

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 096

Date de la décision : 2022-05-11

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Caterpillar Inc.

Opposante

et

Ohmland Holdings, LLC

Requérante

1,743,698 pour CARLIN

Demande

CATERPILLAR

INTRODUCTION

[1] Caterpillar Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce CARLIN CATERPILLAR (la Maque), l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,743,698 (la Demande) déposée par Ohmland Holdings, LLC (la Requérante).

[2] Déposée le 27 août 2015, la Demande revendique l'emploi projeté et l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les produits et services (les Produits et Services) suivants :

- (1) Jouets et jeux, notamment jouets en peluche, figurines (poupées), poupées en peluche, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets multiactivités pour enfants, jouets électroniques

éducatifs, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux éducatifs pour enfants, instruments de musique jouets; programmes souvenirs; fourre-tout; vêtements pour enfants; déguisements pour enfants; bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides; CD audio préenregistrés contenant des prestations de musique pour enfants; DVD préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo d'émissions pour enfants.

- (2) Cartes d'activités pour enfants imprimables à partir d'un site Web; affiches; autocollants de fantaisie.
- (3) Programme logiciel d'application téléchargeable pour des ordinateurs mobiles de poche permettant aux utilisateurs, grâce à une synchronisation audio avec une émission de télévision en temps réel, de participer à cette émission de façon interactive.
- (4) Enregistrements audionumériques téléchargeables de prestations de musique pour enfants.

Services

- (1) Offre d'un site Web contenant des recettes et des instructions relatives à des activités de jeu pour enfants ainsi que des vidéos et des épisodes Web d'une émission de télévision pour enfants.
- (2) Services de divertissement télévisé, à savoir émission pour enfants.
- (3) Divertissement, à savoir spectacles pour enfants.

Revendications

- Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 décembre 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
- Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 9 mars 2015 en liaison avec les produits (3)
- Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juin 2015 en liaison avec les produits (4)
- Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 décembre 2014 en liaison avec les services (1)
- Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juin 2015 en liaison avec les services (3)
- Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

[3] La Demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* le 20 avril 2016.

[4] L'Opposante allègue ce qui suit :

- (i) la demande d'enregistrement de la Marque n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*b*) de la Loi;
- (ii) la Marque n'est pas enregistrable pour l'emploi en liaison avec les Produits et Services de la Requérante en vertu de l'article 12(1)*d*) de la Loi;

- (iii) la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque de la Requérante en liaison avec les Produits (2), (3) et (4) et l'ensemble des Services de la Requérante en vertu de l'article 16(1)a);
- (iv) la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque de la Requérante en liaison avec les Produits (2), (3) et (4) et l'ensemble des Services de la Requérante en vertu de l'article 16(1)c);
- (v) la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque de la Requérante en liaison avec les Produits (1) en vertu de l'article 16(3)a);
- (vi) la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque de la Requérante en liaison avec les Produits (1) en vertu de l'article 16(3)c);
- (vii) la Marque de la Requérante, lorsqu'employée en liaison avec les Produits et Services de la Requérante, n'est pas distinctive en vertu de l'article 2 de la Loi.

[5] La majorité des motifs d'opposition porte sur une allégation de confusion de la Marque de la Requérante avec une ou plusieurs des marques de commerce déposées ou employées de l'Opposante, ainsi que les noms commerciaux de l'Opposante « Caterpillar » et « Caterpillar Inc. ». Les détails des marques de commerce de l'Opposante (les Marques de l'Opposante) invoquées sont compris à l'annexe A de cette décision. D'autres détails concernant les plaidoyers de l'Opposante seront fournis dans la décision, au besoin.

[6] Pour les raisons qui suivent, je refuse la demande à l'égard des Produits, mais rejette l'opposition à l'égard des Services.

THE RECORD

[7] L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 20 juin 2017. La Requérante a produit et signifié sa contre-déclaration le 14 août 2017, réfutant les motifs d'opposition.

[8] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit les affidavits de Kenneth J. Beaupre, souscrit le 13 décembre 2017, et de Simon McCullough, souscrit le 12 décembre 2017. Aucun des auteurs d'affidavit n'a été contre-interrogé.

[9] À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Seth A. Goldstein, souscrit le 22 octobre 2018. M. Goldstein n'a pas été contre-interrogé.

[10] Seule l'Opposante a produit des observations écrites. Une audience n'a pas été demandée.

ANALYSE

Motif d'opposition fondé sur l'article 30b)

[11] L'Opposante fait valoir que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30b) de la Loi, puisque la Marque :

- a) n'a pas été employée par la Requérante au Canada depuis au moins les dates revendiquées en liaison avec les Produits et Services;
- b) n'a pas été employée à titre de marque de commerce par la Requérante au sens des articles 2 et 4 de la Loi au Canada depuis au moins les dates revendiquées en liaison avec les Produits et Services.

[12] La date pertinente à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 30b) de la Loi est la date de dépôt de la demande; en l'espèce, la demande a été déposée le 27 août 2015 [voir *Georgia-Pacific Corporation c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 à la p. 475 (COMC) et *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 à la p. 296 (CF 1^{re} inst)].

[13] Dès le départ, je note que ce motif ne s'applique pas aux Produits (1), puisque le fondement du dépôt de ces motifs est l'emploi projeté au Canada. Ainsi, tout renvoi aux Produits et Services sous ce motif exclut les Produits (1).

[14] L'article 30b) de la Loi exige qu'il y ait un emploi continu de la marque de commerce visée par la demande dans la pratique normale du commerce à partir de la date revendiquée

jusqu'à la date de dépôt de la demande [*Labatt Brewing Co c Benson & Hedges (Canada) Ltd* (1996), 67 CPR (3d) 258 (CF 1^{re} inst) à la p. 262]. Bien que le fardeau juridique imposé à un requérant de démontrer que sa demande est conforme à l'article 30 de la Loi, l'opposant a un fardeau de preuve initial d'établir les faits qu'il invoque à l'appui de son motif fondé sur l'article 30 [voir *Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); et *John Labatt*, précité]. En ce qui a trait à l'article 30b) de la Loi en particulier, le fardeau initial d'un opposant a été caractérisé comme léger en raison de l'accès limité d'un opposant aux renseignements concernant l'emploi relatif au requérant. Bien qu'un opposant puisse s'acquitter de son fardeau initial en faisant renvoi à sa propre preuve, il peut, dans certains cas, s'acquitter de son fardeau à l'aide de renvois à la preuve du requérant [*Molson Canada c Anheuser-Busch Inc* (2003), 29 CPR (4th) 315 (CF 1^{re} inst)].

[15] Si un opposant s'acquitte de son fardeau de preuve initial, le requérant doit alors, en réponse, appuyer sa revendication d'emploi au cours de la période pertinente. Cependant, bien qu'un opposant ait le droit d'invoquer la preuve du requérant, le cas échéant, pour s'acquitter de son fardeau de preuve, le requérant n'a aucune obligation d'appuyer sa date revendiquée de premier emploi si cette date n'est pas d'abord remise en question par un opposant s'acquittant de son fardeau de preuve [voir *Kingsley c Ironclad Games Corporation*, 2016 COMC 19, au para 63].

[16] En l'espèce, l'Opposante invoque principalement la preuve de la Requérante pour s'acquitter de son fardeau, mais ajoute des résultats de recherche Internet pour la Marque dans sa propre preuve également (selon l'affidavit McCullough).

[17] Comme il a été indiqué précédemment, la preuve de la Requérante est composée de l'affidavit de M. Goldstein. Dans son affidavit, M. Goldstein fournit des renseignements concernant la relation entre la Marque et la série télévisée pour enfants de la Requérante, *The Moblees*. À cet égard, en bref, M. Goldstein explique que la Marque est le nom d'un personnage figurant dans la série télévisée *The Moblees* et il fournit la preuve relative à l'histoire du programme télévisé, aux cotes d'écoute, etc.

[18] Tout d'abord, dans le deuxième volet du plaidoyer de l'Opposante, l'Opposante affirme que la preuve de la Requérente se concentre sur une marque de commerce complètement différente, à savoir THE MOBLEES, et a cherché à laisser supposer [TRADUCTION] « la force dans la Marque » par son emploi dans la série télévisée de la Requérente, *The Moblees*.

