

O P I C



C I P O

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

Référence : 2017 COMC 114

Date de la décision : 2017-08-29

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Caterpillar Inc.

Opposante

et

Puma SE

Requérante

**N° 1,558,723 pour la marque de
commerce procat**

Demande

[1] Puma SE (la Requérante) a produit la demande d’enregistrement n° 1558723 relative à la marque de commerce procat (la Marque) le 5 janvier 2012. La demande est fondée sur l’emploi projeté de la Marque en liaison avec des articles chaussants, nommément chaussures et bottes d’entraînement, de sport et tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

[2] Caterpillar Inc. (l’Opposante) est propriétaire de plusieurs enregistrements et demandes de marques de commerce formées du terme CAT [chat; félin] ou comprenant ce terme, y compris l’enregistrement n° LMC382,234 de la marque de commerce CAT et Dessin de triangle (reproduite ci-dessous) et la demande n° 1,588,026 relative à la marque de commerce CAT, qui visent tous deux divers produits, dont les suivants [TRADUCTION] : « vêtements de travail, vêtements de sport et vêtements tout-aller, nommément casquettes, couvre-chefs, nommément

tuques, cache-oreilles et bandeaux; articles chaussants, nommément bottes de travail et chaussures de sport ».



[3] La demande relative à la Marque a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 8 août 2012, et le 5 octobre 2012, l'Opposante s'y est opposée en produisant une déclaration d'opposition 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 parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce CAT et Dessin de triangle (enregistrement n° LMC382,234) 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 parce que celle-ci crée de la confusion avec la marque de commerce CAT et Dessin de triangle de l'Opposante, qui fait l'objet de l'enregistrement n° LMC382,234, et avec sa marque de commerce CAT, qui fait l'objet de la demande n° 1,588,026, lesquelles ont toutes deux été employées ou révélées par l'Opposante au Canada avant la date de production de la demande relative à 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 parce que celle-ci 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 relative à la Marque; et
- iv. la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, parce qu'elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les produits de la Requérante de ceux de l'Opposante.

[5] Comme preuve, l'Opposante a produit l'affidavit de Nai Vin Janet Chong et l'affidavit de Kenneth J. Beaupre. M. Beaupre a été contre-interrogé relativement à son affidavit; la

transcription de son contre-interrogatoire ainsi que ses réponses aux engagements ont été versées au dossier.

[6] Comme preuve, la Requérante a produit l'affidavit de M. Neil Narriman et l'affidavit de Mme Lesley Gallivan. Bien que l'Opposante ait demandé à contre-interroger les deux déposants de la Requérante, les contre-interrogatoires n'ont jamais eu lieu.

[7] L'Opposante n'a produit aucune preuve en réponse.

[8] Une audience a été tenue et les deux parties y étaient représentées.

[9] Pour les raisons qui suivent, la demande d'enregistrement est accueillie.

FARDEAU DE PREUVE

[10] La Requérante a 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 [*John Labatt Limited c Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298].

APERÇU DE LA PREUVE

Preuve de l'Opposante

Affidavit de M. Beaupre

[11] M. Kenneth J. Beaupre atteste qu'il est le directeur du marketing, Soutien aux services à la clientèle du Retail Business Development Product Centre [centre des produits et du développement des affaires dans le commerce de détail] de l'Opposante. Je résumerai en premier lieu le contenu de son affidavit ci-dessous, puis je soulignerai les parties pertinentes de son contre-interrogatoire dans le corps de ma décision.

[12] M. Beaupre affirme que l'Opposante est la propriétaire au Canada de la marque déposée CAT et Dessin de triangle (enregistrement n° LMC382,234) et de la marque nominale CAT (demande n° 1,588,026) pour emploi en liaison avec, entre autres, des [TRADUCTION]

« vêtements de travail, vêtements de sport et vêtements tout-aller, nommément casquettes, couvre-chefs, nommément tuques, cache-oreilles et bandeaux; articles chaussants, nommément bottes de travail et chaussures de sport ». Bien que M. Beaupre affirme que l'Opposante est propriétaire de la famille de marques de commerce CAT mentionnée au paragraphe 11 de son affidavit, il a été confirmé en contre-interrogatoire qu'aucune des marques énumérées au paragraphe 11 n'avait été employée en liaison avec des articles chaussants et des couvre-chefs [contre-interrogatoire Beaupre, Q 27].

[13] Selon l'affidavit Beaupre, l'Opposante se spécialise dans la fabrication, la vente et la distribution d'une vaste gamme de véhicules et de dispositifs, d'équipement et de pièces de transport pour un large éventail d'industries. Il affirme également qu'un aspect important des activités de l'Opposante consiste à octroyer des licences à l'égard des marchandises ou des « produits de consommation intermédiaire » de marque de l'Opposante, tels que des articles chaussants, des chapeaux, des vêtements, des sacs, des jouets et des modèles, et du matériel de bureau arborant les marques de commerce CAT [affidavit Beaupre, para 6].

[14] M. Beaupre explique que la philosophie de l'Opposante à l'égard de sa marque a été de créer une marque solide dont l'emploi peut faire l'objet de licences au-delà des produits et des services de base qu'offre l'Opposante de manière à rejoindre un tout nouveau public avec les marques de l'Opposante. Le programme des marchandises de marque commercialisées sous licence de l'Opposante résulte directement de cette philosophie et constitue un aspect important de la notoriété de la marque de l'Opposante et de sa société. L'Opposante croit que, par l'intermédiaire de ses marchandises sous licence, elle peut rejoindre des consommateurs qui peuvent n'avoir jamais été en contact avec les produits de l'Opposante, dont bon nombre deviendront de futurs décideurs qui véhiculeront une image positive de l'Opposante [affidavit Beaupre, para 7].

[15] M. Beaupre affirme que l'Opposante compte un certain nombre de licenciés, appelés les licenciés des marchandises de marque, qui sont autorisés à produire et à commercialiser sous licence les marchandises de marque de l'Opposante arborant les marques de l'Opposante, y compris les marques de commerce CAT. Il explique que, conformément aux modalités des

accords de licence de marque de commerce, l'Opposante exerce un contrôle sur la qualité et les caractéristiques des produits que les licenciés produisent.

[16] M. Beaupre affirme également que le matériel de marketing employé pour promouvoir les marchandises sous licence de l'Opposante doit être approuvé par l'Opposante [affidavit Beaupre, para 14; transcription Beaupre, Q 361 à 366, et réponse aux engagements UA2, onglets A et C].

[17] Les licenciés des marchandises de marque de l'Opposante sont autorisés par l'Opposante à réaliser sous licence des ventes promotionnelles, des ventes au détail ou les deux. Les ventes promotionnelles sont les ventes faites à l'Opposante, à ses filiales et/ou à ses marchands. Les ventes au détail sont les ventes faites au grand public, à l'exclusion des ventes promotionnelles [affidavit Beaupre, para 20]. M. Beaupre énumère les sociétés qui sont autorisées à réaliser sous licence des ventes promotionnelles au Canada des produits de l'Opposante, ainsi que les sociétés autorisées à réaliser sous licence des ventes au détail au Canada des produits de l'Opposante [affidavit Beaupre, para 20 et 21].

[18] M. Beaupre explique en outre que la majorité des ventes promotionnelles réalisées par les licenciés des marchandises de marque de l'Opposante sont faites aux marchands canadiens de l'Opposante et que chacun de ces marchands est autorisé par l'Opposante à employer sous licence les marques de commerce de l'Opposante [affidavit Beaupre, para 23 à 28; pièces C à E]. Bon nombre des marchands exploitent des sites Web qui vendent les marchandises sous licence de l'Opposante et les vendent également dans leurs magasins respectifs dans tout le Canada [affidavit Beaupre, para 29].

