

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION du
Conseil canadien des ingénieurs à la
demande n° 1142633 produite par Tekla Oyj en vue de
l’enregistrement de la marque de commerce
XENGINEER**

Le 31 mai 2002, la requérante, Tekla Oyj (« la Requérante »), a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce XENGINEER (« la Marque ») fondée sur un emploi et un enregistrement en Finlande, le 13 novembre 1998, sous le numéro 211835. La demande, telle que modifiée, est fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises et les services suivants :

Logiciels pour utilisation dans des systèmes de planification de réseaux de télécommunications, nommément pour la gestion d’information et de réseaux de télécommunications et de réseaux de télévision par câble; logiciels pour utilisation dans des systèmes de gestion de l’information spatiale, nommément pour la modélisation de cycle de vie d’infrastructure publique; logiciels pour utilisation dans des systèmes de sécurité environnementale intégrés, nommément pour la prise de décisions dans des situations d’urgence; logiciels pour utilisation dans des systèmes d’information graphique, nommément pour la planification de gestion forestière; logiciels pour utilisation dans des systèmes d’information de réseau, nommément pour la distribution d’électricité; logiciels pour utilisation dans la conception de routes et de rues, de modélisation d’aménagement paysager et de conception de structures en acier; et périphériques.

Programmation informatique, entretien de logiciels, mise à niveau de logiciels, conception de logiciels et consultation dans le domaine des logiciels.

La demande a été publiée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 17 novembre 2004. Le 13 janvier 2005, l’opposant, le Conseil canadien des ingénieurs (« l’Opposant »), a produit une déclaration d’opposition, qui a été transmise à la Requérante le 3 février 2005.

Le premier motif d’opposition est que la demande de la Requérante n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.M.C. 1985,

ch. T-13, parce que l'emploi du mot « *engineer* » (ingénieur) est réglementé. À cet égard, l'Opposant fait valoir qu'aucune personne ou entreprise ne peut prétendre avoir le droit, expressément ou implicitement, d'exercer la profession d'ingénieur dans tout territoire ou province du Canada, à moins d'en avoir obtenu l'autorisation. Le deuxième motif d'opposition est que la marque de commerce n'est pas enregistrable parce que, contrairement à l'alinéa 12(1)*b*), elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent.

Selon le troisième motif, la Marque n'est pas enregistrable, car elle est visée par une interdiction prévue à l'article 10. À cet égard, l'Opposant fait valoir que le mot « *engineer* » (ingénieur) est reconnu comme désignant le genre, la qualité ou la valeur des marchandises et des services fournis par les ingénieurs possédant un permis. Puisque la Requérante n'est pas autorisée à exercer l'ingénierie au Canada, son emploi de la marque visée par la demande est susceptible d'induire en erreur.

Comme quatrième motif, l'Opposant fait valoir que la marque de commerce n'a pas de caractère distinctif, est contraire à l'ordre public, est de nature à induire le public en erreur et que son adoption est interdite par l'article 10.

L'Opposant a fondé son dernier motif sur l'alinéa 38(2)*d*), faisant valoir que la marque de commerce n'est pas distinctive, en ce qu'elle ne distingue pas, et n'est pas adaptée à distinguer, les marchandises et les services de la Requérante des marchandises et des services d'autres propriétaires, y compris ceux d'autres ingénieurs ou entités autorisés à pratiquer l'ingénierie au Canada.

La Requérante a répondu en produisant et en signifiant une contre-déclaration. En plus de rejeter les allégations de l'Opposant, elle a affirmé ce qui suit, relativement au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi :

[TRADUCTION] « ...la Requérante nie que la marque visée est une marque dont l'adoption est interdite par l'article 10 ou l'article 14 de la Loi. Elle affirme que la marque visée est enregistrable en vertu des articles 12 et 14 de la Loi, pour ce qui est des marchandises et des services décrits dans la demande. »

Elle a également fait valoir que l'ensemble de la déclaration d'opposition n'est pas pertinent puisque la marque en cause n'est pas le mot « *engineer* » (ingénieur).

