

[11]

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION PAR
Canadian Council of Professional Engineers à la
demande d'enregistrement No. 1223495 pour la
marque de commerce GROUPEGÉNIE
EXPERTS-CONSEILS & Dessin propriété de
Groupegénie Inc.**

I Les Procédures

[1] Groupegénie Inc. (la « Requérante ») a déposé le 7 juillet 2004 une demande pour l'enregistrement de la marque de commerce GROUPEGÉNIE EXPERTS-CONSEILS et Dessin telle que ci-illustrée :



(la « Marque »)

fondée sur un emploi projeté en liaison avec les services de génie conseil, services de laboratoire d'essais de matériaux et d'assurance qualité, services de gérance, de gestion, de supervision, de coordination et d'estimations, services d'expertise professionnelle et ceci dans les domaines du génie civil et métallurgique (« Services »). La Requérante s'est désistée de l'usage exclusif des mots « EXPERTS-CONSEILS » en dehors de la marque de commerce.

[2] Cette demande fut publiée le 7 décembre 2005 dans le Journal des marques de commerce pour fins d'opposition.

[11]

[3] Canadian Council of Professional Engineers («l'Opposante») a déposé le 8 mai 2006 une déclaration d'opposition qui fut transmise par le registraire à la Requérante le 18 mai 2006.

[4] La Requérante a produit le 13 juin 2006 une contre-déclaration d'opposition détaillée qui contient certaines admissions concernant la réglementation de la profession d'ingénieur au Canada et plus particulièrement dans chacune des provinces et territoires du Canada. Elle nie les motifs d'opposition et propose de modifier la description des Services pour y retrancher le mot « génie ». Cette proposition n'a jamais fait l'objet d'une décision et je n'ai pas l'intention de me prononcer sur cette proposition. Si la Requérante désirait amender sa demande d'enregistrement elle n'avait qu'à présenter une demande à cet effet. Je m'en tiendrai donc à la demande telle qu'elle est présentement au dossier et ci-haut décrite.

[5] L'Opposante a produit les affidavits de John Kizas, Jérôme P. Bastien et une copie authentique de la marque officielle numéro 904,209 pour la marque GÉNIE, propriété de l'Opposante. La Requérante n'a produit aucune preuve. L'Opposante n'a pas déposé de plaidoyer écrit alors que je considère la lettre de la Requérante datée du 31 janvier 2008 comme un plaidoyer écrit. Seule l'Opposante était représentée à l'audience.

II Les motifs d'opposition

[6] Les motifs d'opposition peuvent se résumer ainsi :

1. La demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (« Loi ») en ce que l'article 30(i) de la Loi requiert de la Requérante qu'elle soit satisfaite de pouvoir employer la Marque. Puisque la Marque comporte le terme « génie » dont l'emploi est réglementé au Canada, et le fait que la Requérante ne détienne pas de licence pour exercer la profession d'ingénieur au Canada, cette dernière ne peut être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque.
2. La Marque n'est pas enregistrable car elle contrevient aux dispositions de l'article 12(1)(b) de la Loi étant clairement descriptive ou constitue une description fautive et trompeuse de la qualité ou de la nature des Services ou des personnes qui les produisent;
3. La Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)(e) de la Loi car elle est prohibée par l'article 9(1)(n)(iii) de la Loi puisqu'elle constitue une marque de commerce adoptée par une autorité publique au Canada;

[11]

4. La Marque n'est pas enregistrable en vertu des dispositions de l'article 12(1)(e) car elle est prohibée par l'article 10 de la Loi puisqu'en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, la Marque est devenue connue au Canada comme désignant le genre, la valeur et la qualité des Services;
5. La Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi en ce qu'elle ne distingue pas les Services de la Requérante des services des tiers incluant d'autres ingénieurs en général et d'autres entités qui ont des licences pour exercer la profession d'ingénieur au Canada. De plus l'emploi de la Marque pourrait être trompeur en ce que son emploi pourrait suggérer que les Services soient fournis, vendus, loués ou sous licence de l'Opposante ou de l'un de ses membres ou que la Requérante est associée avec, ou autorisée par l'Opposante ou l'un de ses membres constituant.

