



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

Référence : 2014 COMC 119
Date de la décision : 2014-06-12
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Engineers
Canada/Ingénieurs Canada à l'encontre
de la demande d'enregistrement
n° 1,368,809 pour la marque de commerce
POLARTEC ECO-ENGINEERING
DESSIN au nom de MMI-IPCO, LLC**

[1] MMI-IPCO, LLC (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce POLARTEC ECO-ENGINEERING DESSIN (la Marque), reproduite ci-dessous.



[2] La demande renferme la revendication de couleur suivante :

[TRADUCTION]

« La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, nommément le vert. La marque est constituée de différents tons de vert qui sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est constituée de la lettre E stylisée comprenant différentes spirales dans différents tons de vert. La portion droite de la marque est d'un ton vert foncé qui devient de plus en plus pâle, avec des lignes de démarcation qui entourent les tons de vert plus pâles, pour finir avec la feuille du ton de vert le plus pâle. »

[3] La demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada, de même que sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque aux États-Unis, et vise les marchandises suivantes :

[TRADUCTION]

Tissus pour la fabrication de vêtements, de mobilier et d'articles décoratifs, de garnitures, de mobilier, de mobilier et d'articles décoratifs pour la maison, de tapis, de couvre-planchers, de revêtements muraux, de rideaux, de housses de meubles, de couvertures, d'oreillers, de linge de lit, de linge de bain et de linge de cuisine; tissus à la pièce vendus comme éléments de vêtements, nommément de manteaux, de vestes, de parkas, d'imperméables, de chandails, de chemises, de chandails sport, de pantalons, de robes, de jupes, de pyjamas, de sous-vêtements, de foulards, de châles, de gants, de mitaines, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de bandeaux et de visières, d'articles chaussants, nommément de chaussures sport et de détente, de pantoufles, de chaussettes, de collants, de bas et de bonneterie.

[4] Engineers Canada/Ingénieurs Canada (l'Opposante) est une fédération regroupant les douze ordres provinciaux et territoriaux d'ingénieurs du Canada. Ces douze ordres professionnels qui forment l'Opposante sont chargés de réglementer la profession d'ingénieur et de délivrer les permis d'exercice à leurs membres au Canada. L'Opposante s'est opposée à la demande d'enregistrement, car elle conteste la présence du terme « engineering » (génie) dans la Marque.

[5] Bien que plusieurs motifs d'opposition aient été invoqués, l'opposition est principalement fondée sur une allégation que la Marque n'est pas enregistrable, parce qu'elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises décrites dans la demande ou des personnes qui les produisent. L'Opposante est d'avis que les marchandises décrites dans la demande d'enregistrement relative à la Marque relèvent de marchandises qui seraient normalement conçues, mises au point, employées et offertes par des ingénieurs. L'Opposante allègue que si les membres de la profession d'ingénieur au Canada participent à la production des marchandises, la Marque donne alors une description claire à la fois de la nature et de la qualité des marchandises et des personnes qui les produisent.

Par ailleurs, l'Opposante soutient que si les membres de la profession d'ingénieur au Canada ne participent pas à la production des marchandises, la Marque donne alors une description fautive et trompeuse à la fois de la nature et de la qualité des marchandises et des personnes qui les produisent.

[6] Pour les motifs qui suivent, l'opposition est rejetée.

Historique du dossier

[7] La Requérante a produit sa demande d'enregistrement relative à la Marque le 15 octobre 2007.

[8] La demande d'enregistrement relative à la Marque a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* aux fins d'opposition le 26 mai 2010.

[9] L'Opposante s'est opposée à la demande d'enregistrement en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) par voie d'une déclaration d'opposition produite le 26 juillet 2010.

[10] Les motifs d'opposition, qui sont énoncés plus en détail ci-dessous, sont fondés sur les articles 30*d*), 30*e*), 30*i*), 12(1)*b*), 12(1)*e*) et sur l'article 2 de la Loi.

[11] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Marisa Hood, souscrit le 10 février 2011, l'affidavit de John Kizas, souscrit le 10 mai 2011, l'affidavit de D. Jill Roberts, souscrit le 11 mai 2011, et une copie certifiée de la demande n° 903,677 relative à la marque officielle ENGINEERING.