Par la suite, la déclaration d'opposition a été modifiée pour ajouter le motif d'opposition suivant :

[TRADUCTION] « L'Opposant est propriétaire de la marque officielle ENGINEER (demande n° 0903673) et fonde donc son opposition sur un autre motif décrit à l'alinéa 38(2)*b*), au sous-alinéa 9(1)*n*)(iii) et aux alinéas 12(1)*e*) et 14(1)*d*), c'est-à-dire que l'adoption de cette marque de commerce est interdite par l'article 9. »

La requérante n'a pas soumis de contre-déclaration modifiée.

Comme preuve, l'Opposant a produit une copie certifiée de sa marque officielle n° 903673, ENGINEER, et les affidavits de John Kizas et de Deborah A. Eatherley. La preuve de la Requérante est constituée de l'affidavit d'Anne Ford. L'Opposant a produit un second affidavit de John Kizas en guise de contre-preuve. Chacune des parties a produit un plaidoyer écrit. Seul l'Opposant était représenté à l'audience.

La preuve de l'Opposant

Le premier affidavit de M. John Kizas

M. Kizas est directeur du développement stratégique de l'Opposant. Il explique que l'Opposant est un organisme national représentant les douze associations provinciales et territoriales qui réglementent l'exercice de la profession d'ingénieur au Canada et qui délivrent les permis d'exercice aux ingénieurs du pays. Selon M. Kizas, l'un des objets les plus importants de la législation est la protection du public.

Les lois de chaque province et de chaque territoire qui déterminent les personnes compétentes pour exercer la profession d'ingénieur sur leur territoire sont jointes à titre de pièces à son affidavit. Les différentes lois sur les ingénieurs comprennent des dispositions au sujet de l'emploi ou de l'emploi abusif du titre d'« *engineer* » (ingénieur).

M. Kizas a également joint à titre de pièces plusieurs lois et règlements provinciaux et fédéraux qui restreignent l'usage des mots « *engineer* » (ingénieur) et « *engineering* » (ingénierie), à moins que l'entreprise ou la personne ne soit autorisée par la loi à les utiliser.

De plus, M. Kizas ajoute que le génie logiciel est un domaine de l'ingénierie qui comprend la recherche, la conception, l'évaluation, l'intégration et l'entretien des systèmes logiciels et des applications. Selon lui, les marchandises et les services énumérés dans la présente demande correspondent parfaitement aux marchandises et aux services offerts par les ingénieurs en logiciels. Il ajoute que bon nombre de logiciels et d'extensions de fichiers informatiques commencent par la lettre « X » et que cette lettre est utilisée fréquemment en référence aux logiciels.

Au paragraphe 31 de son affidavit, M. Kizas affirme avoir demandé une confirmation certifiée de la part de chacune des associations constitutives de l'Opposant afin de savoir si la Requérante était autorisée à fournir des services d'ingénierie. Des copies des réponses obtenues sont jointes comme pièce 24 à son affidavit. Les réponses (toutes sont censées avoir été signées par le registraire en vertu de la loi provinciale pertinente) confirment que la Requérante n'est pas autorisée à fournir des services d'ingénierie dans aucune des provinces, ni aucun des territoires du Canada. Considérant ces éléments de preuve, et puisque la Requérante n'a pas cherché à les contester, je suis disposée à admettre que la Requérante n'est pas inscrite pour exercer la profession d'ingénieur au Canada (voir *Conseil canadien des ingénieurs c. Kelly Properties, Inc.* (6 avril 2004), demande n° 1001879, (C.O.M.C.)).

Affidavit de Deborah Eatherley

M^{me} Eatherley, technicienne juridique pour l'agent de l'Opposant, affirme avoir fait des copies de passages provenant de livres disponibles à la Bibliothèque publique d'Ottawa et à la bibliothèque de l'Institut canadien de l'information scientifique et technique. Elle affirme également avoir imprimé des passages provenant de diverses publications en ligne concernant l'emploi du terme « *Xengineering* » (génie logiciel) dans l'Internet et de la lettre « X » en liaison avec les logiciels.