[19] À titre d'exemple, l'Opposante fait renvoi à l'affidavit Goldstein, qui indique que « Carlin Caterpillar » est l'un de cinq personnages principaux de la série télévisée *The Moblees* de la Requérente, et où l'auteur de l'affidavit indique que la Requérente est la propriétaire des [TRADUCTION] « droits de propriété intellectuelle relatifs à *The Moblees*, y compris la marque de commerce CARLIN CATERPILLAR visée par la demande ». L'Opposante observe que la déclaration susmentionnée de M. Goldstein suggère, de façon erronée, que la Marque devrait profiter de tous droits de propriété intellectuelle relatifs à *The Moblees*.

[20] À titre d'exemple supplémentaire, l'Opposante souligne une autre déclaration de M. Goldstein dans son affidavit, selon laquelle [TRADUCTION] « [s]elon mon expérience, j'estime que le public associe la marque *The Moblees* de la Requérente et la marque de commerce CARLIN CATERPILLAR avec la Requérente, et que ces marques de commerce sont devenues très bien connues au Canada ». De nouveau, l'Opposante affirme que la marque de commerce *The Moblees* de la Requérente est une marque de commerce distincte sans aucune pertinence dans cette procédure.

[21] L'Opposante poursuit ensuite ses observations en fournissant un résumé de la preuve de la Requérente, mettant en évidence des exemples où la preuve concerne l'émission *The Moblees*, mais où la Marque CARLIN CATERPILLAR de la Requérente n'a qu'une mention minimale dans la preuve et ne désigne qu'un personnage dans une liste de personnages de l'émission.

[22] En ce qui a trait au premier volet du plaidoyer de l'Opposante, en plus d'invoquer les observations mentionnées ci-dessus, l'Opposante passe en revue l'affidavit Goldstein et donne des exemples où une telle preuve n'arrive pas à démontrer l'emploi de CARLIN CATERPILLAR en tant que marque de commerce à l'égard d'un certain nombre de produits et services visés par la demande. Par exemple, l'Opposante attire mon attention aux images de vêtements et d'un ballon de jeu de marque *The Moblees*, dont aucun, selon l'Opposante, ne porte la Marque, mais lesquels arborent plutôt un dessin de personnage animé

d'un garçon habillé comme une chenille, sans mots (affidavit Goldstein, Pièce 6). Un autre exemple, soit celui d'une capture d'écran de la description pour l'application *The Moblees*, ne mentionne pas CARLIN CATERPILLAR (affidavit Goldstein, Pièce 2). L'Opposante réfute également la preuve de la Requérente concernant les billets de médias sociaux et les vidéos et chiffres de visionnement de l'émission *The Moblees*. À cet égard, l'Opposante affirme que les billets de médias sociaux de la Requérente visent *The Moblees*, et non Carlin Caterpillar lui-même, et affirme qu'ils ne sont pas fiables, selon elle, puisqu'ils indiquent des chiffres insignifiants d'interactions avec les utilisateurs. De plus, l'Opposante observe que, à l'égard des chiffres de visionnement des vidéos et des émissions *The Moblees* (qui mettent en vedette le personnage Carlin Caterpillar), la Requérente n'a pas précisé la ventilation des visionnements par année et par province et territoire, ni par visiteur ou personne unique. Pour ces raisons, l'Opposante affirme que la preuve de la Requérente, à tout le moins, remet en question la conformité à l'article 30*b*) de la Loi.

[23] De plus, les observations de l'Opposante examinent un certain nombre de résultats de recherche Internet provenant de sa propre preuve (selon l'affidavit McCullough), y compris, entre autres, des recherches pour « the moblees », la page Web de la Canadian Broadcasting Corporation pour *The Moblees* et celle du site Web de la Requérente. L'Opposante affirme que la Marque n'y figure pas, ou bien qu'elle n'y est employée que pour indiquer que « Carlin Caterpillar » est le nom d'un personnage dans l'émission de télévision *The Moblees* ou dans le générique du programme.

[24] Comme il en a été question précédemment, le fardeau de l'Opposante dans le cadre d'un motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) est moins onéreux. Cependant, j'estime que l'Opposante n'a pas soulevé suffisamment de doutes quant à la véracité des dates de premier emploi revendiquées par la Requérente. Bien que la majorité de la preuve de la Requérente concerne l'émission de télévision *The Moblees*, il n'y a aucune preuve permettant d'appuyer ou de remettre en question le fait que la Marque n'était pas employée comme une marque de commerce au Canada en vertu des articles 2 et 4 de la Loi. Cependant, la preuve indique que la Marque de la Requérente est associée, de manière inhérente, à la marque de commerce *The Moblees*, puisque la Marque est le nom d'un personnage en vedette dans l'émission de télévision *The Moblees* de la Requérente. En effet, M. Goldstein affirme expressément dans son

affidavit que [TRADUCTION] « la marque de commerce CARLIN CATERPILLAR visée par la demande est directement liée à un personnage d'un programme de divertissement pour enfants d'âge préscolaire, à savoir *The Moblees* » [para 2 de l'affidavit Goldstein].

[25] Il est vrai que la marchandise présentée dans l'affidavit Goldstein à la Pièce 6 (c.-à-d., des vêtements, un chapeau et un ballon) ne porte pas la Marque, mais arbore plutôt un dessin de personnage animé d'un garçon habillé comme une chenille. Cependant, M. Goldstein n'atteste pas que cette marchandise démontre l'emploi de la Marque, mais plutôt que la pièce contient [TRADUCTION] « des photos représentatives de marchandises illustrant *The Moblees*, y compris le personnage Carlin Caterpillar ». De plus, les produits illustrés dans cette pièce semblent être associés aux Produits (1), lesquels ne sont pas visés par ce motif d'opposition, étant fondés sur l'emploi projeté.

[26] Compte tenu de ce qui a été mentionné ci-dessus, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) est rejeté puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau dans le cadre de ce motif d'opposition.

Motifs fondés sur la confusion

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)

[27] L'Opposante plaide que la Marque de la Requérante n'est pas enregistrable pour l'emploi en liaison avec les Produits et Services de la Requérante en vertu de l'article 12(1)*d*) de la Loi, puisque l'emploi de la Marque créerait de la confusion avec ses Marques CATERPILLAR [selon l'annexe A – enregistrements n° LMC167,386 (CATERPILLAR), LMC896,405 (CATERPILLAR) et LMC382,235 (CATERPILLAR & Dessin)].

[28] Un opposant s'acquitte de son fardeau initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) si l'enregistrement invoqué est en règle. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre afin de confirmer l'existence de tout enregistrement invoqué par un opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Ayant exercé le pouvoir

discrétionnaire du registraire, je confirme que les enregistrements de l'Opposante invoqués dans le cadre de ce motif d'opposition sont en règle à la date de cette décision.

[29] Puisque l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial pour ce motif d'opposition, la question devient celle de savoir si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'une des Marques de l'Opposante.

[30] Pour les raisons qui suivent, ce motif d'opposition est accueilli à l'égard des Produits, mais rejeté à l'égard des Services.

[31] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi prévoit 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 ou de la même classe de la classification de Nice.

[32] En appliquant 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. Il n'est pas nécessaire d'accorder un poids égal à ces facteurs énoncés [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361].

[33] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a discuté de l'importance du facteur de l'article 6(5)e) pour mener l'analyse de la probabilité de confusion entre les marques des parties conformément à l'article 6 de la Loi [voir para 49] :

[...] le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu au par. 6(5) [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires [...] En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion [...]

[34] Dans les circonstances de l'espèce, j'estime qu'il est approprié d'analyser le degré de ressemblance entre les marques des parties en premier lieu.

[35] De plus, dans l'évaluation de la question de confusion, je me concentrerai principalement sur la marque de commerce CATERPILLAR de l'enregistrement n° LMC896,405 de l'Opposante, puisque j'estime que cette marque de commerce représente le meilleur argument de l'Opposante, ou à tout le moins un argument équivalent, compte tenu des produits connexes visés par l'enregistrement (voir l'annexe A jointe à cette décision). Si la Marque ne crée pas de confusion avec cette marque de commerce, elle ne créera pas confusion avec les autres marques de commerce invoquées par l'Opposante.

Article 6(5)e) – Degré de ressemblance

[36] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, la loi est claire qu'il faut considérer les marques de commerce dans leur ensemble; il n'est pas approprié de les placer côte à côte dans le but de les comparer et de relever les ressemblances ou les différences entre leurs éléments constitutifs. De plus, bien que le premier élément de la marque de commerce soit habituellement le plus important aux fins de la distinction [voir *Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d), 183 (CF 1^{re} inst)], la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece* a conseillé que l'approche préférable pour comparer les marques est de commencer par déterminer s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique.

