

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20210922

Dossier : T-1645-17

Référence : 2021 CF 974

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 septembre 2021

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

CATERPILLAR INC.

demanderesse

et

PUMA SE

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

(Version publique de la version préliminaire confidentielle envoyée le 10 septembre 2021)

I. Aperçu

[1] La marque de commerce projetée procat pour des articles chaussants et des couvre-chefs est-elle susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce CAT & TRIANGLE DESIGN et CAT pour les mêmes produits et d'autres produits? Puma a-t-elle droit à l'enregistrement de la marque de commerce procat au Canada? La marque de commerce procat est-elle distinctive ou adaptée à distinguer les produits de Puma de ceux de Caterpillar? En

rejetant l'opposition de Caterpillar, la Commission des oppositions des marques de commerce [COMC] a répondu par la négative à la première question et par l'affirmative aux deuxième et troisième questions.

[2] Caterpillar interjette l'appel de la décision de la COMC rejetant son opposition, et demande que la décision soit annulée et que la demande d'enregistrement de marque de commerce procat de Puma soit rejetée.

[3] Les deux parties ont déposé de nouveaux éléments de preuve qui, à mon avis, sont pertinents, ce qui entraîne un examen *de novo* ou un contrôle de la décision de la COMC selon la norme de la décision correcte. Après avoir examiné de nouveau l'affaire, je conclus que Caterpillar s'est acquittée de son fardeau de preuve, mais que Puma n'a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que sa marque de commerce procat, enregistrée pour emploi projeté, est enregistrable, qu'elle est la personne ayant droit à l'enregistrement et que sa marque de commerce est distinctive ou adaptée à distinguer ses produits et ceux de Caterpillar.

[4] Pour les motifs plus détaillés qui suivent, j'accueille donc l'appel de Caterpillar, annule la décision de la COMC et rejette la demande d'enregistrement de la marque de commerce procat de Puma.

[5] Je fais remarquer qu'en l'espèce, la protonotaire Milczynski, qui était la juge responsable de la gestion de l'instance, a rendu une ordonnance de confidentialité le 11 septembre 2020. À la lumière de cette ordonnance, la version préliminaire confidentielle de la présente décision a été

communiquée aux parties afin de s'assurer que la version publique ne contient aucun renseignement confidentiel qui n'a pas été rendu public. Comme le prévoit l'ordonnance, les renseignements et les documents visés, qui, néanmoins, étaient publics ou le sont devenus (par exemple, parce qu'ils ont été déposés auprès de la COMC), ne sont pas traités comme confidentiels aux fins du présent jugement et ses motifs.

II. Contexte : la demande, l'opposition et la décision de la COMC

A. *La demande*

[6] Le 5 janvier 2012, Puma a produit la demande numéro 1,558,723 pour la marque de commerce procat, qui est fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec des « Articles chaussants, nommément chaussures et bottes d'entraînement, de sport et tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes ». La demande a été annoncée le 8 août 2012 dans le *Journal des marques de commerce* aux fins d'opposition.

B. *Résumé de la procédure d'opposition*

[7] Caterpillar a déposé une déclaration d'opposition le 5 octobre 2012. Caterpillar est la propriétaire des marques de commerce CAT & TRIANGLE DESIGN (reproduite ci-dessous), correspondant à l'enregistrement numéro LMC382,234, daté du 29 mars 1991, et CAT, correspondant à la demande numéro 1,588,026, produite le 30 juillet 2012 (maintenant l'enregistrement numéro LMC934,244, daté du 8 avril 2016), qui visent toutes deux des produits (et des services) comprenant des articles chaussants et des couvre-chefs.



[8] Caterpillar a fondé son opposition sur les alinéas 38(2)b), c) et d) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 [LMC]. Les dispositions applicables de la LMC figurent à l'annexe A ci-dessous. Plus précisément, Caterpillar invoque les motifs d'opposition suivants :

- a. la marque de commerce procat crée de la confusion avec la marque de commerce déposée CAT & TRIANGLE DESIGN de Caterpillar et, par conséquent, n'est pas enregistrable : LMC, art 12(1)d);
- b. Puma n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce procat parce que celle-ci crée de la confusion avec les marques de commerce CAT & TRIANGLE DESIGN et CAT de Caterpillar, qui ont toutes deux été employées ou révélées par Caterpillar au Canada avant la date de production de la demande d'enregistrement de la marque de commerce procat : LMC, art 16(3)a);
- c. Puma n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce procat parce que celle-ci crée de la confusion avec le nom commercial CAT de Caterpillar, qui avait été employé ou révélé antérieurement par Caterpillar au Canada avant la date de production de la demande d'enregistrement de la marque de commerce procat : LMC, art 16(3)c);
- d. la marque de commerce procat n'est pas « distincti[ve] » : terme défini à l'art 2 de la LMC.

[9] Le 14 décembre 2012, Puma a déposé une contre-déclaration dans laquelle elle nie toutes les allégations formulées dans la déclaration d'opposition de Caterpillar.

[10] Caterpillar a déposé en preuve l'affidavit de Kenneth J. Beaupre, daté du 9 avril 2013, et l'affidavit de Nai Vin Janet Chong, daté du 3 avril 2013. Seul M. Beaupre a été contre-interrogé au sujet de son affidavit.

[11] Puma a déposé en preuve l'affidavit de Neil Narriman, daté du 23 juillet 2014, et l'affidavit de Lesley Gallivan, daté du 17 juillet 2014. Aucun des auteurs des affidavits n'a été contre-interrogé. Caterpillar n'a déposé aucune contre-preuve.

[12] Les deux parties ont déposé des plaidoyers écrits. Une audience a été tenue et les deux parties étaient représentées. Le 29 août 2017, la COMC, au nom du registraire des marques de commerce, a rendu sa décision rejetant l'opposition de Caterpillar et autorisant la demande d'enregistrement de la marque de commerce procat.

C. *Décision de la COMC faisant l'objet de l'appel : Caterpillar Inc c Puma SE, 2017 COMC 114*

[13] La COMC, au nom du registraire des marques de commerce, a rejeté tous les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 12(1)d), 16(3)a) et 16(3)c), et l'article 2 qui ont été soulevés par Caterpillar à l'encontre de la demande d'enregistrement de marque de commerce procat de Puma. La décision est résumée brièvement ci-dessous.

[14] La COMC a fait remarquer que Caterpillar, en tant qu'opposante, avait le fardeau de preuve initial de fournir suffisamment d'éléments de preuve à l'appui de ses motifs d'opposition. Étant donné que l'opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, la requérante avait le

fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande était conforme aux exigences de la LMC.

[15] La COMC a ensuite résumé la preuve par affidavit des deux parties, puis elle a examiné la question préliminaire de savoir si l'emploi des marques de l'opposante au Canada par ses licenciés s'appliquait à son profit, conformément à l'article 50 de la LMC. Le paragraphe 50(1) prévoit essentiellement que l'emploi d'une marque de commerce par un licencié est réputé être un emploi de la marque par le propriétaire, lorsque ce dernier, aux termes d'une licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits ou des services visés par la licence.

[16] La COMC a déterminé que Caterpillar n'exerçait pas le contrôle requis pour bénéficier de cette disposition déterminative. La COMC a tenu compte des accords de licence conclus par Caterpillar avec deux de ses licenciés, Wolverine World Wide Inc. [Wolverine] et Toromont Industries Ltd. [Toromont], et a conclu que l'accent mis sur l'emballage et l'étiquetage des produits fabriqués, plutôt que sur les caractéristiques ou la qualité des produits vendus en liaison avec la marque de Caterpillar, était la preuve d'une absence de contrôle. En outre, les éléments de preuve selon lesquels les marchands en propriété exclusive de Caterpillar échappaient au contrôle direct de Caterpillar portent à croire que Caterpillar n'exerçait pas le contrôle requis.

[17] La COMC était également d'avis que les messages publics des licenciés concernant la source des produits et l'emploi des marques de commerce faisant l'objet d'une licence n'invoquaient pas Caterpillar. Ainsi, Caterpillar ne pourrait pas bénéficier de la présomption du

contrôle lié à la licence, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'octroi d'une licence et à l'identité du propriétaire, conformément au paragraphe 50(2) de la LMC.

[18] La COMC s'est ensuite penchée sur le motif fondé sur l'enregistrabilité en vertu de l'alinéa 12(1)d). Compte tenu des paragraphes 6(2) et 6(5) de la LMC, et compte tenu du critère applicable en matière de confusion, c'est-à-dire celui de la première impression et du vague souvenir, la COMC a conclu que les marques des deux parties étaient intrinsèquement distinctives, mais qu'il n'y avait aucun élément de preuve portant que la marque de commerce procat visée par la demande avait acquis un caractère distinctif. En ce qui concerne la marque de commerce déposée CAT & TRIANGLE DESIGN de Caterpillar, la COMC a fait remarquer que l'enregistrement est fondé sur l'emploi de la marque de commerce au Canada depuis au moins aussi tôt que 1991. Toutefois, il n'y avait pas suffisamment de documents à l'appui des ventes de couvre-chefs avant 2003 et d'articles chaussants avant 2011. Renvoyant de nouveau à l'inférence selon laquelle l'emploi par les licenciés ne s'appliquait pas au profit de Caterpillar, la COMC a conclu que les consommateurs n'établiraient pas nécessairement un lien entre les produits offerts par les licenciés et Caterpillar. La COMC a toutefois conclu que les marques de Caterpillar étaient devenues plus connues au Canada que celle de Puma.

[19] En ce qui concerne la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage, la COMC a conclu que ce facteur ne favorisait de façon significative aucune des parties, soulignant encore une fois l'emploi douteux de la marque de Caterpillar par ses licenciés.

[20] La COMC a conclu qu'il y avait un chevauchement direct dans certains produits des parties et d'autres produits étroitement liés. Étant donné que les voies de commercialisation ne sont restreintes ni dans la demande de Puma ni dans les enregistrements de Caterpillar, la COMC a conclu que les voies de commercialisation respectives des parties pourraient se chevaucher.

[21] En ce qui concerne le degré de ressemblance, la COMC a conclu que la première partie de la marque de commerce procat aide à différencier les marques, concluant que « pro » n'a aucune connotation suggestive ou élogieuse en liaison avec les produits de Puma, et que les idées que suggèrent les marques n'étaient pas similaires. La COMC a conclu que la marque de Caterpillar « suggère l'idée d'un animal félin tandis que la Marque de la Requérante est un mot inventé sans signification évidente ».

