

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

Référence : 2015 COMC 8
Date de la décision : 2015-01-22
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DES DEUX
OPPOSITIONS produites par Engineers
Canada / Ingénieurs Canada à l'encontre
des demandes d'enregistrement
n^{os} 1,484,569 et 1,485,788 pour les
marques de commerce RAYBESTOS
SAFETY Shield & Dessin et
RAYBESTOS SAFETY Shield &
Rectangle Dessin, respectivement, au nom
d'Affinia International Inc.**

DEMANDE N^o 1,484,569



LE DOSSIER

[1] Le 10 juin 2010, la requérante initiale Brake Parts Inc. a produit une demande d'enregistrement relative à la marque de commerce Raybestos safety Shield & Dessin, reproduite ci-dessous, fondée sur l'emploi projeté au Canada et fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la marque aux États-Unis d'Amérique en liaison avec les produits (anciennement appelés les « marchandises ») énumérés ci-dessous :



[TRADUCTION]

Pièces et composants pour véhicules terrestres [notamment] . . . manchons, ressorts hélicoïdaux, joints à rotule, biellettes de direction, transmissions et pièces de rechange connexes pour véhicules terrestres, arbre de transmission, cylindres de frein, plaquettes de frein, segments de frein, rotors de frein, étriers de frein, disques de frein . . . (voir l'Annexe A, jointe aux présents motifs de décision, pour consulter la liste complète des produits).

[2] La date de priorité de production du 9 juin 2010 est revendiquée sur la base de la date de production de la demande correspondante aux États-Unis. La demande a par la suite été cédée à Affinia International Inc., laquelle cession, datée du 17 juillet 2012, a été inscrite par le registraire le 23 octobre 2012.

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 7 décembre 2011, et le Conseil canadien des ingénieurs, exerçant ses activités sous le nom d'Ingénieurs Canada (« CCI »), s'y est opposé le 4 mai 2012. Le 15 mai 2012, le registraire a transmis à la requérante une copie de la déclaration d'opposition, conformément aux dispositions de l'article 38(5) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13. En réponse, la requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie de façon générale les allégations contenues dans la déclaration d'opposition. Au cours de cette procédure, l'opposante a changé son nom pour celui d'Engineers Canada/Ingénieurs Canada.

[4] Les affidavits de John Kizas et de Jill Roberts forment la preuve de l'opposante. La preuve de la requérante se compose de trois affidavits de Graham Hood. La preuve en réponse de l'opposante est constituée d'un autre affidavit de John Kizas. Dans une décision datée du 6 novembre 2013, l'opposante a reçu l'autorisation de produire une preuve additionnelle, à savoir des affidavits supplémentaires de John Kizas et de Jill Roberts.

[5] Aucun contre-interrogatoire n'a été mené. Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue le 23 octobre 2014.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

[6] Divers motifs d'opposition sont invoqués, notamment que (1) la marque Raybestos safety shield & Dessin visée par la demande n'est pas enregistrable au titre de l'article 12(1)b), parce que la marque donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits et/ou des personnes qui produisent et qui fournissent les

produits, et que (2) la marque visée par la demande n'est pas distinctive des produits de la requérante.

[7] Les allégations de l'opposante à l'égard des motifs (1) et (2) ci-dessus sont reproduites ci-dessous :

[TRADUCTION]

marque non enregistrable

(i) dans la mesure où les membres de la profession d'ingénieur au Canada participent à la production et à la fourniture des marchandises, la Marque de commerce [RAYBESTOS SAFETY Shield & Dessin] visée par la demande donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises et/ou des personnes qui produisent et fournissent les marchandises;

dans la mesure où les membres de la profession d'ingénieur au Canada ne participent pas à la production et à la fourniture des marchandises, la Marque de commerce visée par la demande donne alors une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises et/ou des personnes qui produisent et fournissent les marchandises.

marque non distinctive

(ii) . . . la Marque de commerce visée par la demande n'est pas distinctive . . . en ce qu'elle ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer ni ne peut distinguer les marchandises de la Requête décrites dans la Demande des marchandises de tiers, dont les ingénieurs autorisés à pratiquer le génie au Canada. De plus, l'emploi par la Requête de la Marque de commerce visée par la demande serait trompeur, du fait qu'un tel emploi laisserait entendre que les marchandises de la Requête sont fabriquées, fournies, vendues, louées par l'Opposante ou ses membres constituants, ou font l'objet d'une licence accordée par l'Opposante ou ses membres constituants, ou que la Requête est liée à l'Opposante ou est autorisée par elle ou par ses membres constituants . . .

AFFAIRES PRÉCÉDENTES LIÉES À L'ÉLÉMENT « ENGINEERING » (GÉNIE, INGÉNIERIE)

[8] L'opposante en l'espèce s'est auparavant opposée à diverses demandes relatives à des marques de commerce formées, en partie, de l'élément « ENGINEERING ». La présente espèce fait partie d'une série. La preuve de l'opposante en l'espèce est semblable à la preuve qu'elle a produite dans d'autres affaires, et la preuve de la requérante en l'espèce est semblable au type de preuve produite par les requérants dans d'autres affaires. Pour cette raison, j'examinerai la preuve des parties assez sommairement et je mettrai davantage l'accent sur l'approche judiciaire adoptée dans l'appréciation de la preuve et sur la question de savoir si la preuve étaye un motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)b).