[19] En ce qui concerne en particulier les couvre-chefs sous licence de l'Opposante, M. Beaupre affirme que ceux-ci sont vendus à plus de 430 magasins de détail au Canada [affidavit Beaupre, para 33]. Les ventes au détail approximatives faites par le licencié de l'Opposante qui est autorisé à réaliser des ventes au détail de couvre-chefs au Canada ont oscillé entre 95 000 \$ US et 330 000 \$ US de 2008 à 2012. Les ventes promotionnelles approximatives de couvre-chefs faites par chacun des trois licenciés des marchandises de marque expressément autorisés à réaliser des ventes sur le territoire du Canada se sont élevées à 223 000 \$, à 1 671 000 \$ et à 223 000 \$ de 2008 à 2012 [affidavit Beaupre, para 30 à 33]. Les couvre-chefs

sous licence de l'Opposante sont également vendus sur le site Web shopcaterpillar.com [affidavit Beaupre, para 36 et 37; pièces G et H].

[20] Les articles chaussants sous licence de l'Opposante sont vendus à plus de 800 magasins de détail au Canada [affidavit Beaupre, para 35]. Les ventes annuelles faites par le licencié de l'Opposante qui est autorisé à réaliser des ventes au détail d'articles chaussants au Canada ont oscillé entre 7,84 millions de dollars (US) et 11,8 millions de dollars (US) de 2005 à 2012. Les articles chaussants sous licence de l'Opposante sont également vendus sur les sites Web catfootwear.com et catfootwear.ca exploités par Wolverine World Wide, un des licenciés des marchandises de marque de l'Opposante autorisées à réaliser à la fois des ventes promotionnelles et des ventes au détail au Canada des produits de l'Opposante [affidavit Beaupre, para 21, 22 et 34, et pièce F].

Affidavit de Mme Chong

[21] Mme Chong est une avocate à l'emploi de l'agent de l'Opposante. Son affidavit expose en détail divers achats de produits de marque CAT faits sur des sites Web et chez des marchands canadiens de l'Opposante en mars 2013. Sa preuve présente les achats d'articles chaussants et/ou de couvre-chefs arborant les marques de commerce CAT faits sur un certain nombre de sites Web, y compris les sites suivants : www.catmerchandise.com, www.shopcaterpillar.com, www.catfootwear.com, www.boutiquecat.ca, www.heavydutygear.ca [affidavit Chong, para 4 à 31; pièces A à GG].

Preuve de la Requérante

Affidavit de M. Narriman

[22] M. Narriman est le responsable mondial de la propriété intellectuelle de la Requérante. Il fournit des renseignements généraux sur l'histoire de la Requérante et sur les athlètes et les équipes sportives d'Europe et d'Amérique du Sud qui utilisent les produits de la Requérante [affidavit Narriman, para 4]. Il explique que la Requérante fabrique des vêtements de sport, des articles chaussants de sport, des tenues décontractées et vêtements tout-aller et des produits de chaussure, et qu'elle distribue ces produits dans plus de 120 pays.

[23] Aux paragraphes 5 et 6 de son affidavit, M. Narriman fournit les chiffres de vente et les dépenses de marketing à l'échelle mondiale liés aux produits vendus sous la marque nominale PUMA, la marque constituée du mot PUMA [couguar] et d'un dessin de félin qui bondit, la marque figurative du félin qui bondit et les [TRADUCTION] « marques figuratives de bande de forme Puma » pour les années 2010 à 2013.

[24] M. Narriman explique que les produits identifiés par une ou plusieurs des marques de commerce de la Requérante ont été vendus au Canada depuis au moins aussi tôt que 1969. Le tableau énumérant chacune des marques de la Requérante est joint à la présente décision comme annexe A.

[25] PUMA Canada est devenue une filiale directe en propriété exclusive de PUMA Amérique du Nord en 2008, et PUMA Amérique du Nord est une filiale en propriété exclusive de la Requérante. Depuis ce temps, PUMA Amérique du Nord a octroyé une sous-licence à PUMA Canada l'autorisant à distribuer les produits de la Requérante au Canada et à employer les marques appartenant à la Requérante. Les produits de la Requérante vendus au Canada et arborant une ou plusieurs des marques de la famille de marques de commerce du félin qui bondit sont fabriqués et fournis à PUMA Canada par la Requérante. Par conséquent, la Requérante garde le plein contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits vendus au Canada en liaison avec les marques de commerce du félin qui bondit [affidavit Narriman, para 8].

[26] M. Narriman explique ensuite que, lorsque PUMA Canada reçoit les produits PUMA directement à partir des installations de fabrication mondiales approuvées de PUMA partout dans le monde, les produits sont transportés dans un centre de distribution, puis ils sont distribués à des points de vente en gros et à des points de vente au détail appartenant à des sociétés.

[27] Des copies de divers catalogues des années 2009 à 2012, qui auraient été fournis à des consommateurs canadiens dans le but de faciliter les commandes de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et de produits connexes auprès de PUMA Canada, sont jointes comme pièce B à l'affidavit de M. Narriman. Les catalogues comprennent des représentations de produits arborant une ou plusieurs des marques de commerce du [TRADUCTION] « félin qui bondit » de la Requérante et présentent également des noms de produits intégrant le terme CAT [chat; félin]. Par exemple, des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs sont

identifiés au moyen des noms de produit Drift Cat, Future Cat, Golf Cat, Speed Cat, Tune Cat, GP Cat, Ryu Cat, Pace Cat, Play Cat, Mega-Cat et Tropi Cat. Le terme CAT [chat; félin] est également employé pour indiquer l'emploi du dessin de félin qui bondit dans la description des produits, y compris Big Cat Sports Bag [sac de sport Big Cat], Big Cat Backpack Set [ensemble de sacs à dos Big Cat], Big Cat Wallet [portefeuille Big Cat], Cat Sweat Jacket [blouson d'entraînement Cat], Cat Hooded Sweat JKTZ [blouson d'entraînement à capuchon Cat], Cat Popover [pull à capuchon Cat], Cat SS Tee [tee-shirt à manches courtes Cat], Tricot Cat Suit Pant [pantalon de complet Tricot Cat], Blinded Cat Tee [tee-shirt Blinded Cat], The Knitted Cat [le tricot Cat], Cat Basic Beanie [tuque Cat], SF Mini Cat Set [ensemble SF Mini Cat], Minicats Knit Military Cap [casquette militaire en tricot Minicats], Crystal Cat Scarf [foulard Crystal Cat], Cat Belt [ceinture Cat], Cat Headband [bandeau Cat] et Cat Pack Tee [paquet de tee-shirts Cat]. Les noms de produit intégrant le terme CAT [chat; félin] comme ceux qui sont mentionnés ci-dessus figurent également sur l'emballage des produits et sur des étiquettes volantes [affidavit Narriman, pièce C].

[28] Une photographie d'un article vestimentaire montrant l'étiquette du vêtement et une étiquette volante sur lesquelles figure une des marques de commerce figuratives du félin qui bondit de la Requérante, reproduite ci-dessous, est jointe comme pièce D à son affidavit. M. Narriman affirme au paragraphe 12 de son affidavit que la marque de commerce figurative du félin qui bondit est présentée en liaison avec chacun des produits qui sont fabriqués par la Requérante et vendus au Canada.