[37] L'Opposante affirme que, bien que la Marque ait une première partie différente, elle se termine par « CATERPILLAR », ce qui correspond à l'ensemble, ainsi qu'à l'élément distinctif, des marques de commerce des parties. J'estime que le mot « CATERPILLAR » est le mot le plus frappant de la Marque et le seul mot, donc la partie dominante, de la marque de commerce de

l'Opposante. Le mot « CATERPILLAR » n'a aucune signification inhérente à l'égard des produits et des services des parties. De plus, l'Opposante affirme que le mot « Carlin » dans la Marque est un prénom reconnaissable. Qu'il soit reconnaissable à titre de prénom ou de nom famille, j'estime que l'ajout d'un nom ordinaire avant le mot CATERPILLAR ne sert pas à atténuer la dominance du mot CATERPILLAR; plutôt, l'ajout de celui-ci permettrait de supposer qu'il s'agit du nom de la chenille. Ainsi, j'estime que, dans l'ensemble, les marques des parties ont un degré élevé de ressemblance dans la présentation et dans le son. De plus, les marques de commerce des deux parties évoquent l'idée d'une chenille, et la Marque évoque possiblement l'idée d'une chenille portant un nom en particulier.

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

[39] Ayant relevé un degré élevé de ressemblance entre les marques des parties, je vais maintenant évaluer les autres circonstances de l'espèce pertinentes pour déterminer si l'un des autres facteurs est suffisamment important pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante [voir *Masterpiece*, précité, au para 49].

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

[40] Les marques de commerce des deux parties possèdent un certain degré de caractère distinctif inhérent, puisqu'elles comprennent des mots qui n'ont aucune relation directe à leurs produits et services connexes. Cependant, j'estime que la Marque possède un caractère inhérent plus fort grâce à l'ajout de CARLIN, lequel peut être perçu comme étant le nom de la chenille.

[41] Peu importe, la force d'une marque de commerce peut être accrue si elle devient connue au Canada par la promotion ou l'emploi.

[42] J'effectuerai d'abord un bref examen de la preuve de la Requérante (l'affidavit Goldstein) à cet égard.

[43] Comme il en a été question plus tôt, M. Goldstein explique que la Marque vise directement un personnage d'un programme de divertissement pour enfants d'âge préscolaire, à savoir *The Moblees*. Il affirme que ce programme a été créé pour faire la promotion d'un style de

vie sain et actif pour les enfants âgés de 3 à 6 ans et leur famille, que ce soit par son émission de télévision, sa comédie musicale originale, ses concerts ou ses albums. Il explique également que la série *The Moblees* met en vedette une distribution de cinq personnages, dont Carlin Caterpillar.

[44] M. Goldstein indique que le personnage Carlin Caterpillar figure dans tous les épisodes de la série de télévision *The Moblees*, une émission qui a décroché constamment les meilleures cotes d'écoute sur CBC Kids, se hissant à la première position au cours des six premières semaines suivant sa première diffusion. Il affirme qu'approximativement 3,5 millions de Canadiens visionnent l'émission, et que les chiffres de visionnement hebdomadaire moyens atteignent les 355 000 visionnements au cours des neuf premiers mois après la première diffusion.

[45] M. Goldstein explique que la série de télévision musicale *The Moblees* a été diffusée pour la première fois au Canada le 22 décembre 2014 et qu'elle est composée de cinquante épisodes de 11 minutes diffusés sur CBC à 8 h 40 les jours de semaine et à 11 h les samedis. À ce jour, il atteste que la série a atteint plus de 10 millions de visionnements à la télévision. Il affirme que la série est également disponible pour la diffusion en ligne au moyen de l'application de CBC et de la plateforme YouTube, plateformes sur lesquelles la série a atteint plus de 2 millions de visionnements. Il atteste que la série *The Moblees* a reçu une importante reconnaissance de l'industrie et il fournit une liste des nombreuses nominations de prix de l'industrie pour le programme de 2015 à 2017.

[46] En plus de l'émission de télévision, M. Goldstein atteste que *The Moblees* est également disponible à partir d'une application mobile reconnue, ayant reçu un prix et une nomination en 2016. Il explique que cette application place l'auditeur directement à l'intérieur de l'environnement de *The Moblees*, lui permettant d'effectuer des activités en temps réel aux côtés des personnages *The Moblees*, y compris Carlin Caterpillar.

[47] M. Goldstein affirme que *The Moblees* participent également à des présentations musicales, théâtrales et en direct où les personnages, y compris Carlin Caterpillar, offrent des performances à de nombreux événements au Canada entre 2014 et 2018, y compris des rencontres avec les personnages. Il affirme que les performances de *The Moblees* ont été vues par

plus de 85 000 Canadiens dans quatre provinces, comptant des publics de plus de 50 000 spectateurs à l'été 2015. Il atteste également que *The Moblees* a lancé un album récipiendaire d'un prix JUNO en 2017, joignant à titre de Pièce 3 un imprimé du site Web des Prix JUNO qui comporte une description de l'album qui met en vedette la distribution de *The Moblees*, y compris une mention de Carlin Caterpillar.

[48] Enfin, M. Goldstein fournit les détails en ce qui a trait à la publicisation et la promotion de la Marque par la Requérante. Plus particulièrement, il affirme que la Requérante maintient une présence active dans les médias sociaux pour *The Moblees*, qui comptent plus de 5 millions de visites sociales. À l'appui, il fournit ce qui suit :

Pièce 4 : une sélection de billets Facebook mettant en vedette le personnage Carlin Caterpillar et la Marque.

Pièce 5 : des exemples représentatifs de billes Instagram mettant en vedette le personnage Carlin Caterpillar et la Marque.

Pièce 6 : des photos représentatives de marchandises illustrant *The Moblees*, y compris le personnage Carlin Caterpillar.

Pièce 7 : des captures d'écran d'apparitions à la télévision et une sélection d'articles au sujet de *The Moblees*, y compris un en particulier portant sur Carlin Caterpillar.

Pièce 8 : une copie d'une étude sur l'efficacité du programme de *The Moblees*, publié dans le journal *Frontiers in Public Health* le 25 juillet 2018, mentionnant Carlin Caterpillar.

Pièce 9 : une capture d'écran d'une liste de vidéos YouTube de vidéos *The Moblees Move*, lesquelles, il affirme, ont maintenant atteint plus de 100 000 visionnements.

Pièce 10 : une capture d'écran de YouTube d'une vidéo de message d'intérêt public axée sur l'image de marque *The Moblees*, y compris Carlin Caterpillar, créée en partenariat avec ParticipACTION et qui a atteint plus de 550 000 visionnements.

[49] Compte tenu de ce qui précède et du fait que la Marque est liée aux émissions de télévision *The Moblees*, j'accepte que la Marque ait acquis un certain caractère distinctif depuis la première diffusion de la série de télévision *The Moblees* en décembre 2014. Ce caractère distinctif acquis, cependant, se limite aux produits et aux services associés à l'application mobile *The Moblees* de la Requérante, à la musique, aux performances en direct et aux émissions de

télévision, pour lesquels Carlin Caterpillar est devenu connu en tant que personnage. Ces produits et ces services sembleraient englober les CD et les DVD (des Produits (1)), les Produits (3) et (4), ainsi que les Services (1), (2) et (3). Bien que l'affidavit Goldstein démontre l'existence de certains produits de vêtements (selon les Produits (1)) associés aux personnages *The Moblees*, la Marque elle-même n'était par arborée sur de tels produits.

[50] En revanche, l'Opposante a fourni la preuve d'un emploi important de sa marque de commerce CATERPILLAR sur une période beaucoup plus longue au moyen des affidavits Beaupre et McCullough.

[51] Dans son affidavit, M. Beaupre décrit l'Opposante comme le fabricant chef de file mondial d'un large éventail d'équipement de construction, d'exploitation minière, d'agriculture et de foresterie et d'équipement connexe. M. Beaupre affirme que, en plus d'offrir ses services à des clients dans plus de 190 pays, dont le Canada, l'Opposante participe à la vente et à la distribution de tels produits (para 7).