[22] En ce qui concerne les circonstances particulières de l'affaire, la COMC n'était pas convaincue que les consommateurs seraient susceptibles de présumer que la marque nominale procat fait partie d'une famille de marques comprenant le dessin d'un félin qui bondit. La COMC a également conclu qu'un propriétaire n'a pas automatiquement le droit d'obtenir d'autres enregistrements, peu importe dans quelle mesure ils seraient liés à l'enregistrement initial.

[23] En ce qui concerne les éléments de preuve de Puma concernant l'état du registre, la COMC a conclu que l'existence de 13 marques de commerce qui appartiennent à des tiers différents, qui comprennent le terme « CAT » sans élément graphique distinctif et qui sont enregistrées en liaison avec des vêtements constituait un facteur pertinent. En plus des éléments de preuve de Puma concernant l'emploi de divers noms de produits contenant le terme « Cat »,

bien qu'il ne s'agisse pas nécessairement de marques de commerce, la COMC était disposée à conclure que le terme « CAT » a été couramment adopté sur le marché en liaison avec des vêtements et que les consommateurs sont passablement habitués à voir des marques nominales CAT dans l'industrie du vêtement.

[24] Compte tenu de ce qui précède, la COMC a conclu qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce procat de Puma et les marques de Caterpillar. En se fondant sur son analyse de l'alinéa 12(1)d) de la LMC, la COMC a conclu que les motifs fondés sur le droit à l'enregistrement de Caterpillar en vertu des alinéas 16(3)a) et 16(3)c) de la LMC étaient également rejetés.

[25] Enfin, la COMC a examiné l'allégation de Caterpillar selon laquelle la marque de Puma ne fait pas de distinction entre ses produits et les produits de Caterpillar. Pour décider qu'aucune des marques de Caterpillar n'était devenue suffisamment connue au Canada en liaison avec des articles chaussants et des couvre-chefs, la COMC a cité l'emploi non distinctif par les licenciés de Caterpillar. Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif a également été rejeté.

III. Questions en litige, nouveaux éléments de preuve des parties et norme de contrôle

A. *Questions en litige*

[26] Caterpillar interjette maintenant appel de la décision du 29 août 2017 de la COMC, conformément à l'article 56 de la LMC. La probabilité de confusion entre la marque de commerce procat de Puma et les marques de commerce CAT de Caterpillar est en litige dans le

présent appel, ainsi que le caractère distinctif de la marque de commerce procat. Caterpillar allègue que la COMC a commis une erreur à au moins trois égards : (1) dans son analyse du préfixe « pro » dans la marque de commerce procat en ce qui a trait au caractère distinctif inhérent de la marque de commerce procat et au degré de ressemblance entre les marques de Caterpillar et la marque de Puma; (2) dans sa conclusion concernant le caractère suffisant du contrôle exercé par Caterpillar sur ses licenciés; et (3) en tirant des inférences quant à l'emploi sur le marché en se fondant sur les éléments de preuve de Puma concernant l'état du registre, sans éléments de preuve concernant l'emploi réel.

B. *Nouveaux éléments de preuve des parties en appel*

[27] Les deux parties ont déposé de nouveaux éléments de preuve dans le cadre du présent appel, conformément au paragraphe 56(5) de la LMC.

[28] Caterpillar a déposé :

- a) l'affidavit de Kenneth J. Beaupre, directeur du marketing, Soutien aux services à la clientèle du Service de marketing et de marque – anciennement le Centre du développement des affaires dans le commerce de détail – de Caterpillar, daté du 22 janvier 2019;
- b) l'affidavit d'Onder Ors, vice-président de l'approvisionnement, Approvisionnement du groupe Heritage et de l'hémisphère ouest, de Wolverine, daté du 26 octobre 2018;
- c) l'affidavit de David C. Wetherald, ancien vice-président, Ressources humaines et services juridiques, et avocat général et secrétaire général de Toromont, qui est daté du 7 septembre 2018.

[29] Puma a contre-interrogé M. Beaupre au sujet de son deuxième affidavit le

22 octobre 2019, M. Ors le 15 octobre 2019 et M. Wetherald le 15 novembre 2019. Les

transcriptions de leurs contre-interrogatoires font partie du dossier conjoint de demande. Les nouveaux éléments de preuve de Caterpillar sont résumés à l'annexe B ci-dessous.

[30] Puma a déposé :

- a) l'affidavit de Neil Jafar Narriman, avocat général, Propriété intellectuelle de Puma, daté du 28 août 2019;
- b) l'affidavit de Maria Papadopoulos, auxiliaire juridique chez Kestenberg Siegal Lipkus LLP, daté du 27 août 2019.

[31] Caterpillar a contre-interrogé M. Narriman au sujet de son deuxième affidavit le 13 septembre 2019. La transcription fait partie du dossier conjoint de demande.

M^{me} Papadopoulos n'a pas été contre-interrogée au sujet de son affidavit. Les nouveaux éléments de preuve de Puma sont résumés à l'annexe B ci-dessous.

C. *Norme de contrôle*

(1) Principes généraux

[32] La norme de contrôle en appel s'applique lorsque, comme dans l'affaire dont je suis saisie, il y a un droit d'appel prévu par la loi : *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Vavilov*, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 36-37, citant *Housen c Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 RCS 235 [Housen]. L'arrêt *Vavilov* n'écarte pas la jurisprudence antérieure concernant les nouveaux éléments de preuve déposés auprès de la Cour fédérale en appel d'une décision du registraire, mais nécessite plutôt un ajustement : *Clorox Company of Canada, Ltd c Chloretec SEC*, 2020 CAF 76 [Clorox] aux para 19-23. Le point de départ est

l'examen de la question de savoir si de nouveaux éléments de preuve auraient eu une incidence importante sur la décision de la COMC : *Clorox*, précité, au para 19.

[33] Pour être considérés comme « pertinents », les nouveaux éléments de preuve doivent être suffisamment importants et avoir une valeur probante : *Clorox*, précité, au para 21, citant, respectivement, *Vivat Holdings Ltd c Levi Strauss & Co*, 2005 CF 707 [*Vivat*] au para 27; et *Tradition Fine Foods Ltd c Groupe Tradition 'L Inc*, 2006 CF 858 au para 58. « [U]ne preuve qui simplement complète ou répète la preuve existante ne dépassera pas le seuil requis » : *Papiers Scott Limitée c Georgia-Pacific Consumer Products LP*, 2010 CF 478 [*Papiers Scott*] aux para 48-49. Le critère n'est pas de savoir si les nouveaux éléments de preuve auraient fait changer d'avis le registraire, mais plutôt s'ils ont pu avoir une incidence sur sa décision : *Papiers Scott*, précité, au para 49. À cet égard, le critère en est un de qualité et non de quantité : *Vivat*, précité, au para 27.

[34] En plus du paragraphe 56(5) de la LMC, une conclusion de pertinence permet à la Cour d'« exercer toute discrétion dont le registraire est investi ». Le juge de Montigny a fait remarquer qu'il s'agit d'un appel *de novo* qui exige l'application de la norme de la décision correcte : *Clorox*, précité, au para 21, renvoyant à *Vavilov*, précité (et aux situations où la présomption d'application de la norme de la décision raisonnable sera réfutée, comme résumé dans l'arrêt *Vavilov*, précité, au para 17). En d'autres termes, la Cour n'a pas à s'en remettre au raisonnement du décideur; en entreprenant sa propre analyse, la Cour peut décider si elle est d'accord avec les décisions du décideur ou si elle y substituera sa propre conclusion : *Dunsmuir c Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au para 50.

[35] Si les nouveaux éléments de preuve ne sont pas jugés pertinents (ou si aucun nouvel élément de preuve n'est déposé), c'est à ce moment-là que l'arrêt *Vavilov* exige un ajustement de la norme applicable : *Clorox*, précité, au para 22. Au lieu de l'ancienne norme de la décision raisonnable, c'est la norme de contrôle en appel qui s'applique, en renvoyant à l'arrêt *Housen*. Cela signifie que les questions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit (lorsqu'il n'y a pas de question de droit isolable) seront évaluées en fonction de la norme de l'« erreur manifeste et dominante ». Une erreur manifeste signifie une erreur évidente, tandis qu'une erreur dominante est une erreur qui a une incidence sur la conclusion du décideur; il s'agit d'une norme de contrôle qui commande une grande déférence : *Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2017 CAF 157 aux para 61-64. Toutefois, dans le cas des questions de droit, la norme applicable est celle de la décision correcte, qui ne commande aucune déférence à l'égard des conclusions du décideur sous-jacent : *Clorox*, précité, au para 23; *Miller Thomson SENCRLL, srl c Hilton Worldwide Holding LLP*, 2020 CAF 134 au para 42.

[36] En résumé, je dois évaluer la nature, l'importance, la valeur probante et la fiabilité des nouveaux éléments de preuve des parties, dans le contexte du dossier, et déterminer si ces éléments de preuve ajoutent des « éléments importants » et, par conséquent, si elle aurait eu une incidence importante sur la décision de la COMC : *Seara Alimentos Ltda c Amira Enterprises Inc*, 2019 CAF 63 [*Seara*] aux para 23-26. En d'autres termes, les éléments de preuve auraient-ils amélioré ou autrement clarifié le dossier d'une manière qui aurait pu avoir une incidence sur les conclusions de fait tirées par le registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, s'ils avaient été disponibles au moment de la décision? En outre, même lorsque de nouveaux éléments de preuve sont admis en appel, cela ne permet pas nécessairement

d'écarter les conclusions de la COMC à l'égard de chaque question, mais plutôt uniquement les questions visées par les nouveaux éléments de preuve présentés et admis : *Seara*, précité, au para 22.

(2) Pertinence des nouveaux éléments de preuve des parties

[37] À mon avis, les définitions de dictionnaire pour « pro » qui sont énoncées dans l'affidavit de M. Beaupre sont suffisamment importantes et probantes pour qu'elles aient eu une incidence importante sur la décision de la COMC. Les conclusions de la COMC concernant le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce procat et le degré de ressemblance entre la marque de commerce procat et les marques de commerce de Caterpillar ont été influencées par l'absence d'éléments de preuve portant que « pro » a une connotation suggestive ou élogieuse en liaison avec les produits de Puma. L'absence de tels éléments de preuve est expressément mentionnée aux paragraphes 51 et 61 de la décision de la COMC.

