



# Office de la propriété intellectuelle du Canada

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

**Référence** : 2024 COMC 40

**Date de la décision** : 2024-03-06

**[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

## **DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45**

**Partie requérante** : Baker & McKenzie LLP

**Propriétaire inscrite** : Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

**Enregistrement** : LMC102,252 pour C.N.

### **INTRODUCTION**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC102,252 pour la marque de commerce C.N. (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION]

(1) Transport de personnes et de produits par train, bateau, avion, camion, autobus, automobile.

(2) Transmission de messages par fil et sans fil.

(3) Services hôteliers.

(4) Transfert d'objets de valeur et d'argent.

(5) Vente de mandats express.

(Services (1), (2), (3), (4) et (5) collectivement, les Services)

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié.

### **LA PROCÉDURE**

[4] À la demande de Baker & McKenzie LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 20 février 2023, à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des services spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 20 février 2020 au 20 février 2023.

[6] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4 de la Loi comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[7] Lorsque la Propriétaire n'établit pas l'« emploi », l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Doug MacDonald, le vice-président directeur et agent principal de marketing de la Propriétaire, souscrit le 11 mai 2023, auquel étaient jointes les Pièces DM-1 à DM-21.

[9] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Bien que les deux parties aient demandé à être entendues, seule la Propriétaire était représentée à l'audience.

### **REMARQUES PRÉLIMINAIRES : LA MARQUE DE COMMERCE EN PREUVE**

[10] Je note que si la Marque est enregistrée en tant qu'une marque nominale, une version stylisée (le dessin CN) de la Marque figure dans l'affidavit et dans les pièces. Je reproduis ci-dessous le dessin CN en différentes couleurs tel qu'il figure à plusieurs reprises dans la preuve :



[11] Pour examiner la question de savoir si la présentation d'une marque de commerce constitue la présentation de la marque de commerce telle qu'enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce était montrée d'une manière telle qu'elle n'a pas perdu son identité et est restée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et la forme sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut chercher à savoir si les caractéristiques dominantes de la marque de commerce déposée ont été préservées [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc.* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF); *Pizzaiolo Restaurants Inc c Les Restaurants La Pizzaiolle Inc*, 2016 CAF 265]. Il s'agit d'une question de fait devant être tranchée au cas par cas.

[12] En l'espèce, si je compare à la marque nominale enregistrée et le dessin CN reproduit ci-dessus, je conclus que la Marque n'a pas perdu son identité et qu'elle demeure reconnaissable. À mon avis, l'omission des points entre les lettres C et N ne

modifie pas l'identité de la Marque. À mon avis, les lettres C et N constituent la caractéristique dominante de la Marque. Comme ces lettres demeurent et peuvent être lues dans le dessin CN, je conclus que la caractéristique dominante de la Marque est préservée [pour des conclusions similaires, voir *Coastal Trademark Services c American Automobile Association*, 2010 COMC 137 au para 19; et *Lomic Law and B.B. Dakota, Inc.*, 2022 COMC 266 au para 25]. En outre, à mon avis, les différences entre la marque nominale enregistrée et le dessin CN sont tellement insignifiantes qu'un consommateur ou un consommateur potentiel non averti serait susceptible d'inférer que les deux, malgré leurs différences, identifient des services ayant la même origine [selon *Honeywell, supra*].

[13] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que le dessin CN constitue présentation de la Marque telle qu'enregistrée aux fins de la présente procédure.

#### **PREUVE ET ANALYSE**

[14] Bien que j'aie examiné l'ensemble de la preuve, le présent résumé porte particulièrement sur les parties qui sont pertinentes à mes conclusions.

[15] Dans son affidavit, M. MacDonald déclare qu'il s'est joint à la Propriétaire en 1989 et a occupé diverses fonctions dans les domaines du marketing, des ventes, des technologies de l'information et des opérations avant de devenir vice-président directeur et agent principal de marketing de la Propriétaire en 2022 [para 1 à 4].

[16] M. MacDonald décrit la Propriétaire comme la plus grande société canadienne de transport et de logistique desservant, entre autres, les constructeurs d'automobiles, les sociétés pétrolières et minières, ainsi que les distributeurs et les détaillants. Il indique notamment que l'activité principale de la Propriétaire consiste à assurer le transport de produits par train, bateau et camion, et à fournir les services de logistique connexes [para 5 à 7].