[52] Cependant, en ce qui a trait à la présente procédure, il est plus pertinent de tenir compte de l'explication de M. Beaupré selon laquelle une partie importante de l'entreprise mondiale de l'Opposante est l'octroi de licences pour les produits dérivés marqués de l'Opposante ou des [TRADUCTION] « produits accessoires » (les produits dérivés de l'Opposante). Il explique que ces produits comprennent des vêtements et des habits, des sacs et des valises, des chaussures, des casquettes et des chapeaux, des jouets, des modèles et des jeux, des livres, de la papeterie et d'autres articles semblables qui portent les Marques CARTERPILLAR de l'Opposante (para 8). La plupart de la preuve de M. Beaupre se concentre sur ces produits, lesquels, je note, sont collectivement englobés par les divers enregistrements de marques de commerce invoqués par l'Opposante.

[53] M. Beaupre atteste que l'Opposante a développé, et continue de développer, une famille de marques de commerce CATERPILLAR que l'Opposante ou ses licenciés emploient en liaison avec l'entreprise de produits dérivés autorisés de l'Opposante. Il fournit un tableau (para 12) présentant en détail les [TRADUCTION] « Marques CATERPILLAR » de l'Opposante et joint les détails de ces marques de commerce aux Pièces A-1 à A-3. Il s'agit des trois enregistrements de marques de commerce invoqués sous ce motif d'opposition. Il affirme que l'Opposante a

continuellement employé, par elle-même ou par ses licenciés, les marques de commerce indiquées dans ces pièces en liaison avec les produits visés par l'enregistrement (les Produits Caterpillar) depuis au moins les dates indiquées dans le tableau au paragraphe 12 de son affidavit.

[54] En plus des marques de commerce notées ci-dessus, M. Beaupre atteste que l'Opposante emploie également le nom commercial CATERPILLAR au Canada depuis environ 1925 en liaison avec l'entreprise d'équipement lourd de l'Opposante ainsi qu'avec l'entreprise de produits dérivés autorisés de l'Opposante. Bien que la preuve ne remonte pas à si loin, je note que les noms commerciaux de l'Opposante « Caterpillar » et « Caterpillar Inc. » figurent dans la preuve de façon importante en liaison avec les produits dérivés autorisés de l'Opposante.

[55] M. Beaupre explique que l'Opposante a un certain nombre de licenciés, connus en tant que licenciés de produits dérivés des marques de commerce, qui ont l'autorisation de produire, de mettre en marché et de vendre des produits dérivés arborant les marques de commerce de l'Opposante, y compris les Marques CATERPILLAR. M. Beaupre confirme que l'Opposante exerce le contrôle sur la qualité et le caractère des produits dérivés des marques de commerce Caterpillar que les licenciés produisent (para 18 à 22).

[56] En ce qui a trait à l'avis de liaison avec les produits, M. Beaupre affirme que les Marques CATERPILLAR ont été marquées et arborées en évidence sur les produits dérivés autorisés qui ont été vendus et distribués au Canada, y compris sur les Produits Caterpillar ou sur l'emballage de tels produits dérivés. Il joint, à titre de Pièces F1 à F51, des extraits de catalogues de produits publiés par les licenciés de produits dérivés des marques de commerce de l'Opposante qui sont autorisés pour le Canada (para 29). Ceux-ci sont en date de 1997 à 2018 et comprennent des illustrations des produits suivants : un large éventail d'habits pour enfants, un large éventail d'habits pour hommes et pour femmes, des couvre-chefs, des accessoires (p. ex., des montres, des lunettes, des porte-clés), des jouets, des sacs, des bouteilles d'eau et des verres, des vidéos (DVD et VHS) et des livres. Les Marques CTATERPILLAR de l'Opposante peuvent être clairement vues sur les produits. Le contexte de tous les produits dérivés semble être l'équipement lourd, comme cela est associé à l'entreprise de base de l'Opposante d'équipement industriel lourd de construction, d'exploitation minière, d'agriculture et de foresterie.

M. Beaupre indique que ces catalogues illustrent la diversité des différents produits dérivés des marques de commerce Caterpillar qui étaient offerts pour la vente au Canada aux périodes applicables, y compris les Produits Caterpillar, et qu'ils sont représentatifs du large éventail de produits dérivés des marques de commerce qui ont été vendus et distribués au Canada dans le passé. Il affirme également que, de plus, les images des produits fournies dans ces catalogues sont des exemples des façons dont les Marques CATERPILLAR ont été arborées sur de tels produits dérivés qui ont été vendus et distribués au Canada au fil des années (para 30). Il confirme que ces catalogues ont été distribués par les licenciés de produits dérivés des marques de commerce aux clients et aux clients potentiels (lesquels comprennent des distributeurs, des détaillants et des concessionnaires Caterpillar) au Canada par des demandes en ligne pour la livraison par la poste ou électronique.

[57] M. Beaupre affirme également qu'il a examiné l'affidavit de l'autre déposant de l'Opposante, M. McCullough, et il atteste que les emplois démontrés dans cet affidavit sont représentatifs de la façon dont les Marques CATERPILLAR ont été arborées sur les Produits Caterpillar qui ont été vendus et distribués au Canada au fil des années. Je résumerai la preuve M. McCullough en temps voulu.

[58] M. Beaupre explique qu'il y a deux types de ventes pour lesquelles un licencié de produits dérivés des marques de commerce Caterpillar peut être autorisé : les [TRADUCTION] « ventes promotionnelles » (c'est-à-dire, les ventes aux divisions et aux employés, aux filiales et aux concessionnaires de l'Opposante) et les [TRADUCTION] « ventes de détail » (c'est-à-dire, les ventes au grand public, excluant les ventes promotionnelles).

[59] M. Beaupre fournit deux tableaux énumérant de tels licenciés en liaison avec des produits autorisés particuliers (para 35 et 36). Les produits autorisés notés dans ces tableaux comprennent ce qui suit : habits et couvre-chefs, livres, sacs, décalcomanies, modèles réduits et trousse, jouets de plastique, casse-têtes, véhicules jouets contrôlés à distance et à batterie et modèles réduits, ensembles de train et de wagons, balançoires, vidéos et DVD pour enfants et applications de jeux mobiles.

[60] De plus, M. Beaupre fournit une preuve à l'égard, particulièrement, aux applications de jeux mobiles. À cet égard, M. Beaupre explique dans son affidavit qu'un éditeur, Astragon,

distribue deux jeux mobiles aux utilisateurs au Canada qui permettent à de tels utilisateurs de bâtir leur propre entreprise de construction et de travailler sur des projets de construction simulés au moyen d'un large éventail de véhicules de construction provenant de la vraie vie, y compris les véhicules Caterpillar. M. Beaupre fournit les données sur le nombre de téléchargements des applications au Canada (plus de 15 000). La marque de commerce CATERPILLAR figure dans la description de l'application dans les boutiques d'applications Google Play et Apple.

[61] M. Beaupre affirme que la majorité des ventes promotionnelles faites par les licenciés sont faites aux concessionnaires canadiens de l'Opposante, lesquels revendent ensuite les produits dérivés au grand public dans le cadre de leur entreprise. Il fournit une liste de quatre concessionnaires canadiens de l'Opposante (para 38) et indique que tous les concessionnaires canadiens doivent acheter les produits dérivés Caterpillar directement et seulement des licenciés de l'Opposante qui sont autorisés au Canada. Il affirme que trois de ces concessionnaires en particulier exploitent des sites Web pour revendre les produits dérivés Caterpillar aux consommateurs canadiens et que ces concessionnaires revendent également aux consommateurs canadiens à leurs installations de concessionnaire au Canada (para 42, renseignements concernant les concessionnaires et les sites Web; et Pièces G, H et I, captures d'écran de ces sites). En ce qui a trait particulièrement aux jouets et aux modèles réduits, M. Beaupre fournit une longue liste de ce qu'il atteste être les principaux comptes de détail ou les principales chaînes de détail au Canada auxquels les licenciés de Caterpillar vendent de tels produits dérivés (para 46).