[38] La Cour suprême du Canada a déclaré que « la signification courante des mots [est] une question dont un tribunal ou une commission exerçant un pouvoir judiciaire ou quasi-judiciaire peut prendre connaissance d'office » : *Pfizer Co Ltd c Sous-ministre du Revenu National*, 1975 CanLII 194 (CSC), [1977] 1 RCS 456 à la p. 463. Toutefois, dans l'affaire dont je suis saisie, la COMC a choisi de ne pas prendre connaissance d'office. De plus, la Cour a conclu que, « [b]ien que la Commission ait le droit de prendre connaissance d'office dans un dictionnaire des définitions des mots que l'on trouve dans les marques de commerce, elle n'est pas habilitée à prendre connaissance d'une seule signification sans preuve » : *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327 [*McDowell*] au para 36. Étant donné que la COMC a mis l'accent sur

l'absence d'éléments de preuve concernant la signification de « pro », je suis convaincue que les définitions fournies par la demanderesse dans l'affaire dont je suis saisie auraient eu une incidence importante sur la décision de la COMC.

[39] Je suis en outre convaincue que les affidavits et contre-interrogatoires de M. Beaupre, de M. Ors et de M. Narriman présentent des éléments de preuve suffisamment importants et probants concernant l'analyse relative à la confusion qui a été menée par la COMC en vertu du paragraphe 6(5) de la LMC, ainsi que les conclusions concernant le droit à l'enregistrement et le caractère distinctif, de sorte qu'un examen *de novo* ou un contrôle selon la norme de la décision correcte est justifié, sauf en ce qui a trait aux alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la LMC et aux circonstances entourant la famille alléguée de marques de commerce de Puma. Étant donné que le critère en matière de confusion est tranché selon la prépondérance des probabilités, à mon avis, leurs nouveaux éléments de preuve auraient pu revêtir une certaine importance dans les évaluations de la COMC concernant le contrôle lié à la licence (y compris les messages publics), la probabilité de confusion et le caractère distinctif.

[40] Je ne suis pas convaincue que l'affidavit de M. Wetherald aurait nécessairement eu une incidence importante sur la décision de la COMC, du moins en ce qui a trait à son examen du paragraphe 50(2) de la LMC. L'énoncé juridique circulaire ou absurde, qui semble indiquer que Toromont a elle-même obtenu une licence, n'a été modifié qu'en 2017 pour devenir une forme d'énoncé juridique qui identifiait Caterpillar Inc. comme étant la propriétaire des marques de commerce CAT et CATERPILLAR, et de leurs logos respectifs. Étant donné que la décision de la COMC a été rendue en 2017, à mon avis, il est très peu probable que la COMC ait pu tenir

compte de cette modification. Caterpillar n'aurait donc pas pu bénéficier de la présomption de contrôle lié à une licence qui s'applique lorsque la condition prévue au paragraphe 50(2) de la LMC est satisfaite (c'est-à-dire un avis public quant à l'emploi autorisé et à l'identité du propriétaire de la marque de commerce).

[41] D'autre part, à mon avis, la preuve de M. Wetherald aurait pu avoir une incidence importante sur la question de savoir si l'existence réelle d'un contrôle direct ou indirect aux termes d'une licence suffit pour satisfaire aux exigences du paragraphe 50(1) de la LMC, de sorte que l'emploi par les licenciés serait réputé être un emploi par la propriétaire. En outre, étant donné que j'entreprends un contrôle selon la norme de la décision correcte en l'espèce et que, dans les circonstances, la date pertinente pour évaluer l'enregistrabilité de la marque de commerce procat en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la LMC est la date de ma décision, je conclus que l'affidavit de M. Wetherald est néanmoins important et pertinent pour mon analyse de ce motif d'opposition.

[42] Je ne suis pas non plus convaincue que l'affidavit de M^{me} Papadopoulos aurait eu une incidence importante sur la décision de la COMC, ni plus importante, de sorte qu'il serait nécessaire, fiable, et donc admissible. Tout d'abord, M^{me} Papadopoulos n'a pas effectué la recherche elle-même pour mettre à jour l'affidavit de M^{me} Gallivan. Elle indique plutôt que la recherche a été menée par un avocat du même cabinet où elle était employée, et elle décrit les renseignements qu'il a fournis et en lesquels elle croit. Toutefois, il n'y a aucune explication quant à la raison pour laquelle l'avocat n'était pas disponible pour signer l'affidavit lui-même. En outre, les autres marques de commerce trouvées dans le cadre de la recherche visant la mise à

jour concernent les demandes en instance produites après 2017, ainsi que des demandes accueillies ou enregistrées après 2017, après que la décision de la COMC ait été rendue. Je conclus donc que l'ensemble de l'affidavit de M^{me} Papadopoulos est inadmissible.

IV. Analyse

A. *Article 50 : contrôle lié à une licence*

[43] Étant donné que les décisions rendues en vertu de l'article 50 ont une incidence sur les analyses relatives à la confusion et au caractère distinctif, j'examine la question du contrôle lié à une licence à titre préliminaire, tout comme l'a fait la COMC. Bien que je considère cette question sous l'angle de la norme de la décision correcte, à mon avis, la COMC a commis des erreurs manifestes et dominantes en évaluant la question de savoir si l'emploi autorisé des marques de commerce CAT au Canada par les licenciés de Caterpillar s'appliquait au profit de cette dernière. Je conclus que les nouveaux affidavits de M. Beaupre et de M. Ors appuient la conclusion selon laquelle Caterpillar a satisfait aux exigences des paragraphes 50(1) et 50(2) de la LMC et que, par conséquent, cet emploi s'appliquait au profit de Caterpillar.

[44] Dans le cadre de son examen du paragraphe 50(1) de la LMC, la COMC a conclu 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 » : 2017 COMC 114 au para 40. L'« emploi » auquel renvoie la COMC est double. Premièrement, il s'agit d'un renvoi à l'énoncé du [TRADUCTION] « Guide de l'acheteur CAT de l'automne 2000 », qui indique que

Wolverine Canada est responsable de la qualité des produits qu'elle vend en ce qui a trait à la fabrication et aux matériaux. Deuxièmement, il s'agit d'un renvoi à l'énoncé juridique antérieure à 2017 sur le site Web de Toromont, qui semble laisser entendre que Toromont s'est elle-même octroyée une licence.

[45] Je conclus que les nouveaux affidavits de M. Beaupre et de M. Ors démontrent que l'énoncé du Guide de l'acheteur est exigé par l'accord de licence visant les produits liés aux marques de commerce. En outre, l'énoncé n'est pas incompatible avec les mesures de contrôle mises en place par Caterpillar à l'égard des accords tripartites entre Caterpillar, les licenciés des produits liés aux marques de commerce et les usines, ainsi que dans les accords de licence en ce qui a trait aux contrôles de la qualité des produits aux étapes de la conception, de la préproduction et de la postproduction.

[46] Le fait qu'un licencié offre une garantie à l'égard des articles chaussant CAT de Caterpillar qui sont visés par une licence et qu'il vend n'est pas incompatible, à mon avis, avec les contrôles démontrés qu'exerce Caterpillar au début du processus de fabrication et à d'autres étapes (comme décrit ci-dessous), ou avec la responsabilité du licencié à l'égard de tout défaut de qualité détecté à la fin du processus. Le fait que ces défauts puissent survenir malgré les contrôles de qualité ne se traduit pas, à mon avis, par un contrôle déficient de la part de Caterpillar, ou ne nuit pas à la qualité ou aux caractéristiques générales des articles chaussants CAT faisant l'objet d'une licence, en particulier en l'absence d'éléments de preuve concernant l'occurrence ou l'étendue des défauts.

[47] De plus, comme M. Ors l'a indiqué, les guides de l'acheteur sont destinés aux détaillants et ne sont pas offerts aux consommateurs, à moins que le détaillant ne choisisse de le faire. Il n'y a aucun élément de preuve concernant l'étendue de la diffusion des guides de l'acheteur, que ce soit auprès des détaillants ou de leurs clients, voire même s'ils ont en fait été distribués à ces derniers.

[48] Je fais en outre remarquer qu'un message imprécis ou incertain adressé au public n'est pas nécessairement fatal à une conclusion de contrôle lié à la licence : *Michaels c Unitop Spolka Z Organizzona Odpowiedzialnoscia*, 2020 CF 937 [*Michaels*], au para 13. Bien que l'énoncé juridique de Toromont n'invoquait pas Caterpillar avant 2017, celui-ci a été corrigé, ce qui aura une incidence positive sur mon analyse relative à la confusion en ce qui a trait au motif fondé sur l'enregistrabilité. En outre, l'affidavit de M. Wetherald atteste que Toromont acquiert des produits CAT auprès des licenciés des produits liés aux marques de commerce de Caterpillar, dont Wolverine en ce qui a trait aux articles chaussants. À mon avis, les éléments de preuve appuient la conclusion selon laquelle Toromont agit à titre de distributeur de produits CAT (c'est-à-dire des articles chaussants et des couvre-chefs) fabriqués par d'autres personnes; elle ne fabrique pas elle-même ces produits. En d'autres termes, Toromont ne semble pas techniquement employer les marques de commerce en liaison avec les produits au sens de l'article 4 de la LMC lorsqu'elle vend des produits CAT déjà fabriqués qu'elle obtient auprès de licenciés des produits liés aux marques de commerce de Caterpillar.

[49] La COMC a en outre conclu que « 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 » : 2017 COMC 114, au para 40.

[50] Toutefois, il ne s'agit pas de déterminer s'il y avait un contrôle, comme envisagé par le paragraphe 50(1) de la LMC. Le fait que les licenciés soient des marchands en propriété exclusive ne permet pas de déterminer si la propriétaire contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits visés par une licence. Le paragraphe 50(1) n'exige pas non plus que le licencié donne un avis public au propriétaire de la marque de commerce; il s'agit d'une obligation à satisfaire en vertu du paragraphe 50(2). Cela dit, la présomption de contrôle lié à une licence ne s'applique que si le propriétaire choisit de fournir ou d'autoriser la communication au public de renseignements spécifiques prévus au paragraphe 50(2) de la LMC. La LMC n'oblige toutefois pas la communication de ces renseignements; en d'autres termes, la communication des renseignements par le propriétaire est volontaire, comme je l'ai déjà dit : *Michaels*, précité, au para 12.

[51] Je conclus donc que la COMC a confondu les paragraphes 50(1) et 50(2) dans ses motifs en mettant l'accent sur les déclarations des licenciés, lorsqu'elle a examiné la question de savoir si Caterpillar exerçait véritablement le contrôle requis, à l'exclusion d'autres éléments de preuve pertinents. À mon avis, affirmer que l'emploi des marques par Wolverine et Toromont n'était pas une preuve suffisante du contrôle exercé en vertu du paragraphe 50(1) était déplacé et a, à tout le moins, constitué une erreur manifeste et dominante.

