



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

Référence : 2014 COMC 176
Date de la décision : 2014-08-26
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Caterpillar Inc. à l'encontre
de la demande d'enregistrement
n° 1,506,734 pour la marque de commerce
Black Cat Conveyor Components au nom
de Western Belting Ltd.**

[1] Le 6 décembre 2010, Western Belting Ltd. (la Requérante) a produit la demande d'enregistrement n° 1,506,734 à l'égard de la marque de commerce Black Cat Conveyor Components (la Marque). La demande (dans sa version modifiée) est fondée sur l'emploi projeté de la Marque en liaison avec des marchandises qui sont décrites comme des [TRADUCTION] « roues libres et poulies utilisées avec des bandes de convoyeurs pour le convoyage de produits » et avec des services qui sont décrits comme la [TRADUCTION] « distribution et vente de composantes de convoyeur ».

[2] Caterpillar Inc. (l'Opposante) est propriétaire de plusieurs enregistrements et demandes de marques de commerce constituées du terme CAT ou comprenant ce terme, y compris la demande n° 1,588,026 pour la marque de commerce CAT et l'enregistrement n° LMC807,630 de la marque de commerce CAT & TRIANGLE MACHINE BODY HORIZONTAL Dessin (reproduite ci-dessous), qui visent tous deux diverses marchandises, dont les suivantes : [TRADUCTION] « chaînes métalliques pour hisser des objets, élingues métalliques pour le chargement et poulies métalliques pour hisser des objets »; « bandes pour machinerie »; « bandes pour convoyeur »; « poulies tenant lieu de pièces de machines »; et « poulies en plastique pour machines ».



[3] La demande pour la Marque a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 19 décembre 2012; l'Opposante s'y est opposée le 19 février 2013 par la voie d'une déclaration d'opposition produite en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi).

[4] L'Opposante a soulevé quatre motifs d'opposition :

- i) la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) de la Loi en ce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce CAT & TRIANGLE MACHINE BODY HORIZONTAL Dessin (enregistrement n° LMC807,630) de l'Opposante;
- ii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(3)a) de la Loi en ce que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce CAT & TRIANGLE MACHINE BODY HORIZONTAL Dessin de l'Opposante, qui est l'objet de l'enregistrement n° LMC807,630, et avec la marque de commerce CAT de l'Opposante, qui est l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,588,026, lesquelles ont toutes deux été employées par l'Opposante au Canada avant la date de production de la demande d'enregistrement pour la Marque;
- iii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(3)c) de la Loi en ce que la Marque crée de la confusion avec le nom commercial CAT de l'Opposante, lequel a été employé par l'Opposante au Canada avant la date de production de la demande d'enregistrement pour la Marque;

- iv) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi en ce qu'elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les marchandises et services de la Requérante des marchandises et services de l'Opposante.

[5] Pour les raisons exposées ci-dessous, l'opposition est accueillie.

Fardeau de preuve

[6] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition soulevés [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.), p. 298].

Analyse

[7] En premier lieu, je tiens à souligner que ni l'une ni l'autre des parties n'a sollicité la tenue d'une audience relativement à la présente affaire et que seule l'Opposante a produit une preuve (l'affidavit de M. Robert M. Robbins, souscrit le 12 septembre 2013) et un plaidoyer écrit. Aucun contre-interrogatoire n'a été mené.

[8] J'examinerai maintenant chacun des quatre motifs d'opposition.

Article 16(3)a) – Droit à l'enregistrement

[9] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque eu égard aux dispositions de l'article 16(3)a) de la Loi, car, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce CAT & TRIANGLE MACHINE BODY HORIZONTAL Dessin de l'Opposante, qui est l'objet de l'enregistrement n° LMC807,630, et avec la marque de commerce CAT de l'Opposante, qui est l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,588,026, lesquelles auraient toutes deux été antérieurement employées au Canada par l'Opposante.

[10] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard d'un motif fondé sur l'article 16(3)a), un opposant doit démontrer que sa marque de commerce était déjà en usage au Canada à la date de production de la demande d'enregistrement pour la marque du requérant et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date d'annonce de la demande du requérant [article 16(5) de la Loi].