Sont joints à l'affidavit de M^{me} Eatherley des documents qui, selon l'Opposant, démontrent que le génie logiciel est un domaine bien établi de l'ingénierie qui concerne l'application des techniques et des disciplines de l'ingénierie à la conception de systèmes logiciels de grande qualité et de grande puissance. La pièce 1 jointe à l'affidavit est constituée de photocopies d'un livre qu'elle a emprunté à la bibliothèque publique d'Ottawa et dont le titre est « *X-Engineering the Corporation : Reinventing Your Business in the Digital Age* » par James Champy. À la page 3 de ce livre « *X-Engineering* » (génie logiciel) est défini de la façon suivante :

[TRADUCTION] « Le génie logiciel (X-engineering) est l'art d'utiliser des processus technologiques afin de mettre les entreprises en contact entre elles, ainsi qu'avec leurs clients, ce qui permet d'augmenter considérablement l'efficacité et la rentabilité pour tous les participants. »

La preuve de la Requérente

M^{me} Ford travaille comme secrétaire et juridique et commis auprès de l'agent des marques de commerce de la Requérente. Les documents joints à l'affidavit de M^{me} Ford comprennent une copie certifiée de l'enregistrement n^o 211835 fait en Finlande pour la marque en cause (accompagnée d'une traduction anglaise), et des textes imprimés provenant de sites Web qui montreraient l'enregistrement de la marque en cause aux États-Unis et dans l'Union européenne.

La pièce D jointe à l'affidavit est une version texte imprimée tirée de deux communiqués de presse provenant du site www.tekla.com, dont le premier date du 14 octobre 2002 et le deuxième, du 21 octobre 2003. Comme pièce E, elle joint des copies papier décrivant neuf autres marques de commerce déposées comprenant les mots « *engineer* » (ingénieur), « *engineered* » (conçu par un ingénieur) ou « *engineering* » (ingénierie). Le dernier document joint à son affidavit est une copie papier d'une page Web ayant pour nom « À propos du CCI » qui proviendrait du site Web de l'Opposant.

La contre-preuve de l'Opposant

Dans son deuxième affidavit, M. Kizas affirme que trois des neuf marques de commerce énumérées dans l'affidavit de M^{me} Ford sont mentionnées avec le consentement de l'Opposant, conformément à sa politique de ne pas s'opposer à une marque de commerce visée par la demande d'un requérant autorisé à fournir des services d'ingénierie au public.

M. Kizas a également joint des copies papier d'une version archivée d'un communiqué de presse datant du 2 juillet 2001 et provenant du site www.tekla.com, qui montre que la Requérante avait des bureaux dans de nombreux pays, mais pas au Canada.

Les motifs d'opposition

La date pertinente s'appliquant au motif fondé sur l'alinéa 12(1)b) est la date de production de la demande, voir *Havana Club Holdings S.A. c. Bacardi & Co.* (2004), 35 C.P.R. (4th) 541 (C.O.M.C.); *Fiesta Barbeques Ltd. c. General Housewares Corp.* (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F. 1^{re} inst.). La question devra être tranchée en fonction du point de vue de l'utilisateur moyen des marchandises. De plus, la marque de commerce en question ne doit pas être décomposée en ses éléments constitutifs et analysée méticuleusement. Elle doit plutôt être examinée dans son ensemble en fonction de la première impression (voir *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25 (C.F. 1^{re} inst.), p. 27-28, et *Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1^{re} inst.). Enfin,

l'adjectif « claire » signifie « évident, simple, facile à comprendre » (*Thorold Concrete Products c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1961), 37 C.P.R. 166 (C de l'É.)).

La question que soulève ce motif comporte deux volets : 1) la marque de commerce visée par la demande donne-t-elle une description claire ou donne-t-elle une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises et des services visés par la demande? 2) la Marque donne-t-elle une description claire ou une description fautive et trompeuse des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent?

En ce qui concerne le premier aspect de ce motif, l'Opposant a démontré que le génie logiciel est un domaine de l'ingénierie qui englobe la recherche, la conception, l'évaluation, l'intégration et l'entretien des systèmes logiciels et des applications. Comme l'a fait remarquer M. Kizas, les marchandises et les services énumérés dans la présente demande correspondent exactement aux marchandises et aux services fournis par les ingénieurs en logiciel.