[12] Au soutien de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Danielle Booton, souscrit le 13 novembre 2012.

[13] Aucun contre-interrogatoire n'a été mené.

[14] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit.

[15] Une audience a été tenue et les parties y étaient toutes deux présentes.

Fardeau de preuve

[16] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.), p. 298].

Question préliminaire

[17] À titre préliminaire, je souligne que l'un des motifs d'opposition fondés sur l'article 12(1)e) invoqués par l'Opposante était au départ fondé sur l'article 9(1)n)(iii) de la Loi. Cependant, dans son plaidoyer écrit, l'Opposante a abandonné ce motif d'opposition et a indiqué qu'elle ne s'appuierait plus sur sa marque officielle ENGINEERING faisant l'objet de la demande d'enregistrement n^o 903,677. De plus, lors de l'audience, l'Opposante a également abandonné son motif d'opposition fondé sur l'article 30d) de la Loi. Comme ces motifs d'opposition ont été abandonnés, je ne les aborderai pas dans ma décision.

Analyse des motifs d'opposition restants

Motifs d'opposition fondés sur la non-conformité

Article 30e)

[18] L'Opposante allègue que, contrairement à l'article 30e) de la Loi, à la date de production de la demande, la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada comme elle le prétend, voire pas du tout.

[19] La demande renfermant une déclaration portant que la Requérante a l'intention d'employer la marque de commerce au Canada elle-même ou par l'entremise d'un licencié, elle est formellement conforme à l'article 30e) de la Loi. Par conséquent, la question qui se pose est de savoir si la demande est conforme à l'article 30e) de la Loi quant au fond; en d'autres termes, la déclaration de la Requérante portant que la Requérante avait l'intention d'employer la Marque était-elle véridique? [*Home Quarters Warehouse, Inc c. Home Dépôt, USA, Inc* (1997), 76 CPR

(3d) 219 (COMC); *Jacobs Suchard Ltd c. Trebor Bassett Ltd* (1996), 69 CPR (3d) 569 (COMC).]

[20] Comme les faits concernant les intentions d'un requérant relèvent en particulier de la connaissance du requérant, le fardeau initial imposé à un opposant à l'égard d'un motif fondé sur l'article 30*e*) est moins exigeant qu'à l'habitude [*Molson Canada c. Anheuser-Busch* (2003), 29 CPR (4th) 315 (CF 1^{re} inst.)].

[21] L'Opposante soutient que la manière dont la Requérente a l'intention d'employer la Marque ne constitue pas un « emploi » au sens de l'article 4 de la Loi. À l'appui de cette prétention, l'Opposante invoque des extraits du site Web de la Requérente qui indiquent que les mots POLARTEC ECO-ENGINEERING sont employés par la Requérente pour faire la promotion de la « technologie » textile écologique. L'Opposante soutient que rien n'indique qu'il existe une marque réelle de tissus ou de vêtements POLARTEC ECO-ENGINEERING sur le site Web de la Requérente [affidavit de M. Kizas, Pièce 48; affidavit de Mme Hood, Pièce 28 C, pages 2 et 3].

[22] J'estime que la preuve sur laquelle s'appuie l'Opposante n'est pas suffisante pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau initial en vertu de l'article 30*e*) de la Loi. En premier lieu, je souligne que la demande d'enregistrement relative à la Marque est fondée sur un emploi projeté. En conséquence, la Requérente n'est pas tenue de démontrer l'emploi de sa Marque à ce stade-ci [*Molson Canada c. Anheuser Busch*, précité]. Le fait que le site Web de la Requérente peut ne pas présenter la Marque ou laisser entrevoir son emploi à l'heure actuelle en liaison avec les marchandises de la Requérente conformément aux dispositions de l'article 4(1) de la Loi n'est donc pas pertinent. En second lieu, le fait que la Marque peut avoir été employée à ce jour en liaison avec la promotion de la « technologie » textile écologique ne permet pas nécessairement de conclure que la Requérente n'a pas l'intention d'employer la Marque à l'avenir en liaison avec les marchandises qui sont, en réalité, visées par la demande.