III Principes généraux

[7] Dans le cadre de la procédure en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce, l'Opposante doit présenter suffisamment d'éléments de preuve concernant les motifs d'opposition qu'elle soulève afin qu'il soit apparent qu'il existe des faits qui peuvent supporter ces motifs d'opposition. Si l'Opposante se conforme à cette exigence, la Requérante devra alors convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la Marque [voir *Sunshine Biscuits Inc. c. Corporate Foods Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 53, *Joseph Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 et *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Limited*, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293].

IV La preuve de l'Opposante

[8] L'Opposante a produit un certificat d'authenticité pour sa marque officielle GÉNIE, numéro 904,209.

[9] M. Bastien exerçait les fonctions d'avocat au sein du cabinet des agents de l'Opposante. Il a procédé à plusieurs recherches à la Bibliothèque et Archives Canada située à Ottawa. Suite à ses recherches il a produit des extraits des Pages Jaunes des villes de Québec, l'Île de Montréal et Hull-Ottawa pour la période de 2001 à 2004.

[11]

[10] Il a également produit le résultat de plusieurs recherches effectuées sur le site web d'Industrie Canada afin de trouver des sociétés dont la dénomination sociale comprend le terme «group» ou «groupe» et offrant des services à titre «d'expert-conseil» ou «ingénieur-conseil». Il a produit finalement le résultat de recherches effectuées sur d'autres sites Internet et a produit certains extraits de sites consultés. Tout au plus cette preuve démontre l'existence de ces sites mais ne peut faire preuve du contenu des documents produits au soutien de son affidavit. Je considère cette partie de la preuve inadmissible constituant du oui-dire.

[11] M. Kizas est le directeur, développement stratégique de l'Opposante. Il est ingénieur de formation et occupe ce poste depuis 2001. L'Opposante a été fondée en 1936 et est un organisme national regroupant douze associations provinciales et des territoires. Il énumère chacune de ces douze associations. Chaque association a été créée sous une loi provinciale ou des territoires et émet les licences aux ingénieurs qui exercent leur profession sous leur juridiction.

[12] Il allègue que les membres de ces associations doivent détenir une licence pour exercer leur profession. Il a produit une copie des lois provinciales et des territoires qui règlementent la profession d'ingénieur. Un des buts principaux de cette réglementation est la protection du public. L'ingénieur doit rencontrer certaines exigences dans l'exercice de ses fonctions et si elles ne sont pas respectées, il peut être tenu personnellement responsable et dans certaines circonstances la société qui rend les services peut l'être également. Toutes les législations provinciales prévoient des procédures disciplinaires, des suspensions ou révocation de la licence et la poursuite des contrevenants.

[13] Il décrit par la suite le profil exigé pour détenir une licence pour exercer la profession d'ingénieur. Il a produit un guide sur l'admission à l'exercice de la profession d'ingénieur au Canada préparé par l'Opposante en 2001. Il existe également un code d'éthique.

[11]

[14] Il explique que les différentes législations provinciales et des territoires contiennent des dispositions concernant l'emploi et l'usage prohibé des désignations : « ingénieur professionnel », « P.Eng », « ingénierie », « génie », « engineering » et « ing ».

[15] Par ailleurs au Québec l'article 26 de la loi sur les ingénieurs, L.R.Q. ch. I-9, stipule qu'il est défendu d'exercer ou de publiciser des services sous une dénomination sociale qui inclue l'un des mots suivants : « ingénieur », « génie », « ingénierie », « engineer » ou « engineering » [voir pièce 6 à l'affidavit de M. Kizas].

[16] Il allègue que les personnes ou entités qui ne sont pas qualifiées à exercer l'ingénierie mais qui, par l'emploi d'une désignation dans leur nom, titre ou marque de commerce, sous-entendent qu'elles le sont, constituent une menace à la sécurité publique. Il ajoute que cette pratique serait contraire à l'ordre public. Il existe également d'autres législations provinciales qui restreignent l'emploi des termes « ingénieurs », « génie », « ingénierie », « engineer » ou « engineering » et il en fait la nomenclature.

