

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
du Conseil canadien des ingénieurs
professionnels à la demande n° 1157042
produite par l’Alberta Institute of Power
Engineers en vue de l’enregistrement de la
marque de certification PE**

Le 15 octobre 2002, l’*Alberta Institute of Power Engineers* (le « Requéran ») a produit une demande d’enregistrement pour la marque de certification PE (la « Marque ») fondée sur l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec des services professionnels de génie en matière d’énergie¹ depuis juillet 2001. Les normes spécifiques pour l’utilisation de la Marque sont les suivantes : Une catégorie de personnes qui a) détiennent un certificat d’aptitude professionnelle d’ingénieur électricien² valide au travers de toutes les compétences du Canada ou une certification équivalente émise par l’organisme de réglementation gouvernemental approprié et b) sont membres en règle de l’*Institute of Power Engineers (Canada)*.

La demande a par la suite été modifiée, le 13 décembre 2004, par ajout de la déclaration suivante : Le requérant ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à l’exécution de services tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.

Le 10 février 2006, l’état déclaratif des services a été modifié et se lit maintenant comme suit :

[TRADUCTION] Services professionnels de génie en matière d’énergie, nommément l’exploitation et la maintenance d’équipement industriel (comme les chaudières, turbines à vapeur et à gaz, génératrices, moteurs à combustion interne au gaz et au diesel, moteurs, pompes, condensateurs, compresseurs, échangeurs de chaleur,

¹ *Note de la traductrice* : L’expression « services professionnels de génie en matière d’énergie » est employée dans le texte publié au Journal des marques de commerce du 3 mars 2004. Cependant, ainsi que le précise l’état déclaratif des services (tel que modifié en 2006), les services professionnels de génie sont exclus, de sorte qu’en français, ces services ne devraient pas être désignés comme des services professionnels de génie.

² *Note de la traductrice* : Le terme « ingénieur électricien » est employé dans le texte publié au Journal des marques de commerce du 3 mars 2004. Cependant, ainsi que le précise l’état déclaratif des services (tel que modifié en 2006), les services professionnels de génie sont exclus, de sorte qu’en français, les membres de cet organisme ne devaient pas être désignés comme des ingénieurs.

moteurs thermiques, appareils sous pression, systèmes d'épuration des eaux et dispositifs de contrôle associés), l'exploitation et la maintenance de systèmes de chauffage, de conditionnement de l'air, de ventilation et de réfrigération, l'exploitation et la maintenance de systèmes de protection contre l'incendie, l'exploitation et la maintenance de systèmes de contrôle de bâtiments; étant spécifiquement exclus tous les services professionnels de génie (comme le génie électrique).

La demande a été annoncée aux fins d'opposition au Journal des marques de commerce du 3 mars 2004.

Le 3 août 2004, le Conseil canadien des ingénieurs professionnels (l'« Opposant » ou le « CCIP ») a produit une déclaration d'opposition à la demande d'enregistrement. Le Requérant a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle il nie les allégations de l'Opposant.

La preuve principale de l'Opposant consiste dans les affidavits de John Kizas et Deborah A. Eatherley. La preuve du Requérant comprend deux affidavits de Matt Park et Wil Amundson ainsi que les affidavits de Ray Shupac et Lorne Shewfelt. La contre-preuve de l'Opposant est composée des affidavits de Dermot Mulrooney, Albert J. Schuld, Roger Barker et Claude Lizotte. Aucun auteur d'affidavit n'a été contre-interrogé.

Le Requérant et l'Opposant ont chacun produit un plaidoyer écrit. Il a été tenu une audience à laquelle les deux parties étaient dûment représentées.

Avant d'exposer ses motifs d'opposition, l'Opposant a fait les allégations suivantes dans sa déclaration d'opposition :

[TRADUCTION]

Le titre de « *Power Engineer* » et l'acronyme « PE » qui le représente sont le nom de la profession de *power engineer* [ingénieur de réseaux électriques, en français] et la décrivent.

Le CCIP est une fédération des associations provinciales et territoriales d'ingénieurs du Canada...

Le génie est une profession réglementée au Canada. La réglementation de la profession d'ingénieur relève de la responsabilité des provinces et des territoires. Cette responsabilité a été déléguée aux douze associations [...] qui forment le CCIP par les lois des provinces et des territoires. Seuls les candidats qui répondent aux prescriptions de ces lois dans les provinces ou territoires où sont offerts des services de génie sont autorisés à pratiquer dans ces provinces ou territoires et à utiliser les titres professionnels, notamment celui de *P.Eng.* [ing., en français] dans ces provinces ou territoires.