[52] Je conclus en outre que le critère à appliquer pour déterminer si le propriétaire de la marque de commerce exerce un contrôle suffisant aux fins de l'application du paragraphe 50(1) de la LMC peut être satisfait de trois autres façons : (i) il peut attester qu'il exerce le contrôle requis (directement ou indirectement); (ii) il peut fournir des éléments de preuve démontrant qu'il exerce le contrôle requis; ou (iii) il peut fournir une copie de l'accord de licence qui prévoit explicitement un contrôle direct ou indirect des caractéristiques ou de la qualité des produits visés par la licence : *Empresa Cubana Del Tabaco Trading (Sociale Cubatabaco) c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102 [*Empresa*], au para 84.

[53] À mon avis, la preuve de Caterpillar dont la COMC était saisie a satisfait à la première façon énumérée de satisfaire au critère en matière de suffisance du contrôle en vertu du paragraphe 50(1) de la LMC. Je conclus que les nouveaux éléments de preuve de Caterpillar satisfont également aux deuxième et troisième façons possibles de satisfaire au critère. En particulier, les nouveaux éléments de preuve de Caterpillar, sous la forme du deuxième affidavit de M. Beaupre, de l'affidavit M. Ors et de leurs contre-interrogatoires, démontrent que :

- en vertu des accords de licence visant les produits liés aux marques de commerce, les licenciés sont non seulement tenus de soumettre des échantillons des produits visés par leur licence aux étapes de conception, de préproduction et de postproduction, mais l'équipe d'analystes des contrôles de Caterpillar leur fournit également une formation sur ce processus et l'emploi des marques de commerce;
- lorsque Wolverine met à jour ses normes de qualité, elle les communique à Caterpillar pour obtenir son approbation, et Caterpillar exerce un contrôle en demandant l'examen des politiques et des normes de Wolverine;
- Caterpillar certifie ou approuve les usines choisies par les licenciés et conclut des accords tripartites entre elle-même, le licencié et l'usine certifiée;
- les licenciés comme Wolverine prennent diverses mesures pour contrôler la qualité des produits visés par une licence, lesquelles sont supervisées par Caterpillar (et qui, à mon avis, ne sont pas incompatibles avec un contrôle indirect à tout le moins), comme les

processus et les contrôles de la qualité pour la fabrication, y compris les inspections de produits, les exigences d'essai et les normes de qualité acceptables;

- un rôle de Caterpillar est de s'assurer que les produits provenant de ses licenciés répondent à ses attentes, notamment en ce qui concerne la qualité et le positionnement.

[54] La COMC a reconnu que les accords de licence visant les marques de commerce de Caterpillar exigent que tous les produits de Caterpillar visés par une licence soient identifiés par le logo circulaire autorisé des produits (reproduit au paragraphe 8 de l'annexe B ci-dessous), comme l'atteste M. Beaupre dans son premier affidavit, mais elle ne semble pas avoir évalué le logo pour s'assurer qu'il est conforme au paragraphe 50(2) de la LMC, à la lumière de ses conclusions concernant l'énoncé du Guide de l'acheteur. De plus, l'affidavit de M^{me} Chong dont était saisie la COMC a démontré l'emploi de ce logo sur plusieurs échantillons d'articles chaussants CAT (plus précisément, à l'intérieur de la languette) que M^{me} Chong a achetés auprès de Wolverine par l'entremise du site Web *www.catfootwear.com*. Je conclus que l'affidavit de M. Ors comble une lacune dans la preuve en attestant que le logo des produits visés par une licence est toujours inclus sur les articles chaussants CAT vendus par Wolverine au Canada.

[55] Je fais remarquer que l'affidavit de M^{me} Chong a également souligné l'emploi du logo sur plusieurs échantillons de couvre-chefs CAT, y compris des casquettes de style baseball et des tuques (particulièrement sur l'étiquette intérieure ou extérieure) que M^{me} Chong a achetées par l'entremise des sites Web *www.catmerchanise.com*, *www.shopcaterpillar.com*, *www.boutiquecat.ca* et *www.heavydutygear.ca*.

[56] Je conclus donc que le logo des produits visés par une licence indique que les produits CAT sont visés par une licence (c'est-à-dire qu'ils sont au moins vendus en vertu de cette

licence) en liaison avec la marque de commerce CAT & TRIANGLE DESIGN incorporée dans le logo, et qu'elle fournit l'identité de la propriétaire de la marque de commerce, à savoir Caterpillar Inc. À mon avis, Caterpillar s'est conformée aux exigences du paragraphe 50(2) de la LMC et a droit à la présomption de contrôle liée à une licence.

[57] Pour les motifs susmentionnés, je conclus que les nouveaux éléments de preuve de Caterpillar démontrent qu'ils respectent les exigences du paragraphe 50(1) de la LMC, notamment en ce qui concerne la présomption de contrôle lié à une licence, qui découle du paragraphe 50(2) de la LMC, et que, par conséquent, l'emploi autorisé des marques de commerce CAT par ses licenciés, y compris Wolverine, profite à Caterpillar.

B. *Alinéa 12(1)d) : enregistrabilité*

[58] Conformément à l'alinéa 12(1)d) de la LMC, une marque de commerce n'est enregistrable que si elle ne crée pas de confusion avec une marque de commerce déposée. La date pertinente pour évaluer la confusion en vertu de cette disposition est la date de la décision du juge des faits, qu'il s'agisse du registraire ou de la Cour, selon le cas : *Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd*, [1991] ACF n° 546 (CAF) [*Park Avenue*]. Étant donné que je conclus que les nouveaux éléments de preuve des parties sont pertinents, la date pertinente applicable est la date de la décision de la Cour. Même si cette date tombe bien après le 17 juin 2019, date à laquelle d'importantes modifications à la LMC sont entrées en vigueur, les modifications à l'article 12 de la LMC, à mon avis, ont peu, voir aucune incidence sur l'analyse relative à l'enregistrabilité en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la LMC.

[59] À titre préliminaire, je fais remarquer que la déclaration d'opposition déposée par Caterpillar le 5 octobre 2012 ne repose que sur l'enregistrement numéro LMC382,234 pour CAT & TRIANGLE DESIGN en ce qui a trait à ce motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité. La demande d'enregistrement numéro 1,588,026 de Caterpillar pour la marque de commerce CAT, alors en instance (que Caterpillar a invoquée à l'égard du motif fondé sur le droit à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 16(3)a) de la LMC), a été enregistrée le 8 avril 2016 sous le numéro LMC934,244. Toutefois, la déclaration d'opposition n'a pas été modifiée pour alléguer la non-enregistrabilité également à l'égard de ce dernier enregistrement. J'examine donc ce motif en ne tenant compte que de l'enregistrement numéro LMC382,234 pour CAT & TRIANGLE DESIGN.

[60] Le paragraphe 6(2) de la LMC 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.

[61] Je conclus qu'une formulation appropriée du critère à appliquer pour évaluer la probabilité de confusion en l'espèce est la suivante. En ce qui concerne la question de la première impression, il faut se demander si le consommateur ordinaire, quelque peu pressé, qui voit un produit arborant la marque de commerce procat de Puma, alors qu'il voit cette marque de commerce sur le marché pour la première fois, n'a qu'un vague souvenir de la marque de

commerce CAT & TRIANGLE DESIGN de Caterpillar et ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, serait susceptible de confondre la source des produits : *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23 [*Veuve*] au para 20; *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 [*Masterpiece*] au para 87; *Reynolds Presto Products Inc c PRS Mediterranean Ltd*, 2013 CAF 119 [*Reynolds*] au para 20. En d'autres termes, le consommateur ordinaire croit-il que les produits liés aux marques de commerce procat et CAT & TRIANGLE DESIGN ont été respectivement autorisés, fabriqués ou vendus par la même personne, à savoir Caterpillar?

[62] Le paragraphe 6(5) de la LMC énumère les facteurs particuliers suivants qui doivent être pris en compte dans l'analyse relative à la confusion, dans le contexte de « toutes les circonstances de l'espèce » :

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- c) le genre de produits, services ou entreprises;
- d) la nature du commerce;
- e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

[63] Ces facteurs ne sont pas exhaustifs et un poids différent leur sera accordé selon le contexte; il incombe à Puma, en l'espèce, de démontrer qu'il n'existe aucune probabilité de confusion selon la prépondérance des probabilités : *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, au para 54. Toutefois, le degré de ressemblance est « le facteur susceptible d'avoir

le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion » : *Masterpiece*, précité, au para 49.

Ce facteur comprend la prise en compte de l'ensemble des marques de commerce, mais le critère de la première impression et du souvenir imparfait signifie que les marques de commerce ne doivent pas être évaluées côte à côte. De plus, la ressemblance a été définie comme étant « le rapport entre des objets de même espèce présentant des éléments identiques » : *Masterpiece*, précité, au para 62.

[64] Un principe de longue date du droit canadien en matière de marques de commerce veut que le premier élément de la marque de commerce soit souvent le plus important pour déterminer son caractère distinctif : *Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes*, [1979] ACF no 801 (CF 1^{re} inst), au para 34. Toutefois, une approche préférable pour évaluer le degré de ressemblance a été établie; il s'agit de déterminer s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique : *Masterpiece*, précité, au para 64. Cette approche reconnaît que les marques de commerce comportant certaines différences peuvent aussi créer de la confusion : *Masterpiece*, précité, au para 62.

[65] L'absence de différence appréciable entre les produits est également une considération importante qui doit être appréciée en tenant compte des autres facteurs, notamment le degré de ressemblance entre les marques : *Reynolds*, précité, aux para 17 et 29. Cela dit, il y a « une probabilité plus élevée de confusion si deux marques de commerce qui se ressemblent sont employées en liaison avec les mêmes produits (ou sensiblement les mêmes produits) » : *Reynolds*, précité, au para 30.

[66] Compte tenu de ces principes, j'examinerai maintenant les facteurs énumérés au paragraphe 6(5), ainsi que les circonstances applicables de l'espèce.

- a) Caractère distinctif des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[67] À mon avis, la conclusion de la COMC selon laquelle la marque de commerce CAT & TRIANGLE DESIGN de Caterpillar possède un degré élevé de caractère distinctif inhérent parce que le mot « CAT » n'a aucun lien avec des articles chaussants et des couvre-chefs est correcte, et je ne vois pas la nécessité d'adopter une conclusion différente. Je ne suis pas non plus en désaccord avec le fait que la marque de commerce procat visée par la demande est « un mot inventé formé d'éléments qui ne figurent généralement pas ensemble » : 2017 COMC 114, au para 51.