Cependant, la marque visée par la demande n'est pas « *software engineer* » (ingénieur en logiciel). Bien que l'Opposant ait démontré que la lettre « X » fait en quelque sorte référence aux logiciels, je ne suis pas convaincue, au vu de la preuve, que la lettre « X » est une abréviation courante du mot logiciel. Bien que la Requérante ne soit peut-être pas la seule à utiliser la marque XENGINEER, l'Opposant n'a pas démontré de manière satisfaisante que XENGINEERING correspond à un domaine reconnu de l'ingénierie, ou que XENGINEER décrit une profession reconnue. La présente doit donc être distinguée de la décision *Lubrication Engineers, Inc. c. Conseil canadien des ingénieurs* (1992), 41 C.P.R. (3d) 243 (C.A.F.) dans laquelle il a été jugé que l'expression « *Lubrication Engineers* » (ingénieur en lubrification) désignait une profession reconnue. Par conséquent, elle donnait une description claire ou une description fautive et trompeuse de la marchandise « *grease* » (graisse) visée par la demande. En l'espèce, j'estime que le consommateur ordinaire des marchandises et des services de la Requérante ne penserait pas, à la première impression, que la marque XENGINEER donne une description claire

ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises et des services de la Requérente.

Concernant le deuxième aspect de ce motif, la question vise à déterminer si la Marque donne une description claire ou une description fautive et trompeuse des personnes qui produisent les marchandises. Différentes considérations doivent être prises en compte afin de pouvoir évaluer si la marque visée par la demande donne une description claire ou une description fautive et trompeuse des personnes qui produisent les marchandises ou les services.

L'Opposant a cité un grand nombre de causes dans lesquelles on a jugé que des marques comprenant les mots « *engineer* » (ingénieur) ou « *engineering* » (ingénierie) donnaient une description claire ou une description fautive et trompeuse des personnes qui produisent les marchandises et les services. Par exemple, dans *Conseil canadien des ingénieurs c. John Brooks Co.* (2004), 35 C.P.R. (4th) 507 (C.F. 1^{re} inst.), le juge O'Reilly a conclu que la marque BROOKS BROOKS SPRAY ENGINEERING n'était pas enregistrable parce qu'elle donnait une description fautive et trompeuse des services de l'entreprise de la requérante – en liaison avec la distribution de gicleurs – et de son personnel. Pour expliquer cette conclusion, le O'Reilly a dit ce qui suit, aux pages 513 et 514 :

« À mon avis, le fait que l'emploi du mot « *engineering* » soit réglementé a des incidences en l'espèce. La plupart des gens présumeraient que les entreprises utilisant ce mot dans leur nom offrent des services d'ingénierie et ont des ingénieurs à leur emploi, à moins que le contraire ne ressorte clairement du contexte. La Commission elle-même en est arrivée à une conclusion similaire lorsqu'elle a refusé d'enregistrer la marque de commerce proposée de JBCL, « *Spray Engineering* », au motif que le client moyen de celle-ci présumerait que des ingénieurs participent à l'ensemble ou à la plupart des activités de l'entreprise : *Conseil canadien des ingénieurs c. John Brooks Co.*, [2001] C.O.M.C. n ° 218.

Lorsqu'une partie d'une marque de commerce proposée est contestable, il convient de se demander s'il demeure possible d'enregistrer la totalité de la marque. Dans la présente affaire, étant donné que JBCL ne peut enregistrer les mots « *Spray Engineering* », peut-elle enregistrer « *Brooks Brooks Spray*

Engineering »? La réponse dépend de la question de savoir si la partie contestable de la marque de commerce proposée constitue un élément important de l'ensemble et fait de celui-ci une marque qui donne une description fautive et trompeuse. Les parties ne s'entendaient pas sur la question de savoir si la partie contestable de la marque de commerce doit constituer l'élément dominant de celle-ci ou simplement l'une des caractéristiques dominantes. **D'après la jurisprudence, le critère applicable est la question de savoir si les mots donnant une description fautive et trompeuse [traduction] « dominant la marque de commerce visée par la demande au point... de faire obstacle à l'enregistrement de celle-ci... »** : *Chocosuisse Union des Fabricants - Suisses de Chocolate c. Hiram Walker & Sons Ltd.*, (1983), 77 C.P.R. (2d) 246 (C.O.M.C.), citant *Lake Ontario Cement Ltd. c. Registrar of Trade Marks* (1976), 31 C.P.R. (2d) 103 (caractères gras ajoutés).

Dans la présente affaire, les mots « spray engineering » dominant manifestement la marque de commerce proposée. Étant donné que ces mots donnent une description fautive et trompeuse des services et du personnel de JBCL, la marque de commerce proposée « Brooks Brooks Spray Engineering » ne peut être enregistrée.