Aucune personne ou entité n'est autorisée à faire valoir, expressément ou implicitement, qu'elle est autorisée à se livrer à la pratique du génie dans une province ou un territoire du Canada à moins qu'elle ne détienne un permis d'exercice du génie dans ladite province ou ledit territoire.

Le Requérant n'est habilité à pratiquer le génie dans aucune province ni aucun territoire du Canada.

Les motifs d'opposition sont les suivants :

1. ... La demande n'est pas conforme à l'alinéa 30b) dans la mesure où le requérant n'a pas commencé à employer PE comme marque de certification ou d'une autre manière au moins dès juillet 2001 en liaison avec des services. De plus, ni la désignation des qualifications d'une personne ni le nom d'une profession ne peuvent servir de marque de certification.
2. La demande n'est pas conforme à l'alinéa 30f) en ce qu'elle ne comporte pas les détails de la norme définie que l'emploi de la marque est destiné à indiquer, pas plus qu'elle ne comprend la déclaration prescrite que le Requérant ne se livre pas à l'exécution des services tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.
3. La demande n'est pas conforme à l'alinéa 30i) dans la mesure où, compte tenu des faits exposés ci-dessus et du fait que le nom d'une profession ne peut servir de marque de certification, le Requérant ne pouvait pas être convaincu qu'il avait droit d'employer la marque au Canada en liaison avec les services décrits dans la demande.
4. La marque de commerce n'est pas enregistrable, à la lumière des faits exposés ci-dessus et du fait que, contrairement aux dispositions de l'alinéa 12(1)b), elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des personnes qui les produisent.

5. La marque de commerce n'est pas enregistrable parce que, contrairement aux dispositions de l'alinéa 12(1)c), elle est constituée du nom, en anglais, des services à l'égard desquels elle est employée.
6. La marque de commerce n'est pas enregistrable parce qu'elle est interdite en vertu de l'article 10. Les lettres PE sont devenues reconnues comme désignant le genre, la qualité et la valeur des marchandises et des services fournis par les *power engineers* et ne peuvent donc faire l'objet d'un enregistrement comme marque de commerce.
7. Dans le dernier motif d'opposition de l'Opposant est fondé sur l'alinéa 38(2)d), il est allégué que la marque de commerce n'est pas distinctive en ce qu'elle ne distingue pas, ni n'est apte à distinguer les services du Requéant des services d'autres personnes, notamment des autres *power engineers* et entités qui détiennent des permis d'exercice du génie au Canada.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30f) a été retiré à l'audience.

Le fardeau de la preuve et les dates pertinentes

Il incombe au Requéant d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »). Toutefois, l'Opposant a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels s'appuie chacun de ses motifs d'opposition (voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3^d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A. F.)).

Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- article 30 – la date de production de la demande (voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, (1984) 3 C.P.R. (3^d) 469 (C.O.M.C.), p. 475);
- alinéa 12(1)b) – la date de production de la demande (voir *Havana Club Holdings S.A. c. Bacardi & Co.* (2004), 35 C.P.R. (4th) 541 (C.O.M.C.); *Fiesta Barbeques Ltd. c. General Housewares Corp.* (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C. F. 1^{re} inst.));

- alinéas 12(1)c) et e) – la date de ma décision (voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Le registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3^d) 413 (C.A.F.));
- absence de caractère distinctif – la date de production de l’opposition (voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.) et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3^d) 412 (C.A.F.)), p. 424

Résumé de la preuve de l’Opposant

M. Kizas atteste qu’il est le directeur du Développement stratégique de l’Opposant. Il explique que l’Opposant est l’organisme national regroupant les douze associations provinciales et territoriales qui réglementent l’exercice du génie au Canada et qui délivrent les permis aux ingénieurs du pays, actuellement plus de 160 000.

Selon son témoignage, le *power engineering* [génie des réseaux électriques, en français] est une sous-discipline bien établie du génie électrique. En général, le *power engineering* s’intéresse aux réseaux d’électricité, particulièrement aux réseaux de transport et de distribution d’électricité, à la conversion de l’énergie et aux dispositifs électromécaniques.

Il a ensuite déclaré que « *P.Eng.* » [dont l’équivalent français serait « ing. »] désigne une personne qui détient un permis d’exercice du génie au Canada, mais que d’autres pays, plus particulièrement les États-Unis et le Japon, ont adopté l’acronyme [TRADUCTION] « “PE” pour désigner une personne qui détient un permis d’exercice du génie » [dont l’équivalent français serait là encore « ing. »]. Au paragraphe 30 de son affidavit, il affirme ce qui suit : [TRADUCTION] « À la vue des lettres « PE » après le nom d’une personne, je présumerais que cette personne détient un permis d’exercice pour offrir des services professionnels de génie aux États-Unis d’Amérique, spécialement dans le cas où ces services sont décrits comme *professional power engineering services.* »

M^{me} Eatherley atteste qu'elle est technicienne juridique chez les avocats de l'Opposant. Elle témoigne qu'elle s'est présentée à l'Institut canadien de l'information scientifique et technique, dans l'immeuble du Conseil national de recherches à Ottawa (Ontario), le 29 juin 2005, pour faire des photocopies de divers documents qu'elle a trouvés au sujet de *PE/Power Engineering*. Elle a aussi effectué des recherches sur Internet au sujet de *PE/Power Engineering*. Les pièces jointes à son affidavit présentent diverses significations de « PE » PE est notamment un acronyme reconnu de « *power engineer* » et de « *professional engineer* ».