[29] M. Narriman affirme ensuite que la Requérante a réalisé des ventes considérables au Canada et dans le monde entier de ses articles chaussants, vêtements, couvre-chefs et produits connexes arborant une ou plusieurs des marques de sa famille de marques de commerce figuratives du félin qui bondit. Les ventes annuelles canadiennes de produits arborant une ou plusieurs des marques de la famille de marques de commerce de la Requérante ont oscillé entre 55 960 000 \$ à 67 700 000 \$ de 2006 à 2012 [affidavit Narriman, para 13]. Les dépenses de

marketing au Canada liées à l'annonce des produits arborant une ou plusieurs des marques de commerce figuratives du félin qui bondit de la Requérante ont oscillé entre 2 571 000 \$ et 3 551 000 \$ de 2006 à 2012 [affidavit Narriman, para 14].

Affidavit de Mme Gallivan

[30] Mme Gallivan est une avocate à l'emploi du cabinet qui représentait auparavant la Requérante. Son affidavit présente les résultats et les détails d'une recherche qu'elle a effectuée dans le registre canadien des marques de commerce pour repérer les enregistrements et les demandes de marques de commerce contenant le terme CAT [chat; félin] ou KAT ou étant constituées de ce terme, qui ont été enregistrées ou qui sont visées par une demande en liaison avec des produits appartenant à la catégorie 25.

[31] Des définitions des mots « cat » [chat; félin] et « caterpillar » [chenille] tirées de divers dictionnaires sont également jointes à son affidavit.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

Article 50

[32] À titre préliminaire, j'examinerai la question de savoir si l'emploi des marques de l'Opposante au Canada s'applique à son profit.

[33] M. Beaupre affirme, au paragraphe 14 de son affidavit, que conformément aux modalités des accords de licence relatifs aux marchandises de marque que l'Opposante a conclus avec ses licenciés des marchandises de marque, l'Opposante exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits de l'Opposante que les licenciés des marchandises de marque produisent. Des exemples des moyens mis en œuvre par l'Opposante pour exercer son contrôle sont donnés par M. Beaupre et comprennent les suivants [voir l'affidavit Beaupre, para 14; pièces B1 à B8; réponses Beaupre aux engagements UA7, UA8 et UA9, et onglets C et D] :

- l'Opposante établit des lignes directrices relatives à l'emploi des marques de commerce et à l'identité des marques en ce qui concerne les caractéristiques et la qualité des

produits de l'Opposante vendus en liaison avec les marques de commerce de l'Opposante;

- conformément à ses accords de licence relatifs aux marchandises de marque, toutes les marchandises sous licence de l'Opposante doivent être identifiées par un logo circulaire des marchandises sous licence;
- l'Opposante a le droit de demander en tout temps que des échantillons aléatoires de l'une quelconque des marchandises sous licence soient remis à l'Opposante pour que cette dernière vérifie si ces échantillons sont identiques à l'échantillon de production qui a été approuvé par l'Opposante;
- selon les modalités des accords de licence relatifs aux marchandises de marque, l'Opposante exige que les licenciés des marchandises de marque remettent des échantillons de conception, des échantillons de préproduction et des échantillons de production des marchandises sous licence que les licenciés des marchandises de marque proposent de produire;
- toujours selon les modalités des accords de licence relatifs aux marchandises, l'Opposante a le droit de visiter les lieux où sont fabriqués les produits pour inspecter les marchandises sous licence afin d'assurer la conformité et la qualité de ces produits; et
- dans le cas des articles chaussants de marque CAT vendus au Canada, des présentoirs aux points de vente, des étagères et des tours arborant la marque de commerce CAT sont également vendus et distribués aux détaillants dans tout le Canada.

[34] L'emploi d'une marque de commerce par un tiers est réputé être un emploi par le propriétaire inscrit de la marque de commerce uniquement lorsque les exigences de l'article 50 de la Loi sont satisfaites. Les articles 50(1) et (2) sont reproduits ci-dessous :

50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial – ou partie de ceux-ci – ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait

l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des produits et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

[35] La Requérante soutient dans son plaidoyer écrit et ses observations verbales que la preuve de l'Opposante quant à son régime d'octroi de licences ne satisfait pas aux exigences de l'article 50(1) de la Loi. Pour étayer son observation selon laquelle l'Opposante n'exerce pas dans les faits de contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité de ses couvre-chefs et articles chaussants vendus en liaison avec ses marques de commerce, la Requérante attire l'attention sur les trois exemples suivants contenus dans la preuve.

[36] La Requérante attire d'abord l'attention sur la preuve produite par l'Opposante à propos de Wolverine World Wide Inc. (Wolverine), son licencié autorisé à employer ses marques de commerce pour réaliser des ventes promotionnelles et des ventes au détail d'articles chaussants au Canada. Le CAT Fall 2000 Buyer's Guide [guide de l'acheteur CAT de l'automne 2000] joint comme pièce B-1 à l'affidavit Beupre indique ce qui suit à la section [TRADUCTION] « modalités et conditions » [TRADUCTION] : « Wolverine Canada se porte garante à 100 % de la qualité de ses produits tant en ce qui concerne la fabrication que les matériaux employés dans ses produits dans des conditions normales ou adéquates d'utilisation et d'entretien ». La Requérante soutient également que la preuve indique clairement que c'est Wolverine qui évalue et détermine les produits qui sont défectueux et qui décide si un produit de remplacement s'impose. Lorsqu'il a été interrogé à ce sujet en contre-interrogatoire, M. Beupre a affirmé qu'il lui semblait que Wolverine garantissait sa qualité et que Wolverine s'occuperait des questions relatives à la clientèle [transcription Beupre, Q 359 et 360]. Enfin, la Internet Policy [politique relative à Internet] présentée dans le même document comporte la déclaration suivante [TRADUCTION] : « En raison de la popularité croissante des sites de vente au détail sur Internet, Wolverine Canada Inc a établi les lignes directrices suivantes pour l'emploi dans le commerce de détail... Tout site présentant des produits/logos CAT® doit être approuvé par Wolverine Canada Inc. Veuillez communiquer avec le Service du marketing aux fins d'approbation avant la diffusion en ligne ».

[37] La Requérante attire ensuite l'attention sur la pièce D de l'affidavit de M. Beupre, qui est constituée d'imprimés de pages tirées du site Web *catmerchandise.com* de Toromont Industries Ltd. (Toromont). Toromont est la marchande de l'Opposante autorisée à réaliser des

ventes promotionnelles des produits de l'Opposante en Ontario, au Manitoba, à Terre-Neuve, dans l'Est du Labrador et dans une partie du Nunavut [affidavit Beaupre, para 24]. Toromont vend également les marchandises sous licence de l'Opposante, y compris des chapeaux et des articles chaussants, par l'intermédiaire de son site Web.

[38] L'énoncé juridique présenté sur la page Privacy Policy [politique de confidentialité] des sites Web de Toromont indique ce qui suit [TRADUCTION] : « Toromont détient et exploite le site Web catmerchandise.com. Toromont, Toromont Cat et les mots, noms de domaine et logos connexes sont des marques de commerce et la propriété de Toromont, et sont employés par Toromont Cat en vertu de la licence octroyée par Toromont Industries Ltd. ». Lorsqu'il a été interrogé sous serment au sujet de la conformité des marchands en ce qui concerne l'emploi des marques de commerce, M. Beaupre a affirmé ce qui suit [TRADUCTION] :

« Nos marchands sont des sociétés en propriété exclusive qui échappent au contrôle direct de Caterpillar. Je ne peux donc pas --- lorsqu'il s'agit de la manière dont Toromont dirige ses affaires, nous pouvons exercer une influence et nous avons certains contrôles, mais nous n'avons pas les mêmes contrôles que si elle faisait partie de notre société. » [transcription Beaupre, Q 437].