[9] Il est évidemment bien établi en droit que chaque affaire est un cas d'espèce, mais il convient de souligner que, dans ces affaires liées à l'élément « ENGINEERING », dans lesquelles la question déterminante est celle de savoir si la marque visée par la demande donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, (1) les caractéristiques particulières de la marque elle-même, c'est-à-dire son apparence visuelle, la façon dont elle se prononce et la ou les idées qu'elle suggère, et (2) les produits ou les services qui lui sont liés, sont généralement les facteurs les plus importants à prendre en considération.

[10] La Commission a fait état d'impressions analogues dans *Engineers Canada/Ingénieurs Canada c Albert A. Burtoni* 2014 COMC 174 (CanLII), au para. 35, la plus récente affaire de la série relative à l'élément « ENGINEERING » tranchée par cette Commission :

[TRADUCTION]

[35] . . . chaque affaire doit être tranchée en fonction des circonstances qui lui sont propres. D'autres marques de commerce comprenant le mot « engineering » ou des variantes de ce mot peuvent figurer au registre et il est fort possible également que le mot « engineering » revête de multiples significations et soit employé sur le marché à des fins autres que la désignation d'une profession ou d'un titre professionnel. Néanmoins, je dois considérer la signification que le consommateur moyen, sous le coup de la première impression, donnerait au mot « engineering » à la vue de la Marque [la marque visée par la demande] dans son ensemble dans le contexte des marchandises auxquelles elle est associée.

(Soulignement ajouté)

[11] Je souligne également que l'approche adoptée par cette Commission dans l'affaire *Burtoni*, précitée, est conforme à l'approche adoptée par le juge Pigeon dans *Johnson (S.C.) and Son, Ltd. et al. c. Marketing International Ltd.*, [1980] 1 RCS 99, 1979 CanLII 171 (CSC), à la p. 110 :

[TRADUCTION]

Le juge de première instance a déclaré à la p. 24 de ses motifs :

...Il semble donc que le mot « off », associé le plus souvent avec d'autres mots, prenne un sens variable selon le contexte. Si on l'emploie elliptiquement, plusieurs sens sont possibles.

Cela étant, le mot « off » pris en lui-même, en l'absence de contexte, n'a pas de sens précis et en conséquence il ne peut être « une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels (il) est employé », à moins qu'une explication ne soit fournie par d'autres mots, qui sont ici sous-entendus, donc laissés à l'imagination du lecteur.

Je conclus donc que le dépôt du mot « OFF! » a été régulièrement fait par le demandeur du Wisconsin, que ce mot, suivi d'un point d'exclamation, a été « adapté » pour distinguer les produits du déposant et a atteint ce but.

Avec égards, j'estime que le savant juge de première instance a mal interprété l'emploi du mot « off » par le demandeur. Il n'a pas tenu compte de l'élément essentiel suivant : le mot est employé elliptiquement à l'égard d'un insectifuge et, dans ce contexte, il décrit la marchandise ou son effet.

(Soulignement ajouté)

[12] J'examinerai maintenant la preuve des parties avant de me pencher sur les motifs d'opposition mentionnés au para. 6, ci-dessus.

PREUVE DE L'OPPOSANTE

John Kizas

Le génie est une profession réglementée

[13] M. Kizas est l'un des dirigeants de l'opposante. Il explique que le génie est une profession réglementée au Canada, où les ordres provinciaux et territoriaux sont chargés de réglementer la pratique du génie. Comme pour les professions d'avocat, d'architecte et de médecin, les membres de la profession d'ingénieur doivent détenir un permis d'exercice de la profession en vertu des *Lois sur le génie* : voir le para. 10 de l'affidavit de M. Kizas.

[14] De façon générale, les *Lois sur le génie* renferment des dispositions interdisant à toute personne, autre que les ingénieurs titulaires d'un permis, d'employer les mots « engineer » (ingénieur) ou « engineering » (génie, ingénierie) de manière à donner à croire, expressément ou implicitement, qu'elle est autorisée à pratiquer le génie. D'autres lois et règlements restreignent aussi l'emploi de termes comme « engineer » (ingénieur), « engineering » (génie, ingénierie) « professional engineer » (ingénieur) et « P.Eng. » (ing.) : voir le para. 10 de l'affidavit de M. Kizas.

[15] M. Kizas explique les fonctions de l'opposante au para. 6 de son affidavit, reproduit ci-dessous :

[TRADUCTION]

Le génie est une profession réglementée au Canada. Les ordres provinciaux et territoriaux d'ingénieurs sont chargés de réglementer la pratique du génie. Chaque ordre a été institué par une loi de son assemblée législative provinciale ou territoriale (l'ensemble de ces lois étant ci-après désigné les « Lois sur le génie ») et agit en tant qu'autorité délivrant les permis aux ingénieurs pratiquant sur son territoire. Établi en 1936, le Conseil canadien des ingénieurs (CCI) est l'organisme

national regroupant les douze ordres provinciaux et territoriaux (ci-après parfois appelés collectivement les « membres constitutants » du CCI) qui réglementent la profession d'ingénieur au Canada et délivrent des permis à plus de 250 000 membres de la profession d'ingénieur au pays.