[62] M. Beaupre affirme que, en 2011, 2013 et 2016, les ventes mondiales des produits dérivés de l'Opposante dépassaient 1,1 milliard de dollars américains, 1,7 milliard de dollars américains et 2,8 milliards de dollars américains respectivement, les ventes au Canada représentant de 1 à 5 % des ventes mondiales environ (para 9). Il fournit des ventes approximatives des Produits CATERPILLAR au Canada à l'égard des divers licenciés de produits dérivés de marques de commerce de l'Opposante, avec des chiffres de ventes pour diverses années de 2006 à 2017 en unités et en dollars. Les Pièces J à Q de son affidavit comprennent des rapports de redevances soumis par divers licenciés à l'Opposante pour les ventes de produits dérivés autorisés Caterpillar et des échantillons de factures émises par les divers licenciés pour la vente de produits dérivés autorisés Caterpillar aux clients au Canada, de

nouveau, tous en date de 2006 à 2017. Enfin, il fournit également un tableau énumérant le nombre de commandes et les ventes approximatives faites aux clients situés au Canada pour les [TRADUCTION] « produits accessoires », y compris les Produits Caterpillar, au moyen du site Web *shopcaterpillar.com* (couvrant les années 2010 à 2017, variant de 14 000 \$ à plus de 53 000 \$ et de 225 à 1 981 commandes) (para 55).

[63] La preuve de M. McCullough offre les détails de divers achats qu'il a fait de produits de marque CATERPILLAR de sites Web et de magasins de détail, y compris des captures d'écran de recherches de produits, de commandes et de détails de paiement, de courriels, de factures, de bordereaux d'expédition, et des photos de produits dérivés achetés, y compris l'emballage, les étiquettes volantes ou les étiquettes des produits, le cas échéant. Ces achats, ces commandes ou ces livraisons ont été faites en novembre 2017. Les détaillants et les sites Web où M. McCullough a fait de tels achats comprenaient *shopcaterpillar.com*, *catmerchandise.com*, *boutiquecat.ca*, *heavydutygear.ca*, *Walmart.ca*, *toysrus.ca*, les magasins de détail Toys 'R' Us (à Mississauga), Mastermind Toys (*mastermindtoys.com*), Canadian Tire (*canadiantire.ca*) et Home Hardware (*homehardware.ca*).

[64] Les produits dérivés Caterpillar indiqués dans les achats de M. McCullough comprenaient : divers habits et accessoires pour hommes, femmes et enfants, chaussures et couvre-chefs; un large éventail de jouets pour enfants (y compris des modèles, des jouets coulés, des jeux, des ensembles de train, des ensembles de jouets de véhicules de construction, des accessoires et des modèles), des décalcomanies, des sacs, des articles de golf et des verres, des livres et des DVD. Les diverses Marques CATERPILLAR peuvent être clairement vues sur les produits.

[65] Compte tenu de ce qui précède, j'accepte que la marque de commerce CATERPILLAR de l'Opposante, soit l'enregistrement n° LMC896,405, a acquis un caractère distinctif et est devenue connue dans une certaine mesure en liaison avec les produits dérivés de l'Opposante, lesquels comprennent entre autres produits divers jouets, habits et livres. J'accepte également que les Marques CATERPILLAR de l'Opposante sont devenues connues en liaison avec de nombreux autres produits visés par l'enregistrement établis dans les enregistrements

n° LMC167,386 et LMC382,235, puisque ces enregistrements englobent les produits visés par l'enregistrement n° LMC896,405.

[66] Par conséquent, ce motif favorise l'Opposante à l'égard des produits. Cependant, la preuve de l'Opposante ne fait renvoi à aucun service.

Article 6(5)b) – Durée d'emploi

[67] Comme il a été noté ci-dessus, l'Opposante a fourni une vaste preuve de l'emploi de sa marque de commerce CATERPILLAR de l'enregistrement n° LMC896,405 en liaison avec les produits au cours d'une période beaucoup plus longue que celle de l'emploi de la Marque de la Requérante.

[68] Ce facteur favorise donc l'Opposante à l'égard des produits.

Articles 6(5)c) et d) – nature des produits et services et voies de commercialisation

[69] Au moment d'évaluer les articles 6(5)c) et d) de la Loi, les états déclaratifs des produits et des services, tels que définis dans la demande pour la Marque et dans l'enregistrement de l'Opposante, gouvernent l'évaluation de la probabilité de confusion en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi [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)].

[70] Les marques de commerce des deux parties sont associées à divers jouets, livres et jeux, vêtements et articles connexes, fourre-tout, divers articles pour la boisson, DVD et applications de jeux mobiles. Par conséquent, il y a un chevauchement important dans ces produits. Les autres produits de l'Opposante, cependant, sont en grande partie de nature industrielle et j'estime qu'ils n'ont aucun lien avec les Produits ou les Services de la Requérante.

[71] L'Opposante affirme qu'il y a clairement un chevauchement direct entre les Produits et Services de la Requérante et les Produits Caterpillar, et les entreprises des deux parties concernent la vente et la distribution de tels produits. De plus, l'Opposante affirme que les produits et les services des parties se chevauchent directement, et que c'est également le cas en

ce qui a trait aux clients que visent les produits et les services des parties. À cet égard, l'Opposante observe que les Produits et Services de la Requérante et les Produits Caterpillar de l'Opposante sont, en général, destinés aux enfants et sont vendus dans les mêmes voies de commercialisation, y compris en ligne, dans les magasins et les sections de détail et les boutiques pour enfants. À titre d'exemple, l'Opposante mentionne un licencié qui a réalisé des ventes se chiffrant à plus de 2,4 millions de dollars américains entre 2015 et 2014 à Toys R Us Canada et à Canadian Tire [selon l'affidavit Beaupre, para 47(c)].

[72] Bien qu'il existe sans aucun doute un chevauchement entre les produits de la Requérante et ceux de l'Opposante et un chevauchement possible dans les voies de commercialisation, la nature des entreprises des parties est différente. À cet égard, l'entreprise de base de l'Opposante vise de l'équipement lourd associé à l'équipement industriel de construction, d'exploitation minière, d'agriculture et de foresterie. L'octroi de licences par l'Opposante pour des produits dérivés Caterpillar est associé à son entreprise de base; c.-à-d., entre autres exemples, que les jouets de l'Opposante sont de la nature des camions de construction jouets et les articles de vêtements sont associés aux habits de travail ou, dans de nombreux cas, comprennent d'autres indications qui renvoient à l'entreprise de base de l'Opposante. Les Produits et Services de la Requérante, en revanche, sont tous en relation à une émission de télévision pour enfants visant à favoriser une vie saine et active pour les enfants âgés de 3 à 6 ans et leur famille, que ce soit par son émission de télévision, ses comédies musicales originales, ses concerts ou ses albums.

[73] Cependant, en bout de compte, compte tenu du fait que les produits visés par la demande de la Requérante ne se limitent pas à une voie de commercialisation particulière et du fait que les Produits Caterpillar de l'Opposant ont également été vendus dans des magasins de détail, j'estime que les voies de commercialisation des parties pourraient se chevaucher.

[74] En revanche, j'arrive à une conclusion différente à l'égard des Services. À cet égard, je ne trouve aucun chevauchement. Les Services, bien que visant également les enfants, sont dans un domaine complètement différent : ils concernent une émission de télévision pour enfants et des performances en direct du genre de productions musicales et théâtrales visant à encourager une vie saine et active chez les enfants d'âge préscolaire. Les services visés par l'enregistrement de l'Opposante n'ont aucun chevauchement, étant de nature industrielle, et les produits de

l'Opposante n'ont aucune relation avec les émissions de télévision pour enfants et les productions musicales et théâtrales en direct.

[75] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que ces facteurs favorisent l'Opposante, mais seulement à l'égard des produits.

Conclusion

[76] Le facteur du degré de ressemblance établi à l'article 6(5)e) de la Loi a souvent la probabilité d'avoir une plus grande influence pour trancher la question de la confusion et, en l'espèce, il favorise l'Opposante.

[77] De plus, bien que la preuve indique que les marques de commerce des deux parties, ont quelque peu, un caractère distinctif inhérent, les Marques CATERPILLAR de l'Opposante ont acquis une importante réputation en liaison avec les produits dérivés CATERPILLAR, y compris, entre autres produits, des jouets et des vêtements, des livres, des jeux, des sacs, des DVD et des applications de jeux mobiles. J'estime que la Requérante n'a pas adopté une marque qui est suffisamment différente des Marques CATERPILLAR de l'Opposante pour être employée en liaison avec les mêmes produits ou des produits semblables, lesquels passent par les mêmes voies de commercialisation, nonobstant la nature différente des entreprises des parties. Peu importe, la présence du fardeau qui incombe à la Requérante signifie que s'il n'est pas possible d'arriver à une conclusion détermination, alors la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante [voir *John Labatt*, précité]. Compte tenu de l'ensemble des facteurs, je conclus que les probabilités en matière de confusion sont, dans le meilleur des cas, équivalentes. Le motif fondé sur l'article 12(1)d) est donc accueilli à l'égard des Produits, mais est rejeté à l'égard des Services. J'arrive à la même conclusion à l'égard des enregistrements invoqués par l'Opposante LMC167,386 et LMC382,235 pour les mêmes raisons que celles ci-dessus.