[11] L'affidavit de M. Robbins fournit des renseignements généraux au sujet de l'Opposante et de l'emploi qu'elle fait de ses marques de commerce. Au paragraphe 1, M. Robbins affirme qu'il est le directeur de la commercialisation et du marketing pour le groupe de produits Caterpillar Conveyor Systems, de la division Caterpillar Global Mining chez l'Opposante. Au moment où il a souscrit son affidavit, M. Robbins exerçait ces fonctions depuis plus de deux ans [affidavit Robbins, para. 1]. Avant cette date, il exerçait les mêmes fonctions au sein d'une société appelée Bucyrus International Inc. (« Bucyrus ») [affidavit Robbins, para. 1]. Bucyrus a été acquise par l'Opposante en juillet 2011 [affidavit Robbins, para. 1].

[12] Selon l'affidavit Robbins, l'Opposante [TRADUCTION] « fabrique, vend et distribue une vaste gamme de véhicules, de dispositifs de transport, d'équipements et de pièces pour un large éventail d'industries, dont l'exploitation minière, la manutention de matières, la construction, la démolition, le pétrole et le gaz naturel, la foresterie, le pavage et la production d'énergie » [affidavit Robbins, para. 6].

[13] M. Robbins affirme que l'Opposante, elle-même et/ou par l'entremise de licenciés, emploie de façon continue ses marques de commerce CAT et CAT & TRIANGLE MACHINE BODY HORIZONTAL Dessin en liaison avec des groupes terminaux à bande (mécanismes d'entraînement de convoyeur, dispositifs de tension, sections de chargement, ensembles de déchargement, rouleaux, poulies, roues libres, roulements et armatures) depuis [TRADUCTION] « aussi tôt que le 20 septembre 2011, si ce n'est avant » [affidavit Robbins, para. 7 et 12].

[14] Une déclaration d'emploi a été produite le 20 septembre 2011 relativement à l'enregistrement n° LMC807,630 de l'Opposante, et la date de premier emploi revendiquée dans la demande n° 1,588,026 de l'Opposante est [TRADUCTION] « depuis aussi tôt que le 20 septembre 2011 ». Au paragraphe 21, M. Robbins affirme qu'avant 2011, Bucyrus vendait le même genre de marchandises. Bien que M. Robbins ne l'ait pas affirmé expressément, on peut

présumer que ces ventes étaient réalisées en liaison avec la marque de commerce et/ou le nom commercial de Bucyrus.

[15] Étant donné que l'Opposante n'a fourni aucune date de premier emploi définitive (autre que le 20 septembre 2011) et qu'elle n'a produit aucune preuve de l'emploi de ces marques de commerce avant le 6 décembre 2010, soit la date de production de la demande d'enregistrement pour la Marque, je dois conclure que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de ce motif.

[16] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) est rejeté.

Article 16(3)c) – Droit à l'enregistrement

[17] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(3)c) de la Loi, car la Marque crée de la confusion avec le nom commercial CAT de l'Opposante, lequel a été antérieurement employé au Canada par l'Opposante.

[18] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard d'un motif fondé sur l'article 16(3)a), un opposant doit démontrer que son nom commercial était déjà en usage au Canada à la date de production de la demande d'enregistrement pour la marque du requérant et qu'il n'avait pas été abandonné à la date d'annonce de la demande du requérant [article 16(5) de la Loi].

[19] Comme je l'ai mentionné précédemment, M. Robbins affirme dans son affidavit que l'Opposante a fait l'acquisition de Bucyrus en juillet 2011 et a commencé à employer ses marques de commerce CAT et CAT & TRIANGLE MACHINE BODY HORIZONTAL Dessin en liaison avec des groupes terminaux à bande (mécanismes d'entraînement de convoyeur, dispositifs de tension, sections de chargement, ensembles de déchargement, rouleaux, poulies, roues libres, roulements et armatures) [TRADUCTION] « aussi tôt que le 20 septembre 2011, si ce n'est avant » [affidavit Robbins, para. 7 et 12]. L'affidavit de M. Robbins est cependant muet en ce qui concerne la date à laquelle l'Opposante a commencé à employer son nom commercial CAT en lien avec son entreprise. L'unique référence au nom commercial de l'Opposante dans l'affidavit de M. Robbins prend la forme d'une brève affirmation selon laquelle [TRADUCTION] « chacune

des pièces B à D illustre l'emploi de CAT à titre de nom commercial » [affidavit Robbins, para. 20].