En l'espèce, l'Opposant a également démontré que le terme « *engineer* » (ingénieur) est étroitement réglementé. À cet égard, M. Kizas a joint à son affidavit les lois sur les ingénieurs de chaque province qui régissent l'emploi ou l'usage abusif du terme « *engineer* » (ingénieur). Il a aussi fourni les lois et les règlements provinciaux et fédéraux qui limitent l'emploi des termes « *engineer* » (ingénieur) et « *engineering* » (ingénierie), à moins que la personne ou l'entreprise employant le terme soit autorisée à le faire en vertu de la loi. La plupart des gens présumeraient alors raisonnablement qu'une entreprise utilisant le mot « *engineer* » (ingénieur) dans son nom offre des services d'ingénierie et emploie des ingénieurs. Cependant, la preuve de l'Opposant montre que la Requérante n'est pas autorisée à fournir des services d'ingénierie dans une des provinces ou un des territoires du Canada. De plus, aucun ingénieur canadien n'est employé par la Requérante. Le terme « *engineer* » (ingénieur) de la marque de la Requérante donne donc une description fautive et trompeuse.

Si la partie « *engineer* » (ingénieur) de la marque XENGINEER est contestable, il faut maintenant se demander si la marque XENGINEER dans son ensemble peut tout de même être enregistrée. Le test à appliquer, comme nous l'avons vu, consiste à déterminer

si le mot donnant une description fautive et trompeuse « domine la marque de commerce visée par la demande au point [...] de faire obstacle à l'enregistrement de celle-ci [...] ». À mon avis, le mot « *engineer* » (ingénieur) domine clairement la marque de commerce projetée. J'estime que la première partie de la marque, c'est-à-dire la lettre « X », ne sert pas à détourner l'attention du message véhiculé par l'élément dominant « *engineer* » (ingénieur), qui est dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, la marque de commerce projetée XENGINEER ne peut donc pas être enregistrée en vertu de l'alinéa 12(1)b).

Nonobstant ma conclusion à l'égard de l'alinéa 12(1)b) de la Loi, la Requérente a invoqué l'article 14, puisqu'elle a dûment déposé sa marque dans son pays d'origine. À ce sujet, la Requérente se fonde sur l'enregistrement n°211835 susmentionné, fait en Finlande.

L'alinéa 14(1)b) de la Loi prévoit :

14.(1) Nonobstant l'article 12, une marque de commerce que le requérant ou son prédécesseur en titre a fait dûment déposer dans son pays d'origine, ou pour son pays d'origine, est enregistrable si, au Canada, selon le cas.

b) elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif, eu égard aux circonstances, y compris la durée de l'emploi qui en a été fait dans tout pays.

Afin de déterminer si la Requérente pouvait invoquer l'article 14 dans sa contre-déclaration, alors qu'elle ne l'avait pas fait dans sa demande, j'ai tenu compte des commentaires suivants formulés par le juge Strayer dans *John Labatt Ltd. c. Miller Brewing Co.* (1996), 41 C.P.R. (3d) 234 (C.F. 1^{re} inst.), p. 241 à 242 :

En l'espèce, il semble évident que l'applicabilité du paragraphe 12(2) est déjà contestée dans l'opposition étant donné que, tel qu'il est mentionné ci-dessus, l'opposante allègue dans sa déclaration que la marque de commerce EXPORT ne donne pas une description claire ou donne une description fautive et trompeuse (et ne peut donc être enregistrée selon l'alinéa 12(1)b) de la Loi); en outre, dans la contre-déclaration, on fait valoir que l'enregistrement de la

marque de commerce n'est pas interdit selon l'article 12 et que la marque est distinctive (ce qui soulève clairement, entre autres choses, une prétention fondée sur le paragraphe 12(2)).

Comme en l'espèce l'Opposant a soulevé un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b) de la Loi et que la contre-déclaration fait valoir que la marque est enregistrable en vertu des articles 12 et 14 de la Loi, j'estime que le motif fondé sur l'article 14 a été soulevé de façon suffisante dans l'acte de procédure.