Le terme « safety engineer » (ingénieur en sécurité)

[16] Le terme « safety engineer » est un titre qui s'applique à un sous-ensemble d'ingénieurs industriels et d'ingénieurs en fabrication. D'autres appellations comprennent, par exemple, « production engineer » (ingénieur en production), « quality control engineer » (ingénieur en contrôle de la qualité) et « work measurement engineer » (ingénieur en mesure du travail) : voir la Pièce 21-B jointe à l'affidavit de M. Kizas.

[17] Les disciplines du génie et le génie de la sécurité en particulier sont analysés aux para. 24-26 de l'affidavit de M. Kizas :

[TRADUCTION]

24. Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) présente une classification en ligne de l'information relative aux professions au Canada appelée Classification nationale des professions (CNP) . . . Une copie du Groupe de base 2132, Ingénieurs mécaniciens, qui présente le titre « automotive engineer » (ingénieur de l'automobile) est jointe comme Pièce 21-A à mon affidavit.

25. Une copie du Groupe de base 2141, Ingénieurs d'industrie et de fabrication, qui présente le titre « safety engineer » (ingénieur en sécurité) est jointe comme Pièce 21-B à mon affidavit. La pratique du génie de la sécurité relève de la responsabilité de l'ingénieur de l'automobile, surtout lorsqu'il est question de la conception des systèmes de sécurité de personne comme les freins.

26. En ce qui concerne l'ingénieur de l'automobile en particulier, le génie de la sécurité comporte l'évaluation de divers scénarios de collision et de leur impact sur les occupants du véhicule. Ceux-ci sont évalués en fonction d'une réglementation gouvernementale très sévère. Certaines de ces exigences comprennent ce qui suit : la fonctionnalité des ceintures de sécurité et des coussins gonflables, les essais de collision frontale et latérale, et la résistance en cas de capotage. Les évaluations sont réalisées à l'aide de différentes méthodes et de différents outils : simulation de collisions par ordinateur, mannequins d'essai, essais sur traîneau et véritables collisions.

Préoccupations de l'opposante

[18] Les préoccupations de l'opposante relatives à la marque visée par la demande sont énoncées aux para. 28 à 30, 42 et 43 de l'affidavit de M. Kizas :

[TRADUCTION]

28. Mon examen de la CNP [Classification nationale des professions] de 2011 et ma propre expérience et mes recherches indiquent qu'il existe des centaines de spécialités du génie au sein de la profession d'ingénieur.

29. Compte tenu de la nature du génie, le nombre de spécialités de la pratique du génie continue de croître avec les progrès de la science.

30. Étant donné que la pratique du génie englobe un champ vaste et sans cesse croissant d'activités, l'emploi du mot « engineering » dans une marque de commerce, surtout si elle est employée au Canada en liaison avec des services ou des marchandises qui recourent ceux et celles qui sont conçus, mis au point ou offerts par des ingénieurs, indique que la personne ou l'entité qui offre ces services ou qui conçoit ces marchandises est un membre de la profession d'ingénieur ou emploie des membres de la profession d'ingénieurs qui sont titulaires d'un permis.

....

42. En raison de la pratique qui consiste à inclure le terme « engineering » dans le nom commercial des firmes d'ingénieurs, si une personne ou une firme qui est autorisée à pratiquer le génie employait une marque de commerce qui comprend le mot ENGINEERING, le mot « engineering » décrirait avec exactitude tant la nature des services et des produits offerts que les qualifications des professionnels qui offrent les services et les produits. En revanche, si la personne ou la firme n'est pas titulaire d'un permis ni n'est autorisée à pratiquer le génie, l'emploi d'une telle marque de commerce serait trompeur.

43. C'est le titre professionnel qui transmet le principal message à propos des qualifications des personnes qui fournissent ces services ou produisent ces produits. À titre d'exemple, on s'attendrait à des services et/ou à des produits très différents des avocats spécialisés en droit civil par rapport aux ingénieurs civils; des médecins de famille par rapport aux avocats spécialisés en droit de la famille; des avocats spécialisés en technologie de l'information par rapport aux ingénieurs en technologie de l'information; des comptables fiscalistes par rapport aux avocats fiscalistes; des ingénieurs en médecine cardiovasculaire par rapport aux médecins en médecine cardiovasculaire. Dans tous ces exemples, le principal indicateur de la nature des services ou des produits fournis et des qualifications des personnes fournissant lesdits services ou produisant lesdits produits émane du titre professionnel.

[19] M. Kizas conclut en affirmant que la requérante initiale Brake Inc. [TRADUCTION] « n'est pas agréée ni autorisée à offrir des services de génie dans l'une ou l'autre des Provinces ou Territoires du Canada et [que] la Requérante n'a employé aucun ingénieur autorisé à pratiquer le génie au Canada ».

Deuxième affidavit de M. Kizas - preuve additionnelle

[20] Le deuxième affidavit de M. Kizas établit qu'Affinia (la requérante actuelle), tout comme la requérante initiale, n'est pas agréée ni autorisée à offrir des services de génie au Canada et n'a employé aucun ingénieur agréé.