[39] Enfin, la Requérente soutient que l'accord de licence relatif aux marchandises de marque produit comme onglet C lors du contre-interrogatoire de M. Beaupre est axé sur l'emballage et l'étiquetage des produits, par opposition à la surveillance et à la qualité des produits eux-mêmes. À cet égard, la Requérente attire l'attention sur l'article 6.1 de l'accord, sous la rubrique Quality of Licensed Articles [qualité des articles sous licence], qui stipule ce qui suit [TRADUCTION] :

« Le Licencié convient que tous les Articles sous licence répondront à des normes de sécurité et de structure élevées en ce qui concerne la conception, les matériaux et la fabrication, et qu'ils auront le style, l'apparence, la qualité et l'uniformité qui conviendront à l'usage auquel ils sont destinés... Le processus d'approbation ne constitue pas une évaluation par CATERPILLAR de la conception ou de la fabrication des Articles sous licence ou de la mise en garde connexe ou de tout risque lié à la conception ou à la fabrication des Articles sous licence ou aux mises en garde qui figurent sur ces derniers. CATERPILLAR n'assume aucune responsabilité à l'égard de la conception ou de la fabrication des Articles sous licence ou des mises en garde qui figurent sur ces derniers... »

[40] Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, l'article 50(1) de la Loi prévoit expressément que, pour que l'emploi d'une marque de commerce par un licencié puisse s'appliquer au profit du

propriétaire de la marque de commerce, le propriétaire doit « contrôler[r], directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits ou des services ». Je conviens avec la Requérante que l'emploi des marques par Wolverine et Toromont démontre que le contrôle exercé par l'Opposante sur les caractéristiques et la qualité des produits était déficient et que, par conséquent, cet emploi ne s'appliquait pas au profit de l'Opposante. Si l'Opposante avait bel et bien exercé un contrôle sur les caractéristiques ou la qualité de la conception ou de la fabrication des articles sous licence, je me serais attendue à ce que l'accord de licence soit axé sur les caractéristiques et/ou la qualité des produits fabriqués en liaison avec la marque de l'Opposante, plutôt que sur leur emballage et leur étiquetage. En outre, la déclaration de M. Beaupre indiquant que les marchands de l'Opposante sont des marchands en propriété exclusive qui échappent au contrôle direct de l'Opposante me porte à croire que l'Opposante n'exerce pas dans les faits un contrôle direct/indirect sur la surveillance/qualité des produits vendus en liaison avec les marques de l'Opposante.

[41] En ce qui concerne l'article 50(2) de la Loi, j'estime que la preuve tirée du Fall 2000 Buyer's Guide [guide de l'acheteur de l'automne 2000] de l'Opposante joint comme pièce B-1 à l'affidavit Beaupre semble démontrer que c'est Wolverine qui est la source des produits, plutôt que l'Opposante. En outre, la preuve tirée du site Web de Toromont semble démontrer que les marques de commerce sont employées aux termes d'une licence octroyée par Toromont Industries Ltd. et non par l'Opposante.

[42] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas disposée à inférer que l'Opposante exerce le contrôle requis sur les caractéristiques ou la qualité des produits en cause (c.-à-d. des articles chaussants et des couvre-chefs) qui sont offerts en liaison avec les marques de l'Opposante.

[43] Je reviendrai plus en détail sur l'incidence de cette conclusion dans mon analyse relative à la confusion ci-dessous.

MOTIFS D'OPPOSITION

Non-enregistrabilité – article 12(1)d

[44] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec sa marque de commerce CAT et Dessin de triangle, qui fait l'objet de l'enregistrement n° LMC382,234.

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

[46] L'Opposante a produit une copie de son enregistrement jointe comme pièce A-1 à l'affidavit Beaupre; 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)]. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif.

[47] 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.

[48] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce 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 ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[49] 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 produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et 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 [voir *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

[50] La marque de commerce de l'Opposante est uniquement constituée du mot CAT [chat; félin] et d'un élément graphique en forme de triangle. J'estime que la marque de commerce de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent fort, parce que le sens du mot CAT [chat; félin] n'a pas de signification en lien avec les produits de l'Opposante. On pourrait certes faire valoir que CAT est la forme abrégée de la dénomination sociale de l'Opposante, Caterpillar Inc., mais M. Beaupre ne l'a pas attesté dans son affidavit et il n'y a aucune preuve donnant à penser que, sous le coup de la première impression, les consommateurs le reconnaîtraient comme tel sur le marché.

[51] En ce qui concerne la Marque, l'Opposante a soutenu dans son plaidoyer écrit que le mot « PRO » est suggestif et élogieux. Cependant, en l'absence d'une preuve indiquant que PRO a une connotation suggestive ou élogieuse quelconque en liaison avec les produits de la Requérante, j'estime que la marque dans son ensemble est distinctive, parce qu'il s'agit d'un mot inventé formé d'éléments qui ne figurent généralement pas ensemble. En outre, j'estime que la Marque n'a pas de signification en lien avec les produits de la Requérante.

[52] Le caractère distinctif acquis d'une marque de commerce correspond au caractère distinctif qu'une marque a acquis en devenant connue au Canada par la promotion ou l'emploi.

[53] Il n'y a aucune preuve que la Marque possède un caractère distinctif acquis.

[54] Le caractère distinctif acquis de la marque de l'Opposante soulève un certain nombre de questions. Bien que l'Opposante revendique l'emploi au Canada de sa marque déposée CAT et Dessin de triangle depuis au moins aussi tôt que 1991, la preuve documentaire produite est insuffisante en ce qui concerne les ventes de couvre-chefs avant 2003 et d'articles chaussants

avant 2011. En outre, la preuve de l'Opposante quant à la livraison d'un nombre limité de casquettes entre 2003 et 2005 donne à penser que l'emploi de la marque de l'Opposante en liaison avec ces casquettes peut avoir été de nature promotionnelle. Enfin, sans indication claire que l'emploi de la marque déposée de l'Opposante par les licenciés s'appliquait au profit de l'Opposante, il est difficile de savoir si les consommateurs canadiens reconnaîtraient que tous les produits fournis par les divers licenciés ou marchands sont liés à l'Opposante, ou seulement certains d'entre eux.

[55] Dans l'ensemble, je ne suis pas convaincue que la marque de l'Opposante a acquis aux mains de l'Opposante un caractère distinctif aussi important que le prétend l'Opposante. Cependant, malgré les limites de sa preuve, je suis néanmoins convaincue que la marque de l'Opposante est devenue connue au Canada dans une plus grande mesure que la Marque. Ce facteur favorise donc l'Opposante.

