré que l'état du registre est pertinent dans le cadre d'un motif d'opposition fondé sur l'article 9(1)n)iii) lorsqu'un nombre suffisant de marques partagent les caractéristiques communes des marques des

parties, même lorsque les marques des parties sont considérées comme semblables [citant *Vermillion Networks Inc c Cenovus Energy Inc*, 2021 COMC 289, où le registraire a tenu compte de 65 demandes et enregistrements de marques de commerce de tiers actifs qui contenaient un vortex ou un dessin semblable].

[109] Cependant, comme il en a été question ci-dessus, j'estime que la préposition VIA est, dans le meilleur des cas, suggestive, particulièrement lorsque l'on en tient compte séparément des produits ou services. De plus, une caractéristique frappante de la Marque officielle VIA est que cette préposition est l'unique élément et je note que la preuve de l'état du registre en l'espèce dévoile seulement 18 marques de commerce de tiers actives (deux appartenant à la même entreprise) dont la partie verbale est le mot « VIA » à lui seul. Il s'agit d'un nombre beaucoup plus petit que les 65 marques de commerce trouvées dans l'affaire citée par la Requérante.

[110] J'estime que l'espèce se rapproche plus de la situation dans *Pacific Carbon Trust Inc c The Carbon Trust*, 2012 COMC 206 et *Vancouver Organizing Committee for the 2010 Olympic and Paralympic Winter Games c Bester*, 2009 CanLII 82114 (CA COMC), citées dans *Comptables professionnels agréés de l'Ontario* comme exemples de procédures d'opposition où le registraire a conclu que les marques de commerce en question n'étaient pas enregistrables en vertu des articles 12(1)e) et 9(1)n)iii) après avoir déterminé quels étaient les aspects frappants et uniques des marques des parties [selon *Masterpiece*, précité]. Dans *Pacific Carbon Trust*, la marque de commerce CARBON TRUST est considérée comme composée de l'aspect le plus frappant de la marque officielle PACIFIC CARBON TRUST, avec PACIFIC étant une expression géographique qui agissait simplement de qualificatif pour l'élément le plus frappant. Dans *Bester*, la marque officielle TOURISM 2010 a été considérée comme l'aspect dominant de la marque de commerce ECO-TOURISM 2010, malgré le préfixe ECO étant la première partie de la marque de commerce.

[111] En l'espèce, j'estime que les marques en question portent un degré élevé de ressemblance sur le plan visuel, phonétique et des idées suggérées. J'arrive à cette conclusion pour les mêmes raisons abordées dans le cadre du motif d'opposition fondé

sur l'enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d), avec la raison supplémentaire que le mot VIA dans la Marque officielle VIA n'a aucune stylisation pour le distinguer de la stylisation relativement simple du mot VIA dans la Marque. De plus, bien que j'estime que le dessin de punaise d'emplacement est la caractéristique dominante de la Marque sur le plan visuel, j'estime également que le mot VIA est une caractéristique importante, particulièrement lorsque l'on tient compte de la façon dont la Marque sera prononcée, mais également sur le plan visuel et conceptuel, puisqu'il s'agit de l'unique élément nominal et l'élément pointé par l'icône de punaise. J'estime que l'icône de punaise est un dessin géométrique relativement simple suggérant essentiellement un point sur une carte numérique. Comme il en a été question ci-dessus, ce dessin peut suggérer quelque chose nommé ou identifié par « VIA » situé à cet endroit particulier.

[112] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la Marque pourrait être prise pour la Marque officielle VIA sous une punaise d'emplacement. Gardant à l'esprit que les marques officielles doivent être adoptées et employées par une autorité publique au Canada pour des produits ou services, j'estime que l'icône de punaise au-dessus du mot VIA pourrait être interprété comme un type de qualificatif mettant l'accent sur l'emplacement des produits et services « VIA ». En l'absence de preuve quant à savoir si la Marque sera probablement employée dans des contextes qui permettent de faire cette interprétation ou de toute preuve quant à l'étendue des icônes de punaise au registre, je ne puis être que dans un état de doute concernant la question de la ressemblance en l'espèce. Puisque c'est à la Requérante qu'incombe le fardeau de démontrer que sa marque de commerce est enregistrable, je dois trancher à son encontre. Ainsi, le motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)e) de la Loi est également accueilli.