[68] Cela dit, j'estime que les définitions de dictionnaire pour « pro » (qui signifient principalement [TRADUCTION] « en faveur de » ou [TRADUCTION] « professionnel », selon les définitions de dictionnaire présentées en preuve dans le deuxième affidavit de M. Beaupre) donnent une connotation suggestive ou élogieuse à la marque de commerce procat. Plus précisément, même si la preuve de Puma (c'est-à-dire le deuxième affidavit de M. Narriman) montre que la marque de commerce procat a été conçue en tant que sous-marque pour différencier les accessoires pour jeunes des autres produits de Puma et pour [TRADUCTION] « incarner l'esprit de PUMA », à mon avis, la connotation de [TRADUCTION] « professionnel » que laisse entendre le préfixe « pro » n'est pas incompatible. Le premier affidavit de M. Narriman présenté en preuve devant la COMC souligne l'association de Puma avec des athlètes d'élite ou des athlètes

[TRADUCTION] « professionnels » comme le célèbre joueur de soccer brésilien Pelé, le grand joueur de soccer argentin Diego Maradona, maintenant décédé, et les professionnels du tennis Boris Becker et Serena Williams, pour n'en citer que quelques-uns. Comme Puma l'a admis à l'audience qui s'est tenue devant moi, ce n'est pas un secret que les athlètes professionnels font partie de l'image de marque de Puma. Il est donc possible, à mon avis, qu'une telle connotation puisse être attrayante pour le marché cible des produits de marque procat, c'est-à-dire les jeunes. Par ailleurs, le sens de [TRADUCTION] « en faveur de » (c'est-à-dire dans le sens de produits favorables ou préférentiels, ou de la source des produits) apparaît également approprié dans les circonstances.

[69] Je suis donc disposée à conclure que le préfixe « pro » dans la marque de commerce procat a une signification en ce qui trait aux produits de Puma, ce qui a pour effet de faire passer l'évaluation du caractère distinctif inhérent à la caractéristique la plus frappante de la marque de commerce, à savoir le suffixe « cat ».

[70] À la lumière de mes conclusions concernant l'article 50 de la LMC ci-dessus, je conclus que la mesure dans laquelle les marques de commerce en cause sont devenues connues ou ont acquis un caractère distinctif favorise clairement Caterpillar. L'affidavit de M. Ors confirme les ventes d'articles chaussants CAT par Wolverine au Canada depuis 1994 en vertu d'une licence, et les ventes d'unités depuis cette date jusqu'en 2017 ont été importantes. Nonobstant l'énoncé juridique antérieur à 2017, l'affidavit de M. Wetherald fait état de ventes d'articles chaussants et de couvre-chefs CAT au Canada depuis aussi tôt que 2000 sous le contrôle de Caterpillar, avec des ventes relativement importantes de cette date jusqu'en 2017.

[71] En outre, M. Wetherald atteste que les produits CAT ont été acquis auprès des licenciés des produits liés aux marques de commerce de Caterpillar; en d'autres termes, Toromont elle-même ne produit pas les produits. Cela est également confirmé dans le premier affidavit de M. Beaupre dont était saisie la COMC, dans lequel il est attesté que Caterpillar a autorisé les licenciés des produits liés aux marques de commerce de Caterpillar à effectuer des ventes promotionnelles, des ventes au détail ou les deux. Les ventes promotionnelles sont des ventes de produits CAT à Caterpillar, aux marchands de Caterpillar ou à des filiales de Caterpillar au Canada, tandis que les ventes au détail sont des ventes au grand public (à l'exclusion de ventes promotionnelles). Toromont est l'un des quatre marchands de Caterpillar au Canada. Toromont a acquis l'un des autres marchands, Hewitt Equipment Limitée [Hewitt], en 2017. Toutefois, les chiffres de vente indiqués dans l'affidavit de M. Wetherald ne comprennent pas les ventes de Hewitt.

[72] Quoiqu'il en soit, je suis d'accord avec l'affirmation de Caterpillar selon laquelle la COMC a commis une erreur en ignorant tous les contrats de licence de Caterpillar et la vente d'articles chaussants et de couvre-chefs CAT par d'autres licenciés des produits liés aux marques de commerce, ou en omettant d'en tenir compte, en raison de l'énoncé du Guide de l'acheteur de Wolverine et de l'énoncé juridique antérieur à 2017 de Toromont.

[73] De plus, la COMC a conclu que rien n'indique que la marque de commerce procat a acquis un caractère distinctif. Bien que M. Narriman atteste dans son deuxième affidavit que des articles chaussants procat ont été vendus dans des magasins Target au Canada, les pièces à l'appui qui sont jointes à son affidavit indiquent des ventes d'autres produits procat, y compris

des bouteilles d'eau, des bandeaux, des ballons de soccer et des protège-tibias. Au mieux, je suis disposée à conclure, *de minimis*, à des ventes d'articles chaussant au Canada dans des magasins Target pendant la période limitée où ces magasins étaient exploités ici. En outre, bien que M. Narriman atteste également dans son deuxième affidavit que Target, aux États-Unis, offre des ventes et des expéditions de produits procat à des clients au Canada par l'entremise de son site Web, aucun détail de ces ventes et de ces expéditions n'a été fourni.

[74] Je conclus donc que le caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues au Canada favorisent Caterpillar.

b) période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[75] Bien que la COMC ait conclu que ce facteur ne favorisait aucune des parties, à la lumière de mes conclusions ci-dessus concernant le contrôle lié à une licence en vertu de l'article 50 de la LMC et concernant le facteur fondé sur l'alinéa 6(5)a) de la LMC, à mon avis, le facteur de la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage favorise également Caterpillar.

c) Genre des produits, services ou entreprise

d) Nature du commerce

[76] Aucune des parties ne conteste les conclusions de la COMC selon lesquelles ces facteurs favorisent Caterpillar (c'est-à-dire que les produits des parties se chevauchent et que les voies de

commercialisation respectives des parties pourraient également se chevaucher). Je ne vois aucune raison de m'écarter de ces conclusions.

e) Degré de ressemblance

[77] Je suis d'accord avec la conclusion de la COMC selon laquelle les marques de commerce des parties se ressemblent dans la présentation et le son en raison de la composante commune CAT. Toutefois, je ne suis pas d'accord avec la mesure dans laquelle le premier élément de la marque de commerce procat, c'est-à-dire « pro », aide à la distinguer de la marque de commerce CAT & TRIANGLE DESIGN de Caterpillar.

[78] Comme j'en ai conclu dans le cadre de l'analyse relative au caractère distinctif inhérent, il est établi que le préfixe « pro » a une connotation suggestive ou élogieuse en liaison avec les produits de Puma, de sorte que l'évaluation se penche maintenant sur la caractéristique la plus frappante de la marque de commerce, à savoir le suffixe « cat », plutôt que sur le caractère distinctif. Pour plusieurs motifs, je conclus en outre que la COMC a commis, à tout le moins, une erreur manifeste et dominante lorsqu'elle a conclu que, bien que la marque de Caterpillar suggère l'idée d'un félin, la marque de Puma est un mot inventé sans signification apparente.

[79] Devant la COMC, Puma cherchait à se fonder sur une famille alléguée de marques de commerce formée du mot « Cat », y compris Drift Cat, Future Cat, Speed Cat, Tune Cat, Pace Cat, pour n'en nommer que quelques-unes. Comme il est expliqué plus en détail dans le deuxième affidavit de M. Narriman, ces sous-marques ou noms de produits formés du mot « Cat » visent à établir un lien avec la principale marque principale de l'entreprise, qui comprend

le dessin d'un chat qui saute ou bondit (« dessin de félin qui bondit », comme la COMC l'a appelé), qui est également la genèse dont a parlé M. Narriman. La marque de commerce procat correspond à ce modèle.

[80] En outre, M. Narriman a expliqué dans son deuxième affidavit que, depuis 2009, Puma vend sur le marché des produits contenant les termes « pro » et « cat » dans leur nom. Il a confirmé lors du contre-interrogatoire que la marque de commerce a été inventée et qu'elle était constituée de ces deux termes. Les pièces jointes à son deuxième affidavit montrent, comme il l'a également confirmé, que parfois, les éléments « pro » et « cat » sont présentés dans des couleurs différentes et que parfois, « ProCat » est employé avec le principal dessin de félin qui bondit.

[81] À la lumière de ce qui précède, à mon avis, il n'est pas « exceptionnel » de conclure que la marque de commerce procat, comme CAT & TRIANGLE DESIGN, suggère l'idée d'un félin.

[82] En ce qui concerne les directives de la Cour suprême du Canada à l'égard de ce facteur, je souligne qu'« examiner la marque de commerce dans son ensemble ne veut pas dire qu'il faut faire abstraction d'une composante dominante de celle-ci qui aurait une incidence sur l'impression générale du consommateur moyen » : *Masterpiece*, précité, au para 84 (citant *esure Insurance Ltd c Direct Line Insurance plc*, 2008 EWCA Civ 842, [2008] RPC 34 [*esure*], au para 45).

[83] Je ne suis pas d'accord avec l'argument de Puma selon lequel le dessin de triangle est l'élément dominant de la marque de commerce déposée de Caterpillar. À mon avis, le mot « CAT » est l'aspect le plus dominant de la marque de commerce CAT & TRIANGLE DESIGN, surtout dans le son ou la façon dont la marque de commerce serait prononcée, tandis que le mot « cat » est l'élément le plus dominant de la marque de commerce procat à la lumière de la connotation suggestive ou élogieuse de l'élément « pro ». Je conclus que ce dernier point est étayé par les éléments de preuve fournis par M. Narriman dans son deuxième affidavit, selon lesquels l'emploi des sous-marques ou de noms de produits formés du mot « cat » par Puma visait à invoquer l'image d'un félin.

[84] En outre, même si Puma souligne l'absence d'un sondage ou d'un expert pour expliquer pourquoi les consommateurs considéreraient les marques de commerce CAT et procat comme étant similaires, je ne suis pas convaincue que ces éléments de preuve sont nécessaires dans les circonstances pour que la Cour détermine s'il existe une probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties. Comme l'a fait remarquer la Cour suprême,

[TRADUCTION] « il est difficile d'imaginer quel avantage apporte l'opinion d'un expert lorsque le tribunal est en mesure d'arrêter sa propre opinion » : *Masterpiece*, précité, au para 90 (citant encore une fois *esure*).