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

[56] La demande relative à la Marque est fondée sur l'emploi projeté au Canada, et la Requérante n'a produit aucune preuve pour établir qu'elle a commencé à employer la Marque à ce jour. En revanche, l'Opposante a fourni une certaine preuve de l'emploi de sa marque depuis au moins aussi tôt que 2003, mais on peut se demander si cet emploi s'appliquait entièrement au profit de l'Opposante compte tenu des limites susmentionnées. J'estime par conséquent que ce facteur ne favorise de manière significative ni l'une ni l'autre des parties.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits, services ou entreprises, et la nature du commerce

[57] S'agissant des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et 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 produits qui figure dans la demande relative à la Marque avec l'état déclaratif des produits qui figure dans l'enregistrement de l'Opposante [*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)]. Cet examen des états déclaratifs doit cependant être effectué dans l'optique de déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est

susceptible d'englober. Une preuve de la nature véritable des commerces des parties est utile à cet égard [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[58] La marque CAT et Dessin de triangle de l'Opposante est enregistrée en liaison avec, entre autres, des [TRADUCTION] « vêtements de travail, vêtements de sport et vêtements tout-aller, nommément casquettes, couvre-chefs, nommément tuques, cache-oreilles et bandeaux; articles chaussants, nommément bottes de travail et chaussures de sport ». La demande relative à la Marque vise des [TRADUCTION] « articles chaussants, nommément chaussures et bottes d'entraînement, de sport et tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes ». Il y a donc un recoupement direct entre certains des produits, et les autres produits sont étroitement apparentés.

[59] Étant donné que les produits des parties se recoupent et que la demande de la Requérante et l'enregistrement de l'Opposante ne comportent aucune restriction, les produits de la Requérante peuvent par conséquent être vendus par les mêmes voies de commercialisation et être achetés par les mêmes consommateurs qui achètent les produits de l'Opposante. En l'absence de toute preuve de la Requérante sur ce point, j'estime raisonnable de conclure que les voies de commercialisation respectives des parties pourraient se recouper.

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

[60] S'agissant du degré de ressemblance, dans l'arrêt *Masterpiece, supra*, la Cour suprême du Canada indique que la ressemblance est définie en tant que rapport entre des objets de même espèce présentant des éléments identiques (para 62) et que, pour mesurer le degré de ressemblance, il est préférable de se demander si l'un des aspects d'une marque de commerce est particulièrement frappant ou unique (para 64).

[61] Les marques de commerce des parties se ressemblent dans une certaine mesure dans la présentation et le son, car elles ont en commun l'élément CAT. J'estime cependant que la première partie de la Marque contribue à la distinguer de la marque de l'Opposante [voir *Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst)].

Comme je l'ai souligné ci-dessus, il n'y a aucune preuve que l'élément PRO a une connotation suggestive ou élogieuse quelconque en liaison avec les produits de la Requérante. Par conséquent, je ne considère pas que les idées suggérées par les marques sont similaires. À cet égard, la marque de l'Opposante suggère l'idée d'un animal félin tandis que la Marque de la Requérante est un mot inventé sans signification évidente.

Circonstances de l'espèce

La famille de marques de commerce de la Requérante

[62] À titre de circonstance de l'espèce relative à la question de la confusion, la Requérante a invoqué l'emploi d'une famille alléguée de marques de commerce figuratives constituées d'un félin qui bondit, dont les détails sont exposés à l'annexe A de la présente décision. La Requérante soutient que, étant donné qu'elle a établi l'existence d'une famille de marques de commerce figuratives constituées d'un félin qui bondit en liaison avec des produits semblables, il s'ensuit que les consommateurs seraient plus susceptibles de présumer qu'une nouvelle marque nominale qui a un son semblable et qui suggère une idée semblable pour des produits semblables appartient à la Requérante plutôt qu'à l'Opposante.

[63] En l'espèce, la preuve démontre que la Requérante emploie sa famille de marques de commerce figuratives du félin qui bondit au Canada depuis aussi tôt que 1969, et M. Narriman a fourni la preuve de ventes et de publicité considérables en liaison avec ces marques.

M. Narriman affirme également que les marques de commerce figuratives du félin qui bondit sont présentées en liaison avec chacun des produits qui est fabriqué par la Requérante et vendu au Canada en liaison avec tous les membres de sa famille de marques de commerce [affidavit Narriman, para 12].

[64] J'estime que la famille de marques figuratives du félin qui bondit de la Requérante n'est pas un facteur significatif qui peut réduire la probabilité de confusion en l'espèce, et ce, pour deux raisons. Premièrement, l'élément commun de la famille de marques de la Requérante dont la Requérante a établi l'emploi est le dessin d'un félin qui bondit. Étant donné que la Marque est une marque nominale sans élément graphique, j'estime que les consommateurs qui connaissent les marques figuratives du félin qui bondit de la Requérante ne seraient pas portés à présumer

que la Marque fait partie de la famille de marques de la Requérante. Deuxièmement, même si j'ai conclu qu'il existait une certaine ressemblance entre la Marque et les autres marques de la Requérante dans le son et dans l'idée suggérée, l'article 19 de la Loi ne confère pas au propriétaire d'un enregistrement le droit d'obtenir automatiquement l'enregistrement d'autres marques, même si ces marques sont étroitement apparentées à la marque déposée originale [voir *Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c Produits Menagers Coronet Inc* (1984), 4 CPR (3d) 108 (COMC), à la p 115 et *Groupe Lavo Inc c Procter & Gamble Inc* (1990), 32 CPR (3d) 533 (COMC)].

Preuve de l'état du registre

[65] Comme autre circonstance de l'espèce, la Requérante a invoqué la preuve de l'état du registre présentée par la voie de l'affidavit Gallivan afin de minimiser l'effet de toute ressemblance entre les marques en cause.

[66] Mme Gallivan a repéré environ 130 demandes/enregistrements de marques de commerce qui contiennent l'élément CAT ou KAT dans le registre canadien des marques de commerce et qui visent des produits appartenant à la catégorie 25 [affidavit Gallivan, para 2, pièces A et B].

[67] Il a été statué que, bien que la preuve de l'état du registre puisse être utile pour évaluer le caractère commun ou le caractère distinctif d'une marque de commerce ou d'une partie d'une marque par rapport à l'ensemble des marques au registre, elle n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des inférences quant à l'état du marché, et de telles inférences ne peuvent être tirées que si un nombre significatif d'enregistrements pertinents est repéré [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst); et *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)]. Une preuve de l'emploi sur le marché de certaines des marques repérées dans le cadre de la recherche n'est pas nécessaire pour tirer une inférence. Cependant, le nombre exact de marques semblables qui est nécessaire pour démontrer qu'un élément d'une marque a été couramment adopté comme élément des marques de commerce employées en liaison avec les produits ou les services pertinents à la date pertinente n'a pas été clairement établi et dépend le plus souvent des faits de chaque affaire [*Hawke & Company*

Outfitters LLC c Retail Royalty Co, 2012 CF 1539; *Heather Ruth McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327].

[68] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante a souligné que, parmi les 130 marques fournies, environ 70 sont des marques formées soit d'un dessin d'animal félin stylisé (ou d'une partie d'un tel animal) employé seul sans élément nominal, soit d'un dessin d'animal félin stylisé (ou d'une partie d'un tel animal) et d'un élément nominal, dans lesquelles l'élément graphique est la caractéristique dominante. L'Opposante affirme qu'il est facile de distinguer ces marques des marques CAT de l'Opposante par la présentation, le son et l'idée suggérée. L'Opposante souligne également que la grande majorité des autres marques de commerce contiennent des éléments nominaux ou graphiques qui permettent de distinguer ces marques des marques de commerce CAT plus efficacement que la Marque de la Requérante permet de le faire.