[17] Il a produit la définition du mot « génie » qu'il a trouvé sur le site web de l'Office de la langue française. Il explique que l'ingénierie n'est plus limitée à la construction de ponts et barrages et s'est diversifiée avec le temps. Ainsi l'emploi des mots « ingénieurs », « génie », « ingénierie », « engineer » ou « engineering » au Canada en liaison avec des services qui chevauchent ceux offerts par des ingénieurs sera perçu par le public comme une indication que ces services sont fournis par une personne exerçant la profession d'ingénieur ou qui emploie des membres de cette profession pour fournir ces services. Il allègue que les Services sont de même nature que ceux fournis par des ingénieurs professionnels.

[18] La classification nationale des professions dans son manuel de 2006 réfère à plusieurs spécialisations reliées à la profession d'ingénieur. Ainsi le terme « génie » est employé à titre général pour introduire diverses spécialisations d'ingénierie.

[11]

[19] Les expressions « génie-conseil » et « ingénieurs-conseils » sont employées fréquemment au Canada pour désigner de la consultation dans le domaine de l'ingénierie. Il existe ainsi au Québec l'association des ingénieurs-conseil du Québec (AICQ).

[20] Il produit un extrait du dictionnaire Le Petit Robert où l'on retrouve la définition suivante pour le terme « expert conseil »: « Spécialiste chargé de résoudre un problème technique auquel est confronté son client ». Il allègue que l'emploi de cette expression jumelée avec le terme « génie » indique que les Services seront fournis par un ingénieur-conseil.

[21] Il a connaissance que des firmes d'ingénieurs emploient une raison sociale qui inclut l'expression « experts-conseils », le mot « groupe » ou « group » et combinent ces mots avec l'une des désignations d'ingénierie. Il donne des exemples de telles désignations tirées des rapports annuels de l'Association des ingénieurs-conseils du Canada telles : Groupe HBA, Experts-Conseils senc, Groupe GLD Inc., Experts-Conseils, Le Groupe LMB Experts-Conseils Inc., Le Groupe Séguin Experts-Conseils Inc. [voir le paragraphe 40 de l'affidavit de M. Kizas pour une liste exhaustive de toutes les dénominations sociales comprenant les mots « experts », « conseils », « groupe » ou « group »].

[22] Il a demandé à chaque organisme constituant l'Opposante de vérifier si la Requérante était ou est enregistrée en bonne et due forme au sein de l'une d'elles afin de pouvoir exercer l'ingénierie. Il mentionne que dans la plupart des juridictions un certificat signé par le registraire confirmant qu'une entité désignée était ou n'était pas autorisée à pratiquer la profession d'ingénieur constitue une preuve *prima facie* des faits décrits au certificat. Il a produit les réponses reçues. La Requérante ne fait partie d'aucune d'elles. Cette preuve est non-contredite par la Requérante. Ainsi, selon l'Opposante, la Marque constituerait une description fausse et trompeuse de la qualification du personnel de la Requérante qui rend les Services. Même si la Requérante employait des ingénieurs licenciés pour rendre les Services, la Marque constituerait alors une description claire de la nature des Services et de la qualification professionnelle des personnes qui fournissent les Services.

[11]

III La Marque est-elle prohibée par l'application des articles 12(1)(e) et 9(1)(n)(iii) de la Loi?

[23] L'Opposante s'est déchargée de son fardeau de preuve initial en produisant une copie certifiée de sa marque officielle. Dans les circonstances la Requérante doit démontrer que la Marque n'est pas composée de la marque officielle ou qu'il n'y a pas une telle ressemblance de sorte qu'elle ne pourrait être confondue avec cette dernière.

[24] La date pertinente pour analyser ce motif d'opposition est la date de ma décision [voir *Canadian Olympic Assn. c. Allied Corp.* (1989), 28 C.P.R. (3d) 161].