L'article 14 fournit un moyen comparable à celui du paragraphe 12(2), permettant l'enregistrement d'une marque de commerce qui ne serait normalement pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)b) lorsque le requérant détient un enregistrement correspondant dans son pays d'origine. Afin de pouvoir se prévaloir de l'exception prévue à l'article 14, la Requérante doit avoir enregistré sa marque dans son pays d'origine et elle doit démontrer que la marque n'est « pas dépourvue de caractère distinctif » au Canada. Bien que le fardeau de preuve qui incombe au requérant en vertu de l'article 14 soit moins rigoureux qu'en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi, il demeure néanmoins lourd : voir *Supershuttle International, Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (2002), 19 C.P.R. (4th) 34 (C.F. 1^{er} inst.), p. 42.

L'article 14 ne contient aucune indication précise quant à la date pertinente à laquelle le requérant doit démontrer que sa marque a acquis un caractère distinctif suffisant. De plus, la jurisprudence n'établit pas clairement si la date pertinente pour l'examen d'une revendication fondée sur l'article 14 est la date de production de la demande de la Requérante ou la date de ma décision (voir, par exemple, *Kraft Canada Inc. c. ConAgra Grocery Products Co.* (2000), 10 C.P.R. (4th) 265 (C.O.M.C.)).

En l'espèce, il importe peu que la date pertinente pour l'application de l'article 14 soit la date de production de la demande de la Requérante ou celle de ma décision. À cet égard, j'estime que l'affidavit de M^{me} Ford ne permet pas d'établir que la marque de la Requérante n'était pas dépourvue de caractère distinctif au Canada à l'une ou l'autre des

dates en question. L'enregistrement antérieur de la marque de la Requérente en Finlande, son pays d'origine, ne suffit pas à lui seul à rendre la marque de commerce enregistrable sous le régime de l'article 14 de la Loi (voir *Lubrication Engineers*, précité, p.245). La Requérente doit fournir à tout le moins certains éléments de preuve dans le but de démontrer que la marque est devenue assez connue pour distinguer les marchandises et les services de la Requérente au Canada.

En l'espèce, la Requérente n'a pas réussi à démontrer que la marque de commerce XENGINEER a déjà été employée au Canada. Les éléments de preuve fournis par la Requérente sont constitués de copies papier de deux communiqués de presse provenant du site www.tekla.com, en date du 19 octobre 2002 et du 21 octobre 2003, lesquels portent sur un accord entre « Tekla » et le « Precast Concrete Software Consortium » – une association réunissant les entreprises nord-américaines de béton préfabriqué – visant à distribuer le logiciel XENGINEER en Amérique du Nord. J'estime que cet élément de preuve, en soi, ne permet pas d'établir que la marque de la Requérente a acquis un quelconque caractère distinctif au Canada. Par conséquent, l'argument de la Requérente fondé sur l'article 14 est rejeté et le motif fondé sur l'alinéa 12(1)b) est accueilli.

Le prochain motif d'opposition que je voudrais aborder est celui fondé sur le sous-alinéa 9(1)n)(iii). La date pertinente pour l'examen des circonstances concernant ce motif d'opposition est la date de ma décision : voir les décisions *Allied Corporation c. Association olympique canadienne* (1989), 28 C.P.R.(3d) 161 (C.A.F.) et *Olympus Optical Company Limited c. Association olympique canadienne* (1991), 38 C.P.R.(3d) 1 (C.A.F.).

La Requérente fait valoir qu'il incombe à l'Opposant d'établir le bien-fondé des allégations préliminaires sur lesquelles se fonde l'opposition. Cela dit, la Requérente fait valoir que ce motif n'a pas été soulevé correctement, car l'Opposant n'a pas réussi à démontrer qu'il a lui-même effectivement adopté ou employé le terme ENGINEER (exception faite de ses membres) en liaison avec les produits ou services. La Requérente

cite *Canadian Council of Professional Engineers c. Krebs Engineers* (1996), 69 C.P.R. (3d) 267 (C.O.M.C.), où il est mentionné, à la page 272 :

[TRADUCTION] Vraisemblablement, si la partie adverse parvenait à semer le doute au sujet d'un aspect important de la publication (c'est-à-dire l'adoption, l'emploi, le statut d'autorité publique, les marchandises ou les services), la partie qui invoque la marque officielle devrait démontrer cet aspect de la publication qui semble déficient. Si elle ne le faisait pas, la Commission des oppositions, ou les tribunaux, selon le cas, ne tiendrait pas compte de cette marque officielle contre la partie adverse.