Jill Roberts

[21] M^{me} Roberts est huissière adjointe. Elle a effectué des recherches de divers sites Web, dont les résultats corroborent le témoignage de M. Kizas selon lequel le « génie de la sécurité » est reconnu comme étant une discipline du génie ayant des applications dans divers domaines du génie.

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Graham Hood

[22] M. Hood atteste qu'il est [TRADUCTION] « un associé » du cabinet d'avocats représentant la requérante. La requérante résume bien la preuve de M. Hood aux para. 25 à 31 de son plaidoyer écrit :

[TRADUCTION]

25. L'affidavit de M. Hood fournit plusieurs définitions de dictionnaire du mot « engineering » (génie, ingénierie), qui démontrent que « engineering » est un mot générique de langue anglaise ayant des acceptions courantes . . . et qu'il ne se rapporte pas de manière restrictive aux ingénieurs canadiens uniquement. . .

26. L'affidavit de M. Hood fournit également des milliers d'exemples de livres qui renferment le mot courant et générique « engineering » dans leur titre. L'affidavit de M. Hood établit par conséquent que le mot « engineering » n'est pas la propriété exclusive des ingénieurs agréés, mais représente plutôt un terme générique, qui ne se limite pas au sens restreint allégué par l'Opposante, comme le démontrent les titres de livre suivants :

- Social Engineering: The Art of Human Hacking (Ingénierie sociale : l'art du piratage humain) (Pièce G, page 2);
- Story Engineering (Ingénierie narrative) (page 3);
- Design for Hackers: Reverse Engineering Beauty (Design pour les pirates : l'avantage de l'ingénierie inversée) (page 4); . . .
- Engineering Psychology and Human Performance (Génie industriel et rendement de l'homme) (page 7); . . .
- The Engineering of Human Joint Replacements (L'ingénierie du remplacement d'articulations chez l'homme) (page 9); . . .

27. De plus, aucun de ces livres n'indique ni même ne laisse entendre que « engineering » est un terme réglementé ou est ainsi reconnu par le Canadien moyen.

28. L'affidavit de M. Hood établit également la coexistence de nombreux enregistrements canadiens de marques de commerce, appartenant à des entités non canadiennes, qui comportent le mot « engineering », par exemple :

1. RANDOLPH ENGINEERING SUNGLASSES & Dessin;
2. LNP ENGINEERING PLASTICS & Dessin;
3. OFF HIGHWAY ENGINEERING;
4. CHEMICAL ENGINEERING;
5. LIQUID ENGINEERING (LMC736,277);
6. SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES;
7. AEROSPACE ENGINEERING & Dessin;
8. IT'S MORE THAN JUST OIL IT'S LIQUID ENGINEERING;
9. NUCLEAR SCIENCE AND ENGINEERING;
10. CASTROL LIQUID ENGINEERING;
11. LIQUID ENGINEERING (LMC781,107);
12. PHARMACEUTICAL ENGINEERING & Dessin;
13. THE ENGINEERING WEB;
14. THE ENGINEERING INDEX; et
15. TOYO ENGINEERING.

29. . . . l'affidavit de M. Hood démontre également que le mot « engineering » est un mot courant et générique, et n'est ni employé par les commerçants ni reconnu par les consommateurs comme un terme réglementé ou restreint se rapportant à la profession d'ingénieur au Canada . . .

30. L'affidavit supplémentaire de M. Hood démontre également que « engineering » est un terme populaire dans l'industrie automobile et qu'il ne se rapporte pas uniquement à la profession d'ingénieur au Canada. La preuve établit plutôt que « engineering » est fréquemment employé par les journalistes et les sociétés automobiles canadiennes . . . pour indiquer aux consommateurs canadiens la qualité exceptionnelle de la construction (« a work of engineering art » (une œuvre d'art d'ingénierie); « engineering excellence » (excellence de l'ingénierie)) ou la conception européenne (« German engineering » (ingénierie allemande)) d'une automobile . . . Aucun de ces emplois ne se rapporte à la profession réglementée d'ingénieur au Canada.

31. Le deuxième affidavit supplémentaire de M. Hood renferme les détails des enregistrements canadiens des marques de commerce de la Requérante qui se composent du mot inventé « RAYBESTOS » ou renferment ce mot . . . L'affidavit indique également que le mot « engineering » est fréquemment employé par les commerçants étrangers dans l'industrie des pièces de freins.

L'AFFAIRE BURTONI

[23] La présente espèce ressemble à de nombreux égards à l'affaire *Burtoni*, précitée, tranchée récemment. M. Burtoni avait produit une demande d'enregistrement relative à la marque de

commerce V12 ENGINEERING, fondée sur l'emploi au Canada depuis 2003 en liaison avec divers produits, dont des moteurs pour automobiles et pièces de moteur connexes; pièces pour carrosseries d'automobile; roues; freins; pistons; et ainsi de suite.