[25] Dans l'arrêt *Canadian Council of Professional Engineers v. APA- The Engineered Wood Assn.* (2000), 7 C.P.R. (4th) 239, M. le juge O'Keefe a défini en ces termes le test de la ressemblance applicable dans le cadre d'un motif d'opposition fondé sur l'article 9(1)(n)(iii):

[69] Having outlined the protection official marks enjoy, based on the provisions of the Act, it must be determined what the scope of prohibited marks is: the meaning of "consists of" most specifically. As a result of the foregoing, which clearly shows the privileged position official marks enjoy, I reject the interpretation of subparagraph 9(1)(n)(iii) proffered by the appellant and declare that the interpretation advanced by the Registrar is correct. In order to offend subparagraph 9(1)(n) (iii) so as to be unregistrable under paragraph 12(1)(e), the proposed mark must either be identical to the official mark or so nearly resemble it so as to be likely to be mistaken for it. The words "consists of" in the subsection of the Act are to be interpreted to mean "identical to" as was apparently held by the Registrar.

[70] This interpretation maintains the great ambit of protection afforded to official marks, but stops short of conferring an absurdly great ambit of protection for official marks which Parliament cannot reasonably be taken to have contemplated. It is inconceivable that Parliament intended to give such wide ambit of protection to official marks through the enactment of section 9 of the Act. Were the proposition of the appellant correct and any mark that contained, in some form, the official mark could not subsequently be adopted and would be unregistrable, it would be the case that the use of "ING" would be prohibited. Consider that no one could use the term "shopping.com", or any other mark ending in "ING", followed by ".com". It is not reasonable to state that such marks are prohibited. Such is a logical extension of the appellant's argument and results in an unreasonably vast monopoly and scope of protection. Such is not the intent of the protection for official marks.

[11]

[71] The interpretation I have adopted allows the wide ambit of protection to official marks which I believe is consistent with the scheme of the Act as a whole, related sections of the Act, as well as the intention of Parliament. No one may register or use a trade-mark "ENGINEER" (or another of the official marks) in association with any ware or service, notwithstanding the fact that such a possible trade-mark may not be confusing with the appellant's marks. And no one may register or use a trade-mark which is similar to the appellant's official marks so that it is likely to be mistaken for them, again notwithstanding that the mark may be sought to be used in association with such wares or services that it may well not be held to be "confusing" with the official marks as that term is used in section 6 of the Act. "Mistaken therefor" and "confusing with" are not synonymous.

[26] Les tribunaux ont conclu à maintes reprises que le test traditionnel de confusion entre des marques de commerce que nous retrouvons à l'article 6(5) de la Loi ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de comparer une marque de commerce avec une marque officielle. Dans ce dernier cas il s'agit de déterminer s'il y a ressemblance, au sens de l'article 9(1) de la Loi, entre les marques en litige en appliquant le test énoncé dans *Canadian Council of Professional Engineers* reproduit ci-haut.

[27] Les marques en litige ne sont pas identiques. La Marque se distingue visuellement de la marque officielle GÉNIE par l'ajout des mots GROUPE, EXPERTS et CONSEILS. Il y a également la présence d'un élément graphique qui sert à distinguer visuellement la Marque de la marque officielle GÉNIE. J'arrive donc à la conclusion que, sur la base de la balance des probabilités, la Marque ne peut être confondue, au sens de l'article 9(1) de la loi, avec la marque officielle GÉNIE de l'Opposante. [Voir *Techniquip Ltd. V. Canadian Olympic Association* (1999), 3 C.P.R. (4th) 298]. Je rejette donc le troisième motif d'opposition.

IV La Marque est-elle prohibée par l'application des articles 12(1)(e) et 10 de la Loi?

[28] La date pertinente à laquelle ce motif d'opposition doit être tranché est la date de ma décision [voir *Canadian Olympic Assn./Assoc. Olympique Canadienne c Olympus Optical Co.* (1991), 38 C.P.R. (3d) 1 (Fed. C.A.)].