[20] Les pièces « B-1 » à « B-8 » sont constituées de copies de brochures promotionnelles qui arborent une ou plusieurs des marques de commerce CAT de l'Opposante. M. Robbins affirme que ces brochures sont périodiquement distribuées aux concessionnaires et aux consommateurs du Canada, et qu'elles peuvent être téléchargées à partir du site Web de l'Opposante [affidavit Robbins, para. 17]. Exception faite des avis de droit d'auteur de 2011 et 2012 qui figurent à la fin de chaque brochure, aucune des brochures n'est datée.

[21] La pièce « C » est constituée de diapositives extraites d'une présentation qui montrent des images de pièces d'équipement de systèmes convoyeurs sur lesquelles les marques de commerce CAT de l'Opposante sont apposées [affidavit Robbins, para. 18]. M. Robbins affirme que ces diapositives ont été distribuées aux concessionnaires, aux équipes de vente régionales et aux groupes de produits de l'Opposante lors d'une présentation qui a eu lieu aux installations de vérification et d'essai de Caterpillar à Tucson, en Arizona, en mars 2013 [affidavit Robbins, para. 18]. Étant donné que ces documents n'ont pas été distribués au Canada, j'estime que le contenu de la pièce « C » n'est d'aucune aide pour l'Opposante.

[22] La pièce « D » est constituée d'un DVD qui, affirme M. Robbins, contient une vidéo présentant les systèmes convoyeurs et les produits de bandes de l'Opposante ainsi que la façon dont ils sont utilisés dans des applications destinées à l'industrie minière. M. Robbins affirme que la vidéo peut être visionnée sur un des sites Web de l'Opposante [affidavit Robbins, para. 19]. Exception faite d'un avis de droit d'auteur de 2012 qui apparaît à la fin de la vidéo, la vidéo elle-même n'est pas datée.

[23] Je ne suis pas certaine que l'emploi de CAT dont font état les pièces « B-1 » à « B-8 » et les pièces « C » et « D » équivaut à l'emploi d'un nom commercial, car, de manière générale, le mot CAT dans ces documents semble être employé pour désigner les marchandises de l'Opposante, plutôt que l'Opposante elle-même ou son entreprise. Il n'est toutefois pas nécessaire que je tranche cette question. Étant donné que l'Opposante n'a produit aucun élément de preuve antérieur au 6 décembre 2010, soit la date de production de la demande

d'enregistrement pour la Marque, je suis contrainte de conclure, là encore, que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

[24] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)c) est rejeté.

Article 12(1)d) - Enregistrabilité

[25] L'Opposante allègue la Marque n'est pas enregistrable, parce qu'elle crée de la confusion avec sa marque de commerce CAT & TRIANGLE MACHINE BODY HORIZONTAL Dessin, qui est l'objet de l'enregistrement n° LMC807,630.

[26] La date pertinente pour l'examen du motif d'opposition fondée sur l'article 12(1)d) est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[27] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que l'enregistrement de l'Opposante existe bel et bien [*Quaker Oats Co of Canada c. Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif.

[28] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa marque de commerce et la marque de commerce de l'Opposante.

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

[30] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la

Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [*Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

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

[31] La marque de commerce de l'Opposante est constituée uniquement du mot CAT et d'un élément graphique. Bien que le mot CAT [chat] soit un mot simple qui figure dans le dictionnaire, sa signification est sans rapport avec les marchandises de l'Opposante et, par conséquent, je considère que la marque de commerce de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent fort. On pourrait, certes, faire valoir que CAT est la forme abrégée de la dénomination sociale de la Requérante, Caterpillar Inc., cependant, M. Robbins n'a fait aucune déclaration en ce sens dans son affidavit, et il n'existe aucun élément de preuve donnant à penser que, sous le coup de la première impression, les consommateurs le percevraient comme tel sur le marché.