[23] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30*e*) est donc rejeté.

Article 30i)

[24] L'Opposante fait valoir que la demande n'est pas conforme à l'article 30i) de la Loi, parce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises décrites dans la demande.

[25] L'Opposante affirme que le génie est une profession qui est réglementée au Canada par les lois provinciales et territoriales, qui prévoient que seuls les candidats qui répondent à leurs exigences peuvent obtenir un permis d'exercice du génie. L'Opposante fait aussi valoir que différentes lois des provinces et territoires réglementent l'emploi des appellations professionnelles comme « engineering » (génie) et interdisent l'emploi du terme « engineering » par les personnes qui ne sont pas agréées ni autorisées à pratiquer le génie dans leur province ou territoire [affidavit de M. Kizas, para. 22 à 27, Pièces 2 à 14 et 19A à 19J]. L'Opposante soutient également qu'elle a établi que la Requérante n'est pas agréée ni autorisée à offrir des services de génie nulle part au Canada et que rien ne prouve qu'elle a à son emploi des ingénieurs titulaires d'un permis d'exercice du génie au Canada [affidavit de M. Kizas, para. 24, 50 et 51 et Pièces 18 et 49].

[26] En somme, l'Opposante est d'avis que la Requérante contrevient aux lois qui régissent la pratique du génie et qu'elle ne peut par conséquent pas avoir été convaincue d'avoir droit d'employer la Marque à la date de production de la demande conformément à l'article 30i) de la Loi.

[27] En premier lieu, je souligne que la demande d'enregistrement relative à la Marque ne vise pas des services de génie. En second lieu, il a été établi que les allégations de non-conformité à des lois provinciales/territoriales ne constituent pas un fondement adéquat pour l'analyse d'un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) [*Interprovincial Lottery Corp c. Monetary Capital Corp* (2006), 51 CPR (4th) 447 (COMC); *Lubrication Engineers, Inc c. Conseil canadien des ingénieurs* (1992), 41 CPR (3d) 243 (CAF), p. 244].

[28] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) est donc rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur la non-enregistrabilité

Article 12(1)b)

[29] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)b) de la Loi, parce qu'elle [TRADUCTION] « donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée, ou à l'égard desquelles on projette de l'employer, ou des conditions des personnes qui produisent les marchandises ».

[30] Le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)b) de l'Opposante a été invoqué en deux parties :

- i) si les membres de la profession d'ingénieur au Canada participent à la production des marchandises, la Marque donne alors une description claire à la fois de la nature et de la qualité des marchandises et des personnes qui les produisent; et
- ii) si les membres de la profession d'ingénieur au Canada ne participent pas à la production des marchandises, la Marque donne alors une description fausse et trompeuse à la fois de la nature et de la qualité des marchandises et des personnes qui les produisent.

[31] La date pertinente pour évaluer un motif d'opposition fondé que l'article 12(1)b) est la date de production de la demande [*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)].

[32] Dans une analyse menée aux termes de l'article 12(1)b) de la Loi, une marque de commerce doit être considérée sous l'angle de la première impression et dans son ensemble, et elle ne doit pas être décomposée en ses éléments constitutifs [*Wool Bureau of Canada Ltd c. le Registraire des marques de commerce* (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1^{re} inst.), p. 27 et 28; *Atlantic Promotions Inc c. le Registraire des marques de commerce* (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1^{re} inst.), p. 186].

[33] Le mot « nature » employé à l'article 12(1)*b*) est interprété comme signifiant une particularité, un trait ou une caractéristique du produit et le mot « claire » est interprété comme signifiant [TRADUCTION] « 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].

[34] Le test à appliquer au moment de déterminer si une marque de commerce contrevient à l'article 12(1)*b*) de la Loi a récemment été résumé par la Cour d'appel fédérale dans *Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c. Canada* (2012), 99 CPR (4th) 213 (CAF), 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.

[35] Après avoir examiné brièvement une partie de la jurisprudence pertinente, j'analyserai maintenant en détail chaque partie du motif d'opposition 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 les produisent?