CARACTÈRE DISTINCTIF EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI

[113] L'Opposante fait valoir que, compte tenu des dispositions de l'article 2 de la Loi et des allégations dans la déclaration d'opposition, la Marque ne distingue pas, et ne peut pas distinguer, les produits ou services de la Requérante, puisqu'elle ne distingue

pas les produits ou services en liaison avec lesquels la Requérante a présumément employé, ou a l'intention de l'employer, des produits et services de l'Opposante.

[114] En l'absence d'autres détails, ce motif doit être lu conjointement avec la déclaration d'opposition dans son ensemble, et il se limite donc aux allégations de confusion et de ressemblance autrement invoquées dans la déclaration d'opposition.

[115] La date pertinente pour ce motif d'opposition est le 3 juin 2020, la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185]. Afin que ce motif soit accueilli, l'opposant invoquant sa propre marque ou son propre nom doit établir que, à cette date, sa marque ou son nom était connu au Canada au moins dans une certaine mesure, c'est-à-dire que sa réputation était « importante, significative ou suffisante » pour annuler le caractère distinctif établi de la marque de commerce d'une autre partie ou sinon être bien connue dans une région particulière du Canada [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657; *1648074 Ontario Inc c Akbar Brothers (pvt) Ltd*, 2019 CF 1305].

[116] La Requérante observe que la date pertinente du 3 juin 2020 est problématique pour l'Opposante, puisqu'elle n'a pas produit son rapport annuel ou toute autre preuve d'emploi pour 2020, lorsque le service de train a été suspendu et la publicisation par l'Opposante était probablement également non existante. Selon les observations de la Requérante, l'Opposante doit fournir la preuve d'un emploi qui était continu et dans la pratique normale du commerce. En effet, M. Lévesque admet que les chiffres d'achalandage et de revenus de 2020, s'ils avaient été disponibles au moment de sa déclaration, n'auraient pas correspondu aux chiffres des autres années compte tenu de la suspension du service de train en février 2020 et des effets de la pandémie mondiale en 2020 [para 12 et 13, transcription Q31 et Q32]. Cependant, j'estime que la preuve comprend *en fait* une indication des chiffres de publicisation pour 2020, puisque M. Lévesque indique que les dépenses annuelles pour chacune des dix années précédant sa déclaration de 2021 étaient de 4 à 13 millions de dollars et j'estime qu'il est raisonnable de conclure que le chiffre le plus bas de 4 millions s'appliquerait à

l'année 2020. De plus, M. Lévesque indique que l'Opposante offrait toujours des services aux passagers en 2020 et 2021, bien que ce soit en nombres grandement réduits [Q29 et Q30].

[117] Peu importe, je suis d'accord avec l'affirmation de l'Opposante lors de l'audience que, à la date pertinente du 3 juin 2020, toute suspension du service de train ou de la publicisation découlant de la pandémie n'aurait pas été suffisamment longue pour avoir une incidence importante sur la réputation de l'Opposante. De plus, pour s'acquitter du fardeau de preuve dans le cadre d'un motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif, la réputation de la marque ou du nom d'un opposant n'a pas à avoir été acquise par l'emploi ou la révélation dans le sens technique des articles 4 et 5 de la Loi. Par exemple, un opposant peut invoquer la preuve d'une conscience ou d'une réputation répandue par le « bouche à oreille » ou au moyen d'articles de journaux ou de revues plutôt que par la publicisation [voir *Motel 6*, précité]. Par conséquent, une brève interruption de l'emploi ou de la publicisation ne sera pas décisive.

[118] J'estime que la preuve d'emploi et de promotion de l'Opposante de sa marque de commerce VIA Dessin abordée ci-dessus est suffisante pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve. De plus, la date pertinente antérieure associée au motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif ne modifie pas de façon importante les résultats du test de la confusion exécuté dans le cadre du motif fondé sur l'enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d) pour la marque de commerce VIA Dessin de l'Opposante. Dans le cadre d'un motif fondé sur le caractère distinctif, ce sont les produits et services en liaison avec lesquels l'Opposante a démontré l'emploi véritable, plutôt que l'état déclaratif des services défini dans l'enregistrement de l'opposante, qui gouvernent l'analyse. De plus, puisqu'un motif d'opposition relatif au caractère distinctif est fondé sur la réputation actuelle de la marque de commerce d'un opposant, plutôt que sur la portée d'un enregistrement, la manière et le contexte de l'emploi, de la promotion et de la publicisation de la marque de commerce acquièrent de l'importance. Cependant, j'estime qu'aucune de ces distinctions n'aurait une influence importante sur mon analyse en l'espèce.