[85] Par conséquent, je conclus qu'il existe une forte ressemblance entre les marques de commerce des parties dans leur ensemble. Ce facteur favorise également Caterpillar.

f) Circonstances de l'espèce – famille de marques de commerce de Puma

[86] Dans son appel de la décision de la COMC, Caterpillar ne conteste pas les conclusions de la COMC concernant cette question : 2017 COMC 114, au para 64. Plus précisément, la COMC a conclu que la composante commune de la famille de marques de Puma, dont elle a établi l'emploi, est le dessin de félin qui saute ou bondit. De plus, étant donné que la marque de commerce procat est une marque nominale, la COMC n'était pas disposée à conclure que les consommateurs qui connaissent le dessin de félin qui bondit – qui, comme l'a confirmé M. Narriman, figure sur tous les produits fabriqués par Puma et vendus au Canada – seraient susceptibles de présumer que la marque de commerce procat fait partie de la famille alléguée de marques de commerce de Puma.

[87] Je fais remarquer que le premier affidavit de M. Narriman, qui a été déposé devant la COMC, ne fournit aucun renseignement concernant la quantité ou l'étendue de la distribution de catalogues aux consommateurs, dans lesquels figurent divers noms de produits formés du mot « cat ». La présentation des noms dans un catalogue n'établit pas nécessairement l'emploi de ces noms au sens de l'article 4 de la LMC.

[88] En ce qui concerne les photos jointes en tant que pièce à cet affidavit, lesquels montrent un exemple d'étiquette de boîte à chaussures et d'une étiquette volante de t-shirt arborant respectivement les noms de produits Future Cat et Paint Cat Tree, la pièce fournit des reproductions « agrandies » des mêmes protos en raison de la petite taille de l'impression, où ces noms figurent sur l'étiquette et l'étiquette volante. De même, aucun renseignement n'a été fourni concernant la quantité ou l'étendue de la distribution de ce matériel aux consommateurs, ni la mesure dans laquelle les consommateurs reconnaîtraient ou connaîtraient les sous-marques ou les

noms de produits formés du mot « Cat » dont l'emploi a été démontré en liaison avec l'étiquette et l'étiquette volante en raison de la très petite taille des caractères des noms, particulièrement dans le contexte du consommateur pressé.

[89] Bien que le deuxième affidavit de M. Narriman fournisse des chiffres de vente supposément pour des produits arborant des sous-marques ou des noms de produits formés du mot « Cat » et des échantillons de catalogues supplémentaires, je conclus que cet affidavit présente la même lacune importante, en ce sens qu'aucun renseignement n'a été fourni sur la quantité ou l'étendue de la distribution des catalogues, ou la mesure dans laquelle les noms ont été employés comme marques de commerce et seraient connus des consommateurs. En d'autres termes, aucun autre échantillon d'emballage, d'étiquette ou d'étiquette volante n'a été fourni dans le deuxième affidavit de M. Narriman. De plus, rien dans son deuxième affidavit ne change ou ne nuit à la confirmation antérieure de M. Narriman que le dessin de félin qui bondit est présenté en liaison avec tous les produits fabriqués par Puma et vendus au Canada.

[90] Je ne vois donc aucune raison de m'écarter des conclusions de la COMC à ce sujet.

g) Autres circonstances de l'espèce – preuve de l'état du registre

[91] Comme je l'ai mentionné ci-dessus, j'ai conclu que l'affidavit de M^{me} Papadopoulos, qui prétendait mettre à jour l'affidavit de M^{me} Gallivan dont était saisie la COMC, est inadmissible. En ce qui concerne les éléments de preuve quant à l'état du registre fournis dans l'affidavit de M^{me} Gallivan, je ne suis pas en désaccord avec la COMC que, en règle générale, le nombre de marques similaires nécessaires pour établir qu'un élément d'une marque a été couramment

adopté comme composante de marques de commerce employées en liaison avec les produits ou services pertinents est susceptible de dépendre des faits propres à chaque affaire :

2017 COMC 114 au para 67. Toutefois, je ne suis pas d'accord pour dire que 13 de ces marques de commerce constituent un nombre suffisant pour permettre de tirer une conclusion d'emploi sur le marché.

[92] Comme la Cour l'a fait remarquer, le juge peut être porté à tirer des conclusions sur l'état du marché seulement lorsque des éléments de preuve établissent l'existence d'un grand nombre d'enregistrements pertinents : *McDowell*, précité, au para 42. En théorie, un élément qui est considéré comme courant sur le marché peut avoir un faible caractère distinctif, de sorte que les consommateurs accordent plus d'attention aux petites différences (c'est-à-dire d'autres caractéristiques) entre les marques de commerce qui contiennent cet élément : *McDowell*, précité, au para 42; *Alticor Inc c Nutravite Pharmaceuticals Inc*, 2004 CF 235 [*Alticor*] au para 59, citant *Kellogg Salada Canada Inc c Canada* (Registraire des marques de commerce), [1992] 3 CF 442 (CAF) [*Kellogg*].

[93] Dans la décision *Alticor*, la preuve sur l'état du registre montrait plus de 100 enregistrements pertinents de marques de commerce avec le préfixe NUTR, tandis que dans l'arrêt *Kellogg*, il y avait plus de 50 enregistrements pertinents de marques de commerce et plus de 40 noms commerciaux comprenant NUTRI. Toutefois, dans la décision *McDowell*, la preuve sur l'état du registre ne concernait que sept propriétaires de 10 marques de commerce déposées qui comprenaient HONEY comme élément dominant. À la lumière de ces éléments de preuve, la Cour a conclu qu'ils étaient insuffisants pour conclure que l'élément HONEY était courant dans

le commerce (et donc, non distinctif), en l'absence de preuve d'emploi courant sur le marché par des tiers : *McDowell*, précité, au para 44.

[94] Je conclus que la preuve sur l'état du registre dans l'affaire dont je suis saisi, qui concerne 13 marques de commerce pertinentes, est plus compatible avec la preuve examinée par la Cour dans la décision *McDowell*. En d'autres termes, ce nombre de marques de commerce est insuffisant pour tirer des conclusions sur l'état du marché, particulièrement sans que l'emploi sur le marché soit démontré : *McDowell*, précité, au para 46, citant *Hawke & Company Outfitters LLC c Retail Royalty Company*, 2012 CF 1539 au para 40. Cette conclusion s'applique aux marques de commerce BOBCAT et ARCTIC CAT sur lesquelles Puma a cherché à s'appuyer particulièrement pendant l'audience devant moi. Même si les propriétaires de ces marques de commerce étaient, peut-être certes, des concurrents de Caterpillar, rien n'indique si ces marques sont employées dans l'espace occupé par les articles chaussants et les couvre-chefs sur le marché, et, le cas échéant, dans quelle mesure elles sont employées.

[95] De plus, à mon avis, la COMC a commis une erreur en concluant que les éléments de preuve de Puma concernant les noms de produits, à l'égard desquels elle n'a pas démontré l'emploi en tant que marques de commerce, appuyaient néanmoins la conclusion selon laquelle le terme « CAT » a été adopté couramment sur le marché en liaison avec des vêtements. Aucune explication n'a été fournie à l'appui de cette conclusion. En outre, la preuve de Puma comprenant les affidavits de M. Narriman présente des lacunes qui ont été discutées ci-dessus dans le cadre de la famille alléguée de marques de commerce en ce qui a trait à l'établissement

d'un emploi important sur le marché relativement aux sous-marques ou aux noms de produits formés sur mot « Cat ».

[96] Les conclusions que j'ai tirées ci-dessus expliquent peut-être pourquoi, lorsque M. Beaupre a été contre-interrogé au sujet de son deuxième affidavit et des multiples sous-marques ou noms de produits formés du mot « Cat », y compris FUTURE KART CAT, DRIFT CAT, MONOLIGHT CAT, TUNE CAT, FUTURE CAT, SPEED CAT, il ne connaissait pas la plupart d'entre eux, sauf SPEED CAT. Il n'était pas non plus au courant que des articles chaussants procat de Puma étaient vendus dans des magasins Target au Canada. Dans les circonstances, je conclus en outre que le manque de connaissances de M. Beaupre concernant toute confusion sur le marché entre ces noms, y compris procat, et les marques de commerce CAT de Caterpillar n'indique pas une absence de probabilité de confusion.

[97] Par conséquent, je conclus que ces circonstances de l'espèce ne sont pas favorables à Puma.

[98] Étant donné que les facteurs susmentionnés favorisent Caterpillar ou ne favorisent pas Puma, je conclus qu'une probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties – CAT & TRIANGLE DESIGN et procat –, est établie selon la prépondérance des probabilités.

C. *Alinéas 16(3)a) et 16(3)c) : droit à l'enregistrement*

[99] Les alinéas 16(3)a) et 16(3)c) de la LMC, dans sa version antérieure au 17 juin 2019 et en vigueur à la date de production de la demande d'enregistrement, sont reproduits à l'annexe A.

Un requérant a droit à l'enregistrement d'une marque de commerce projetée en vertu de ces dispositions si, à la date de production de la demande, la marque de commerce ne créait pas de confusion avec une marque de commerce ou un nom commercial qui était antérieurement employé ou révélé au Canada par une autre personne.

[100] Ces dispositions prévoient la date pertinente à appliquer pour évaluer la probabilité de confusion et, par conséquent, le droit à l'enregistrement, à savoir la date de production de la demande : *Park Avenue*, précité. La demande d'enregistrement de la marque de commerce procat a été produite le 5 janvier 2012. Bien que je sois convaincue que Caterpillar s'est acquittée de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à l'alinéa 16(3)a) de la LMC, je ne suis pas convaincue qu'elle l'ait fait à l'égard du motif fondé sur l'alinéa 16(3)c) de la LMC, car la preuve de Caterpillar mettait l'accent sur l'emploi des marques de commerce CAT & TRIANGLE DESIGN et CAT, mais pas sur le nom commercial CAT. Bien qu'une marque de commerce puisse constituer, dans certaines circonstances, un nom commercial, à mon avis, la preuve de Caterpillar n'a pas démontré l'emploi d'un nom commercial.

[101] Je conclus donc que le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)c) de la LMC qui a été soulevé par Caterpillar est rejeté. Autrement dit, le motif fondé sur l'alinéa 16(3)a) de la LMC est accueilli, en grande partie pour les mêmes motifs que ceux expliqués ci-dessus à l'égard du motif fondé sur l'enregistrabilité. J'ajoute que l'affidavit de M^{me} Chong fait état de l'emploi de la marque de commerce CAT en soi (imprimée sur des œillets ou le tissu de bottes, ou imprimée sur des boîtes d'articles chaussants), mais un peu plus d'un an après la production de la demande d'enregistrement de la marque de commerce procat. Néanmoins, étant donné que, à mon avis,

l'aspect dominant de la marque de commerce CAT & TRIANGLE DESIGN est le mot « CAT », je conclus que, dans les circonstances, l'emploi de la marque figurative constitue également un emploi de la marque nominale : *Ridout & Maybee LLP c Omega SA*, 2004 CF 1703 au para 10; *Petro-Canada c 2946661 Canada Inc*, 1998 CanLII 9107 (CF), [1999] 1 CF 294. En d'autres termes, je crois que le public considérerait, comme première impression, que le mot « CAT » en soi est employé dans la marque combinée CAT & TRIANGLE DESIGN.