[36] La première partie du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b*) de l'Opposante a été examinée dans de nombreuses autres décisions mettant en cause l'Opposante dans le passé [voir, par exemple, *Conseil canadien des ingénieurs c. Comsol AB* 2011 COMC 3; *Conseil canadien des ingénieurs c. REM Chemicals, Inc* 2013 COMC 144; et *Conseil canadien des ingénieurs c. Mizuno Corp* 2013 COMC 47].

[37] Dans chacune de ces affaires, des éléments de preuve ont été produits pour établir que le requérant n'était pas autorisé à offrir des services de génie, et aucune preuve donnant à croire que des ingénieurs produisaient les marchandises liées aux marques de commerce en question n'a été

produite. Compte tenu de ceci, le registraire a conclu, dans chacune de ces affaires, qu'il n'était pas nécessaire d'examiner de façon plus approfondie l'allégation de l'Opposante selon laquelle la marque de commerce du requérant donnait une description claire des personnes qui produisaient les marchandises.

[38] Bien qu'il faille trancher chaque affaire selon son bien-fondé et les faits qui lui sont propres, je ne vois pas pourquoi la même approche ne devrait pas être adoptée en l'espèce.

[39] À cet égard, je souligne que M. Kizas a fourni des copies de diverses lois qui régissent la profession d'ingénieur au Canada et a mis en évidence les dispositions régissant l'emploi des titres d'ingénieur [affidavit de M. Kizas, para. 10, 14 et 22 et Pièces « 2 » à « 14 »]. Il a aussi fourni la confirmation de tous les ordres constituant que la Requérante n'est pas autorisée à pratiquer le génie au Canada [affidavit de M. Kizas, para. 50 et 51 et Pièce « 49 »]. De plus, je ne dispose d'aucune preuve qui établit que des ingénieurs autorisés produisent les marchandises de la Requérante.

[40] En conséquence, je ne vois pas la nécessité de donner suite à l'allégation de l'Opposante selon laquelle la Marque donne une description claire des personnes qui produisaient les marchandises. J'estime également inutile d'examiner plus en détail l'allégation de l'Opposante selon laquelle la Marque donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises, comme cet aspect des allégations de l'Opposante repose aussi sur le fait qu'un membre de la profession d'ingénieur au Canada participe à la production des marchandises, et ce n'est pas le cas.

[41] Je vais donc maintenant examiner la deuxième partie du motif d'opposition de l'Opposante fondé sur l'article 12(1)*b*).

ii) La Marque donne-t-elle une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises et services et des personnes qui les produisent?

[42] L'Opposante soutient que le mot « engineering » (génie) employé dans la Marque a une signification claire qui se rapporte au travail accompli par les ingénieurs. L'Opposante affirme que la plupart des gens présumeraient qu'une entreprise qui emploie le mot [TRADUCTION]

« ingénieur » aurait des ingénieurs à son emploi, à moins que le contexte indique clairement le contraire. L'Opposante invoque plusieurs décisions à l'appui de ces observations [*Conseil canadien des ingénieurs c. Tekla Oyj* (2008), 68 CPR (4th) 228, p. 236 (COMC); *Conseil canadien des ingénieurs c. John Brooks Co* (2004), 35 CPR (4th) 507, p. 513 (CF); *Lubrication Engineers, Inc c. Conseil canadien des ingénieurs* (1992), 41 CPR (3d) 243 (CAF)]. Je me bornerai à dire que chaque affaire doit être tranchée en fonction de ses propres faits et de son bien-fondé.

[43] L'Opposante est d'avis que les marchandises décrites dans la demande d'enregistrement relative à la Marque relèveraient directement de marchandises qui seraient normalement conçues, mises au point ou offertes par des ingénieurs.

[44] À l'appui de sa position, l'Opposante invoque un extrait de la *World Book Encyclopaedia*, qui fait référence aux disciplines du [TRADUCTION] « génie de l'environnement » (le [TRADUCTION] « génie écologique » faisant partie de cette discipline, tel que le soutient l'Opposante) et du [TRADUCTION] « génie textile » [affidavit de M. Kizas, Pièce « 27 »].