Motifs fondés sur l'absence du droit à l'enregistrement

Articles 16(1)a) et 16(1)c)

[78] L'Opposante fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en liaison avec les Produits (2), (3) et (4) et l'ensemble des Services en vertu de l'article 16(1)a) de la Loi, puisqu'aux diverses dates alléguées de premier emploi, la Marque créait de la confusion avec les Marques CATERPILLAR de l'Opposante, lesquelles ont été précédemment employées ou révélées au Canada par l'Opposante [selon l'annexe A – enregistrements n° LMC167,386 (CATERPILLAR), LMC896,405 (CATERPILLAR) et LMC382,235 (CATERPILLAR & Dessin)].

[79] L'Opposante fait également valoir que la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque en liaison avec les Produits (2), (3) et (4) et l'ensemble des Services en vertu de l'article 16(1)c) de la Loi, puisqu'aux diverses dates alléguées de premier emploi de la Marque, celle-ci créait de la confusion avec les noms commerciaux Caterpillar de l'Opposante (« Caterpillar » et « Caterpillar Inc. »), lesquels ont été employés précédemment au Canada par l'Opposante.

[80] En ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) de la Loi, l'Opposante a le fardeau initial d'établir que les marques de commerce invoquées en appui de ce motif d'opposition ont été employées ou révélées avant la ou les dates revendiquées de premier emploi de la Requérante [c'est-à-dire, le 22 décembre 2014 pour les Produits (2) et les Services (2); le 9 mars 2015 pour les Produits (3); le 20 juin 2015 pour les Produits (4); le 19 décembre 2014 pour les Services (1); et le 13 juin 2015 pour les Services (3)] et n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande pour la Marque (20 avril 2016) [article 16(5) de la Loi].

[81] Dans le même ordre d'idées, en ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c) de la Loi, l'Opposante doit démontrer qu'un ou plusieurs de ses noms commerciaux ont été employés au Canada avant la ou les dates revendiquées de premier emploi de la Marque (voir les dates au paragraphe précédent). L'Opposante doit également démontrer qu'elle n'avait pas abandonné son ou ses noms commerciaux à la date de l'annonce de la Marque (20 avril 2016) [article 16(5) de la Loi].

[82] Compte tenu de ce qui précède, et également de la preuve de l'Opposante résumée dans le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi, j'accepte que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau dans le cadre de ces motifs.

[83] Je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque créera probablement de la confusion avec l'une des Marques CATERPILLAR ou l'un des noms commerciaux de l'Opposante.

[84] La différence dans la date pertinente dans le cadre de ce motif d'opposition n'influence pas ma conclusion ultime à l'égard de la confusion entre les marques de commerce des parties. Par conséquent, mes conclusions sous ce motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi sont tout autant applicables et s'appliquent également aux noms commerciaux de l'Opposante pour les mêmes raisons.

[85] Par conséquent, ces motifs d'opposition sont accueillis à l'égard des Produits (2), (3) et (4); toutefois, les motifs sont rejetés à l'égard des Services.

Articles 16(3)a) et 16(3)c)

[86] L'Opposante fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en liaison avec les Produits (1) en vertu de l'article 16(3)a) de la Loi, puisque, à la date de dépôt de la demande (à savoir, le 27 août 2015), la Marque créait de la confusion avec les Marques CATERPILLAR de l'Opposante, lesquelles ont été précédemment employées ou révélées au Canada par l'Opposante [selon l'annexe A – enregistrements n° LMC167,386 (CATERPILLAR), LMC896,405 (CATERPILLAR) et LMC382,235 (CATERPILLAR & Dessin)].

[87] L'Opposante fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en liaison avec les Produits (1) en vertu de l'article 16(3)c) de la Loi, puisque, à la date de dépôt de la demande (à savoir, le 27 août 2015), la Marque créait de la confusion avec les noms commerciaux de l'Opposante (« Caterpillar » et « Caterpillar Inc. »), lesquels ont été employés ou révélés précédemment au Canada par l'Opposante.

[88] Afin de s'acquitter de son fardeau initial en vertu de l'article 16(3)a) de la Loi, l'Opposante doit démontrer que les marques de commerce invoquées en appui à ce motif d'opposition ont été employées ou révélées au Canada avant la date de dépôt de la demande pour

la Marque (le 27 août 2015) et n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande pour la Marque (le 20 avril 2016) [article 16(5) de la Loi].

[89] Dans le même ordre d'idées, afin de s'acquitter de son fardeau initial en vertu de l'article 16(3)c) de la Loi, l'Opposante doit démontrer que ses noms commerciaux ont été employés au Canada avant la date de dépôt de la demande pour la Marque (le 27 août 2015) et n'avaient pas été abandonnés à la date de l'annonce de la demande pour la marque (le 20 avril 2016) [article 16(5) de la Loi].

[90] Comme il a été indiqué précédemment, ces motifs d'opposition s'appliquent seulement aux Produits (1), étant les seuls Produits visés par la demande selon l'emploi projeté au Canada.

[91] Compte tenu de la preuve de l'Opposante résumée dans le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi, j'accepte que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau dans le cadre de ces motifs.

[92] Je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque créera probablement de la confusion avec l'une des Marques CATERPILLAR ou l'un des noms commerciaux de l'Opposante.

[93] La différence dans la date pertinente sous ce motif d'opposition n'influence pas ma conclusion ultime concernant la confusion entre les marques de commerce des parties. Par conséquent, mes conclusions sous les motifs d'opposition fondés sur l'article 12(1)d) de la Loi sont tout aussi applicables et s'appliquent aux noms commerciaux de l'Opposante (comme c'est le cas dans le motif fondé sur l'article 16(1)c)) pour les mêmes raisons.

[94] Par conséquent, ces motifs d'opposition sont accueillis à l'égard des Produits (1); toutefois, les motifs sont rejetés à l'égard des Services, comme il en a été décidé dans les motifs fondés sur les articles 12(1)d), 16(1)a) et 16(1)c).

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[95] L'Opposante fait valoir que, en raison de l'emploi de ses Marques CATERPILLAR et de ses noms commerciaux CATERPILLAR au Canada, la Marque, lorsqu'employée en liaison avec

les Produits et Services de la Requérante, n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi; cela est le cas, puisqu'elle ne distingue pas ou n'est pas adaptée pour distinguer les Produits et Services de la Requérante des Produits CATERPILLAR.

[96] Afin de s'acquitter de son fardeau initial dans le cadre de ce motif d'opposition, l'Opposante doit établir qu'une ou plusieurs de ses marques de commerce ou un ou plusieurs de ses noms commerciaux invoqués sont devenus suffisamment connus au Canada, à la date de production de la déclaration d'opposition, de façon à annuler le caractère distinctif de la Marque de la Requérante [voir *Bojangles International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF) et *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst)].

[97] Je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial compte tenu de la preuve d'emploi de ses Marques CARTERPILLAR et de ses noms commerciaux (comme il est expliqué dans le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) avant la date pertinente pour ce motif, à savoir, le 20 juin 2017 [voir *Bojangles' International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) pour une discussion sur le fardeau de preuve initial d'un opposant dans le cadre de l'article 2]. Puisque ce motif dépend en bout de compte de la question de confusion entre la Marque et les Marques CATERPILLAR et noms commerciaux de l'Opposante, j'arrive aux mêmes conclusions que celles ci-dessus pour les motifs fondés sur l'article 12(1)d) et l'absence du droit à l'enregistrement, nonobstant les dates pertinentes différentes pour le motif fondé sur l'article 2. Le motif d'opposition fondé sur l'article 2 est donc accueilli, mais de nouveau, seulement à l'égard des Produits.

DÉCISION

[98] Compte tenu de 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 refuse la demande à l'égard de l'ensemble des Produits, mais je rejette l'opposition à l'égard de l'ensemble des Services selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi [voir *Produits Menagers Coronet c Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 492 (CF 1^{re} inst) quant au pouvoir relatif à une décision partagée].

Kathryn Barnett
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.


ANNEXE A

Marques de commerce invoquées en vertu des articles 12(1)d), 16(1)a) et 16(3)a) de la Loi (collectivement, les Marques CATERPILLAR).