[32] La Marque, qui comprend également le mot « Cat » et qui est destinée à être employée en liaison avec essentiellement les mêmes marchandises que celles décrites dans l'enregistrement de l'Opposante ainsi qu'avec des services connexes, possède, elle aussi, un caractère distinctif inhérent fort, quoique peut-être légèrement inférieur à celui de la marque de commerce de l'Opposante, compte tenu du fait qu'elle comprend également les mots « Conveyor Components » [composantes de convoyeur], qui sont, dans une certaine mesure, descriptifs des marchandises et services de la Requérante.

[33] Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître au Canada par la promotion ou l'emploi.

[34] La demande pour la Marque est fondée sur un emploi projeté et la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi. En revanche, dans son affidavit, M. Robbins affirme que l'Opposante, elle-même et/ou par l'entremise de licenciés, emploie de façon continue ses marques de commerce CAT et CAT & TRIANGLE MACHINE BODY HORIZONTAL Dessin en liaison avec des groupes terminaux à bande (mécanismes d'entraînement de convoyeur, dispositifs de tension, sections de chargement, ensembles de déchargement, rouleaux, poulies, roues libres, roulements et armatures) depuis [TRADUCTION] « aussitôt que le 20 septembre 2011, si ce n'est avant » [affidavit Robbins, para. 7 et 12].

[35] Au paragraphe 13 de son affidavit, M. Robbins affirme que l'Opposante fabrique, vend et/ou distribue des systèmes de bandes pour convoyeurs et des produits de bandes qui sont constitués de diverses composantes, dont les principales sont l'armature, le moteur, la poulie et les roulements. M. Robbins affirme, en outre, que les autres composantes d'un groupe terminal à bande comprennent des mécanismes d'entraînement qui assurent le mouvement des bandes du convoyeur, des dispositifs de tension et de retenue servant à enlever le mou et à appliquer une tension conséquente sur la bande, des sections de queue pouvant recevoir des chargements de divers équipements de transport, et des roues libres et des rouleaux qui supportent la bande du convoyeur [affidavit Robbins, para. 13].

[36] M. Robbins affirme que les systèmes terminaux à bande de l'Opposante servent à transporter des matières et sont utilisés dans des applications destinées aux industries de la manutention des matières et de l'exploitation minière. Il explique que les systèmes terminaux à bande peuvent être utilisés aussi bien sous terre qu'à la surface pour manutentionner, transporter et convoier des matières [affidavit Robbins, para. 15].

[37] M. Robbins affirme que la marque de commerce de l'Opposante est apposée bien en vue sur les marchandises Caterpillar [affidavit Robbins, para. 16].

[38] Comme pièces « B-1 » à « B-8 », il a joint des copies de brochures contenant des images de certaines des marchandises Caterpillar [affidavit Robbins, para. 17]. M. Robbins affirme que les marchandises qu'on peut voir sur les images de ces brochures sont représentatives de la façon dont les marques de commerce de l'Opposante figurent réellement sur ses marchandises [affidavit Robbins, para. 17]. Les pièces « B-1 » à « B-8 » sont décrites de la manière suivante :

1. pièce B-1 : brochure Belt Systems & Belt Products [systèmes à bande et produits de bande];
2. pièce B-2 : brochure Engineered Belt Terminal Groups [groupes terminaux à bande spécialisés];
3. pièce B-3 : brochure Pre-engineered Belt Terminal Groups [groupes terminaux à bande préfabriqués];
4. pièce B-4 : brochure Engineered Class Conveyor Pulleys [poulies de convoyeurs haute performance];
5. pièce B-5 : brochure Surface Belt Structure – CEMA C&D Series [structure à bande de surface – série CEMA C&D];
6. pièce B-6 : brochure Underground Belt Structure – CEMA C&D Series [structure à bande souterraine – série CEMA C&D];
7. pièce B-7 : brochure Underground Belt Structure – CEMA C&D Series [structure à bande souterraine – série Flex PAL™ (CEMA C & D)];
8. pièce B-8 : brochure High Capacity AFC Systems [systèmes convoyeurs blindés haute capacité].