[11]

[29] L'Opposante a le fardeau de prouver que la Marque, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique est devenue connue au Canada comme désignant le genre, la valeur et la qualité des Services.

[30] Dans la décision de *Anheuser-Busch Inc c. John Labatt Ltée.* (2001), 14 C.P.R. (4th) 548 le registraire a conclu qu'il n'est pas suffisant de démontrer que chacune des composantes de la marque en litige est amplement utilisée au Canada. L'Opposante doit démontrer que la Marque dans sa totalité est reconnue au Canada comme désignant le genre et la qualité des Services. Or la preuve au dossier démontre l'emploi des expressions « expert-conseil », « groupe », « group » et la combinaison de « groupe » ou « group » avec une désignation d'un type d'ingénierie. Toutefois il n'y a aucune preuve de l'emploi au Canada par une seule entité de la combinaison des mots « GROUPE », « GÉNIE », « EXPERTS et « CONSEILS ». Dans les circonstances l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve initial. Le quatrième motif d'opposition est également rejeté.

V Le motif d'opposition fondé sur l'article 30(i) de la Loi

[31] L'Opposante allègue que la Requérante ne pouvait se déclarer convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada puisqu'elle comporte le mot « génie » dont l'emploi est règlementé au Canada et la Requérante ne détient pas de licence pour exercer la profession d'ingénieur au Canada.

[32] La preuve de l'Opposante démontre que la pratique de l'ingénierie au Canada est régie dans chacune des provinces et territoires du Canada par des lois provinciales. Or une prohibition en vertu d'une loi provinciale ne peut servir de motif d'opposition [voir *Lubrication Engineers Inc. c. Canadian Council of Professional Engineers* (1992), 41 C.P.R. (3d) 243 (F.C.A.)]. Ainsi le fait en soi que la Requérante ne soit pas habilitée à employer le mot « génie » dans sa dénomination sociale en vertu de la loi sur les ingénieurs en vigueur au Québec, ne peut constituer un motif d'opposition valable. Je rejette donc le premier motif d'opposition.

[11]

VI La Marque contrevient-elle aux dispositions de l'article 12(1)(b) de la Loi?

[33] La prohibition prévue à l'article 12(1)(b) de la Loi a pour but d'empêcher une partie de s'accaparer le monopole sur un ou des mots descriptifs de telle sorte que ses concurrents ne pourraient plus les employer dans le cadre de leurs activités commerciales [voir *General Motors c. Bellows*, [1949] R.C.S. 678 et *Emall.ca Inc. c. Cheap Tickets and Travel Inc.* (2007), 56 C.P.R. (4th) 81].

[34] Dans l'arrêt *Shell Canada Limited c. P.T. Sari Incofood Corporation* 2008 F.C.A. 279 Monsieur le juge Noël déclara :

In this respect, paragraph 12(1)(b) of the Act provides that a trade-mark is not registrable if it is descriptive "whether ... written or sounded". I agree with Shell's submission that although the trade-mark in issue is not two separate words, "java" and "café", but is instead a single coined word JAVACAFE, this distinction is lost when the trade-mark is sounded in the French language. As such, for the purposes of considering descriptiveness pursuant to paragraph 12(1)(b), the trade-mark is effectively two words, namely "JAVA" and "CAFE". Again no survey is required to establish this point as the proposed mark in the French language cannot be sounded otherwise.

[35] Ainsi même si la première portion vocable de la Marque s'écrit en un seul mot, elle est prononcée par un francophone comme s'il s'agissait de deux mots soit : « GROUPE » et « GÉNIE ». Il est clair de par la description des Services, que ces derniers englobent des services de génie car on y réfère à des services de génie conseil dans les domaines du génie civil et métallurgique. Bien que la combinaison des mots « GROUPE », « GÉNIE », « EXPERTS » et « CONSEILS » ne semble pas être employée dans le commerce, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de mots courants de la langue française. Ainsi pour le consommateur francophone ou bilingue [voir *Smithkline Beecham Corporation c. Pierre Fabre Médicament* (2001), 11 C.P.R. (4th) 1] la partie vocable de la Marque décrit clairement la qualité des personnes qui rendront les Services à savoir qu'il s'agit d'un groupe d'experts-conseils en génie. Toutefois la Marque n'est pas limitée à sa partie vocable. Il y a un élément graphique. Cet élément est-il suffisant pour contourner la prohibition prévue à l'article 12(1)(b) de la Loi?