[45] L'Opposante souligne aussi que le gouvernement du Canada (Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC)) reconnaît également le « génie textile » et le « génie de l'environnement » comme des métiers spécialisés du génie dans sa Classification nationale des professions (CNP), et que de nombreuses universités canadiennes offrent des programmes agréés en « génie de l'environnement » [affidavit de M. Kizas, Pièces « 24 », « 25 » et « 26 » et affidavit de M^{me} Hood, para. 12, Pièces « 26 A » et « 26 B »]. La CNP décrit les ingénieurs en textiles comme des ingénieurs qui [TRADUCTION] « conçoivent et élaborent des procédés, de l'équipement et des procédures pour la production de fibres, de filés et de textiles » [affidavit de M. Kizas, para. 34 et 35, Pièce « 25 »]. Il convient de souligner que la demande d'enregistrement relative à la Marque ne vise pas des services se rapportant à la conception et à l'élaboration de procédés, d'équipement et de procédures pour la production de textiles. Elle vise plutôt des marchandises, en particulier des tissus et des tissus à la pièce.

[46] L'Opposante invoque aussi l'affidavit de M^{me} Roberts à l'appui de sa position. M^{me} Roberts s'est rendue dans différentes bibliothèques d'Ottawa et a effectué des recherches pour trouver des ouvrages scientifiques, des dictionnaires scientifiques et des articles provenant

de revues sur le génie et les sciences renfermant de l'information sur le génie textile et le génie écologique. Dans son affidavit, M^{me} Roberts fait mention de différents manuels, revues et documents de conférence qu'elle a trouvés dans sa recherche [affidavit de M^{me} Roberts, para. 4 à 23, Pièces « A » à « R »]. Certains de ces documents sont antérieurs à la date de production de la demande d'enregistrement relative à la Marque. Par exemple, Mme Roberts a repéré un livre intitulé *Contemporary Textile Engineering* publié en 1982 (Pièce « I »); un livre intitulé *Biomechanical Engineering of Textiles and Clothing* publié en 2006 (Pièces « C1 » et « C2 »); un livre intitulé *Textile Engineering Processes* publié en 1959 (Pièce « K »); des livres intitulés *Eco-Design* publiés en 2002 et en 2009, qui présentent des dessins de vêtements écologiques, comme le soutient l'Opposante (Pièces « Q » et « R »); une publication d'Environnement Canada intitulée *Environmental Assessment of the Canadian Textile Industry* publiée en 1989 (Pièce « E »); un livre intitulé *Smart Fibres, Fabrics and Clothing* publié en 2001 (Pièce « L »); et d'autres publications semblables.

[47] L'Opposante s'appuie aussi sur l'affidavit de M^{me} Hood, dans lequel M^{me} Hood démontre que la Requérante est titulaire de 18 brevets et a une demande de brevet en instance se rapportant à des tissus, notamment des tissus chauffés, des tissus à l'épreuve du vent et résistant à l'eau et un [TRADUCTION] « vêtement d'ingénierie perfectionné » [affidavit de M^{me} Hood, para. 2 à 5, Pièces « 3 » à « 22 »]. L'Opposante fait valoir que les ingénieurs en textiles participent à la conception, à la mise au point ou à la fabrication de tous ces produits décrits dans ces brevets.

[48] L'Opposante soutient que la preuve montre amplement que le « génie environnemental » et le « génie textile » constituent des spécialités de la profession d'ingénieur et que les ingénieurs participent aux activités de recherche et à la conception de textiles et de textiles pour la fabrication de vêtements et à la réduction de l'impact de l'industrie du textile sur l'environnement.

[49] L'Opposante soutient également que le consommateur moyen aurait l'impression, en voyant la Marque, que la Requérante vend des tissus et des vêtements écologiques qui sont conçus par des ingénieurs. L'Opposante fait valoir que l'élément « eco » (écologique) employé dans la Marque transmet aux consommateurs le message que les produits de la Requérante sont durables sur le plan de l'environnement ou sont sans danger pour l'environnement.