D. *Article 2 : caractère distinctif*

[102] La date pertinente pour déterminer si la marque de commerce contestée est distinctive ou adaptée à distinguer les produits ou services d'un requérant de ceux d'un opposant est la date de dépôt de la déclaration d'opposition : *Park Avenue*, précité. Dans l'affaire dont je suis saisie, l'opposition a été déposée le 5 octobre 2012. Il incombe à Caterpillar de démontrer qu'à cette date, une ou plusieurs de ses marques de commerce étaient suffisamment connues pour nier le caractère distinctif de la marque de commerce procat : *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657 [*Bojangles*], au para 34. En outre, « [u]ne marque doit être connue au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif établi d'une autre marque, et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante » : *Bojangles*, précité, au para 34.

[103] À la lumière des conclusions que j'ai tirées ci-dessus concernant le contrôle lié à une licence en vertu de l'article 50 de la LMC, contrairement aux conclusions de la COMC, je suis convaincue que les marques de commerce CAT de Caterpillar étaient devenues suffisamment connues au Canada à la date du dépôt de sa déclaration d'opposition pour nier le caractère

distinctif de la marque de commerce procat. Par conséquent, je conclus que ce motif d'opposition est également accueilli, encore une fois en grande partie pour les mêmes motifs que ceux expliqués ci-dessus à l'égard du motif fondé sur l'enregistrabilité.

V. Conclusion

[104] Pour les motifs susmentionnés, je conclus que Puma ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la marque de commerce procat est enregistrable et distinctive, et que Puma est la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce procat au Canada. J'accueille donc l'appel interjeté par Caterpillar en vertu du paragraphe 56(1) de la LMC. La décision rendue le 29 août 2017 par la COMC est annulée et la demande d'enregistrement de marque de commerce procat de Puma est rejetée, conformément au paragraphe 38(12) de la LMC.

[105] Après l'audition de la présente affaire, les parties ont informé la Cour qu'elles avaient convenu d'assumer leurs propres dépens, peu importe l'issue de l'appel. Dans les circonstances, je n'adjuge donc aucuns dépens.

JUGEMENT dans le dossier T-1645-17

LA COUR STATUE que :

1. la demande de Caterpillar Inc. interjetant appel de la décision du 29 août 2017 de la Commission des oppositions des marques de commerce, au nom du registraire des marques de commerce, dont la référence est 2017 COMC 114, est accueillie;
2. la décision du 29 août 2017 (2017 COMC 114) rejetant l'opposition de Caterpillar Inc. à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 1,558,723 de Puma SE pour la marque de commerce procat est annulée;
3. la demande d'enregistrement n° 1,558,723 pour la marque de commerce procat, produite par Puma SE le 5 janvier 2012, est rejetée en vertu du paragraphe 38(12) de la *Loi sur les marques de commerce*;
4. aucuns dépens ne sont adjugés.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

ANNEXE A : Dispositions pertinentes

Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13

Trademarks Act, RSC 1985, c T-13

Version en vigueur du 31 décembre 2008 au 30 décembre 2013

Définitions et interprétation	Interpretation
Définitions	Definitions
[...] <i>distinctive</i> Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi. (<i>distinctive</i>)	... <i>distinctive</i> , in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them; (<i>distinctive</i>)
[...]	...
Quand une marque de commerce est réputée employée	When deemed to be used
4 (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.	4 (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.
Idem	Idem
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.	(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.
Emploi pour exportation	Use by export

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

[...]

Quand une marque ou un nom crée de la confusion

[...]

Idem

[6] (2) 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 marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[...]

Éléments d'appréciation

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

(3) A trade-mark that is marked in Canada on wares or on the packages in which they are contained is, when the wares are exported from Canada, deemed to be used in Canada in association with those wares.

...

When mark or name confusing

...

Idem

[6] (2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

...

What to be considered

(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

- (a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;
- (b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;

c) le genre de marchandises, services ou entreprises;

d) la nature du commerce;

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

[...]

Marques de commerce enregistrables

Marque de commerce enregistrable

12 (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

[...]

d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;

[...]

Personnes admises à l'enregistrement des marques de commerce

[...]

Marques projetées

[16] (3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

[...]

(c) the nature of the wares, services or business;

(d) the nature of the trade; and

(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

...

Registrable Trade-marks

When trade-mark registrable

12 (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not

...

(d) confusing with a registered trade-mark;

...

Persons Entitled to Registration of Trade-marks

...

Proposed marks

[16] (3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the wares or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

...

c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

[...]

Demandes d'enregistrement de marques de commerce

[...]

Motifs

[38] (2) Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants :

[...]

b) la marque de commerce n'est pas enregistrable;

c) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement;

d) la marque de commerce n'est pas distinctive.

[...]

Licences

Licence d'emploi d'une marque de commerce

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 marchandises 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.

(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

...

Applications for Registration of Trade-marks

...

Grounds

[38] (2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds:

...

(b) that the trade-mark is not registrable;

(c) that the applicant is not the person entitled to registration of the trade-mark; or

(d) that the trade-mark is not distinctive.

...

Licences

Licence to use trade-mark

50 (1) For the purposes of this Act, if an entity is licensed by or with the authority of the owner of a trade-mark to use the trade-mark in a country and the owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the wares or services, then the use, advertisement or display of the trade-mark in that country as or in a trade-mark, trade-name or otherwise by that entity has, and is deemed always to have had, the same effect as such a use, advertisement or display of the trade-mark in that country by the owner.

Licence d'emploi d'une marque de commerce

(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 marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

[...]

Procédures judiciaires

[...]

Appel

56 (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.

[...]

Preuve additionnelle

(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

Idem

(2) For the purposes of this Act, to the extent that public notice is given of the fact that the use of a trade-mark is a licensed use and of the identity of the owner, it shall be presumed, unless the contrary is proven, that the use is licensed by the owner of the trade-mark and the character or quality of the wares or services is under the control of the owner.

...

Legal Proceedings

...

Appeal

56 (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.

...

Additional evidence

(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.

Annexe B : Résumé des éléments de preuve des parties

- 1) Nouveaux éléments de preuve de Caterpillar
 - a) Affidavit daté du 22 janvier 2019 et contre-interrogatoire de Kenneth J. Beaupre

[1] M. Beaupre renvoie à son précédent affidavit, déposé auprès de la COMC, et indique que le nouvel affidavit fournit des renseignements supplémentaires ou à jour. Notamment, M. Beaupre fournit trois définitions de dictionnaire pour « pro », qui le définissent comme étant, entre autres, une abréviation ou un terme familier pour [TRADUCTION] « professionnel ». Il fournit également des contrats de licence à jour conclus avec Talbot Marketing (anciennement A.A. Advertising) et Wolverine.

[2] M. Beaupre fournit en outre des extraits de catalogues publiés par les licenciés des produits liés aux marques de commerce de Caterpillar, qui montrent la façon dont ses marques CAT sont présentées, ainsi que des renseignements à jour concernant ces licenciés, y compris les chiffres de vente au Canada (de 2013, ou de 2014 à 2017) de couvre-chefs sous licence de Caterpillar par les licenciés des produits liés aux marques de commerce. Les pièces jointes au rapport de M. Beaupre comprennent des rapports sur les redevances liées à ces ventes, dont plus de la moitié concernent des ventes de couvre-chefs de Caterpillar (comme M. Beaupre l'a confirmé lors de son contre-interrogatoire).

[3] M. Beaupre fournit des renseignements généraux sur l'énoncé du [TRADUCTION] « Guide de l'acheteur CAT de l'automne 2000 », qui indique que Wolverine Canada (telle que décrite

ci-dessous) est responsable de la qualité des produits qu'elle vend en ce qui a trait à la fabrication et aux matériaux. Il explique qu'en tant que licenciée de Caterpillar pour des produits qui répondent aux normes de qualité de Caterpillar, Wolverine Canada offrirait une garantie sur les articles chaussants sous licence de Caterpillar qu'elle vend. En ce qui concerne l'énoncé de ce Guide de l'acheteur selon lequel tout site Internet de vente au détail visant des produits ou des logos CAT doit être approuvé par Wolverine Canada, M. Beaupre explique que l'énoncé est une exigence du contrat de licence conclu avec Wolverine concernant des produits liés aux marques de commerce de Caterpillar. Il précise en outre que Wolverine peut autoriser des parties à distribuer des produits autorisés par l'entremise d'Internet avec l'approbation de Caterpillar. Toutefois, lors de son contre-interrogatoire, il a affirmé que, dans le cadre du processus standard ou officiel, Caterpillar n'examine pas les sites Web des détaillants une fois que les produits de Caterpillar sont offerts en ligne sur ces sites. En réponse à un engagement demandé, M. Beaupre a précisé que Wolverine fait des affaires directement avec ses détaillants, y compris les détaillants en ligne.

[4] M. Beaupre a également confirmé lors du réexamen que Caterpillar ne vérifie pas les usines de ses licenciés. En ce sens, elle exerce une [TRADUCTION] « stratégie du concédant de licences passif » en ce qui a trait à la sélection des usines par les licenciés. Toutefois, Caterpillar exerce un contrôle sur le processus de fabrication au moyen d'un accord tripartite entre Caterpillar, le licencié et l'usine, lequel prévoit des droits et des protections. Caterpillar a également des analystes des contrôles qui forment les licenciés sur l'emploi des marques de commerce et le système opérationnel de Caterpillar, et qui examinent la qualité des produits à l'étape de la conception, de la préproduction et de la postproduction afin de s'assurer que les

produits atteignent le niveau de qualité approuvé par Caterpillar. Caterpillar organise également des webinaires trimestriels et un sommet annuel pour ses licenciés, dans le cadre desquels elle fournit de plus amples renseignements et des conseils sur les attentes en matière de qualité.