Résumé de la preuve du Requéant

L'affidavit de M. Shewfelt

M. Shewfelt témoigne qu'il est directeur régional du Requéant. Il explique que le Requéant est une société constituée selon les lois de l'Alberta et affiliée à l'*Institute of Power Engineers (IPE)*. La pièce 1 jointe à son affidavit est une copie conforme des statuts du Requéant. L'article 6.1 de ces statuts prévoit : [TRADUCTION] « Les membres qui détiennent un certificat d'aptitude professionnelle de *Power Engineer* valide de l'*Alberta Boiler Safety Association* et qui répondent aux normes d'inscription à l'AIPE seront habilités à utiliser le titre professionnel de PE. »

Le 23 juillet 2001 ou vers cette date, M. Shewfelt a adressé un message aux membres de l'AIPE, qui sont plus de 150, pour leur indiquer que les membres de l'AIPE qui détenaient un certificat d'aptitude professionnelle valide de l'Alberta étaient autorisés à employer la marque de certification PE. Il déclare ensuite qu'avant la fin de juillet 2001, il a commencé lui-même à employer PE en liaison avec des *professional power engineering services*. La pièce 4 jointe à son affidavit est un exemplaire de la carte professionnelle qu'il utilise en liaison avec des *professional power engineering services*. Il a également fait emploi de la marque de certification PE à la fin de ses lettres de la manière suivante : Lorne Shewfelt, PE.

Les affidavits n° 1 (souscrit le 30 juillet 2005) et n° 2 (souscrit le 8 février 2006) de M. Amundson

M. Amundson atteste qu'il le premier vice-président du Requéant. Une grande partie de la preuve de son premier affidavit est semblable à celle de M. Shewfelt. Il déclare également avoir employé la Marque depuis au moins le 31 juillet 2001. Sont joints à ses affidavits des exemplaires de ses cartes professionnelles et des copies de lettres sur lesquels la Marque figure après son nom. Il joint également des copies de son curriculum vitae sur lequel figure également la Marque PE.

Dans son second affidavit, M. Amundson témoigne que le Requéant est une société constituée en Alberta et que depuis sa constitution en société, il représente les succursales de Calgary et d'Edmonton de l'IPE. Il explique que le Requéant a conféré sous licence l'emploi et/ou l'autorisation de conférer à d'autres personnes la marque de certification PE au *British Columbia Institute of Power Engineers* et au *Nova Scotia Institute of Power Engineers*. La pièce 2 jointe à son affidavit est une copie d'une lettre d'autorisation que le Requéant a envoyée au *British Columbia Institute of Power Engineers*.

L'affidavit n° 1 de M. Park (souscrit le 26 août 2005)

M. Park atteste qu'il est étudiant en droit chez les avocats du Requéant. Il joint à titre de pièce 1 de son affidavit un article de l'*Association of Professional Engineers, Geologists and Geophysicists of Alberta* (« APEGGA ») intitulé « *The How and Why of Protecting Professional Titles* » [Les modalités et les fondements de la protection des titres professionnels], qu'il a téléchargé du site Internet de l'APEGGA. Dans cet article, il est affirmé :

[TRADUCTION] « Certaines professions ont traditionnellement utilisé le mot « *engineer* » (par ex., *Power Engineer*, *Stationary Engineer* [mécanicien de machines fixes, en français] et *Train Engineer* [conducteur de train, en français]. L'emploi de ces termes ne porte normalement pas les personnes à croire que l'utilisateur est un membre de l'APEGGA. Je le souligne particulièrement parce que ces titres ont été dans le passé et continuent d'être mentionnés dans les *Safety Codes Act and Regulations* concernant la conception, la construction et l'installation des chaudières et des appareils sous pression. »

La pièce 2 jointe à son affidavit est un autre article téléchargé du même site Internet, dans lequel il est mentionné ce qui suit : [TRADUCTION] « Les membres de l'*Alberta Institute of Power Engineers* ont le droit d'employer le terme *power engineer* et le titre professionnel PE. Il s'agit d'une désignation exemptée des dispositions relatives au droit au titre du *Engineering, Geological and Geophysical Professions (EGGP) Act*. »

L'affidavit n° 2 de M. Park (souscrit le 8 février 2006)

Dans son second affidavit, M. Park déclare avoir effectué une recherche dans la Base de données des marques du commerce du Canada pour trouver des marques de certification composées principalement d'acronymes, soit des services revendiqués, soit du titre des personnes autorisées à employer la marque de certification. Les résultats de sa recherche sont joints à son affidavit, et révèlent plus de trente marques de certification canadiennes composées principalement d'acronymes soit des services revendiqués, soit du titre des personnes autorisées à employer la marque de certification. Il fournit également le résultat de recherches sur l'Internet visant à établir l'emploi au Canada des marques de certification C.M.A., F.C.A.D., R.E.T. et C.E.T.

L'affidavit de M. Shupac

M. Shupac, qui atteste simplement habiter Calgary, témoigne que le 6 décembre 2004 ou vers cette date, il est entré en contact par courriel avec l'un de membres constitutifs de l'Opposant (nommément l'APEGGA) au sujet d'une question relative à l'emploi qu'il prévoyait faire de la dénomination sociale « *Power Engineering Educational Consulting* ». La pièce B jointe à son affidavit est la réponse de l'APEGGA à sa question, qui dit notamment : [TRADUCTION] « Les *Power Engineers/Steam Engineers* [mécaniciens d'appareils à vapeur, en français] sont régis par leur propre législation et sont autorisés à utiliser le terme "*Engineer*" ou "*Engineering*" joint aux mots "*Power*" or "*Steam*" pour éviter qu'il soient assimilés par erreur dans l'esprit du public aux *Professional Engineers* inscrits en vertu du EGGP Act. »

Résumé de la contre-preuve de l'Opposant

La contre-preuve de l'Opposant est composée d'affidavits qui se ressemblent, de M. Mulrooney, M. Lizotte, M. Schuld et M. Barker. M. Mulrooney est le directeur de la pratique professionnelle de l'*Association of Professional Engineers of the Province of Nova Scotia* (« APENS ») et M. Lizotte est le directeur des Affaires professionnelles de l'Ordre des ingénieurs du Québec. M. Schuld atteste qu'il est le registraire adjoint de l'APEGGA et M. Barker atteste être le registraire adjoint, Conformité réglementaire, de l'Association des ingénieurs professionnels de l'Ontario.

Aucun de ces auteurs d'affidavit n'appuie l'emploi de la désignation abrégée PE par une personne qui n'est pas un membre inscrit de leur association. À cet égard, ils témoignent chacun de la manière suivante :

- PE est employé pour désigner une personne qualifiée pour être *engineer* aux États-Unis; (ils mentionnent : 1) un extrait du site Internet Answers.com joint à titre de pièce A, qui fournit un historique du titre « *professional engineer* » et des lettres utilisées pour désigner le *professional engineer* dans divers États; 2) des extraits non datés tirés du site Internet du *National Council of Examiners for Engineering and Surveying* (NCEES), qui parle de l'attribution du droit d'exercice aux É.-U. et de la mobilité des *Professional Engineers* qui travaillent à la fois au Canada et aux É.-U.; et 3) un extrait imprimé du site Internet de la *National Society of Professional Engineers* (« NSPE ») qui examine des questions relatives à la mobilité des *Professional Engineers* qui travaillent à la fois au Canada et aux É.-U.);
- en raison de la libéralisation des échanges de services de génie en vertu de l'ALENA et des moyens pris par chacune des associations pour améliorer la mobilité professionnelle, un nombre croissant de *professional engineers* qualifiés des É.-U. offrent leurs services dans leur province respective au Canada;
- un grand nombre de membres appartenant à leurs associations qui résident au Canada (5000 au total pour les quatre provinces pour lesquelles des éléments de

preuve ont été produits) possèdent des qualifications réciproques et sont habilités à employer PE aux États-Unis;

- les membres qui possèdent des qualifications réciproques aux É.-U. peuvent légalement utiliser PE dans leur correspondance professionnelle et dans leurs rapports, plans, propositions et dessins pour indiquer qu'ils sont des *Professional Engineers*;
- ils engageraient des poursuites en vertu de leur législation provinciale respective à l'encontre de toute personne employant le titre PE qui n'est pas inscrite auprès de leur association ou ne détient pas de permis délivré par celle-ci;
- étant donné l'emploi de PE aux É.-U. et au Canada, la plupart des membres du public croiraient que l'emploi du titre PE signifie que la personne détient le permis d'ingénieur.

M. Schuld et M. Mulrooney ont en outre expliqué que si leurs associations ne s'opposent peut-être pas à l'attribution du titre de *Power Engineer* selon la législation appropriée à des personnes dont les qualifications répondent aux normes établies par la législation de leur province respective, elles n'appuient pas l'emploi du titre abrégé PE par les membres de l'AIPE (c.-à-d. le Requérent).

M. Barker et M. Lizotte ont témoigné, toutefois, que les membres de l'IPE n'ont juridiquement pas le droit d'utiliser le titre de *Power Engineer* ou l'abréviation PE en Ontario ou au Québec. Les deux ont expliqué que dans leur province respective, un *Power Engineer* [ingénieur de réseaux électriques, en français] est une personne qualifiée pour pratiquer le génie dans le domaine de la production et de la distribution de l'électricité. Ils étaient donc d'avis que le public en général et les usagers potentiels des services de génie seraient induits en erreur par l'emploi du titre PE en liaison avec des « *professional power engineering services* ».

Objections formulées à l'encontre des éléments de preuve

Les deux parties ont soulevé diverses objections à la preuve de la partie adverse. Premièrement, le Requérent s'est opposé au fait que l'affidavit de M^{me} Eatherley a été souscrit par une personne

employée par le cabinet de l'Opposant et l'Opposant s'est opposé au fait que l'affidavit de M. Park l'a été par un membre du cabinet du Requéant. L'argument général qu'ils invoquent porte que les employés ne sont pas des témoins indépendants qui présentent des témoignages objectifs lorsqu'ils fournissent un témoignage d'opinion sur des questions contestées (voir *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd. c. Hyundai Auto Canada* (2006), 53 C.P.R. (4th) 286 (C.A.F.) (« *Cross-Canada* »)). Chaque partie soutient qu'il faut donc n'accorder que peu de valeur, voire aucune, à ces affidavits.

Considérant que les affidavits de M^{me} Eatherley et de M. Park ne comportent aucun témoignage d'opinion litigieux du type la nature de celui qui a été présenté dans l'arrêt *Cross-Canada*, je les ai pris en considération sans réserve.

Le Requéant a aussi soulevé de nombreuses objections au témoignage de M^{me} Eatherly. Comme la Commission a déjà dans le passé eu connaissance d'office des définitions de dictionnaires et des encyclopédies, je suis persuadée qu'à tout le moins certains des résultats de recherches obtenus par M^{me} Eatherley sur l'Internet indiquent que PE peut être une abréviation, notamment, de *power engineer* et de *professional engineer*. Il ne ressort pas clairement de son témoignage que ces sens particuliers de l'abréviation ont ou n'ont pas été portés à l'attention des consommateurs sur le marché au Canada, mais je constate que ses recherches se sont limitées à des pages de source canadienne.

L'Opposant a soulevé des objections au ouï-dire à l'égard des publications de l'IPE et de l'APEGGA en pièces jointes aux affidavits MM. Shewfelt et Park. Je conviens que ces documents constituent du ouï-dire et je ne les ai donc pas pris en compte. Je n'ai pas non plus pris en considération le témoignage de M. Shupac au sujet de la réponse par courriel transmise par Jo-Ann Marshall au nom de l'APEGGA ni le texte imprimé de cette réponse qui forme la pièce B de son affidavit.

Le Requéant s'est en outre opposé aux éléments de preuve provenant d'Internet présentés dans les affidavits de M. Mulrooney, M. Schuld, M. Barker et M. Lizotte. La fiabilité des éléments de preuve provenant d'Internet a été examinée par la juge Lamer-Tremblay dans la décision *ITV*

Technologies Inc. c. WIC Television Ltd. (2003), 29 C.P.R. (4th) 182 (C.F. 1^{re} inst.) :

Pour ce qui concerne la fiabilité d'Internet, je souscris à l'idée que, en général, les sites Web officiels, c'est-à-dire ceux qui sont créés et tenus à jour par l'organisme même, fournissent des renseignements plus fiables que les sites Web non officiels, c'est-à-dire ceux qui contiennent de l'information sur l'organisme mais sont offerts par des personnes physiques ou des entreprises.

À mon avis, les sites Web officiels d'organismes connus peuvent fournir des renseignements fiables qui seraient admissibles en preuve, de la même façon que la Cour peut se fier à Carswell ou à C.C.C. pour ce qui concerne la publication des décisions judiciaires, sans avoir à exiger une copie certifiée conforme du texte publié par l'arrêtiériste. Par exemple, il est évident que le site Web officiel de la Cour suprême du Canada propose une version exacte des arrêts de ce tribunal.

La Cour n'a pas donné d'autre éclaircissement sur ce qui constitue un « site Web officiel ».

En l'espèce, l'avis de non-responsabilité du site Internet « Answers.com » porte que l'entrée provient de Wikipedia, la grande [TRADUCTION] « encyclopédie faisant appel aux contributions des utilisateurs » et peut ne pas avoir été vérifiée par des éditeurs professionnels. Je suis d'accord avec le Requéranr que cet avertissement soulève un doute à l'égard de la fiabilité du site Internet visé. Par ailleurs, je fais remarquer que le *Trade-mark Trial and Appeal Board* (« TTAB ») accepte la preuve provenant de Wikipedia dans la mesure où il est possible d'y répondre. À cet égard, le TTAB reconnaît que l'encyclopédie en ligne Wikipédia comporte un certain risque de non-fiabilité, sans atteindre un degré tel qu'elle soit totalement inadmissible et sous réserve que la partie adverse puisse répondre à la preuve (voir *In Re IP Carrier Consulting Group*, TTAB, Serial No. 78542726, 6/18/07). Je constate également que des éléments de preuve tirés de Wikipedia ont été acceptés à première vue dans les décisions *Build-A-Vest Structures Inv. c. Red Deer (City)*, (2006), 29 M.P.L.R. (4th) 210 et *Gauvin c. Vallée* 2006 QCCS 3363. Par conséquent, j'ai accordé une certaine valeur à ces éléments de preuve, tout en observant qu'ils n'établissent pas de manière claire si les renseignements qui figurent sur le site Internet visé ont été portés à l'attention des consommateurs sur le marché du Canada.

S'agissant des extraits des sites Internet du NCEES et de la NSPE ainsi que d'un grand nombre des autres sites dont proviennent des éléments de preuve produits par M^{me} Eatherley, je suis persuadée que ces sites existaient au moment où les recherches ont été menées, mais ces éléments de preuve ne sont pas admissibles sur le plan de la véracité des contenus, car très peu de renseignements ont été fournis pour établir que ces sites pouvaient être de la catégorie dite « site Web officiel » ou que l'information qu'ils donnaient était fiable. Quoiqu'il en soit, rien n'établit que les renseignements de ces sites Internet ont été portés à l'attention des consommateurs sur le marché du Canada.

Les motifs d'opposition

L'alinéa 30b)

Le fardeau initial de l'Opposant est peu exigeant concernant le non-respect de l'alinéa 30b), étant donné que le Requéant est bien au courant des faits qui permettent de soutenir son premier emploi de la Marque (*Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. 6(3^d) 84 (A.A.M.C.), p. 89). L'opposant peut s'acquitter de ce fardeau en s'appuyant non seulement sur sa propre preuve, mais aussi sur la preuve du Requéant (*Labatt Brewing Co. c. Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 C.P.R. (3^d) 216 à la page 230 (C.F. 1^{re} inst.)). Cependant, s'il est vrai qu'il peut se fonder sur la preuve du Requéant pour satisfaire au fardeau qui lui incombe relativement à ce motif, l'Opposant doit établir que la preuve du Requéant est « manifestement » incompatible avec les prétentions formulées dans sa demande d'enregistrement.

Avant de décider si le Requéant emploie la marque PE à titre de marque de certification en liaison avec des services comme le prévoit la Loi, il est utile de reproduire les articles de la Loi concernant l'emploi d'une marque de certification.

L'article 2 de la Loi donne la définition suivante de la marque de certification :

« marque de certification » Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises ou services qui sont d'une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

- a) soit la nature ou qualité des marchandises ou services;
- b) soit les conditions de travail dans lesquelles les marchandises ont été produites ou les services exécutés;
- c) soit la catégorie de personnes qui a produit les marchandises ou exécuté les services;
- d) soit la région à l'intérieur de laquelle les marchandises ont été produites ou les services exécutés.

En outre, l'article 23 de la Loi dispose :

(1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à l'exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.

(2) Le propriétaire d'une marque de certification peut autoriser d'autres personnes à employer la marque en liaison avec des marchandises ou services qui se conforment à la norme définie, et l'emploi de la marque en conséquence est réputé en être l'emploi par le propriétaire.

Enfin, le paragraphe 4(2) prévoit qu'une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

La preuve du Requéranr donne à penser que PE est utilisé comme un titre professionnel plutôt que comme marque de certification comme le prévoit la Loi. À ce sujet, l'un des éléments de l'objet du Requéranr exposé dans le texte *Objects and By-laws* [Objet et Statuts] joint à l'affidavit de M. Shewfelt est [TRADUCTION] « de certifier et conférer des titres professionnels

aux membres qui satisfont aux conditions d'inscription prévues à la Loi ». Sous l'intitulé « *Certification Requirements* » [Conditions de certification], il est dit : [TRADUCTION] « Les membres qui détiennent un certificat d'aptitude professionnelle de *Power Engineer* délivré par l'*Alberta Boiler Safety Association* et qui satisfont aux normes d'inscription prescrites par l'AIPE seront habilités à employer le titre professionnel PE ».

À mon avis, les éléments de preuve mentionnés ci-dessus indiquent que la Marque PE est un acronyme de *Power Engineer*, titre accordé par le Requéran aux personnes qui ont atteint un certain niveau de compétence et d'aptitude en liaison avec des *power engineering services* et qui satisfont aux normes d'inscription prescrites. L'Opposant a soutenu qu'un titre professionnel ne peut servir de marque de certification. À ce sujet, il s'appuie sur la décision *Assoc. des assureurs-vie du Canada c. Assoc. provinciale des assureurs-vie du Québec* (1988), 22 C.P.R. (3^d) 1 (C.F. 1^{re} inst.). À la page 9 de la décision publiée, le juge Dubé a déclaré ce qui suit :

Pour sa part, la Provinciale soutient, dans un premier temps, que les titres en litige sont des titres professionnels et non des marques de certification et ne peuvent donc être enregistrés. En effet, la preuve documentaire déposée par la Nationale indique à multiples reprises qu'elle-même considère les assureurs-vie agréés comme des professionnels et les désignations en question comme des titres professionnels. Étant des titres professionnels, ils sont utilisés en association avec des personnes et non en association avec des marchandises ou des services.

[p. 16] Dans la même mesure ou l'on ne pourrait pas enregistrer les mots « avocats », « notaires », « médecins », « ingénieurs », etc. comme marques de certification, l'on ne peut non plus considérer le titre « assureur-vie agréé » comme étant une marque de certification. A mon sens, le nom même d'une profession ne peut être utilisé comme un standard, une norme définie, un cachet de distinction apposable à des marchandises ou des services.

L'Opposant m'a également renvoyée à la décision *Groupe Conseil Parisella, Vincelli Associés Inc. c. CPSA Sales Institute* (2003), 31 C.P.R. (4th) 308 (C.O.M.C.), où M^e Carrière, membre de la Commission, a examiné notamment si la requérante avait employé la marque de certification PVA en liaison avec des services de professionnel de la vente et de directeur des ventes pour le compte d'autres personnes. Dans cette décision, M^e Carrière s'est prononcé ainsi :

Je suis en accord avec la position formulée par l'Opposante dans son plaidoyer écrit à l'effet que la preuve au dossier révèle que l'acronyme PVA n'est pas utilisé relativement à des « *services of professional sales person, and sales manager, on behalf of others* » car il n'est pas utilisé en association avec des services mais seulement comme titre professionnel apparaissant à la suite du nom d'une personne sur une carte d'affaires, sur un en-tête de lettre ou sur un certificat d'accréditation.

Je conviens avec l'Opposant que la preuve établit que la marque PE est une abréviation du titre professionnel « *Power Engineer* ». À ce titre, elle ne peut être employée comme marque de certification. J'aimerais ajouter que la preuve du Requérant selon laquelle d'autres titres professionnels ont fait l'objet de marques de certification dans le passé ne suffit pas en elle-même à établir que l'acronyme du titre professionnel en l'espèce doit également être autorisé. Sur ce point, je ne considère pas que la Commission des oppositions est en mesure d'expliquer la raison pour laquelle la Division de l'examen du Bureau des marques de commerce a permis l'enregistrement de certaines marques qu'un requérant met en évidence dans sa preuve (*Thomas J. Lipton Inc. c. Boyd Coffee Co.* (1991), 40 C.P.R. (3^d) 272, p. 277).

Même si un titre professionnel peut servir de marque de certification, je suis d'accord avec l'Opposant que le Requérant n'a pas établi l'emploi de sa marque en liaison avec les services conformément au paragraphe 4(2). À cet égard, les témoignages de M. Shewfelt et de M. Amundson établissent que la Marque figure sur leurs cartes professionnelles et à la fin des lettres après leurs signatures. M. Amundson emploie aussi la marque sur son curriculum vitae. À mon avis, cela n'établit pas l'emploi de la Marque en liaison avec l'exécution ou l'annonce des services comme le prescrit le paragraphe 4(2) de la Loi. Comme cette preuve contredit manifestement la prétention du Requérant qu'il a employé la marque depuis juillet 2001, je suis persuadée que l'Opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif.

Il incombait donc au Requérant de produire des éléments de preuve pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec les services, ce qu'il n'a pas fait. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

L'Opposant a soutenu que la Marque n'est pas distinctive et n'est pas apte à distinguer les services du Requérant de ceux d'autres personnes, notamment des *power engineers* et d'autres entités qui détiennent un permis d'exercice du génie (*engineering*) au Canada. Selon le juge Noël dans la décision récente *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427, le fardeau initial de l'Opposant à l'égard de son motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif lui impose d'établir que la marque PE avait une réputation au Canada qui était importante, significative ou suffisante à la date de production de la déclaration d'opposition (soit le 3 août 2004). Je dois donc apprécier si la preuve de l'Opposant établit que la marque PE avait une réputation au Canada qui était importante, significative ou suffisante à cette date.

Tout en considérant que la preuve (notamment les témoignages de M. Kizas, M. Mulrooney, M. Lizotte, M. Schuld et M. Barker, qui n'ont pas été contredits ou attaqués) est suffisante pour établir que PE est l'abréviation de « *professional engineer* » aux États-Unis et que « *professional engineer* » et « *power engineer* » sont deux définitions parmi plusieurs que l'on trouve généralement pour PE, j'estime que l'Opposant n'a pas établi que cette abréviation et l'une ou l'autre de ses significations avaient une réputation importante, significative ou suffisante au Canada à la date de production de l'opposition (soit le 3 août 2004).

Il est peut-être raisonnable de déduire qu'un certain nombre des quelque 5 000 ingénieurs qui détenaient des qualifications réciproques pour pratiquer le génie aux É.-U. et au Canada en juin ou juillet 2006 (dates de la contre-preuve de l'Opposant) auraient pu posséder ces qualifications (et, par conséquent, être légalement habilités à employer PE comme partie de leur titre professionnel au Canada sur des cartes professionnelles, du papier à lettre à en-tête, etc.) avant la date pertinente, mais il incombait à l'Opposant de l'établir pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition. Comme je ne suis pas convaincue que l'Opposant s'est acquitté de son fardeau initial à l'égard du motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif, le motif est rejeté.

L'alinéa 12(1)b)

L'Opposant fait ensuite valoir que la marque n'est pas enregistrable parce que, contrairement à l'alinéa 12(1)b), elle donne une description claire ou donne une description fausse ou trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée ou des personnes qui les produisent. La question doit être tranchée du point de vue du consommateur moyen des marchandises ou des services. En outre, la marque de commerce visée ne doit pas être soigneusement analysée et décomposée en ses parties constitutives mais elle doit plutôt être envisagée dans son ensemble et selon la première impression (voir *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1978), 40 C.P.R. (2^d) 25 (C.F. 1^{re} inst.), p. 27 et 28; et *Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce* (1984), 2 C.P.R. (3^d) 183 (C.F. 1^{re} inst.).

Même s'il incombe au Requérent d'établir que sa marque est enregistrable, l'Opposant doit d'abord produire une preuve suffisante à l'appui de sa prétention que la marque donne une description claire (voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3^d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)).

Je suis persuadée à l'examen de la preuve que le terme « PE » est l'abréviation donnée à *Professional Engineer* aux États-Unis et que *professional engineer* et *power engineer* sont deux des diverses définitions que l'on trouve généralement pour PE. Toutefois, je ne suis pas certaine que le consommateur potentiel, au vu de la Marque, conclurait immédiatement et selon sa première impression qu'un *professional engineer* ou un *power engineer* a exécuté les services. À ce sujet, parmi les définitions de l'abréviation PE dans le *Canadian Oxford Dictionary*, comme l'a souligné le Requérent, on relève notamment *Peru* [Pérou], *Physical Education* [Éducation physique] et *Prince Edward Island* [Île-du-Prince-Édouard]. Compte tenu que « clair » signifie [TRADUCTION] « facile à comprendre, évident ou simple » dans le contexte de l'alinéa 12(1)b) (voir *Thorold Concrete Products Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1961), 37 C.P.R. 166), j'estime que le sens de la Marque n'est pas évident au Canada du fait de la multiplicité des significations que l'on peut lui attribuer. Aucun fondement ne me permet donc de conclure que

l'un ou l'autre des sens que lui donne l'Opposant serait prédominant dans l'esprit du consommateur moyen. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b) n'est pas retenu.

Les alinéas 12(1)c) et 12(1)e)

Comme dans le cas du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b), l'Opposant ne s'est pas acquitté du fardeau qui lui incombait à l'égard de ces motifs d'opposition, même à la date pertinente la plus tardive. Les motifs sont donc rejetés.

Le motif d'opposition visé à l'alinéa 30i)

Lorsque le Requéran a fourni la déclaration prescrite par l'alinéa 30i), on ne devrait faire droit au motif d'opposition fondé sur cette disposition que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque des éléments de preuve dénotent la mauvaise foi du Requéran (voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2^d) 152 (C.O.M.C.) à la page 155). Comme ce n'est pas le cas en l'espèce, je rejette également ce motif d'opposition.

Dispositif

En vertu des pouvoirs qui me sont délégués par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8).

FAIT À Gatineau (Québec), le 26 novembre 2008.

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

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.