

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 215

Date de la décision : 2021-09-29

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

**Engineers Canada / Ingénieurs
Canada**

Opposant

et

Eureka! Institute, Inc.

Requérante

**1,671,844 pour INNOVATION
ENGINEERING**

Demande

LE DOSSIER

[1] Le 8 avril 2014, Eureka! Institute, Inc (la Requérante) a produit une demande pour enregistrer la marque de commerce INNOVATION ENGINEERING (la Marque).

[2] Cette demande couvre les services établis ci-dessous (les Services) et est fondée sur l’emploi par la Requérante et les enregistrements aux États-Unis. Les Services (1) ont été enregistrés aux États-Unis le 28 janvier 2014 sous l’enregistrement n° 4,476,049. Les Services (2) ont été enregistrés aux États-Unis le 4 novembre 2008 sous l’enregistrement n° 3,529,059.

- (1) Services de consultation en affaires dans le domaine de la création, de l'introduction et du marketing de produits et de services commerciaux.
- (2) Services éducatifs, nommément cours d'entrepreneuriat offerts par des collèges et des universités reconnus.

[3] Le 25 janvier 2016, Engineers Canada / Ingénieurs Canada (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition plaidés dans la déclaration d'opposition sont fondés sur les articles 30*d*), 30*i*), 12(1)*b*), 12(1)*e*) et 2 (caractère distinctif) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Toutes les mentions dans la présente décision visent la Loi dans sa version modifiée le 17 juin 2019, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition qui se rapportent à la Loi dans sa version avant sa modification.

[4] La preuve de l'Opposant est composée des affidavits de Stephanie Price et de D. Jill Roberts. M^{me} Price et M^{me} Roberts ont été contre-interrogées. La Requérante a produit comme preuve l'affidavit de Rebecca Porter.

[5] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et ont comparu à une audience.

[6] Pour les raisons qui suivent, je rejette la demande de la Requérante.

SOMMAIRE DE LA PREUVE

[7] M^{me} Roberts est une assistante judiciaire qui est a effectué une recherche GOOGLE pour INNOVATION ENGINEERING. L'Opposant affirme que la preuve de M^{me} Roberts repose sur le fait qu'elle a trouvé un certain nombre d'entreprises différentes employant INNOVATION ENGINEERING, ainsi que des entreprises qui emploient des termes qui comprennent INNOVATION et ENGINEERING. La preuve Internet fournie dans l'affidavit de M^{me} Roberts appuie très peu l'Opposante. Le contenu de ces sites Web constitue une preuve par oui-dire. De plus, la simple existence d'un site Web ne démontre pas qu'il a été visité par des Canadiens à un moment quelconque [*Candrug Health Solutions Inc c Thorkelson*, 2007 CF 411, infirmé par 2008 CAF 100]. Par conséquent, je suis seulement en mesure de déduire que les sites Web fournis à titre de preuves à l'affidavit Roberts existaient à la date à laquelle elles ont été imprimées.

[8] M^{me} Price est la directrice principale intérimaire de l'Opposante. M^{me} Price explique que l'ingénierie est une profession réglementée au Canada, où des associations provinciales et territoriales sont responsables de réglementer la pratique de l'ingénierie. Comme les professions du droit, de l'architecture et de la médecine, les membres de la profession d'ingénierie doivent être autorisés pour pratiquer en vertu de diverses lois provinciales et territoriales sur l'ingénierie, comme ce qui est joint à l'affidavit de M^{me} Price (para 10; Pièce 2). M^{me} Price nomme également les domaines de l'ingénierie de gestion et de l'ingénierie économique et indique, à l'égard de l'ingénierie économique, que [TRADUCTION] « les ingénieurs cherchent des solutions aux problèmes et la viabilité économique de chaque solution potentielle est normalement évaluée de concert avec les aspects techniques » (para 38 à 42; Pièces 14 à 16). M^{me} Price décrit les préoccupations de l'Opposant avec cette demande (para 43) :

[TRADUCTION]

Puisque la pratique d'ingénierie englobe un large domaine d'activités continuellement en croissance, l'emploi du mot « engineering » dans une marque de commerce, particulièrement lorsque, comme c'est le cas ici, elle est employée au Canada en liaison avec des services qui chevauchent ceux conçus, élaborés, offerts ou fournis par des ingénieurs, indique que la personne ou l'entité fournissant ces services [...] est un membre de la profession de l'ingénierie ou emploie des membres autorisés de la profession de l'ingénierie.