[5] M. Beaupre a en outre indiqué lors de son contre-interrogatoire qu'il n'était pas au courant de cas de confusion chez les consommateurs sur le marché au Canada, non seulement en ce qui a trait aux marques de commerce de tiers contenant le mot « CAT » au sujet desquelles il a été interrogé et aux marques de commerce de Caterpillar, mais aussi en ce qui a trait aux marques de commerce de Puma, y compris FUTURE KART CAT, DRIFT CAT, MONOLIGHT CAT, TUNE CAT, FUTURE CAT et SPEED CAT. Bien qu'il ne connût pas la plupart de ces marques, il connaissait la marque SPEED CAT. M. Beaupre a également été interrogé au sujet de la marque de commerce procat à cet égard. Bien qu'il n'ait pas été au courant que des articles chaussants procat de Puma ont été vendues dans des magasins Target au Canada, il n'était au courant d'aucune confusion chez les consommateurs et n'avait été informé d'aucune confusion de la part du licencié d'articles chaussants de Caterpillar.

b) Affidavit daté du 26 octobre 2018 et contre-interrogatoire d'Onders Ors

[6] L'affidavit de M. Ors est entièrement nouveau dans le cadre du présent appel, en ce sens que M. Ors n'a déposé antérieurement aucun affidavit auprès de la COMC. Dans son affidavit, M. Ors indique que Wolverine est un marchand mondial d'articles chaussants de marque, entre autres. Au Canada, Wolverine est exploitée par l'entremise de Wolverine Worldwide Canada ULC [Wolverine Canada]. Wolverine vend des articles chaussants CAT de Caterpillar au Canada depuis 1994, date à laquelle Wolverine est devenue une licenciée, en tant que distributrice

(comme elle l'a fait jusqu'en 2005) ou par l'entremise de Wolverine Canada, y compris auprès de détaillants comme Mark's, The Shoe Company et d'autres entreprises, et en ligne depuis 2007 par l'entremise du site Web *www.catfootwear.com*.

[7] Wolverine fait la promotion d'articles chaussants CAT au Canada à l'aide de guides de l'acheteur (depuis plus de 20 ans), de présentoirs et de documents aux points de vente, d'annonces et du site Web susmentionné. M. Ors fournit des échantillons de ces documents promotionnels en tant que pièces jointes à son affidavit, dont presque la totalité présente au moins une des marques de commerce CAT (en cause dans le présent appel et décrites au paragraphe 7 du jugement et des motifs). Il fournit également les chiffres de dépenses en publicité au Canada de 2009 à 2017 et les chiffres de vente au Canada de 1994 à 2017, ainsi qu'une estimation du nombre de clics ou de visites sur le site Web depuis 2015.

[8] Les articles chaussants CAT vendus par Wolverine au Canada ont toujours arboré une ou plusieurs des marques de commerce de Caterpillar, y compris les deux marques de commerce CAT. De plus, un logo autorisé de produits (reproduit ci-dessous) incorporant la marque de commerce CAT & TRIANGLE DESIGN est toujours inclus sur le produit :



[9] M. Ors décrit et confirme la conformité aux processus d'approbation de Caterpillar en ce qui a trait aux échantillons de produits, ainsi qu'aux lignes directrices en matière d'emploi des

marques de commerce et d'image de marque. Son affidavit appuie également la discussion de M. Beaupre dans son affidavit concernant les énoncés du [TRADUCTION] « Guide de l'acheteur CAT de l'automne 2000 » au sujet de Wolverine Canada (résumées au paragraphe 3 de l'annexe B). M. Ors explique en outre, lors de son contre-interrogatoire, que les guides de l'acheteur sont destinés aux détaillants et ne sont pas offerts aux consommateurs, à moins que le détaillant ne choisisse de le faire.

[10] Lors de son contre-interrogatoire, M. Ors a décrit le processus dans le cadre duquel les usines de Wolverine sont [TRADUCTION] « certifiées » (approuvées) par Caterpillar. Selon M. Ors, Caterpillar contrôle et approuve tout, de la création et du développement de produits à la fabrication, y compris l'endroit et la façon dont Wolverine fabrique ses produits. Lorsqu'elle met à jour ses normes de qualité, elle les partage avec Caterpillar et en demande l'approbation. Caterpillar a également demandé l'examen des politiques et des normes de Wolverine. Il n'a pas pu parler des vérifications des usines par Caterpillar, compte tenu de son engagement dans le processus susmentionné. Toutefois, M. Ors a en outre indiqué que les usines font l'objet de vérifications et d'examens rigoureux de la part de Wolverine, y compris de toutes les marques d'articles chaussants, et cela inclut Caterpillar.

c) Affidavit daté du 7 septembre 2018 et contre-interrogatoire de David C. Wetherald

[11] M. Wetherald décrit la croissance de Toromont en tant que marchand de Caterpillar au Canada depuis 1993, qui possède maintenant plus de 60 emplacements au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, à

Terre-Neuve-et-Labrador et dans une partie du Nunavut. En tant que marchand de Caterpillar, Toromont vend des produits CAT sous licence, comme des chapeaux, des vêtements et des articles chaussants qu'elle acquiert auprès des licenciés des produits liés aux marques de commerce de Caterpillar. Toromont vend des produits CAT par l'intermédiaire de sa division « Toromont CAT », à ses emplacements physiques, et en ligne par l'entremise d'un site Web à *www.toromontboutique.com*. M. Wetherald fournit des chiffres de vente pour tous les produits CAT de 2000 à 2017.

[12] M. Wetherald décrit le contrôle exercé par Caterpillar, y compris les lignes directrices en matière d'emploi des marques de commerce et d'image de marque auxquelles Toromont est tenue de se conformer. M. Wetherald décrit en outre les circonstances entourant le libellé de l'énoncé juridique (reproduit en partie dans la décision de la COMC, au para 38) indiquant que [TRADUCTION] « Toromont, Toromont Cat et les mots, noms de domaine et logos connexes sont la propriété de Toromont, employés par Toromont Cat sous licence de Toromont Industries Ltd. ». Peu de temps après que M. Wetherald a pris connaissance de l'énoncé juridique en 2017, et que Caterpillar ait demandé de sa suppression, l'énoncé a été remplacé par un énoncé juridique indiquant que [TRADUCTION] « CAT, CATERPILLAR et leurs logos respectifs [...] sont des marques de commerce de Caterpillar Inc. et ne peuvent être employés sans autorisation ».

[13] Lors de son contre-interrogatoire, M. Wetherald a indiqué qu'il n'était au courant d'aucun produit vendu au Canada en liaison avec la marque de commerce procat, ni d'aucun cas de confusion lié à la vente de produits en liaison avec la marque de commerce procat et des produits de Caterpillar en liaison avec les marques de commerce CAT.

2) Nouveaux éléments de preuve de Puma

a) Affidavit daté du 28 août 2019 et contre-interrogatoire de Neil Jafar Narriman

[14] M. Narriman renvoie à son précédent affidavit, déposé auprès de la COMC. Il affirme que Puma renvoie à un grand félin sauvage, semblable à un cougar. Le logo initial comprend le dessin d'un félin qui bondit et a été mis à jour dans les années 1950 pour ajouter le mot « PUMA ». Puma a enregistré plusieurs marques de commerce aux États-Unis d'Amérique depuis les années 1970 pour des marques de commerce comprenant le mot « CAT », y compris procat, visé par l'enregistrement numéro 4220096, daté du 9 octobre 2012. Outre les enregistrements pour AdvoCAT (qui ne vise pas des vêtements) et procat, les autres enregistrements américains énumérés dans l'affidavit de M. Narriman sont expirés ou radiés, comme M. Narriman l'a confirmé lors de son contre-interrogatoire.

[15] Historiquement, Puma a employé le mot « CAT » dans ses noms de produits ou marques de commerce reconnues en common law, y compris LEISURE CAT, SPORT CAT, DRIFT CAT, POWER CAT, EVO CAT, FUTURE CAT et SPEED CAT, pour n'en nommer que quelques-uns. M. Narriman a fourni des chiffres de vente pour divers produits de marque CAT de Puma de 2009 à 2019. Les pièces jointes à l'affidavit de M. Narriman comprennent des échantillons de pages de catalogues et d'autres documents promotionnels et de prix qui présentent ces marques ou ces noms, mais n'incluent aucun exemple de marque ou de nom figurant sur les produits eux-mêmes, leur emballage ou leur étiquette volante, comme il a été confirmé lors du contre-interrogatoire.

[16] M. Narriman n'est pas au courant de cas de confusion sur le marché entre les produits de marque CAT de Puma et les produits de marques CATERPILLAR et CAT de Caterpillar, malgré leur coexistence dans plusieurs pays, y compris le Canada.

[17] M. Narriman indique que la marque de commerce procat a été conçu pour différencier les accessoires pour jeunes des autres produits PUMA et qu'elle a été développée principalement pour vendre des produits dans des magasins Target. Il y a eu des ventes modestes de produits procat, y compris, mais sans s'y limiter, des articles chaussants, dans des magasins Target au Canada pendant leur courte période d'exploitation ici. Il a confirmé lors de son contre-interrogatoire (en lien avec l'opposition à une deuxième demande d'enregistrement de PROCAT, à savoir la demande numéro 1,566,304) que « procat » est un terme inventé composé des éléments « pro » et « cat », et que, parfois, ces éléments sont présentés dans des couleurs différentes.

[18] Lors de son contre-interrogatoire, M. Narriman a confirmé que Puma possède une entreprise canadienne appelée PUMA Canada, qui est une licenciée pour les marques de commerce de Puma, sous une licence de Puma North America.

b) Affidavit de Maria Papadopoulos daté du 27 août 2019

[19] M^{me} Papadopoulos décrit une recherche effectuée par un avocat du représentant juridique de Puma pour mettre à jour l'affidavit de M^{me} Gallivan, à l'aide de la base de données sur les marques de commerce en ligne de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada pour chercher des enregistrements de marques de commerce actifs et des demandes en instance pour des

marques de commerce comprenant le mot « CAT » ou le mot « KAT » et dont les produits visés appartiennent à la classe 25. Les résultats de la recherche sont joints à l'affidavit de M^{me} Papadopoulos en tant que pièce.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1645-17

INTITULÉ : CATERPILLAR INC. c PUMA SE

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) (PAR VIDÉOCONFÉRENCE)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 13 OCTOBRE 2020

JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE FUHRER

DATE DES MOTIFS : LE 22 SEPTEMBRE 2021

COMPARUTIONS :

John C. Cotter
Sydney Young
David Lipkus

POUR LA DEMANDERESSE

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John C. Cotter
Sydney Young
Osler, Hoskin & Harcourt
S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Toronto (Ontario)

David Lipkus
Kestenberg Siegal Lipkus LLP
Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

POUR LA DÉFENDERESSE