[69] Je conviens avec l'Opposante que bon nombre des marques repérées par Mme Gallivan comportent des éléments graphiques qui constituent la caractéristique dominante de la marque ou visent des produits non apparentés aux produits en cause. Cependant, j'estime qu'il reste au moins 13 marques qui comportent l'élément CAT sans élément graphique distinctif, chacune appartenant à un tiers différent, qui sont enregistrées en liaison avec des articles vestimentaires et qui constituent des facteurs pertinents à considérer.

[70] Un autre facteur pertinent à considérer est la preuve de la Requérante concernant les noms de produit intégrant le terme CAT [chat; félin] qui figurent dans les catalogues de la Requérante et sur l'emballage et les étiquettes volantes des produits. Comme je l'ai souligné ci-dessus, des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs sont identifiés au moyen des noms de produit Drift Cat, Future Cat, Golf Cat, Speed Cat, Tune Cat, GP Cat, Ryu Cat, Pace Cat, Play Cat, Mega-Cat et Tropi Cat. Le terme CAT [chat; félin] est également employé pour indiquer l'emploi du dessin de félin qui bondit dans la description des produits, y compris Big Cat Sports Bag [sac de sport Big Cat], Big Cat Backpack Set [ensemble de sacs à dos Big Cat], Big Cat Wallet [portefeuille Big Cat], Cat Sweat Jacket [blouson d'entraînement Cat], Cat Hooded Sweat JKTZ [blouson d'entraînement à capuchon Cat], Cat Popover [pull à capuchon Cat], Cat SS Tee [tee-shirt à manches courtes Cat], Tricot Cat Suit Pant [pantalon de complet Tricot Cat], Blinded Cat Tee [tee-shirt Blinded Cat], The Knitted Cat [le tricot Cat], Cat Basic

Beanie [tuque Cat], SF Mini Cat Set [ensemble SF Mini Cat], Minicats Knit Military Cap [casquette de militaire en tricot Minicats], Crystal Cat Scarf [foulard Crystal Cat], Cat Belt [ceinture Cat], Cat Headband [bandeau Cat] et Cat Pack Tee [paquet de tee-shirts Cat]. Bien que je convienne avec l'Opposante que la Requérente n'a pas établi l'emploi de ces noms de produit en tant que marques de commerce, j'estime néanmoins que cette preuve est pertinente pour étayer encore davantage l'inférence selon laquelle le terme CAT [chat; félin] a été couramment adopté sur le marché en liaison avec des vêtements.

[71] Compte tenu de ce qui précède, je ne crois pas que l'on puisse dire que l'emploi de la marque nominale CAT est particulièrement distinctif d'un commerçant quelconque lorsque celle-ci est employée en liaison avec des vêtements. La preuve donne à penser que les consommateurs sont passablement habitués à voir des marques nominales CAT dans l'industrie du vêtement et qu'ils sont donc également habitués à distinguer de telles marques d'après leurs autres éléments. Par conséquent, ce facteur favorise la Requérente.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[72] Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et malgré le fait que les produits visés par la demande recourent les produits de l'Opposante, je conclus que les différences entre les marques des parties, conjuguées à la preuve que le terme CAT [chat; félin] est employé par suffisamment de commerçants sur le marché comme élément permettant de distinguer des produits vestimentaires, sont suffisantes pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérente quant à la confusion. Je suis d'avis que le consommateur ordinaire ne serait pas porté, sous le coup de la première impression, à penser que les produits liés à « procat » proviennent de la même source que ceux liés à CAT et Dessin de triangle, ou l'inverse. Je conclus donc qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties.

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

Articles 16(3)a) et c) – Droit à l’enregistrement

[74] L’Opposante allègue que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque eu égard aux dispositions des articles 16(3)a) et 16(3)c) de la Loi car, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce CAT et Dessin de triangle de l’Opposante, qui fait l’objet de l’enregistrement n° LMC382,234, sa marque de commerce nominale CAT, qui fait l’objet de la demande d’enregistrement n° 1,588,026, et le nom commercial CAT de l’Opposante, qui avaient tous été employés antérieurement au Canada par l’Opposante.

[75] Pour s’acquitter de son fardeau de preuve à l’égard des articles 16(3)a) et c) de la Loi, un opposant doit démontrer que ses marques de commerce et son nom commercial étaient déjà employés au Canada à la date de production de la demande (c.-à-d. le 5 janvier 2012) relative à la marque de commerce du requérant et qu’ils n’avaient pas été abandonnés à la date d’annonce de la demande du requérant (c.-à-d. le 8 août 2012) [article 16(5) de la Loi].

[76] Dans la mesure où l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard de ses motifs d’opposition fondés sur l’article 16, la plupart des conclusions que j’ai tirées en ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) s’appliquent également ici. Bien que la preuve de la Requérante quant à l’existence d’enregistrements de tiers relatifs à des marques CAT visant des vêtements ait été produite comme preuve postérieure à la date pertinente qui s’applique à ce motif, compte tenu des détails des enregistrements de tiers, je suis disposée à inférer que ces marques étaient employées sur le marché au Canada à la date plus ancienne.

[77] En conséquence, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus dans mon analyse du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d), ces motifs d’opposition sont rejetés.

Article 2 – Caractère distinctif

[78] L’Opposante allègue que la Marque ne distingue pas et n’est pas adaptée à distinguer les produits de la Requérante de ceux de l’Opposante.

[79] Si la Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses produits de ceux de tiers partout au Canada, l'Opposante doit quant à elle s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits invoqués à l'appui du 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)].

[80] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit démontrer que, à la date de production de la déclaration d'opposition (c.-à-d. le 5 octobre 2012), 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)].

[81] En l'espèce, il existe une preuve que l'emploi des marques de l'Opposante n'a pas toujours été fait de la manière prescrite par l'article 50 de la Loi. Compte tenu de l'emploi non distinctif des marques de l'Opposante fait par des tiers, je ne suis pas convaincue que l'une ou l'autre des marques de l'Opposante était devenue suffisamment connue au Canada en liaison avec des couvre-chefs ou des articles chaussants en date du 5 octobre 2012 pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); *Bojangles' International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[82] Même si j'avais été convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif, l'examen de chacun des facteurs énoncés à l'article 6(5) en date du 5 octobre 2012 n'aurait pas eu d'incidence significative sur mon analyse des circonstances de la présente espèce. Par conséquent, pour des raisons semblables à celles exposées précédemment dans mon analyse du motif fondé sur l'article 12(1)d), j'aurais été convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer que, en date du 5 octobre 2012, il n'existait pas de probabilité raisonnable que la Marque crée de la confusion avec l'une ou l'autre des marques de commerce de l'Opposante.

[83] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est également rejeté.

DÉCISION

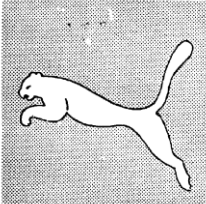
[84] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.