<u>Marque de commerce</u>	<u>Produits ou Services</u>
CATERPILLAR (LMC167,386) Date d'enregistrement : 1970-01-16	<i>Produits</i> [TRADUCTION] (1) Jouets, nommément répliques miniatures d'équipement de terrassement et de manutention.
CATERPILLAR (LMC896,405) Date d'enregistrement : 2015-02-12	<i>Produits</i> (1) Graisses, lubrifiants et huiles pour véhicules terrestres; graisses, lubrifiants et huiles pour moteurs; graisses, lubrifiants et huiles industriels; huiles hydrauliques; graisses, lubrifiants et huiles pour machinerie industrielle; traitements non chimiques pour moteurs et additifs non chimiques pour huiles à moteur, essence, carburants diesels, liquides de transmission et liquides de refroidissement. (2) Ciments et adhésifs pour lier divers types de matériaux; composés chimiques à usage industriel, nommément antirouille pour systèmes de refroidissement, surfaces métalliques et raccords électriques; peintures; huile, graisse, lubrifiant antigrippant et d'étanchéité; articles en métal non précieux, nommément plaques pour porte-clés, chaînes porte-clés, pinces à billets et plaques signalétiques; quincaillerie, nommément boulons, écrous, rondelles, ressorts, outils de binage comme les lames racleuses, les défonceuses, les décapeuses et les dents; machines de terrassement, de conditionnement du sol et de manutention des matériaux, nommément tracteurs à chenilles, tracteurs à pneus, chargeuses, chargeuses à chenilles, chargeuses à pneus, chargeuses-pelleteuses, pose-tubes, chariots élévateurs, niveleuses, décapeuses, décapeuses automotrices à roues standards, décapeuses élévatrices, décapeuses à deux trains moteurs, décapeuses à assistance réciproque (compacteurs), bulldozers, compacteurs, compacteurs de déchets, compacteurs vibrants à tambour simple et à double tambour, compacteurs,

	<p>défonceuses à pneus et barres porte-outils, commandes par câbles et commandes hydrauliques pour les marchandises susmentionnées ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les marchandises susmentionnées; moteurs à combustion interne, moteurs diesels, moteurs au gaz naturel et moteurs marins ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les marchandises susmentionnées; engrenages marins, ensembles de chenilles pour tracteurs comprenant des maillons de chenille, des sabots de chenille et des axes d'articulation de chenille; génératrices et groupes électrogènes pour l'alimentation en électricité de résidences, d'installations industrielles, d'hôpitaux et d'installations semblables, y compris groupes électrogènes diesels et groupes électrogènes au gaz naturel; excavatrices et pelles en butte connexes; engins pivotants de production forestière, abatteuses-empileuses; débusqueuses; porte-outils intégrés; fraiseuses routières; asphalteuses; appareils de reprise et engins de stabilisation; outils à main, canifs, nécessaires de manucure et coupe-ongles, ensembles de tournevis et cuillères de table; batteries, fusibles, câbles électriques, conduits, attaches et terminaux; interrupteurs, systèmes démarrage de moteur, bougies d'allumage, lampes de mise au point, systèmes de signalisation de chargement, clignotants, avertisseurs sonores d'accumulateur de pression hydraulique; avertisseurs de basse pression d'air, clignotants de changement de direction, appareils de mesure et jauges, nommément compteurs de vitesse, odomètres, jauges d'usure des pneus, manomètres pour pneus, indicateurs pour filtres de système hydraulique, indicateurs de colmatage du filtre à air, manomètres à carburant, indicateurs de température de convertisseur de couple, indicateurs de température d'eau de refroidissement et compteurs d'entretien; logiciels et programmes informatiques, nommément (1) application logicielle pour aider les clients à choisir des moteurs à essence pour de la machinerie utilisée dans l'industrie pétrolière et gazière et pour diffuser de l'information technique sur de tels moteurs, (2) application logicielle pour diffuser de l'information technique sur des pièces de véhicule, d'équipement et de machinerie, ainsi que sur l'entretien et la réparation de ceux-ci, utilisés en agriculture, en construction, en terrassement, en conditionnement du sol, en foresterie, dans l'industrie en général, dans le domaine maritime, en manutention des matériaux, en exploitation minière, en revêtement et pavage et en production d'électricité, (3) application logicielle pour le diagnostic des besoins en entretien et en réparation de véhicules, d'équipement et de machinerie utilisés en agriculture, en construction, en terrassement, en conditionnement du sol, en foresterie, dans l'industrie en général, dans le domaine maritime, en manutention des matériaux, en exploitation minière,</p>
--	--

	<p>en revêtement et pavage et en production d'électricité, calculatrices, compas, à savoir instruments de navigation indiquant la direction, baromètres et mètres à ruban; lunettes; véhicules pour le transport et la manutention de terre et de matériaux, notamment camions, camions et tracteurs à benne articulés, moteurs pour véhicules, pièces de rechange et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; articles en métal précieux, notamment boutons de manchette, pinces cravate, pinces à cravate, bracelets, pendentifs, boucles de ceinture, boucles d'oreilles, breloques, chaînes porte-clés, épingles de cravate, épinglettes et colliers, montres et horloges; breloques de montre; magazines, bulletins d'information et bulletins d'entreprise, livres, matériel éducatif et pédagogique, notamment livres, manuels d'instructions, films, vidéos et modèles; blocs-notes, reliures, porte-documents, calendriers, crayons, stylos, décalcomanies, livres à colorier et livres de jeux, cartes à jouer, sous-verres en papier, albums photos et porte-chéquiers; tuyaux flexibles hydrauliques et raccords connexes; bagues d'étanchéité en caoutchouc pour véhicules et machinerie; produits en cuir et en similicuir, notamment portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, porte-clés, porte-monnaie, mallettes, housses à vêtements de voyage, sacs polochons, bagages de cabine et fourre-tout, parapluies, sacs de voyage, sacs à main; verrerie, tasses et sous-verres; vêtements de travail, vêtements sport et tout-aller, notamment casquettes, ceintures, cravates, foulards, couvre-chefs, notamment tuques, cache-oreilles et bandeaux; tee-shirts, shorts, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, serre-poignets, vestes, gilets, gants, mitaines, vêtements imperméables, combinaisons pantalons et chaussettes, articles chaussants, notamment bottes de travail et chaussures d'entraînement; pièces de tissu, appliques au fer, appliques à coudre et appliques autocollantes; boucles de ceinture en métal non précieux; véhicules jouets, jeux de plateau, balles et ballons de jeu, équipement de sport, notamment bâtons de golf; serviettes de sport; allumettes, briquets à cigarettes et cendriers; tuyaux flexibles hydrauliques; filtres, notamment filtres à air, filtres à carburant et filtres à huile; joints toriques; tuyaux flexibles, tubes et pinces; courroies trapézoïdales.</p> <p>(3) Disques de jeux informatiques; jeux vidéo; vélos; livres pour enfants; jeux de plateau; jouets à enfourcher à batterie; modèles réduits de véhicules (matricés et micromatricés); modèles réduits de véhicules (matricés et micromatricés) et accessoires connexes vendus comme un tout; véhicules jouets à piles ou à batterie; casse-tête et véhicules jouets.</p>
--	--

	<p><i>Services</i></p> <p>(1) Offre de services d'aide technique, d'analyse de marché et de recherche en marketing ainsi que de consultation auprès des entreprises relativement à l'ingénierie d'application, à l'analyse de systèmes, à l'analyse d'emploi, à l'interprétation de données sismiques, à l'analyse de la manutention des matériaux, aux spécifications d'équipement et aux services de génie personnalisés, services de personnalisation de machines, services d'applications informatiques, notamment traitement de commandes et repérage de pièces et de machines dans les domaines de l'équipement et des services de terrassement, de construction, de manutention des matériaux et de production d'électricité ainsi que des programmes d'entretien préventif connexes; offre de services de conseils financiers dans les domaines des affaires, de l'économie et de l'entretien de l'équipement et des systèmes de documents relatifs aux coûts, financement des stocks et des achats d'équipement; services d'entretien et de réparation dans les domaines des engins de terrassement et de l'équipement de construction, de manutention des matériaux et de production d'électricité; services de location dans les domaines des engins de terrassement et de l'équipement de manutention des matériaux; services éducatifs, notamment tenue de cours et de conférences concernant la gestion et la formation en entretien ainsi que le financement; services de prédiction de la durée de vie utile des engins de terrassement et de l'équipement de construction, de manutention des matériaux et de production d'électricité; services d'échange de pièces, services d'échange de composants et services d'échantillonnage d'huile.</p> <p>(2) Services d'entreposage, services de gestion des opérations de distribution de produits; services de consultation en logistique, notamment offre de services logistiques concernant les contrats et consultation en matière de gestion des stocks, de gestion du transport de marchandises ainsi que de gestion des opérations d'entreposage et de distribution de produits; conception et gestion de solutions logistiques complètes pour des tiers; conception de systèmes de renseignements informatisés pour la gestion de procédés logistiques et de distribution de produits pour des tiers.</p>
	<p><i>Produits</i></p> <p>(1) Ciments et adhésifs pour lier divers types de matériaux; composés chimiques à usage industriel, notamment antirouille pour systèmes de refroidissement, surfaces métalliques et raccords électriques; peintures; huile, graisse, lubrifiant antigrippant et d'étanchéité; articles en métal non précieux,</p>