[39] Je souligne qu'il existe une divergence entre la façon dont M. Robbins décrit les marchandises en liaison avec lesquelles l'Opposante a employé sa marque de commerce (c.-à-d. les marchandises Caterpillar) et la façon dont les marchandises sont décrites dans l'enregistrement de l'Opposante. Je souligne également que les marchandises qui sont montrées aux pièces « B-1 » à « B-8 » semblent, pour la plupart, être des produits ou des systèmes entièrement assemblés, plutôt que des composantes.

[40] Étant donné qu'aucun contre-interrogatoire n'a été mené et que la Requérente n'a pas présenté d'observations sur ce point, je suis disposée à accepter la déclaration sous serment de M. Robbins selon laquelle la marque de commerce de l'Opposante figure bien en vue sur les marchandises Caterpillar et que les images de marchandises Caterpillar contenues dans les brochures jointes comme pièces B-1 » à « B-8 » sont représentatives de la façon dont la marque de commerce de l'Opposante figure sur les marchandises Caterpillar [affidavit Robbins, para. 16 et 17]. Je suis également disposée à accepter que l'emploi de la marque de commerce de l'Opposante qu'on peut voir sur au moins certaines des marchandises qui sont montrées aux pièces « B-1 » à « B-8 » est représentatif de l'emploi de sa marque de commerce en liaison avec

des marchandises qui appartiennent à la même catégorie que celles visées par son enregistrement n° LMC807,630. À titre d'exemple, M. Robbins indique que la marque de commerce de l'Opposante figure sur [TRADUCTION] « le groupe terminal à bande, l'armature, la poulie et sur le côté du roulement ou du couvert de plastique qui est utilisé pour empêcher les contaminants de s'introduire dans le roulement de la poulie » [affidavit Robbins, para. 16], et l'enregistrement n° LMC807,630 de l'Opposante vise précisément des « poulies tenant lieu de pièces de machines », des « poulies en plastique pour machines » et des « poulies métalliques pour hisser des objets ». Certaines des marchandises visées par l'enregistrement n° LMC807,630 de l'Opposante (p. ex. les « bandes pour convoyeurs ») ne sont pas expressément mentionnées dans l'affidavit de M. Robbins; je considère toutefois que ces marchandises sont étroitement apparentées à celles que M. Robbins mentionne expressément dans son affidavit et qui sont visées par l'enregistrement de l'Opposante (p. ex. les « poulies »).

[41] Je souligne également que les marques de commerce montrées aux pièces « B-1 » à « B-8 » diffèrent légèrement de la marque de commerce déposée de l'Opposante. Il s'agit toutefois de différences mineures. Par conséquent, je considère que l'emploi de ces marques constitue un emploi de la marque déposée de l'Opposante [*Canada (Registraire des marques de commerce) c. Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)].

[42] Comme pièce « C », M. Robbins a joint à son affidavit des diapositives présentant des images de pièces d'équipement de systèmes convoyeurs sur lesquelles les marques de commerce de l'Opposante sont apposées [affidavit Robbins, para. 18]. M. Robbins affirme que ces diapositives ont été distribuées à l'occasion d'une présentation qui a eu lieu à Tucson, en Arizona, en mars 2013 [affidavit Robbins, para. 18]. Bien que ces diapositives fournissent des précisions quant à la nature des marchandises de l'Opposante, elles n'aident en rien l'Opposante à démontrer que sa marque de commerce a acquis une quelconque notoriété au Canada, car elles ont été distribuées uniquement aux États-Unis.