[17] Dans le cadre des services de transport et de logistique, la Propriétaire exploite son réseau privé de télécommunications au Canada. M. MacDonald déclare que ce réseau de télécommunications comprend diverses technologies reposant sur la

transmission de données, de messages ou d'images par différents moyens, dont le réseau à fibres optiques de la Propriétaire, installé le long de son réseau ferroviaire, et d'autres matériels de télécommunication. Il déclare également que le réseau de télécommunications permet à la Propriétaire de fournir des services d'assistance technique et à la clientèle, ainsi que des services d'information en ligne au moyen d'une plateforme numérique (la Plateforme). Par exemple, les outils de la Plateforme permettent aux clients de soumettre des instructions d'expédition à la Propriétaire et de programmer des confirmations de rapports d'expédition qui leur sont envoyées directement par courrier électronique. Selon M. MacDonald, ces outils sont soit connectés au réseau à fibres optiques de la Propriétaire, soit constitués de matériels de télécommunications, permettant ainsi la transmission de messages par fil et sans fil [para 21 à 24].

[18] En ce qui concerne l'emploi de la Marque, M. MacDonald déclare de manière générale qu'il est lié aux services de transport et de logistique de la Propriétaire depuis 1940. En particulier, il affirme que la Marque a été employée de façon continue dans le cadre des activités de [TRADUCTION] « transport de produits par train, bateau et camion et de transmission de messages par fil et sans fil » de la Propriétaire pendant la période pertinente [para 12, et 14 à 46].

[19] À l'appui de sa déclaration d'emploi de la Marque en liaison avec des Services (1), M. MacDonald joint, comme Pièce DM-5, des extraits de 24 pages de la page Web [TRADUCTION] « Nos services » située sur le site Web de la Propriétaire *www.cn.ca* (le site Web), qui, selon lui, ont été imprimés au cours de la période pertinente [para 14]. La Marque figure en haut de chaque extrait. La première page présente quatre onglets, parmi lesquels les onglets [TRADUCTION] « Transport ferroviaire », [TRADUCTION] « Camionnage » et [TRADUCTION] « Services maritimes ». Les pages suivantes présentent le contenu de ces onglets. La première page de l'onglet Transport ferroviaire fait référence au réseau ferroviaire transcontinental de 20 000 milles de la Propriétaire, qui couvre le Canada et le centre des États-Unis et relie trois côtes, notamment celles de l'Atlantique, du Pacifique et du golfe du Mexique. Sur la première page de l'onglet Camionnage, je lis : [TRADUCTION] « [La Propriétaire]

propose le meilleur des deux mondes en combinant l'efficacité du transport ferroviaire et la souplesse du transport par camion pour mieux desservir ses clients locaux et régionaux ». Sous la rubrique « Cartes et notre réseau », une carte montre un total de neuf ports, d'un océan à l'autre, à travers le Canada. Sur la première page de l'onglet Services maritimes, je lis :

[TRADUCTION]

Les services maritimes offerts [par la Propriétaire] vont au-delà du transport routier et ferroviaire et assurent aussi le transport maritime vers des régions comme les Grands Lacs et Terre-Neuve-et-Labrador.

[20] À l'appui de sa déclaration d'emploi de la Marque en liaison avec des Services (2), M. MacDonald joint, comme Pièce DM-14, une copie d'un document PowerPoint interne intitulé « Information & Technology » (le Document). Il affirme que les renseignements contenus dans ce Document sont représentatifs du réseau de télécommunication de la Propriétaire pendant la période pertinente. Le Document fait référence au réseau de câbles à fibres optiques de 7 000 milles, à [TRADUCTION] « 476 appareils sans fil (Wi-fi) » et à 1 200 stations radio de base disponibles pour garantir les activités et les services de la Propriétaire. M. MacDonald joint également, comme Pièce DM-15, plusieurs captures d'écran représentatives de la Plateforme qui est accessible par le biais du site Web. La Marque figure en haut de chaque capture d'écran. La deuxième capture d'écran montre plusieurs options sous l'onglet « Recent Tools », parmi lesquelles « My Shipments », « My Reports » et « My Rail Service ».

[21] Enfin, M. MacDonald fournit les revenus annuels gagnés par la Propriétaire et ses sociétés affiliées de 2020 à 2022, qui sont reproduits ci-dessous. Il affirme que ces revenus sont attribuables aux Services (1) et (2), et que plus de 60 % d'entre eux sont attribuables aux activités de la Propriétaire au Canada [para 47].