La Requérante n'a pas produit de contre-déclaration modifiée dans laquelle elle aurait pu indiquer qu'elle contestait l'adoption et l'emploi par l'Opposant de sa marque officielle. De plus, le seul élément de preuve présenté par la Requérante est une copie de quelques pages du site Web de l'Opposant datant du 19 janvier 2006, sans autre commentaire. Je en vois pas comment on pourrait interpréter cela comme soulevant la question de savoir si l'Opposant utilisait (ou utilise encore) la marque officielle ENGINEER. Par conséquent, je conclus que l'argument de la Requérante à ce sujet n'est pas suffisamment étayé.

Une décision similaire, bien que concernant plutôt le statut d'autorité publique de l'Opposant, a été rendue récemment par la Commission aux oppositions concernant la marque HOFFNUNGZEICHEN SIGN OF HOPE & Dessin (21 février 2008), demande n°1068337 (C.O.M.C.). Dans cette décision, M^{me} Bradbury, membre de la Commission, a affirmé ce qui suit :

Par conséquent, bien que les éléments de preuve ne permettent pas de déterminer avec certitude si l'opposante était ou est une autorité publique, j'estime que le contenu de l'acte de procédure de la requérante est insuffisant sur ce point. Si le contenu de l'acte de procédure avait été suffisant, la question se serait peut-être alors posée de savoir si la Commission des oppositions pouvait aller au-delà des avis publics donnés en vertu de l'article 9 de la Loi et éventuellement refuser de permettre à l'opposante d'invoquer ces avis fondés sur l'art. 9. C'est ce qui s'est produit dans *Heritage Canada Foundation c. New England Business Service Inc.* (1997), 78 C.P.R. (3d) 531 (C.O.M.C.), mais l'opposante a soutenu que cette décision était mal fondée.

En tout état de cause, si l'opposante est une autorité publique, la marque est tout de même enregistrable parce qu'elle n'est pas une marque dont l'adoption est interdite en vertu de l'art. 9 et de l'al. 12(1)e) pour les motifs exposés dans l'analyse qui suit.

Il faut maintenant déterminer si la marque de la Requérente est enregistrable, car ce n'est pas une marque dont l'adoption est interdite par l'article 9 et l'alinéa 12 (1)e). Comme l'indique le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi, le test à appliquer vise à déterminer si la marque de la Requérente est composée de la marque officielle, ou si la ressemblance entre les deux marques est telle qu'on pourrait les confondre. En interprétant ce test, les tribunaux ont retenu deux questions à trancher, c'est-à-dire : 1) la marque de la Requérente est-elle identique à la marque officielle? (voir *Conseil canadien des ingénieurs c. APA – The Engineered Wood Assn.* (2000), 7 C.P.R. (4th) 239 (C.F. 1^{re} inst.) 2) la personne qui connaîtrait bien l'une des quelconque marques officielles, mais qui s'en souviendrait imparfaitement, pourrait-elle vraisemblablement la confondre avec celle de la Requérente compte tenu des facteurs énumérés à l'alinéa 6(5)e) de la Loi (voir *Big sisters Association of Ontario c Big brothers of Canada* (1999), 86 C.P.R. (3d) 504 (C.A.F.))?

En l'espèce, ENGINEER, la marque officielle de l'Opposant, n'est pas identique à la marque de la Requérente. Quant au deuxième aspect de ce test, il y a un degré élevé de ressemblance entre les marques en cause. La Requérente a adopté la marque ENGINEER de l'Opposant dans son ensemble, et comme je l'ai fait remarquer, celle-ci demeure un élément dominant de la marque XENGINEER. Je conclus donc qu'une personne connaissant bien la marque de l'Opposant, mais qui ne s'en souviendrait pas parfaitement, pourrait vraisemblablement confondre la marque visée par la demande avec la marque officielle. Le motif d'opposition fondé sur le sous-alinéa 9(1)n)(iii) est donc accueilli.

Comme j'ai déjà tranché en faveur de l'Opposant au sujet de deux motifs, j'estime qu'il est inutile de poursuivre l'examen des autres motifs d'opposition.

Décision

En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 13 JUIN 2008.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions aux marques de commerce