[43] La pièce « D » de l'affidavit de M. Robbins est constituée d'un DVD qui, affirme M. Robbins, contient une vidéo montrant comment les systèmes convoyeurs et les produits de bandes de l'Opposante sont utilisés dans des applications destinées à l'industrie minière. M. Robbins affirme que cette vidéo peut également être visionnée en ligne sur le site Web de

l'Opposante [affidavit Robbins, para. 20]. Il ne fournit cependant aucun renseignement quant au nombre de Canadiens qui ont visionné cette vidéo.

[44] Au paragraphe 21 de son affidavit, M. Robbins fournit les chiffres de vente concernant les ventes des marchandises Caterpillar réalisées par Bucyrus (de 2008 à 2011) et par l'Opposante (2011 et 2012) au Canada. Les ventes se sont élevées à 320 000 \$ US en 2011 et à 265 000 \$ US en 2012. On ne sait pas exactement quelle part des ventes de 2011 est imputable à Bucyrus et quelle part est imputable à l'Opposante. Il n'y a également aucune indication selon laquelle les ventes réalisées par Bucyrus ont été faites en liaison avec la marque de commerce de l'Opposante.

[45] M. Robbins affirme que l'Opposante fabrique les marchandises Caterpillar et qu'elle les vend et/ou les distribue à des concessionnaires autorisés et directement aux consommateurs. Les concessionnaires autorisés vendent également aux consommateurs au Canada et à des distributeurs de deuxième niveau [affidavit Robbins, para. 22]. Au moment où M. Robbins a souscrit son affidavit, l'Opposante comptait des licenciés et des concessionnaires autorisés dans la plupart des provinces et territoires du Canada [affidavit Robbins, para. 23].

[46] M. Robbins affirme que les concessionnaires de l'Opposante offrent également les marchandises Caterpillar de l'Opposante sur leur propre site Web [affidavit Robbins, para. 25]. Comme pièces « E » et « F », M. Robbins a joint des copies de pages des sites Web de deux des concessionnaires de l'Opposante qui montrent des marchandises Caterpillar, y compris [TRADUCTION] « des systèmes à bande souterrains pour l'industrie minière, des systèmes à bande de surface pour l'industrie minière, des systèmes d'exploitation par longues tailles comprenant des mécanismes d'entraînement de convoyeur à paroi blindée et des plateformes de convoyeur à paroi blindée » (pièce « E ») et [TRADUCTION] « des systèmes à bande, des poulies et des systèmes d'exploitation par longue taille » (pièce « F »). Il n'y a aucune indication quant au nombre de Canadiens qui ont consulté ces sites Web ou acheté des marchandises Caterpillar par l'intermédiaire de ces sites Web.

[47] Compte tenu de ce qui précède, je peux conclure que la marque de commerce CAT & TRIANGLE MACHINE BODY HORIZONTAL Dessin de l'Opposante est devenue connue au Canada dans une plus grande mesure que la Marque.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été en usage

[48] La demande pour la Marque est fondée sur un emploi projeté et la Requérante n'a produit aucune preuve de l'emploi de la Marque. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante, car cette dernière à démontrer que sa marque de commerce a fait l'objet d'un certain emploi.

Alinéas 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[49] S'agissant des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, l'appréciation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi repose sur la comparaison de l'état déclaratif des marchandises et services qui figure dans la demande pour la Marque avec l'état déclaratif des marchandises qui figure dans l'enregistrement de l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[50] L'état déclaratif des marchandises qui figure dans l'enregistrement de l'Opposante comprend des « chaînes métalliques pour hisser des objets, élingues métalliques pour le chargement et poulies métalliques pour hisser des objets »; des « bandes pour machinerie »; des « bandes pour convoyeur »; des « poulies tenant lieu de pièces de machines »; et des « poulies en plastique pour machines ». La demande pour la Marque vise des marchandises qui sont décrites comme des « roues libres et poulies utilisées avec des bandes de convoyeurs pour le convoyage de produits » et avec des services qui sont décrits comme la « distribution et vente de composantes de convoyeur ». Il ressort de cette comparaison que certaines des marchandises des parties se recoupent directement et que d'autres sont étroitement apparentées. Les marchandises de l'Opposante sont également étroitement apparentées aux services de la Requérante.