Cindy Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada




Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

ANNEXE A




Famille de marques de commerce de la Requérante






Marque de commerce	Numéro de demande ou d'enregistrement	Produits [TRADUCTION]
	LMC209348	<p>(1) Articles chaussants, nommément chaussures d'athlétisme et chaussures correctives; articles et équipement de sport et articles et équipement pour touristes, nommément balles et ballons de sport; jambières; cuissards et leggings; sacs à dos, ensembles de sacs assortis, équipement de sport, nommément skis, raquettes de tennis de table, balles de ping-pong, raquettes de badminton, volants, javelots, patins à roulettes, patins, massues, cerceaux de sport, disques; vêtements sport, nommément combinaisons d'entraînement et léotards; shorts et maillots d'entraînement physique; chemises et shorts de football, maillots de bain et costumes de bain; articles en cuir, nommément serviettes, sacs à provisions, sacs à main, sacs de transport pour l'équipement de sport et les vêtements de sport; chaussures de détente.</p> <p>(2) Articles chaussants, nommément chaussures de sport et chaussures orthopédiques; vêtements et équipement de sport et de détente, nommément, balles et ballons utilisés dans les sports; leggings, nommément bas et leggings en cuir; sacs à dos, sacs de sport; équipement de sport, nommément skis, raquettes et balles de tennis de table, raquettes de badminton et volants de badminton, javelots, patins à roulettes, patins à glace, massues, cerceaux de sport, disques; vêtements de sport, nommément, combinaisons de sport, shorts et maillots de gymnastique, chandails de football, caleçons de bain et maillots de bain; articles en cuir, nommément serviettes, sacs à provisions, sacs à main, sacs de transport pour l'équipement de sport et les vêtements de sport.</p> <p>(3) Bottes, chaussures, vestes, costumes toutes saisons, costumes de détente, tee-shirts, crampons pour bottes et chaussures ainsi que clés pour fixer ou enlever ces crampons.</p> <p>(4) Chemises, débardeurs, chemisiers, shorts, jupes, chaussettes, bas, cardigans, jerseys, chandails, tenues d'entraînement, survêtements, pantalons, robes, anoraks, sacs de sport, jouets, nommément chaussures miniatures et balles et ballons miniatures.</p>

	<p>LMC772641</p>	<p>(1) Parfumerie, huiles de bain, huiles essentielles, encens et huiles d'aromathérapie, cosmétiques, nommément produits pour la peau, produits après-rasage, déodorants et antisudorifiques, eau de Cologne et vaporisateurs parfumés, savons antibactériens pour la peau, savon antibactérien, savon déodorant, savons pour les mains, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, savon à raser, savon pour la peau, savon de toilette, savon sans eau, produits de soins capillaires, nommément shampooing, shampooings revitalisants, gels capillaires, lotions capillaires, pommades, dentifrice.</p> <p>(2) Lunettes, verres et montures de lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, lunettes de sécurité, vêtements de protection, nommément vêtements pour sports motorisés.</p> <p>(3) Cuir et similicuir vendus en vrac; sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à cordonnet, sacs polochons, sacs-pochettes, sacs à dos, sacs pour livres, bourses, portefeuilles de poche, serviettes, sacs à main, valises, étuis porte-clés, sacs de transport, petits sacs de voyage, ensembles de sacs assortis, sacs de voyage, sacs de golf, sacs à provisions, sacs à poignées, sacs de sport, sacs grande contenance, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs d'athlétisme tout usage, sacs d'école, sacoches de ceinture, trousse de toilette vendues vides, malles et valises; parapluies, ombrelles et cannes.</p> <p>(4) Serviettes, couvertures et taies d'oreiller.</p> <p>(5) Vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'hiver pour l'extérieur, vêtements imperméables, vêtements d'exercice, vêtements de golf, tenues de soirée, costumes de sport et costumes de détente, costumes d'entraînement sportif, survêtements, vestes toutes saisons, pantalons toutes saisons, chandails, jerseys, vestes, gants d'hiver, pulls d'entraînement, shorts, pantalons, tee-shirts, hauts, jupes, chaussettes, serre-poignets, uniformes de sport, blousons, chandails à col roulé, camisoles, chandails, cardigans, jupes portefeuilles, cache-maillots, manteaux, robes, chemisiers, sous-vêtements, débardeurs, pantalons, collants, maillots de bain et costumes de bain, tours de cou, foulards et ceintures, bandeaux absorbants; articles chaussants d'athlétisme, chaussures de gymnastique, chaussures de sport et de détente, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'hiver pour l'extérieur, articles chaussants pour la pluie, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de ski, bottes, pantoufles, sandales, articles chaussants d'alpinisme; chapeaux, casquettes, visières, bandeaux.</p> <p>(6) Crampons pour bottes et chaussures ainsi que clés pour</p>
---	------------------	--

		<p>fixer ou enlever ces crampons.</p> <p>(7) Poignées pour équipement de gymnastique; ballons de basketball, ballons de soccer, ballons de football, ballons de volleyball, ballons de handball, balles de baseball, boules de quilles, balles de tennis, balles de tennis de table, balles de golf; pompes et aiguilles pour gonfler des balles et des ballons de sport; protège-tibias, genouillères, coudières et supports de chevilles pour le sport; volants, gants de sport, gants pour gardien de buts, gants de boxe, gants de baseball, gants de golf, gants de racquetball, gants de vélo, gants de ski; raquettes de tennis, bates de cricket, bâtons de golf, bâtons de hockey, raquettes de tennis de table, de badminton et de squash, javelots, massues, skis; sacs, étuis et housses pour articles de sport, nommément sacs pour ballons de basketball, sacs pour ballons de football, sacs pour ballons de soccer, sacs pour ballons de volleyball, sacs pour ballons de handball, sacs pour boules de quilles, sacs pour tapis d'exercice personnel, sacs, étuis et housses pour raquettes de tennis, raquettes de tennis de table, raquettes de badminton, raquettes de squash, bates de cricket, bâtons de golf, bâtons de hockey, skis; patins à roulettes, patins à glace; patins à roues alignées, tables et filets pour tennis de table.</p> <p>(8) Articles chaussants de protection, nommément bottes à embout d'acier, articles chaussants antiabrasion et antidérapants, articles chaussants antistatiques, articles chaussants de protection antiperforation, articles chaussants résistant à l'huile, au pétrole, aux bases, à l'acide, au gras et aux engrais, articles chaussants avec semelle de protection contre la chaleur, bottes de motocyclette.</p>
	LMC709069	(1) Montres et leurs pièces et accessoires, nommément boîtiers de montre, étuis-cadeaux pour montre, supports de montre, chaînes de montre et bracelets de montre.
	LMC328674	(1) Vélos.
	LMC765716	<p>(1) Articles chaussants, nommément chaussures de sport.</p> <p>(2) Articles chaussants, nommément sandales.</p> <p>(3) Lunettes de soleil, montres; sacs, nommément sacs à provisions.</p> <p>(4) Vêtements, nommément chemises, hauts, débardeurs; couvre-chefs, nommément casquettes.</p> <p>(5) Vêtements, nommément gants; bouteilles.</p> <p>(6) Parapluies; vêtements, nommément pantalons, vestes.</p> <p>(7) Sacs, nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs à main,</p>