[50] À l'appui de cette prétention, l'Opposante fait référence au site Web de la Requérante, qui laisse entendre que la Requérante s'efforce de concevoir des produits de façon à réduire l'impact sur l'environnement en employant des matériaux recyclés et des ressources renouvelables [affidavit de M^{me} Hood, Pièce « 28 C »; affidavit de M. Kizas, Pièce « 48 »]. L'Opposante souligne que le site Web de la Requérante renferme des prétentions quant à la révélation de [TRADUCTION] « façons de réduire notre empreinte écologique, tout en continuant à fabriquer les tissus les plus perfectionnés au monde... c'est ce que nous appelons le génie écologique (mc) » [affidavit de M^{me} Hood, Pièce « 28 C »]. L'Opposante soutient que ces déclarations visent à transmettre clairement au public le message que les tissus et les vêtements de la Requérante sont spécialement conçus par des ingénieurs en vue de préserver l'environnement.

[51] L'Opposante est donc d'avis que l'emploi par la Requérante (une entité qui n'est pas autorisée à pratiquer le génie au Canada et qui n'a aucun ingénieur à son emploi) du terme « eco-engineering » (génie écologique) dans la Marque fait en sorte que l'emploi de la Marque dans son ensemble donne une description fautive et trompeuse de la nature et de la qualité des marchandises et des personnes qui produisent les marchandises.

[52] Je ne suis pas certaine d'être en accord avec l'Opposante, car il me semble que le fait de tirer cette conclusion exigerait certaines hypothèses et réflexions de la part du consommateur moyen. Autrement dit, je ne crois pas que la signification du mot « eco-engineering » (génie écologique) est « facile à comprendre, évidente ou simple » dans le contexte des tissus ou des tissus à la pièce, comme énoncé dans la demande d'enregistrement relative à la Marque.

[53] J'admets que le [TRADUCTION] « génie textile » et le [TRADUCTION] « génie de l'environnement » peuvent exister comme disciplines dans le domaine du génie. J'admets également que ce n'est pas d'hier que les fabricants de tissus et de vêtements adoptent des stratégies en vue de protéger l'environnement ou de réduire leur impact sur l'environnement et que c'est là l'intention de la Requérante elle-même. Cependant, je ne suis pas convaincue qu'un consommateur, à la première impression, voyant la Marque sur un vêtement (par exemple), serait susceptible de conclure qu'un ingénieur a participé d'une manière ou d'une autre à sa conception, à sa mise au point ou à sa fabrication.

[54] Comme je l'ai déjà mentionné, la demande d'enregistrement relative à la Marque ne vise pas des services se rapportant à la conception et à l'élaboration de procédés, d'équipement et de procédures pour la production de textiles. Elle vise plutôt des marchandises, en particulier des tissus et des tissus à la pièce en tant que tels. À mon avis, le mot « engineering » (génie) a une application beaucoup plus large dans le contexte de ces marchandises.

[55] À cet égard, je souligne que, en plus d'être employé pour décrire le travail accompli ou le métier d'un ingénieur, le mot « engineering » (génie) est également employé de façon plus générale pour désigner [TRADUCTION] « l'application de la science à des fins directement utiles, comme la construction, la propulsion, la communication ou la fabrication » ou [TRADUCTION] « l'action de travailler habilement pour en arriver à un résultat » [*Canadian Oxford Dictionary* en ligne, (2d) 2005]. Pour justifier que je peux prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire, voir *Envirodrive Inc c. 836442 Alberta Ltd*; 2005 ABQB 446 (B.R. Alb.) et *Tradall SA c. Devil's Martini Inc* (2011), 92 CPR (4th) 408 (COMC) para. 29.

[56] Je suis consciente de la jurisprudence qui indique que la plupart des gens supposeraient que les entreprises qui emploient le mot « engineering » (génie) dans leur nom offrent des services de génie et ont à leur emploi des ingénieurs, à moins que le contexte n'indique clairement le contraire [*Conseil canadien des ingénieurs c. John Brooks, précité*]. Cependant, j'estime qu'une distinction s'impose par rapport à cette jurisprudence. En l'espèce, nous n'avons pas affaire à des services techniques sophistiqués de nature à ce qu'on puisse s'attendre qu'ils soient offerts par un ingénieur. Nous avons affaire à des marchandises qui sont de nature relativement simple, en particulier des tissus pour la fabrication d'articles comme des vêtements, des rideaux, des couvertures, etc., et des tissus à la pièce qui sont vendus comme éléments de vêtements.