[51] La Requérante n'a produit aucune preuve concernant le genre de son entreprise ou la pratique normale du commerce. Toutefois, étant donné que les marchandises des parties se recoupent et que les services de la Requérante sont étroitement apparentés à ces marchandises, il est raisonnable de conclure que leurs voies de commercialisation se recouperaient également.

[52] Par conséquent, les facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) jouent, eux aussi, en faveur de l'Opposante.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce

[53] [TRADUCTION] « Bien que les marques de commerce doivent être évaluées dans leur ensemble (et non examinées dans leurs moindres détails), il demeure possible de s'attarder à des caractéristiques particulières susceptibles d'avoir une influence déterminante sur la perception du public. » [*United Artists Corp c. Pink Panther Beauty Corp* 1998 CanLII 9052 (CAF), (1998), 80 CPR (3d) 247 (CAF), p. 263]. Dans *Masterpiece*, la Cour suprême a fait observer que, même si le premier mot d'une marque de commerce est souvent l'élément le plus important au chapitre du caractère distinctif [voir *Conde Nast Publications Inc c. Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst.)], il est préférable de se demander d'abord, au moment de comparer des marques de commerce, si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[54] Étant donné que les mots « Conveyor Components » sont, dans une certaine mesure, descriptifs des marchandises qui sont associées à la Marque, j'estime que le mot « Cat » est l'aspect de la Marque qui est le plus frappant ou unique. Le mot « Black » [noir] (désignant une couleur), qui précède le mot « Cat », modifie le mot « Cat » et le fait ressortir davantage. La marque de commerce de l'Opposante est constituée du mot CAT et d'un élément graphique simple qui n'a rien de particulièrement frappant. Par conséquent, j'estime que le mot CAT est également l'élément le plus unique de la marque de commerce de l'Opposante. La Marque incorpore donc la totalité de l'élément le plus distinctif de la marque de commerce de l'Opposante.

[55] Il existe des différences entre les marques de commerce des parties dans la présentation, dans le son et dans les idées qu'elles suggèrent (compte tenu du fait que les mots « Conveyor Components » présents dans la Marque décrivent les marchandises de la Requérante et que ces mots sont absents de la marque de commerce de l'Opposante). Néanmoins, du fait de la présence de l'élément distinctif CAT, j'estime que les marques des parties présentent une certaine ressemblance lorsqu'on les considère dans leur ensemble et sous l'angle de la première impression.

Autres circonstances de l'espèce

La famille de marques de commerce CAT de l'Opposante

[56] Dans sa déclaration d'opposition et dans son plaidoyer écrit, l'Opposante mentionne le fait qu'elle détient une famille de marques de commerce qui comprend d'autres marques CAT, en plus de la marque CAT (demande n° 1,588,026) et de la marque CAT & TRIANGLE MACHINE BODY HORIZONTAL Dessin (enregistrement n° LMC807,630). Les marques de commerce en question sont énumérées dans l'affidavit de M. Robbins [affidavit Robbins, para. 11].

[57] Je souligne que pour bénéficier des avantages que confère une famille de marques de commerce, un opposant doit établir l'emploi des membres qui composent cette famille [voir *Ultramar Ltd c. Gold Eagle Co* 2011 COMC 149, au para. 26]. En l'espèce, l'Opposante n'en a rien fait; il m'est donc impossible de tenir compte de l'effet cumulatif éventuel de ses marques de commerce CAT.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[58] Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que la prépondérance des probabilités est également partagée entre la conclusion qu'il existe une probabilité de confusion entre les marques de commerce en cause, et la conclusion qu'il n'existe pas de probabilité de confusion. J'arrive à cette conclusion parce que, d'une part, la ressemblance entre les marques de commerce des parties n'est pas totale et parce que, d'autre part, la Marque de la Requérante incorpore en totalité l'élément le plus distinctif et le plus dominant de la marque de commerce de l'Opposante. L'Opposante possède une marque de commerce intrinsèquement distinctive qu'elle a commencé à employer et à promouvoir au Canada, tandis que la Requérante n'a pas démontré que sa Marque avait acquis une quelconque notoriété et elle projette de l'employer en liaison avec des marchandises et services qui recourent directement les marchandises de l'Opposante ou leur sont étroitement apparentés. En outre, ces marchandises et services seraient probablement offerts par les mêmes voies de commercialisation. Étant donné que le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de

confusion avec la marque de commerce de l'Opposante incombait à la Requérante, je dois trancher à l'encontre de la Requérante.