[24] Les allégations de l'opposante à l'égard de l'article 12(1)*b*) en l'espèce sont les mêmes que ses allégations dans *Burtoni*, précité. Dans l'affaire *Burtoni*, la Commission a procédé à un examen exhaustif des principes judiciaires établis dans les affaires relatives au mot « ENGINEERING » et de la question de savoir comment ces principes doivent être appliqués aux faits dans une affaire donnée. Je m'inspirerai par conséquent de l'affaire *Burtoni* pour trancher la présente espèce, à commencer par l'examen par la Commission de l'article 12(1)*b*) :

[TRADUCTION]

[12] L'Opposante a plaidé son motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b*) en deux volets :

- (i) dans la mesure où les membres de la profession d'ingénieur au Canada participent à la production des marchandises, la Marque [V12 ENGINEERING] donne une description claire aussi bien de la nature et de la qualité des marchandises que des personnes qui produisent les marchandises;
- (ii) dans la mesure où les membres de la profession d'ingénieur au Canada ne participent pas à la production des marchandises, la Marque donne une description fautive et trompeuse aussi bien de la nature et de la qualité des marchandises que des personnes qui produisent les marchandises.

[13] La date pertinente pour évaluer le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b*) est la date de production de la demande, soit, en l'espèce, le 13 mai 2010 [*Shell Canada Limited c PT Sari Incofood Corporation* (2005), 41 CPR (4th) 250 (CF); *Fiesta Barbeques Limited c General Housewares Corporation* (2003), 28 CPR (4th) 60 (CF)].

[14] Lorsqu'il s'agit d'analyser une marque de commerce aux termes de l'article 12(1)*b*) de la Loi, il faut considérer la marque de commerce dans son ensemble et sous l'angle de la première impression, et éviter de la décomposer en ses éléments constitutifs [*Wool Bureau of Canada Ltd c le Registrare des marques de commerce* (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1^{re} inst.), p. 27-28; *Atlantic Promotions Inc c le Registrare des marques de commerce* (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1^{re} inst.), p. 186].

[15] Il a été statué que le mot « nature » à l'article 12(1)*b*) s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique du produit et que le mot « claire » signifie « facile à comprendre, évident ou simple » [*Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp* (1968), 55 CPR 29 (C. de l'É.), p. 34].

[16] Le test à appliquer pour déterminer si une marque de commerce correspond à l'exclusion prévue à l'article 12(1)*b*) de la Loi a été résumé par la Cour d'appel fédérale

dans *Ontario Teachers' Pension Plan Board c Canada* (2012), 99 CPR (4th) 213 (CAF), au para. 29 :

[TRADUCTION]

Il est de jurisprudence constante que le critère applicable pour décider si une marque de commerce donne une description claire est celui de la première impression créée dans l'esprit de la personne normale ou raisonnable. [...] On ne devrait pas tenter de résoudre la question en procédant à une analyse critique des mots qui forment la marque, mais on devrait plutôt tenter de déterminer l'impression immédiate que donne la marque, compte tenu des marchandises ou des services avec lesquels elle est utilisée ou avec lesquels on se propose de l'utiliser. En d'autres termes, la marque de commerce ne doit pas être examinée de façon isolée, mais en fonction de l'ensemble du contexte des marchandises et des services.

[17] J'examinerai maintenant, en tenant compte de la jurisprudence pertinente, les deux volets du motif fondé sur l'article 12(1)b) de l'Opposante.

i) *La Marque donne-t-elle une description claire de la nature et de la qualité des marchandises et des personnes qui participent à leur production?*

[18] Le premier volet du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)b) soulevé par l'Opposante a déjà été traité dans un certain nombre d'affaires antérieures auxquelles l'Opposante était partie [voir, à titre d'exemple, *Conseil canadien des ingénieurs c Comsol AB* 2011 COMC 3 et *Conseil canadien des ingénieurs c REM Chemicals, Inc* 2013 COMC 144].

[19] Dans chacune de ces affaires, des éléments de preuve ont été présentés pour démontrer que le requérant ne possédait pas l'agrément nécessaire pour fournir des services de génie, et il n'y avait, d'autre part, aucune preuve indiquant que des ingénieurs participaient à la production des marchandises associées aux marques de commerce en cause. Dans ces circonstances, le registraire a jugé qu'il n'était pas nécessaire de considérer plus avant l'allégation de l'opposante selon laquelle la marque de commerce de la requérante donnait une description claire des personnes qui participaient à la production des marchandises.

[20] À l'audience, l'Opposante a fait valoir qu'il y avait lieu d'adopter la même approche en l'espèce. Je suis d'accord. Compte tenu de la preuve qui a été produite en l'espèce, je ne vois aucune raison d'aborder cette question différemment.

....

[22] . . . Je ne dispose d'aucune preuve établissant que le Requéant est autorisé à pratiquer le génie dans d'autres pays et il n'y a, de même, aucune preuve que des ingénieurs agréés dans d'autres pays participent à la production des marchandises du Requéant.

[23] En conséquence, je ne vois pas la nécessité d'examiner plus avant l'allégation de l'Opposante selon laquelle la Marque donne une description claire des personnes qui participent à la production des marchandises. J'estime qu'il est également inutile que je m'attarde à l'allégation de l'Opposante voulant que la Marque donne une description

claire de la nature ou de la qualité des marchandises, car cet aspect de l'argumentation de l'Opposante repose également sur la participation d'un membre de la profession d'ingénieur à la production des marchandises du Requéran et il n'y a, en l'espèce, aucune preuve en ce sens.