[57] Si les ingénieurs peuvent fort bien participer à la conception ou à l'élaboration de procédés, d'équipement et de procédures pour la production de textiles, je ne suis pas certaine que cela amènerait le consommateur moyen à conclure, à la première impression, voyant la Marque sur, par exemple, un élément d'un vêtement ou un morceau de tissu pour une couverture ou des rideaux, qu'un ingénieur a participé d'une manière ou d'une autre à la fabrication de cet article. J'estime plutôt qu'il est plus probable que le consommateur moyen considérerait, dans le

contexte de ces marchandises, que le mot est employé dans son sens plus général ou ordinaire. En outre, je souligne que la Marque ne contient pas seulement le mot « engineering » (génie). Elle contient le mot « eco-engineering » (génie écologique), qui exigerait davantage de réflexion de la part du consommateur quant à la signification de la Marque dans le contexte des marchandises de la Requérente.

[58] En conséquence, j'estime que la signification du mot « eco-engineering » (génie écologique) employé dans la Marque n'est pas « facile à comprendre, évidente ou simple » dans le contexte particulier des marchandises qui sont visées par la demande d'enregistrement relative à la Marque.

[59] Cependant, même si je devais admettre les observations de l'Opposante selon lesquelles les consommateurs seraient susceptibles de conclure que le mot « eco-engineering » (génie écologique) employé dans la Marque signifie que les marchandises de la Requérente constituent des produits « écologiques » ou sans danger pour « l'environnement » qui ont été conçus, mis au point ou fabriqués par des ingénieurs et que ce mot donne par conséquent une description fautive et trompeuse, étant donné que la Requérente n'est pas agréée et donc autorisée à offrir des services de génie et n'a pas d'ingénieur à son emploi, cela ne fait pas nécessairement en sorte que la marque de commerce dans son ensemble donne une description fautive et trompeuse au sens de l'article 12(1)b) de la Loi.

[60] À cet égard, je souligne que, pour déterminer si une marque de commerce donne une description fautive et trompeuse, le test qu'il convient d'appliquer consiste à se demander 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... » [voir *Conseil canadien des ingénieurs c. John Brooks Co*, précité, p. 507, para. 21, citant à l'appui *Chocosuisse Union des Fabricants – Suisses de Chocolate c. Hiram Walker & Sons Ltd* (1983), 77 CPR (2d) 246 (COMC), citant *Lake Ontario Cement Ltd c. le Registraire des marques de commerce* (1976), 31 CPR (2d) 103 (CF 1^{re} inst.)].

[61] À l'audience, l'Opposante a soutenu que tous les mots formant la Marque dominant celle-ci au même titre et que, lorsqu'il est prononcé, le mot « engineering » (génie) est ce qu'on retient, comme il évoque une profession et tout ce qui s'y rattache. Je ne suis pas d'accord.

[62] En premier lieu, je souligne que la Marque ne contient pas le mot « engineering » (génie) employé seul. C'est le mot « eco-engineering » (génie écologique) qui figure dans la Marque. De plus, la Marque comporte (en grosses lettres majuscules moulées) le mot non descriptif POLARTEC, un mot inventé que j'estime très distinctif. La Marque comporte aussi un grand dessin de couleur verte qu'on peut considérer comme étant la lettre « e », combinée à une feuille ou un autre dessin fantaisiste. La combinaison de ces éléments forme la plus grande partie de la Marque lorsqu'elle est illustrée et apparaît dans la première et la plus importante partie de la Marque lorsqu'elle est illustrée ou écrite. Le terme « eco-engineering » (génie écologique) apparaît en lettres minuscules plus petites au bas ou à la fin de la Marque. J'estime par conséquent que le terme « eco-engineering » ne forme pas une partie importante de la totalité de la Marque, lorsqu'elle est écrite ou illustrée.