[11]

[36] Lorsque la marque de commerce est constituée d'une composante vocable et d'un graphisme, nous devons déterminer laquelle de ces portions est la partie dominante. Le consommateur avec une mémoire imparfaite identifiera la marque de commerce par cette partie dominante. La grosseur des caractères employés par rapport à la grosseur du graphisme peut s'avérer un facteur important sans pour autant être toujours concluant. L'originalité du graphisme peut également s'avérer un facteur influent.

[37] Dans le cas de la Marque je ne crois pas que le graphisme soit sa portion dominante malgré sa taille par rapport à la partie vocable. En effet le graphisme représente un plan et n'a rien de très distinctif lorsqu'il est associé aux Services. Dans le présent cas je suis d'avis que le consommateur ayant une mémoire imparfaite sera plus enclin à retenir la portion vocable et l'associer aux Services.

[38] La preuve de l'Opposante démontre que la Requérente ne serait pas autorisée à offrir des services de génie car elle ne détient pas de licence d'un des organismes provinciaux qui régissent la pratique d'ingénierie au Canada [voir le paragraphe 41 de l'affidavit de M. Kizas et la pièce 28]. Ainsi non seulement la Marque serait clairement descriptive de la qualité des personnes qui produisent les Services si ceux-ci étaient exécutés par des ingénieurs dûment licenciés, mais dans le présent cas elle constitue une description fautive et trompeuse des Services car ils ne seraient pas fournis par des ingénieurs.

[39] La Requérente, dans son plaidoyer écrit, allègue que la législation québécoise (la loi sur les ingénieurs en vigueur au Québec) n'interdit que l'emploi des mots « ingénieur », « génie », « ingénierie », « engineer » ou « engineering » dans la dénomination sociale d'une entreprise. Le registraire n'a aucune juridiction pour trancher la question de savoir si la Requérente transgresse les dispositions de cette loi provinciale. La juridiction du registraire se limite à trancher les motifs d'opposition tels que ci-haut libellés, en autant qu'ils se rapportent à la Loi. Ayant conclu que la Marque serait clairement descriptive de la qualité des personnes qui produisent les Services s'ils sont exécutés par des ingénieurs et qu'au cas

[11]

contraire la Marque serait une description fautive et trompeuse de la qualité des gens qui fournissent les Services, je me dois d'accueillir le second motif d'opposition.

VII Le caractère distinctif de la Marque

[40] Dans l'arrêt de *Canadian Council of Professional Engineers v. APA - The Engineered Wood Assn.* (2000), 7 C.P.R. (4th) 239 (C.F.P.I.). M. le juge O'Keefe déclara:

A purely descriptive or a deceptively misdescriptive trade-mark is necessarily not distinctive". Therefore, based on my earlier finding that the Mark is clearly descriptive, I conclude that the Mark is also not inherently adapted to distinguish the Wares of the Applicant from similar wares of others.

[41] J'ai déjà conclu que la Marque est descriptive ou constitue une description fautive et trompeuse de la qualité des gens qui fournissent les Services en liaison avec la Marque. Par conséquent la Marque ne peut être distinctive et je maintiens donc également le cinquième motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque. Constituant une description claire ou fautive et trompeuse de la qualité des personnes qui produisent Services, la Marque ne peut donc servir à distinguer les Services de la Requérante des services de même nature offerts par des tiers.

VIII Conclusion

[42] En raison des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement de la Marque de la Requérante, le tout selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

DATÉ À BOUCHERVILLE, QUÉBEC, CE 28 MAI 2009.

Jean Carrière

Membre de la commission des oppositions des marques de commerce