[24] J'examinerai donc maintenant le second volet du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b*) soulevé par l'Opposante.

(Je souligne.)

[25] De même, en l'espèce, il y a amplement de preuves pour établir que la requérante ne se livre pas à la pratique du génie au Canada et il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que des ingénieurs agréés de partout ailleurs participent à la production des produits de la requérante. Par conséquent, je rejette le premier volet du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b*).

[26] La Commission, dans l'affaire *Burtoni*, précitée, a ensuite examiné le deuxième volet des allégations de l'opposante comme suit :

[TRADUCTION]

ii) La Marque donne-t-elle une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises et des personnes qui participent à leur production?

[25] L'Opposante soutient qu'à la vue de la marque V12 ENGINEERING (la Marque), le consommateur moyen croirait, sous le coup de la première impression, que la Marque signifie que les marchandises du Requéran ont été conçues par des ingénieurs (c.-à-d. des personnes titulaires d'un permis les autorisant à exercer la profession d'ingénieur). L'Opposante soutient que puisque la preuve indique que le Requéran n'est pas un ingénieur et qu'il n'emploie pas d'ingénieurs, la Marque donne une description fausse et trompeuse de la nature et de la qualité des marchandises et des personnes qui participent à leur production.

[26] Le Requéran, en revanche, soutient que la simple présence du mot « engineering » [génie; ingénierie] dans la Marque n'est pas suffisante pour que la Marque soit perçue par le consommateur canadien moyen comme signifiant que les marchandises auxquelles elle est associée ont été produites par un membre de la profession d'ingénieur.

.....

[37] Le Requéran soutient que, bien que les marchandises soient caractérisées comme relevant du domaine [TRADUCTION] « automobile » et que les consommateurs puissent voir dans la Marque une indication que les marchandises sont liées à un certain type de moteur [qui comporte douze cylindres répartis en deux rangées de six cylindres montés sur un carter], il n'y a rien dans la Marque qui suggère que les marchandises sont produites par des ingénieurs professionnels. Je ne suis pas d'accord.

[38] L'Opposante a produit une preuve établissant que le [TRADUCTION] « génie automobile » est un domaine reconnu de l'ingénierie . . .

.

[40] . . . je suis convaincue, au vu de l'ensemble de la preuve, que le « génie automobile » était un secteur reconnu de l'industrie de l'ingénierie à la date pertinente et que le génie joue un rôle dans la conception de moteurs d'automobile et d'autres pièces pour automobiles.

.

[42] L'Opposante soutient que la présence du mot « engineering » dans la Marque a une signification claire en ce qu'elle évoque un travail exécuté par des ingénieurs professionnels. L'Opposante soutient que la présence du mot « engineering » dans une marque de commerce qui est employée en liaison avec des marchandises qui recoupent celles conçues, mises au point ou offertes par des ingénieurs, sert à indiquer que la personne ou l'entité qui fournit ces marchandises est membre de la profession d'ingénieur ou emploie des membres de la profession d'ingénieur pour produire ces marchandises. L'Opposante cite plusieurs affaires à l'appui de ses prétentions . . .

[43] Dans *Brooks* [*Conseil canadien des ingénieurs c John Brooks Co.* (2004) 35 C.P.R. (4th) 507 (CF), qui cite 22 C.P.R. (4th) 547 (COMC)], la Cour a déterminé que, suivant l'article 12(1)b) de la Loi, la marque de commerce BROOKS BROOKS SPRAY ENGINEERING n'était pas enregistrable en liaison avec des services se rapportant à [TRADUCTION] « l'exploitation d'une entreprise, nommément la distribution de buses de pulvérisation et de collecteurs pour le refroidissement, le nettoyage, le conditionnement et le traitement à haute et basse pression, de jauges, de tuyaux souples, de connecteurs et de coupleurs, de filtres et de crépines, de lubrificateurs et de régulateurs de débit, et l'assemblage et la distribution de systèmes de traitement des fluides composés des pièces susmentionnées ». La Cour a formulé les observations suivantes, à la page 513 :

[TRADUCTION]

Même si le « spray engineering » (technique de pulvérisation) n'est peut-être pas une spécialité reconnue dans l'exercice de la profession d'ingénieur, ces mots renvoient à une gamme de services techniques sophistiqués qui sont liés au traitement et à la distribution de fluides, soit des types de services que des ingénieurs pourraient offrir.

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.

[44] En l'espèce, l'Opposante a fait la preuve que les marchandises du Requéant entrent dans une catégorie de produits qui sont conçus et mis au point par des ingénieurs spécialisés dans le génie automobile.

.

[47] J'estime que les principes établis dans *Brooks* s'appliquent également en l'espèce. Étant donné que les marchandises en l'espèce relèvent également du domaine de l'automobile et qu'il existe des éléments de preuve établissant que le génie automobile est reconnu comme une sous-spécialisation du domaine de l'ingénierie, j'estime qu'il est également juste en l'espèce de dire que la Marque renvoie à des marchandises considérées par le public comme étant généralement conçues et mises au point par des ingénieurs. Ayant tranché cette question, je dois maintenant déterminer si la Marque dans son ensemble donne une description fautive et trompeuse et correspond en cela à l'exclusion prévue à l'article 12(1)*b*) de la Loi.