[63] En ce qui concerne la façon dont se prononce la Marque, le fait demeure que le mot relativement distinctif POLARTEC serait prononcé en premier et laisserait à mon avis une première impression générale plus importante dans l'esprit du consommateur que le mot « eco-engineering », qui figure à la fin de la Marque et qui est de nature beaucoup moins distinctive.

[64] Compte tenu de la place secondaire qu'occupe le mot « eco-engineering » et du fait que la Marque est principalement formée d'autres éléments plus distinctifs qui occupent une place plus importante, j'estime que le mot « eco-engineering » ne domine pas la Marque dans son ensemble de façon à la rendre non enregistrable en vertu de l'article 12(1)*b*) de la Loi.

[65] Après examen de l'ensemble de la preuve au dossier, ainsi que des observations des parties, j'estime, par conséquent, que la Requérante s'est acquittée de son fardeau d'établir que la Marque ne donne pas une description fausse et trompeuse de la nature et de la qualité des marchandises de la Requérante ou des personnes qui les produisent.

[66] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b*) est rejeté.

Article 12(1)*e*)

[67] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable, car elle est contraire à l'article 10 de la Loi, qui interdit l'enregistrement d'une marque de commerce qui, en raison d'une

pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité et la valeur de marchandises et/ou de services. Le libellé exact de l'article 10 est reproduit ci-dessous :

Si une marque, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production de marchandises ou services, nul ne peut l'adopter comme marque de commerce en liaison avec ces marchandises ou services ou autres de la même catégorie générale, ou l'employer d'une manière susceptible d'induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer une marque dont la ressemblance avec la marque en question est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

[68] En l'espèce, l'Opposante affirme que le mot « engineering » (génie) est devenu reconnu au Canada comme désignant le genre, la qualité ou la valeur de marchandises et de services qui sont offerts par des ingénieurs agréés. Elle affirme également que, comme le public penserait que la Requérante est agréée à un endroit quelconque au Canada ou partout au Canada et peut ainsi pratiquer le génie, l'emploi de la Marque serait probablement trompeur.

[69] Il apparaît clairement que l'article 12(1)e) de la Loi porte sur l'analyse d'une marque dans son ensemble. Par conséquent, même si l'Opposante réussissait à établir que « engineering » est devenu reconnu à ce point, ceci ne suffirait pas pour conclure que la Marque dans son ensemble contrevient à l'article 10 de la Loi.

[70] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)e) de la Loi est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[71] L'Opposante soutient que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, parce qu'elle ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les marchandises de la Requérante de celles de tiers, notamment les ingénieurs en général et d'autres entités qui sont agréées et peuvent ainsi pratiquer le génie au Canada.

[72] L'Opposante fait aussi valoir que l'emploi de la Marque par la Requérante serait trompeur, du fait qu'un tel emploi laisserait entendre que les marchandises de la Requérante sont conçues, produites, mises au point, vendues ou 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 Requérente est liée à l'Opposante ou autorisée par elle ou par ses membres constituants.

[73] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante affirme que la Requérente n'associe pas la Marque à ses produits textiles, mais plutôt à la technologie des textiles et à la promotion de l'idéologie écologique de la Requérente. L'Opposante est donc d'avis que la Marque ne distingue pas et ne peut pas distinguer les marchandises de la Requérente de celles de tiers.

[74] La date pertinente pour évaluer ce motif est la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[75] Bien que la Requérente ait le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses marchandises et services de ceux de tiers partout au Canada, l'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial d'établir l'existence des faits invoqués à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[76] À l'appui de ce motif d'opposition, l'Opposante se fonde essentiellement sur des observations semblables à celles qui ont été présentées à l'égard des motifs fondés sur les articles 30*e*) et 12(1)*b*).

[77] En dernière analyse, les conclusions que j'ai tirées à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les articles 30*e*) et 12(1)*b*) s'appliquent tout autant à la dernière date pertinente pour évaluer le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[78] Par conséquent, ce motif d'opposition est également rejeté.

Décision

[79] Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Lisa Reynolds
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.