	2020	2021	2022
<b>TOTAL REVENUES</b> (in millions)	13,819	14,477	17,107
<b>TRANSPORTATION (RAILWAY, TRUCKS AND SHIPS) AND TRANSMISSION OF MESSAGE BY WIRE AND WIRELESS REVENUES</b> (in millions)	13,218	13,888	16,569

[22] Dans une procédure prévue à l'article 45, le fardeau de la preuve incombe au propriétaire inscrit de la marque de commerce qui doit démontrer l'« emploi » afin de maintenir l'enregistrement de la marque. Il ressort clairement de la jurisprudence que ce fardeau n'est pas rigoureux. Le propriétaire doit seulement établir une preuve *prima facie* d'emploi au sens de l'article 4 de la Loi [*Brouillette Kosie Prince c Orange Cove-Sanger Citrus Association*, 2007 CF 1229 au para 7].

[23] En l'espèce, les extraits du site Web [Pièce DM-5] arborant la Marque, montrent comment la Propriétaire a annoncé sa capacité à transporter toute une foule de produits, par train, camion et bateau, de l'étranger jusqu'à des consommateurs finaux situés dans des régions éloignées du Canada. Ils démontrent donc que la Propriétaire a employé la Marque dans l'annonce du transport de produits par train, bateau et camion, tel que spécifié dans des Services (1), aux Canadiens pendant la période pertinente.

[24] En ce qui concerne les Services (2), d'après une lecture objective du Document, j'estime raisonnable de conclure que les appareils sans fil et les stations radio de base qui y sont mentionnés font partie du matériel de télécommunication du Propriétaire. Je conclus donc que la transmission de messages sans fil a été effectuée par le biais de ces appareils et stations. En outre, le document précise que le réseau à fibres optiques de la Propriétaire est un réseau câblé. Compte tenu de ce qui précède et étant donné que les outils de la Plateforme, qui arborent la Marque, étaient soit connectés au réseau à fibres optiques de la Propriétaire, soit constitués de son matériel de télécommunication, je conclus que ces outils étaient disponibles par fil et sans fil. Étant donné que les outils étaient disponibles sur la Plateforme pendant la période pertinente,

je peux conclure que la Propriétaire était en mesure de transmettre et de recevoir des messages par fil et sans fil destinés à ses clients canadiens et provenant d'eux pendant une telle période.

[25] De plus, les revenus canadiens de la Propriétaire, gagnés de 2020 à 2022, montrent que la Propriétaire a effectué le transport de produits par train, bateau et camion, spécifié dans des Services (1), et des Services (2) au Canada au cours de la période pertinente.

[26] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec le transport de produits par train, bateau et camion dans le cadre des Services (1) et des Services (2) au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[27] En ce qui concerne les autres services (1), la Propriétaire a admis à l'audience qu'elle ne revendiquait pas l'emploi de la Marque en liaison avec le transport des personnes. La Propriétaire ne revendique également pas l'emploi en liaison avec le transport de produits par avion, autobus et automobile. En outre, la preuve ne me permet pas d'inférer l'emploi de la Marque en liaison avec le transport de personnes et le transport de produits par avion, autobus et automobile. Étant donné que la Propriétaire n'a produit aucune preuve de l'existence de circonstances spéciales justifiant défaut d'emploi de la Marque à l'égard de ces services, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer [TRADUCTION] « personnes » et [TRADUCTION] « avion, autobus, automobile » de l'enregistrement.

[28] En ce qui concerne les Services (3), (4) et (5), la Propriétaire ne revendique pas l'emploi de la Marque en liaison avec eux, et un tel emploi ne peut être autrement inféré de la preuve. La Propriétaire n'ayant pas non plus produit la preuve de circonstances spéciales, l'enregistrement sera modifié pour supprimer [TRADUCTION] « services hôteliers », [TRADUCTION] « transfert d'objets de valeur et d'argent » et [TRADUCTION] « vente de mandats express » de l'enregistrement.



## **DÉCISION**

[29] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les services suivants : [TRADUCTION]

(3) Services hôteliers

(4) Transfert d'objets de valeur et d'argent

(5) Vente de mandats express, selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[30] L'état déclaratif des services modifié sera libellé comme suit : [TRADUCTION]

(1) Transport de produits par train, bateau, camion.

(2) Transmission de messages par fil et sans fil.

---

Maria Ledezma  
Agente d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Hortense Ngo  
Félix Tagne Djom  
Manon Duchesne

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** 2024-02-14

## **COMPARUTIONS**

**Pour la Partie requérante :** Aucune comparution

**Pour la Propriétaire inscrite :** Jean-Sebastien Dupont

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour la Partie requérante :** Baker & McKenzie LLP

**Pour la Propriétaire inscrite :** Smart & Biggar LP