<p>(LMC382,235)</p> <p>Date d'enregistrement :</p> <p>1991-03-29</p>	<p>nommément plaques pour porte-clés, chaînes porte-clés, pinces à billets et plaques signalétiques; quincaillerie, nommément boulons, écrous, rondelles, ressorts, outils de binage comme les lames racleuses, les défonceuses, les décapeuses et les dents; machines de terrassement, de conditionnement du sol et de manutention des matériaux, nommément tracteurs à chenilles, tracteurs à pneus, chargeuses, chargeuses à chenilles, chargeuses à pneus, chargeuses-pelleteuses, pose-tubes, chariots élévateurs, niveleuses, décapeuses, décapeuses automotrices à roues standards, décapeuses élévatrices, décapeuses à deux trains moteurs, décapeuses à assistance réciproque (compacteurs), bulldozers, compacteurs, compacteurs de déchets, compacteurs vibrants à tambour simple et à double tambour, compacteurs, défonceuses à pneus et barres porte-outils, commandes par câbles et commandes hydrauliques pour les marchandises susmentionnées ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les marchandises susmentionnées; moteurs à combustion interne, moteurs diesels, moteurs au gaz naturel et moteurs marins ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les marchandises susmentionnées; engrenages marins, ensembles de chenilles pour tracteurs comprenant des maillons de chenille, des sabots de chenille et des axes d'articulation de chenille; génératrices et groupes électrogènes pour l'alimentation en électricité de résidences, d'installations industrielles, d'hôpitaux et d'installations semblables, y compris groupes électrogènes diesels et groupes électrogènes au gaz naturel; excavatrices et pelles en butte connexes; engins pivotants de production forestière, abatteuses-empileuses; débusqueuses; porte-outils intégrés; fraiseuses routières; asphalteuses; appareils de reprise et engins de stabilisation; outils à main, canifs, nécessaires de manucure et coupe-ongles, ensembles de tournevis et cuillères de table; batteries, fusibles, câbles électriques, conduits, attaches et terminaux; interrupteurs, systèmes démarrage de moteur, bougies d'allumage, lampes de mise au point, systèmes de signalisation de chargement, clignotants, avertisseurs sonores d'accumulateur de pression hydraulique; avertisseurs de basse pression d'air, clignotants de changement de direction, appareils de mesure et jauges, nommément compteurs de vitesse, odomètres, jauges d'usure des pneus, manomètres pour pneus, indicateurs pour filtres de système hydraulique, indicateurs de colmatage du filtre à air, manomètres à carburant, indicateurs de température de convertisseur de couple, indicateurs de température d'eau de refroidissement et compteurs d'entretien; logiciels et programmes informatiques, nommément (1) application logicielle pour aider les clients à choisir des moteurs à essence pour de la machinerie utilisée dans l'industrie pétrolière et gazière et pour diffuser de</p>
--	--

	<p>l'information technique sur de tels moteurs, (2) application logicielle pour diffuser de l'information technique sur des pièces de véhicule, d'équipement et de machinerie, ainsi que sur l'entretien et la réparation de ceux-ci, utilisés en agriculture, en construction, en terrassement, en conditionnement du sol, en foresterie, dans l'industrie en général, dans le domaine maritime, en manutention des matériaux, en exploitation minière, en revêtement et pavage et en production d'électricité, (3) application logicielle pour le diagnostic des besoins en entretien et en réparation de véhicules, d'équipement et de machinerie utilisés en agriculture, en construction, en terrassement, en conditionnement du sol, en foresterie, dans l'industrie en général, dans le domaine maritime, en manutention des matériaux, en exploitation minière, en revêtement et pavage et en production d'électricité, calculatrices, compas, à savoir instruments de navigation indiquant la direction, baromètres et mètres à ruban; lunettes; véhicules pour le transport et la manutention de terre et de matériaux, nommément camions, camions et tracteurs à benne articulés, moteurs pour véhicules, pièces de rechange et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; articles en métal précieux, nommément boutons de manchette, pinces cravate, pinces à cravate, bracelets, pendentifs, boucles de ceinture, boucles d'oreilles, breloques, chaînes porte-clés, épingles de cravate, épinglettes et colliers, montres et horloges; breloques de montre; magazines, bulletins d'information et bulletins d'entreprise, livres, matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels d'instructions, films, vidéos et modèles; blocs-notes, reliures, porte-documents, calendriers, crayons, stylos, décalcomanies, livres à colorier et livres de jeux, cartes à jouer, sous-verres en papier, albums photos et porte-chéquiers; tuyaux flexibles hydrauliques et raccords connexes; bagues d'étanchéité en caoutchouc pour véhicules et machinerie; produits en cuir et en similicuir, nommément portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, porte-clés, porte-monnaie, mallettes, housses à vêtements de voyage, sacs polochons, bagages de cabine et fourre-tout, parapluies, sacs de voyage, sacs à main; verrerie, tasses et sous-verres; vêtements de travail, vêtements sport et tout-aller, nommément casquettes, ceintures, cravates, foulards, couvre-chefs, nommément tuques, cache-oreilles et bandeaux; tee-shirts, shorts, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, serre-poignets, vestes, gilets, gants, mitaines, vêtements imperméables, combinaisons-pantalons et chaussettes, articles chaussants, nommément bottes de travail et chaussures d'entraînement; pièces de tissu, appliques au fer, appliques à coudre et appliques autocollantes; boucles de ceinture en métal non précieux; véhicules jouets, jeux de plateau, balles et ballons</p>
--	---

	<p>de jeu, équipement de sport, notamment bâtons de golf; serviettes de sport; allumettes, briquets à cigarettes et cendriers; tuyaux flexibles hydrauliques; filtres, notamment filtres à air, filtres à carburant et filtres à huile; joints toriques; tuyaux flexibles, tubes et pinces; courroies trapézoïdales.</p> <p><i>Services</i></p> <p>(1) Offre de services d'aide technique, d'analyse de marché et de recherche en marketing ainsi que de consultation auprès des entreprises relativement à l'ingénierie d'application, à l'analyse de systèmes, à l'analyse d'emploi, à l'interprétation de données sismiques, à l'analyse de la manutention des matériaux, aux spécifications d'équipement et aux services de génie personnalisés, services de personnalisation de machines, services d'applications informatiques, notamment traitement de commandes et repérage de pièces et de machines dans les domaines de l'équipement et des services de terrassement, de construction, de manutention des matériaux et de production d'électricité ainsi que des programmes d'entretien préventif connexes; offre de services de conseils financiers dans les domaines des affaires, de l'économie et de l'entretien de l'équipement et des systèmes de documents relatifs aux coûts, financement des stocks et des achats d'équipement; services d'entretien et de réparation dans les domaines des engins de terrassement et de l'équipement de construction, de manutention des matériaux et de production d'électricité; services de location dans les domaines des engins de terrassement et de l'équipement de manutention des matériaux; services éducatifs, notamment tenue de cours et de conférences concernant la gestion et la formation en entretien ainsi que le financement; services de prédiction de la durée de vie utile des engins de terrassement et de l'équipement de construction, de manutention des matériaux et de production d'électricité; services d'échange de pièces, services d'échange de composants et services d'échantillonnage d'huile.</p>
--	---

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

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience n'a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Osler, Hoskin, & Harcourt LLP

Pour l'Opposante

Smart & Biggar LLP

Pour la Requérante