[119] Ainsi, le résultat de ce motif d'opposition est le même que celui dans le cadre du motif fondé sur l'enregistrabilité pour la marque de commerce VIA Dessin de l'Opposante. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif est également accueilli.

DROIT À L'ENREGISTREMENT EN VERTU DES ARTICLES 16(1)A) ET 16(1)C) DE LA LOI

[120] L'Opposante fait valoir que la Requérante n'a pas le droit à l'enregistrement compte tenu des dispositions des articles 16(1)a) et c) de la Loi puisque, à la date de dépôt de la Demande ou à la date alléguée de premier emploi de la Marque, ou à toute date pertinente, elle créait de la confusion avec des marques de commerce et des noms commerciaux précédemment employés au Canada par l'Opposante, ses prédécesseurs en titre ou, pour son profit, par des licenciés, à savoir i) la marque de commerce VIA ou des marques de commerce contenant cette expression sous forme nominale ou figurative, y compris VIA, VIA Rai, et chacune des Marques de commerce Via Rail; et ii) le nom commercial VIA ou les noms commerciaux contenant cette expression, y compris VIA RAIL. L'Opposante fait valoir l'emploi de ses marques de commerce et de ses noms commerciaux en liaison avec ses produits et services concernant le transport de passagers ainsi que les produits et services couverts par les Enregistrements de l'Opposante, par les Marques officielles Via Rail et par la Demande, ceux qui sont du même genre que les produits et services couverts par la Demande ou semblables à ceux-ci.

[121] L'article 16 de la Loi n'exige pas qu'un opposant démontre un quelconque niveau d'emploi ou de réputation. Si l'opposant démontre que sa marque de commerce ou son nom commercial fonctionne comme tel, que son emploi satisfait aux exigences de l'article 4 de la Loi, qu'un tel emploi a eu lieu avant la date de dépôt de la demande opposée et que la marque de commerce ou le nom commercial n'avait pas été abandonné à la date de l'annonce de la demande, alors l'opposant s'acquittera de son fardeau en vertu des articles 16a) et c) de la Loi [*JC Penney Co c Gaberdine Clothing Co*, 2001 CFPI 1333; voir également *Olive Me Inc, et al c 1887150 Ontario Inc*, 2020 COMC 26].

[122] Cependant, puisque trois autres motifs d'opposition de l'Opposante ont déjà été accueillis, il n'est pas nécessaire d'aborder les autres motifs.

DÉCISION

[123] Compte de tout ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués par l'article 63(3) de la Loi, je rejette la Demande conformément aux dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Oksana Osadchuk
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

ANNEXE A

Marques de commerce Via Rail de l'Opposante

Marque de commerce	N° d'enregistrement	Produits ou services
VIA Dessin 	LMC278,895	[TRADUCTION] Exploitation d'un chemin de fer national pour le transport de passagers et la prestation d'autres services de ce genre tels que ceux normalement exécutés par un service national de train de passagers .
VIA PREFERENCE	LMC510,700	Programme d'avantages divers, notamment : programme d'accumulation de points offerts aux usagers du service de transport par train exploité par le requérant et qui sont échangeables contre des billets de train à destinations multiples ainsi que contre d'autres produits.
VIA PRÉFÉRENCE	LMC510,670	
VIAPREFERENCE	LMC510,648	
VIAPRÉFÉRENCE	LMC510,650	
VIANET	LMC525,692	Services automatisés de réservation pour les trains, les avions, les autobus, les traversiers, les excursions et les hôtels, location de voitures.
VIA DESTINATIONS	LMC581,301	Magazines.
VIA (Dessin) 	LMC638,813	[TRADUCTION] Bagages, sacs à dos, sacs à main, portefeuilles, parapluies et sacs-ceinturons.
VIA (& Dessin) 	LMC963,659	Logiciel téléchargeable, notamment une application mobile pour la réservation de billets de train et la gestion des voyages en train.

ANNEXE B

Marques officielles Via Rail de l'Opposante

Marque de commerce	N° de série
VIA Rail	924,496
VIA Préférence	924,806
VIA	924,807
VIA (logo) 	924,808

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-04-06

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Barry Gamache

Pour la Requérante : May Cheng

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : ROBIC

Pour la Requérante : Dipchand LLP