		sacs à bandoulière; vêtements, nommément ceintures. (8) Articles chaussants, nommément chaussures de détente.
	LMC719708	<p>(1) Cuir et similicuir vendus en vrac; sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à cordonnet, sacs polochon, sacs-pochettes, sacs à dos, sacs pour livres, bourses, portefeuilles de poche, porte-documents, sacs à main, valises, étuis à clés, sacs de transport, sacs de vol, sacs de voyage, sacs de golf, sacs à provisions, sacs à bagages à poignées, sacs de sport, sacs grande contenance, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs d'athlétisme tout usage, sacs d'école, sacoches de ceinture, trousse de toilette, malles et valises; parapluies, parasols et cannes; vêtements d'athlétisme, vêtements de sport, vêtements de protection, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'hiver pour l'extérieur, vêtements imperméables, vêtements d'exercice, vêtements de golf, tenues de soirée, costumes de sport et de détente, tenues d'entraînement, survêtements, costumes toutes saisons, chandails, jerseys, vestes, gants d'hiver, pulls d'entraînement, shorts, pantalons, tee-shirts, hauts, jupes, chaussettes, serre-poignets, uniformes d'athlétisme, blousons, chandails à col roulé, camisoles, chandails, cardigans, jupes portefeuilles, cache-maillot, manteaux, robes, chemisiers, sous-vêtements, débardeurs, pantalons, collants, maillots de bain, tours de cou, foulards et ceintures; articles chaussants d'athlétisme, chaussures de gymnastique, chaussures de sport et de détente, chaussures pour enfants, articles chaussants pour l'hiver, articles chaussants pour la pluie, chaussures d'exercice, articles chaussants de ski, bottes, pantoufles, sandales, articles chaussants d'alpinisme, articles chaussants de protection; chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; jeux de table, jeux de cartes, jeux de société, jouets de bois; poignées pour équipement de gymnastique; balles et ballons de sport, ballons de basketball, ballons de soccer, ballons de football, ballons de volleyball, ballons de handball, balles de baseball, boules de quille; pompes et aiguilles pour gonfler des balles et des ballons de sport; protège-tibias, genouillères, coudières et supports de chevilles pour le sport; gants de sport, gants de gardien de buts, gants de boxe, gants de baseball, gants de golf, gants de raquetball, gants de vélo, gants de ski; raquettes de tennis, battes de cricket, bâtons de golf, bâtons de hockey, raquettes pour tennis de table, badminton et squash, skis; sacs, étuis et housses pour appareils de sport, nommément sacs de basketball, sacs de football, sacs pour ballons de soccer, sacs de volleyball, sacs de handball, sacs de quilles, sacs pour tapis d'exercice personnel, sacs, étuis et</p>

		<p>housses pour raquettes de tennis, raquettes de tennis de table, raquettes de badminton, raquettes de squash, battes de cricket, bâtons de golf, bâtons de hockey, skis; patins à roulettes, patins à glace; patins à roues alignées, tables et filets pour tennis de table.</p> <p>(2) Sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à cordonnet, sacs polochons, sacs-pochettes, sacs à dos, sacs pour livres, bourses, portefeuilles de poche, porte-documents, sacs à main, valises, étuis à clés, sacs de transport, sacs de vol, sacs de voyage, sacs à provisions, sacs à bagages à poignées, sacs de sport, sacs grande contenance, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs d'athlétisme tout usage, sacs d'école, sacoches de ceinture, trousse de toilette, malles et valises; vêtements d'athlétisme, vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'hiver pour l'extérieur, vêtements imperméables, vêtements d'exercice, vêtements de golf, costumes de sport et de détente, tenues d'entraînement, survêtements, costumes toutes saisons, chandails, jerseys, vestes, pulls d'entraînement, shorts, pantalons, tee-shirts, hauts, jupes, chaussettes, serre-poignets, uniformes d'athlétisme, blousons, chandails à col roulé, chandails, cardigans, jupes portefeuilles, cache-maillot, manteaux, robes, chemisiers, sous-vêtements, débardeurs, pantalons, foulards et ceintures; articles chaussants d'athlétisme, chaussures de gymnastique, chaussures de sport et de détente, articles chaussants d'hiver pour l'extérieur, articles chaussants pour la pluie, articles chaussants d'exercice, bottes, pantoufles, sandales; chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; sacs, étuis et housses pour appareils de sport.</p>
	LMC772642	(1) Articles chaussants de protection, nommément bottes de motocyclette, bottes à embout d'acier, articles chaussants antiabrasion et antidérapants, articles chaussants antistatiques, articles chaussants de protection antiperforation, articles chaussants résistants à l'huile, au pétrole, aux bases, à l'acide, à la graisse et aux engrais, articles chaussants avec semelles de protection contre la chaleur.
	LMC822140	(1) Vélos ainsi que leurs pièces et accessoires.
	LMC477872	(1) Bottes, chaussures et pantoufles; articles et équipement de sport, nommément balles et ballons de sport, sacs de sport, sacs de vol, sacoches de ceinture, sacs pour chaussures, sacs grande contenance pour balles et ballons; pompes à air pour balles et ballons; bandeaux, serre-

		poignets, tenues d'entraînement, survêtements, costumes toutes saisons, vestes, protège-tibias, gants pour gardien de buts, casquettes, pantalons, shorts, polos, pulls d'entraînement, jerseys, tee-shirts, débardeurs, chaussettes, protège-bas, chandails, serviettes, lunettes, lunettes de soleil, montures et étuis à lunettes.
	LMC478909	(1) Montres et leurs pièces et accessoires, nommément boîtiers de montre, étuis-cadeaux pour montre, supports de montre, chaînes de montre et bracelets de montre.
	LMC495781	(1) Eau de toilette, après-rasage, gel douche, lotion pour le corps et déodorant personnel.
	LMC272234	(1) Bottes, chaussures, vestes, costumes toutes saisons, costumes de détente, tee-shirts, crampons pour bottes et chaussures ainsi que clés pour fixer ou enlever ces crampons. (2) Chemises, débardeurs, chemisiers, shorts, jupes, chaussettes, bas, cardigans, jerseys, chandails, tenues d'entraînement, survêtements, pantalons, robes, anoraks, sacs de sport, balles et ballons de sport, jouets, nommément chaussures miniatures et balles et ballons miniatures.
	LMC486061	(1) Sacs de sport, bottes, chaussures, tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes, ballons de soccer, protège-tibias.
	Non déposée Numéro de demande : 1555760	(1) Bottes, chaussures, chaussures de sport et de détente, pantoufles, chemises, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, pantalons, pantalons de sport, caleçons, jeans en denim, pantalons, vestes, shorts, anoraks, manteaux, jupes, vêtements de détente, vêtements de sport, vêtements imperméables, ensembles de jogging, survêtements, chaussettes, bas, tee-shirts, polos, costumes, chandails, gilets, cardigans, collants, hauts, nommément débardeurs et chemises de sport, sous-vêtements, vêtements de randonnée pédestre, vêtements d'alpinisme, vêtements tout-aller, vêtements sport, vêtements toutes saisons, nommément ensembles imperméables, habits de neige, ensembles coupe-vent, costumes de bain, caleçons de bain, bikinis, casquettes, chapeaux, foulards, bandeaux antisudoraux et serre-poignets antisudoraux, gants, ceintures.
	Non déposée Numéro de	(1) Articles chaussants, nommément chaussures et bottes d'entraînement, de sport et tout-aller; couvre-chefs,

	demande : 1558723	nommément chapeaux et casquettes.
	Non déposée Numéro de demande : 1556304	(1) Sacs, nommément sacs de sport et de loisir, sacs-pochettes, sacs à main, portefeuilles de poche, malles, valises, étuis porte-clés, sacs de voyage, sacs de golf, sacs à bagages à poignées, trousse de toilette, malles et malles de voyage; vêtements, nommément vêtements d'entraînement, de sport et tout-aller, vêtements imperméables, vêtements toutes saisons, nommément ensembles imperméables, habits de neige, ensembles coupe-vent, chaussettes, bas, ceintures, sous-vêtements, foulards, gants, costumes de bain, caleçons de bain, bikinis.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 2017-06-02

COMPARUTIONS

John C. Cotter et Janet N. Chong

POUR L'OPPOSANTE

Grant Lynds et Colleen Morrison (Marks & Clerk)

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Osler, Hoskin & Harcourt

POUR L'OPPOSANTE

Kestenberg Siegal Lipkus

POUR LA REQUÉRANTE