[59] J'ajouterai cependant que si une preuve de l'état du marché et/ou de l'état du registre avait été présentée pour démontrer que CAT est un élément qui est fréquemment présent dans les marques de commerce qui sont employées en liaison avec des marchandises et des services similaires à ceux des parties, ma décision aurait pu être différente.

[60] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli.

Article 2 – Caractère distinctif

[61] Bien que la Requérante ait le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses marchandises de celles de tiers partout au Canada, l'Opposante n'en doit pas moins s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits invoqués à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[62] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit démontrer que, à la date de production de la déclaration d'opposition, une ou plusieurs de ses marques de commerce étaient devenues suffisamment connues pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif. Les marques de commerce de l'Opposante doivent avoir acquis une notoriété substantielle, significative ou suffisante [*Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd* (2004), 40 CPR (4th) 553, conf. par (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[63] Pour les raisons qui suivent, je ne suis pas convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve.

[64] Dans son affidavit, M. Robbins affirme que l'Opposante a commencé à employer ses marques de commerce [TRADUCTION] « aussitôt que le 20 septembre 2011, si ce n'est avant » [affidavit Robbins, para. 12]. Étant donné que M. Robbins n'a fourni aucun élément de preuve de nature à démontrer qu'un emploi a eu lieu avant le 20 septembre 2011, je ne suis pas disposée à inférer que l'emploi a commencé à une date antérieure à cette date. Ainsi, à la date de production

de la déclaration d'opposition, à savoir le 19 février 2013, l'Opposante employait ses marques de commerce depuis moins d'un an et demi.

[65] Selon l'affidavit de M. Robbins, l'Opposant a enregistré des ventes de 320 000 \$ US en 2011 et de 265 000 \$ US en 2012 [affidavit Robbins, para. 21]. L'affidavit de M. Robbins est muet en ce qui concerne le coût des marchandises de l'Opposante, la quantité de marchandises que l'Opposante avait vendue en liaison avec ses marques de commerce à la date pertinente et les endroits au Canada où les ventes ont eu lieu. Étant donné leur nature, on peut supposer que les marchandises de l'Opposante sont coûteuses. La preuve qui a été produite ne permet pas de déterminer si, en 2011 et 2012, l'Opposante a réalisé un petit ou un grand nombre de ventes. En outre, il est probable qu'au moins une partie des ventes de 2011 ont été réalisées par Bucyrus, car l'Opposante a acquis Bucyrus en juillet 2011 et n'a commencé à employer ses marques de commerce en liaison avec les marchandises pertinentes qu'un certain temps après cette acquisition [affidavit Robbins, para. 1, 12 et 21].

[66] Bien que l'affidavit de M. Robbins contienne certains renseignements quant à la façon dont l'Opposante annonce et fait connaître ses marchandises en liaison avec ses marques de commerce par l'intermédiaire de ses sites Web et des sites Web de ses concessionnaires et par la distribution de brochures, M. Robbins ne fournit aucune information en ce qui concerne la diffusion de ces brochures ou le nombre d'appels de fichier que les sites Web avaient reçus de la part de Canadiens à la date pertinente [affidavit Robbins, para. 17 à 19 et 25 à 27]. Qui plus est, aucun chiffre n'a été fourni en ce qui concerne les dépenses publicitaires ou promotionnelles annuelles.

[67] Compte tenu de ce qui précède, il m'est impossible de conclure que les marques de commerce de l'Opposante avaient acquis une notoriété substantielle, significative ou suffisante à la date pertinente. J'estime, par conséquent, que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de son motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[68] En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

Décision

[69] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Lisa Reynolds
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire