



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

Référence : 2014 COMC 14
Date de la décision: 2014-01-22

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite
par Engineers Canada/Ingénieurs Canada à
l’encontre de la demande d’enregistrement
n° 1,479,379 pour la marque de commerce
WESTRAND INGÉNIERIE DE L’ODEUR &
Dessin au nom de Financière Westrand, une société
à responsabilité limitée**

Introduction

1. Financière Westrand, une société à responsabilité limitée (la Requérante) a déposé le 3 mai 2010 une demande pour l’enregistrement de la marque de commerce WESTRAND INGÉNIERIE DE L’ODEUR & Dessin telle que ci-illustrée :



fondée sur un emploi projeté en liaison avec :

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, nommément : liants chimiques, produits chimiques agricoles, produits chimiques utilisés dans l'industrie pharmaceutique, produits chimiques utilisés dans la fabrication d'adhésif, produits chimiques utilisés en lithographie et en photographie, engrais chimique pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices, nommément : produits chimiques extincteurs ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie, nommément : adhésifs pour utilisation dans l'emballage de produits de consommation, adhésifs pour utilisation dans l'industrie

automobile, adhésif pour utilisation dans l'industrie des meubles, adhésifs pour utilisation dans l'industrie textile, adhésif pour utilisation dans la fabrication de contreplaqué, adhésifs pour utilisation dans la fabrication de meubles. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nommément : eau de javel, savons à lessive, détergent à lessive, amidon à lessive, bleu de lessive, détachant à lessive ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, nommément : savons et détergents utilisés pour le nettoyage des sols et des murs, cire pour les meubles, crème pour nettoyer l'argenterie ; savons de toilette, savons antibactériens à usage personnel ; parfumerie, nommément : parfums, eaux de toilette, eaux fraîches, essence de parfum, déodorants à usage personnel, gels et laits pour le bain et la douche ; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums, pour l'aromathérapie ; cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants industriels pour automobiles, lubrifiants tout usage ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles, nommément : essences pour moteurs, chandelles, cierges, cire pour l'éclairage, gaz d'éclairage, graisses pour l'éclairage. Produits hygiéniques, nommément : coton, ouate, compresses, eau distillée ; désinfectants, nommément : désinfectants à mains, désinfectants de chenil, désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants tout usage ; fongicides, herbicides. Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, nommément : tracteurs, charrues, moissonneuse-batteuse. Appareils de production de vapeur, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, nommément : ventilateurs, climatiseur, sèche-linge, purificateur d'air, déshumidificateur(les Marchandises).

2. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo circulaire est vert et la matière à lire est noire. La demande d'enregistrement fut publié le 11 mai 2011 dans le Journal des marques de commerce pour fins d'opposition.

3. Canadian Council of Professional Engineers, dont le nom a été changé par la suite pour Engineers Canada/Ingénieurs Canada (l'Opposante), a déposé le 7 octobre 2011 une déclaration d'opposition qui fut amendée par la suite. Les motifs d'opposition présentement soulevés sont ceux fondés sur les articles 30(i), 30(e), 12(1)(b), 12(1)(e) et 2 de la *Loi sur les marques de commerces*, LRC (1985), ch T-13 (la Loi). Ils sont plus amplement décrits à l'annexe A de la présente décision. La Requérante a nié dans sa contre déclaration d'opposition tous et chacun de ces motifs d'opposition.

4. L'Opposante a produit les affidavits de John Kizas et D. Jill Roberts et une copie authentique des marques officielles numéros 903,676 et 903,677 pour les marques INGÉNIERIE

et ENGINEERING, propriété de l'Opposante. La Requérante n'a produit aucune preuve. Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit et était représentée à l'audience.

5. Je devrai d'abord déterminer si l'Opposante a produit suffisamment de preuve pour supporter ses motifs d'opposition. Si c'est le cas je devrai décider si chacun d'eux sont bien fondés ou pas.

6. Pour les raisons plus amplement décrites ci-après je considère que e la Marque n'est pas enregistrable au sens de l'article 12(1)(b) de la Loi et qu'elle n'est pas distinctive.

Fardeau de preuve

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 *Joseph Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325(COMC) et *John Labatt Ltd c Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293(CF 1^{re} inst)].

Remarques préliminaires

8. Je tiens à rappeler que la Requérante n'a produit ni preuve, ni d'argumentation écrite. Au cours de l'audience l'Opposante a présenté certains arguments innovateurs. Toutefois tel qu'il appert de ma décision, je m'en tiendrai qu'aux arguments plus familiers à ce domaine du droit, qui seront suffisants pour disposer de cette affaire en faveur de l'Opposante. Ceci explique le caractère succinct de mes motifs.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)(b) de la Loi

9. La question qui doit être résolue est : La Marque constitue-t-elle une description claire ou fausse et trompeuse, dans la langue française ou anglaise, de la nature, de la qualité des Marchandises ou des personnes qui les produisent?

10. Il est bon de se rappeler les principes directeurs qui nous aident à déterminer si une marque est clairement descriptive ou fausement et trompeusement descriptive au sens de l'article 12(1)(b) de la Loi. Ainsi M. le juge Cattanach énonça la démarche suivante à suivre dans *GWG Ltd c Registrar of Trade-marks* (1981), 55 CPR (2d) 1 :

It has been repeatedly stated based on the authority of numerous decided cases:

(1) that whether a trade mark is clearly descriptive is one of first impression;

(2) that the word "clearly" in para. 12(1)(b) of the Act is not a tautological use but it signifies a degree and is not synonymous with "accurate" but means in the context of the paragraph "easy to understand, self-evident or plain", and

(3) that it is not a proper approach to the determination of whether a trade mark is descriptive to carefully and critically analyse the words to ascertain if they have alternate implications or alternate implications when used in association with certain wares and to ascertain what those words in the context in which they are used would represent to the public at large who will see those words and will form an opinion as to what those words will connote: see *John Labatt Ltd. v. Carling Breweries Ltd.* (1974), 18 C.P.R. (2d) 15 at p. 19.

11. La jurisprudence nous indique également qu'il faut faire preuve de sens commun [voir *Neptune SA c Canada (Procureur Général)* (2003), 29 CPR (4th) 497(CFPI) et *Ontario Teachers' Pension Plan Board c Canada (Procureur Général)* 2011 CF 58, conf 2012 CAF 60]. Aussi l'évaluation du caractère descriptif de la Marque doit se faire en tenant compte des Marchandises qui y sont associées [voir *Mitel Corporation c Registrar of Trade Marks* (1984), 79 CPR (2d) 202 à la page 208 (CF 1^{re} inst)].

12. L'Opposante plaide que la preuve non-contredite au dossier démontre qu'il existe une spécialité à l'intérieur de la profession d'ingénieur qui se concentre sur les odeurs et parfums.

À ce sujet l'Opposante se réfère au contenu de l'affidavit de Mme Jill Roberts, assistante-huissier. Cette dernière a procédé à une recherche sur l'Internet de l'expression 'Odour Engineering'. Elle a obtenu 15 millions de résultats et a produit les cinq premières pages de résultats qu'a générés cette recherche. Elle a également produit au moins cinq articles répertoriés à partir de ces résultats traitant de ce sujet.

13. Mme Roberts a aussi consulté le catalogue de l'Institut Canadien de l'information Scientifique et Technologique (ICIST) au Centre National de Recherche à Ottawa et y a trouvé 5 documents concernant le génie des odeurs et parfums, et les a produits.

14. Mme Roberts a également recherché sur Internet, utilisant l'engin de recherche Google, l'expression 'scent engineering' qui a donné environ 2000 résultats. Elle a produit les trois premières pages de résultats de cette recherche. Elle a également joint à son affidavit certains articles répertoriés traitant de ce sujet.

15. Finalement Mme Roberts a procédé à deux recherches distinctes à partir du site Canada 411 : l'une visant à repérer toute personne ayant comme nom de famille « Westrand »; et l'autre en insérant le mot 'engineering' dans le moteur de recherche de ce site. La première recherche a donné trois résultats alors que la seconde a généré 241 pages, chacune comportant 40 résultats. À partir des résultats de cette dernière recherche nous constatons qu'il est de pratique courante pour les firmes d'ingénieurs ou les sociétés offrant des services d'ingénierie d'inclure dans leur dénomination sociale les mots 'engineering', 'génie' ou 'engineers'.

16. M. Kizas est le directeur, propriété intellectuelle et comité de liaison pour l'Opposante et ce depuis février 2009. Auparavant il était directeur développement stratégique de l'Opposante et ce depuis 2001. Il est un ingénieur de formation membre de l'association des ingénieurs professionnels de l'Ontario (PEO). Il a produit comme pièce 1 son *curriculum vitae*. Il explique qu'au cours de sa carrière il a employé les désignations : 'engineer', 'a civil engineer', 'a transportation engineer', 'a project engineer', 'a professional engineer', et 'un P.Eng.'

17. M. Kizas explique que l'Opposante a été fondée en 1936 et est un organisme national regroupant les 12 associations provinciales et des territoires qui règlementent l'exercice de la profession d'ingénieur au Canada sous leur juridiction. Ces associations comptent au total plus de 250,000 membres. Il énumère ces 12 associations.

18. M. Kizas mentionne que l'Opposante a créé en 1965 le Bureau canadien d'accréditation des programmes d'ingénierie afin de voir à l'accréditation des programmes de formation en génie pour le compte des associations provinciales et territoriales.

19. M. Kizas a produit une copie des lois provinciales et des territoires qui règlementent la profession d'ingénieur. Un des buts principaux de cette règlementation est la protection du public. L'ingénieur doit rencontrer certaines exigences pour obtenir sa licence lui permettant d'exercer cette profession. Il a produit un guide sur l'admission à l'exercice de la profession d'ingénieur au Canada.

20. M. Kizas affirme qu'à l'exception des provinces de Québec et de la Colombie-Britannique, les lois régissant la profession d'ingénieur exigent que les entités telles que les commerces et les compagnies engagés dans la fourniture de services d'ingénierie doivent également obtenir un certificat d'autorisation, un certificat de conformité ou un permis d'exercice selon le cas.

21. M. Kizas explique que les différentes législations provinciales et des territoires contiennent des dispositions concernant l'emploi de la désignation ingénieur professionnel, P.Eng, ingénierie, génie, engineering, ing. et leur usage prohibé. Il a produit des extraits de ces législations comme pièce 16A-J à son affidavit. Ainsi aucune personne ou compagnie ne peut employer un titre ou une désignation ou une abréviation qui pourrait laisser croire que la personne peut pratiquer la profession d'ingénieur professionnel. Cette interdiction s'explique par le fait que ces personnes non-qualifiées pour exercer cette profession constituent une menace à la sécurité publique.

22. M. Kivas a demandé à chacune de ces associations de vérifier si la Requérante était ou est enregistrée en bonne et du forme pour exercer l'ingénierie. Il leur a aussi demandé de vérifier si un membre de leur association, licencié pour exercer la profession d'ingénieur sous leur juridiction, avait identifié la Requérante à titre d'employeur. Il a produit les certificats émis par ces associations confirmant que la Requérante ne détient pas une licence pour exercer la profession d'ingénieur et elle n'emploie pas d'ingénieurs licenciés autorisés à exercer la profession d'ingénieur à l'intérieur de leur territoire.

23. M. Kizas allègue que 'la pratique de la profession d'ingénieur professionnel' signifie tout acte de planification, conception, composition, évaluation, d'avis, de rapport, dirigeant ou supervisant qui requiert l'application de principes de génie et qui concerne la protection : de la vie, santé, propriété, intérêts économiques, du public ou de l'environnement. Il a produit comme pièce 17 à son affidavit une copie de 'Guideline on the Definition of the Practice of Professional Engineering' publié par l'Opposante.

24. M. Kizas 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.

25. Il allègue que le nombre de programmes accrédités par le Canadian Engineering Accreditation Board est passé de 102 en 1965 à 264 en 2011. Il a produit comme pièce 19 à son affidavit la liste de ces programmes publiée en 1975, 1990 et 2008.

26. M. Kizas décrit le génie chimique comme étant une branche du génie qui concerne l'application des sciences physiques, soit la chimie, la physique et les sciences naturelles, en lien avec les mathématiques et l'économie, au procédé de conversion de matières premières ou chimiques en substances utiles et de valeur.

27. M. Kizas affirme être au courant que la neutralisation des odeurs est un sujet de formation et de recherche dans le domaine du génie dans plusieurs universités. Il y a 21 universités canadiennes qui offrent une formation en génie chimique et sept universités offrent un programme de formation en génie environnemental.

28. M. Kizas a produit des documents faisant référence à Purdue Agricultural Air Quality Laboratory. Il a produit également les études suivantes : ‘Odour impact assessment jointly performed by researchers in the departments of Civil Engineering and Applied Mechanics at McGill University and Civil and Environmental Engineering at the University of Windsor’; ‘Correlation between odour intensity assessed by human assessors and odour concentration measures with olfactometers’ publiée dans le *Canadian Biosystems Engineering*.

29. M. Kivas affirme, selon son expérience et les informations décrites ci-haut, qu’il est clair que les Marchandises sont des marchandises du type conçues et fabriquées par des ingénieurs professionnels et plus particulièrement par des ingénieurs se spécialisant dans le domaine chimique et environnemental.

30. De toute cette preuve soumise par l’Opposante je conclus qu’il existe une spécialité dans le domaine du génie qui traite des odeurs et parfums. Je retiens également qu’il est pratique courante pour les firmes d’ingénieurs d’utiliser une dénomination sociale comportant le mot ‘engineering’ dont la traduction française est ‘ingénierie’.

31. La preuve au dossier démontre que ni la Requérente ou l’un de ses employés ne sont habilités à exercer la profession d’ingénieur au Canada. Finalement le mot ‘Westrand’ est un nom de famille, quoique plutôt rare. Ainsi la Marque ne peut être considérée comme une description claire de la qualité des Marchandises ou des personnes qui les produisent. D’ailleurs à l’audience l’Opposante a concédé ce point. Il reste toutefois à déterminer si la Marque est une description fautive et trompeuse de la qualité des Marchandises ou des personnes qui les produisent au sens de l’article 12(1)(b) de la loi.

32. Tel que mentionné précédemment c'est la première impression que dégage la Marque dans son ensemble qui importe ainsi que son sens commun. Or la Marque comporte les termes 'ingénierie de l'odeur' qui est descriptif d'une discipline de la pratique de la profession d'ingénieur reconnue au Canada. De plus il y a dans la portion dessin de la Marque l'illustration d'une fiole que l'on retrouve dans les laboratoires.

33. Je dois tenir compte également du fait que le mot 'Westrand' fait partie de la Marque. Or ce mot représente la dénomination sociale de la Requérante. Ainsi en appliquant le sens commun des faits au dossier la Marque dans son ensemble, tant visuellement que phonétiquement, donne comme première impression que les Marchandises sont conçues ou fabriquées par des ingénieurs. Or tel n'est pas le cas. Dans les circonstances je conclus que la Marque constitue une description fautive et trompeuse en langue française des personnes qui produisent les Marchandises [voir *Canadian Council of Professional Engineers v. John Brooks Co* (2002), 21 CPR (4th) 397 (COMC)].

34. Par conséquent je maintiens le motif d'opposition fondé sur l'article 12 (1)(b) de la Loi.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2 de la Loi (caractère distinctif de la Marque)

35. Dans l'arrêt de *Canadian Council of Professional Engineers v APA - The Engineered Wood Assn.* (2000), 7 CPR (4th) 239 (CFPI), 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.

36. Ayant déterminé que la Marque constitue une description fautive et trompeuse de la qualité des Marchandises ou des personnes qui les produisent au sens de l'article 12(1)(b) de la Loi, je conclus que la Marque ne peut être distinctive et je maintiens donc également le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque.

Autres motifs d'opposition

37. L'Opposante ayant eu gain de cause sous deux motifs d'opposition différents, j'estime qu'il n'est pas nécessaire de trancher les autres motifs d'opposition.

Disposition

38. 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.

Jean Carrière
Membre de la commission des oppositions
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Annexe A

Les motifs d'opposition peuvent se résumer ainsi :

1. La demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences de l'article 30(i) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (« Loi ») en ce que la Requérante ne pouvait et ne peut se déclarer convaincue qu'elle a droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises.
2. La demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences de l'article 30(e) de la Loi en ce que la Requérante, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, n'a pas l'intention d'employer la Marque au Canada;
3. 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 nature ou de la nature des Marchandises ou des personnes qui les produisent. Les Marchandises tombent sous la catégorie de marchandises particulièrement conçues, développées, employées et offertes par des ingénieurs professionnels, particulièrement des ingénieurs se spécialisant dans le génie chimique. Sans limiter la portée générale de ce qui précède puisque la Marque comprend le mot 'INGÉNIRIE', qui est réglementé au Canada et que le dessin d'un gobelet réfère à la chimie et le génie chimique, il s'en suit que :
 - a) si les membres de la profession d'ingénieurs au Canada sont impliqués dans la production des Marchandises, la Marque est clairement descriptive à la fois de la nature et de la qualité des marchandises et/ou des personnes qui les produisent;
 - b) si les membres de la profession d'ingénieurs au Canada ne sont pas impliqués dans la production des Marchandises, la Marque est une description fautive et trompeuse à la fois de la nature et de la qualité des marchandises et/ou des personnes qui les produisent.
4. La Marque n'est pas enregistrable en vertu des dispositions de l'article 12(1)(e) de la Loi car elle est prohibée par l'article 10 de la Loi qui prohibe l'enregistrement d'une marque qui, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, est devenue connue au Canada comme désignant le genre, la valeur et la qualité de marchandises ou services. Le mot 'INGÉNÉRIE' est devenu connu comme désignant le genre, la qualité et la valeur de marchandises ou services fournis par des ingénieurs licenciés et, puisque la Requérante n'est pas licenciée au Canada pour pratiquer la profession d'ingénieur, son emploi de la Marque serait trompeur.
5. La Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi en ce qu'elle ne distingue pas les Marchandises de la Requérante des marchandises des tiers incluant d'autres ingénieurs en général et d'autres entités qui possèdent 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 Marchandises sont fournies, vendues, louées 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.