[48] Pour déterminer si une marque de commerce donne une description fautive et trompeuse, le test à appliquer consiste à se demander si les mots donnant une description fautive et trompeuse [TRADUCTION] « dominante la marque de commerce visée par la demande au point ... de faire obstacle à l'enregistrement de celle-ci » . . .

[49] La Marque est formée uniquement des termes V12 et ENGINEERING. Le terme V12 est descriptif d'un type particulier de moteur et, en ce sens, suggère un lien avec les produits visés par la demande d'enregistrement pour la Marque, lesquels appartiennent au genre de produits que le public considère comme étant généralement conçus, mis au point ou produits par des ingénieurs professionnels. En conséquence, je suis d'avis que l'ajout du terme V12 au terme ENGINEERING ne change en rien la signification que le terme ENGINEERING revêt dans la Marque et l'impression qu'il produit. En fait, il a plutôt pour effet de le faire ressortir davantage, car il évoque le genre des marchandises auxquelles l'ingénierie se rapporte. J'estime, par conséquent, que le mot « engineering » domine la Marque dans son ensemble au point de rendre cette dernière non enregistrable aux termes de l'article 12(1)*b*) de la Loi.

[50] Après examen de l'ensemble de la preuve au dossier et des observations présentées par les parties, je ne suis pas convaincue que le Requérent s'est acquitté de son fardeau d'établir que la Marque ne donne pas une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité de ses marchandises ou des personnes qui participent à leur production.

[51] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b*) est accueilli.
(Soulignement ajouté)

[27] De même, en l'espèce, on projette d'employer la marque visée par la demande en liaison avec des pièces d'automobile, lesquels produits le public s'attendrait à ce qu'ils soient conçus et mis au point par des ingénieurs. En outre, l'opposante a fait la preuve que la discipline du génie de la sécurité entre en jeu dans la fabrication des pièces d'automobile.

Les caractéristiques de la Marque visée par la demande

[28] Comme je l'ai mentionné précédemment, ce sont les caractéristiques particulières de la marque visée par la demande et les produits ou les services qui lui sont liés qui constituent les facteurs les plus importants pour trancher la présente opposition. En l'espèce, les produits en

cause sont des pièces d'automobile. J'examinerai maintenant les caractéristiques de la marque visée par la demande.

[29] En considérant la marque visée par la demande dans son ensemble, l'élément RAYBESTOS serait vraisemblablement perçu comme le nom réel ou inventé d'une personne, ou comme le nom d'une entreprise, participant actuellement ou anciennement à la fabrication des produits de la requérante. La partie dominante et centrale de la marque visée par la demande, qui apparaît également dans la police la plus grosse, est l'expression SAFETY FIRST ENGINEERING (génie de la sécurité d'abord); l'élément RAYBESTOS et les autres éléments de la marque ne changent pas l'impact global et la signification de l'expression dominante. De plus, les éléments SAFETY FIRST (sécurité d'abord) qui précèdent l'élément ENGINEERING servent à mettre davantage l'accent sur le type particulier d'expertise en ingénierie qui se trouve derrière la production des produits de la requérante, c.-à-d. le génie de la sécurité. Les éléments RESEARCHED TESTED PROVEN (étudié, mis à l'essai, éprouvé) qui suivent évoquent aussi l'expertise en ingénierie, ou à tout le moins une contribution technique/scientifique à la production des produits. La marque dans son ensemble, surtout si l'élément RAYBESTOS est écarté, pourrait être perçue comme un logo de certification « officiel » de la sécurité des produits émis par un organisme « autorisé ».

Conclusions

[30] Compte tenu de la jurisprudence établie dans *Burtoni*, et en l'appliquant aux faits de la présente espèce, j'estime que l'idée évoquée par « engineering », c'est-à-dire la pratique du génie par des ingénieurs agréés dans l'expression « SAFETY FIRST ENGINEERING », domine la marque visée par la demande dans son ensemble de façon à la rendre non enregistrable en vertu de l'article 12(1)*b*).

[31] Dans sa déclaration d'opposition, l'opposante a également allégué, au titre de l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, que la marque RAYBESTOS SAFETY Shield & Dessin visée par la demande n'est pas distinctive, parce qu'elle ne peut distinguer les produits de la requérante des [TRADUCTION] « marchandises de tiers, dont les ingénieurs autorisés à pratiquer le génie au Canada ». Comme j'ai conclu que la marque visée par la demande donne une description fautive et trompeuse en date du 9 juin 2010 (soit la date de priorité de production) et

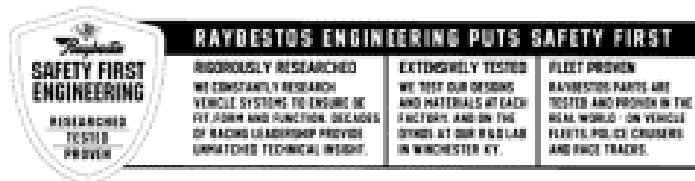
comme je n'ai aucune raison de conclure autrement en date du 4 mai 2012 (la date de production de la déclaration d'opposition, qui est la date pertinente à l'égard de l'article 2), il s'ensuit que le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est également accueilli : voir *Burtoni*, précité, aux para. 52-55.

[32] Comme j'ai déjà accueilli les motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)*b*) et 2, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs invoqués dans la déclaration d'opposition.

DEMANDE N^o 1,485,788



[33] La deuxième demande, relative à la marque RAYBESTOS SAFETY Shield & Rectangle Dessin, reproduite ci-dessous, a été produite le 18 juin 2010 (huit jours suivant la première demande).



[34] La deuxième demande vise les mêmes produits que la première demande et est fondée sur l'emploi projeté au Canada uniquement. Elle a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 16 février 2011 (dix mois avant que la première demande soit annoncée), et l'opposante s'y est opposée le 26 juillet 2011 (dix mois avant de s'opposer à la première demande). Les deux affaires ont été entendues en même temps.

[35] Les questions et la preuve sont essentiellement les mêmes dans les deux affaires. Si les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont quelque peu différentes, la question de savoir si la marque visée par la demande donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse repose sur les mêmes facteurs. Autrement dit, la preuve établit que la requérante ne se livre pas à la pratique du génie au Canada et il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que des ingénieurs agréés de partout ailleurs participent à la production des produits de la requérante. Par conséquent, je rejette le premier volet du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b*).

[36] En ce qui concerne le deuxième volet du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b*), les parties dominantes de la marque, qui apparaissent également dans les polices les plus grosses, sont les expressions SAFETY FIRST ENGINEERING (génie de la sécurité d'abord) et RAYBESTOS ENGINEERING PUTS SAFETY FIRST (le génie de Raybestos fait passer la sécurité en premier). Les deux expressions dominent la marque de manière à peu près équivalente. Les deux expressions dénotent un lien avec les types de produits qui sont visés par la demande, c'est-à-dire que le consommateur moyen de pièces d'automobile s'attendrait à ce que les produits de la requérante soient conçus, mis au point ou produits par des ingénieurs agréés. L'élément RAYBESTOS ne change pas l'impact global et la signification des expressions dominantes. De plus, le terme RAYBESTOS ENGINEERING, tel qu'il figure dans la marque visée par la demande, amènerait vraisemblablement à lui seul le consommateur moyen à croire que les produits de la requérante ont été conçus, mis au point ou produits par des ingénieurs agréés.

[37] Encore une fois, compte tenu de la jurisprudence établie dans *Burtoni*, et en l'appliquant aux faits de la présente espèce, j'estime que l'idée évoquée par « engineering », c'est-à-dire la pratique du génie par des ingénieurs agréés dans les expressions SAFETY FIRST ENGINEERING et RAYBESTOS ENGINEERING PUTS SAFETY FIRST, domine la marque visée par la demande dans son ensemble de façon à la rendre non enregistrable en vertu de l'article 12(1)*b*).

[38] Comme dans le cas de la première opposition, l'opposante a aussi soulevé la question du caractère distinctif : voir le para. 31, ci-dessus. Comme j'ai conclu que la marque RAYBESTOS SAFETY Shield & Rectangle Dessin visée par la demande donne une description fautive et trompeuse en date du 18 juin 2010 (la date de production de la demande) et comme je n'ai aucune raison de conclure autrement en date du 26 juillet 2011 (la date de production de la déclaration d'opposition), il s'ensuit que le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est également accueilli.

[39] Comme j'ai déjà accueilli les motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)*b*) et 2, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs invoqués dans la déclaration d'opposition.

DÉCISION

[40] Compte tenu de ce qui précède, les demandes d'enregistrement n^{os} 1,484,569 et 1,485,788 sont repoussées.

[41] Les présentes décisions sont rendues dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Myer Herzig, membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

Annexe A

Pièces et composants pour véhicules terrestres, notamment bras de suspension, manchons, attaches pour barres stabilisatrices, barres stabilisatrices, supports de châssis, soufflets de joint homocinétique, arbres de roue homocinétiques, barres d'accouplement, ressorts hélicoïdaux, roulements de jambe de suspension, joints à rotule, biellettes de direction, boulons de came, cales pleines et cales fendues de roues avant et arrière, cales d'essieu, boulons de carrossage, plaques de carrossage, plaques de chasse, joints à rotule, plaques de poussée, cales de chasse pour ressorts à lames, écarteurs à ressort, coupelles de jambe de suspension, soufflets de direction à crémaillère, manchons de réglage pour biellette de direction, bras de renvoi et bielles pendantes, transmissions et pièces de rechange connexes pour véhicules terrestres, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, mécanisme de transmission pour véhicules constitués d'un embrayage, d'une transmission, d'un arbre de transmission et d'un différentiel, embrayages pour véhicules terrestres, maîtres-cylindres de frein, embrayages, tambours de frein, cylindres de frein, plaquettes de frein, segments de frein, rotors de freins, étriers de frein, disques de frein, canalisations de frein pour véhicules, garnitures de frein, fixations de frein pour véhicules, systèmes de freinage pour véhicules, cylindres de roue, flexibles de frein, câbles de frein et d'embrayage, plaques de friction.