[9] M^{me} Porter est une stagiaire au sein de l'agent de la Requérante (para 1). M^{me} Porter a visité le site Web *innovationengineering.org* et a obtenu des imprimés de ce site Web (Pièces 1 à 8) et des imprimés des archives de ce site Web en date du 11 mars 2014 et du 14 janvier 2016 (Pièces 9 et 10). M^{me} Porter joint également un mémoire de David M. Lafkas, conseiller juridique en matière de brevets interne pour Eureka! Ranch International Ltd, explique que Innovation Engineering, LLC est autorisé par Eureka! Institute, Inc à employer la marque de commerce INNOVATION ENGINEERING (para 13, Pièce 11).

FARDEAU ULTIME ET FARDEAU DE PREUVE

[10] L'Opposant doit s'acquitter de son fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait

raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)]. S'il s'acquitte de ce fardeau, la Requérante a ensuite le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 30D) DE LA LOI

[11] L'Opposant allègue ce qui suit :

[TRADUCTION]

[...] la demande n'est pas conforme à [l'article 30d)], puisque la [Marque] n'est pas employée aux États-Unis d'Amérique avec les [Services] à la date de production de la demande ou à toute date pertinente et, sinon, si la [Marque] est employée, [...] tout emploi n'a pas été continu.

[12] Dans *Thymes, LLC c Reitmans (Canada) Ltd*, 2013 CF 127, la Cour fédérale a conclu que lorsqu'une demande est produite selon un enregistrement et un emploi dans un autre pays de l'Union, un requérant doit avoir employé la marque de commerce visée par la demande dans le pays nommé à la date de production de la demande (le 8 avril 2014, en l'espèce).

[13] L'Opposant souligne des extraits de l'affidavit de M^{me} Porter comme étant suffisants pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve. L'Opposant affirme que la marque de commerce INNOVATION ENGINEERING n'est indiquée sur aucun des imprimés archivés en date du 11 mars 2014 du site Web www.innovationengineering.org comme marque de commerce ou n'est pas employée comme marque de commerce (affidavit Porter, Pièce 9). L'Opposante affirme également qu'il n'y a aucune indication que c'était la Requérante qui employait la Marque et il y a une autre entreprise, Innovation Engineering LLC, mentionnée dans les captures d'écran du 14 janvier 2016.

[14] Je n'estime pas que la preuve soit suffisante pour permettre à l'Opposant de s'acquitter de son fardeau de preuve, puisque cela n'est ni clairement incohérent avec la revendication d'emploi aux États-Unis de la Requérante ni la remet en question [*Bacardi & Co c Corporativo de Marcas GJB, SA de CV*, 2014 CF 323, aux para 33 à 38]. D'abord, les imprimés à la Pièce 9 de l'affidavit de M^{me} Porter semblent être incomplets et ne montrent

pas toutes les parties du site Web telles qu'elles auraient été affichées à la date pertinente. Deuxièmement, puisqu'aucun des Services énumérés dans la Demande se limite à être offert en ligne, je n'en déduis pas que les emplois montrés à la Pièce 9 sont nécessairement représentatifs de la façon dont la Requérante employait la Marque à la date pertinente aux États-Unis [*Littlewoods L c Grabish*, 2013 COMC 3, 111 CPR (4th) 438 (COMC), au para 14]. En ce qui a trait à la preuve ne montrant pas l'emploi par la Requérante, la seule preuve dont la date est aux alentours de la date pertinente, le site Web partiellement archivé en date du 11 mars 2014, mentionne dans le bas [TRADUCTION] « Droit d'auteur, enregistrements ou technologie brevetable employés sous licence d'Eureka! Institute, Inc ». Par conséquent, cette preuve n'est ni clairement incohérente avec les revendications d'emploi aux États-Unis de la Requérante ni les remet en doute.

[15] Puisque l'Opposant ne s'est pas acquitté de son fardeau de preuve, il m'est inutile de déterminer si la preuve de la Requérante est suffisante pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau ultime, y compris de savoir si la lettre de M. Lafkas jointe à titre de Pièce 10 à l'affidavit de M^{me} Porter est suffisante pour servir de preuve de licence de la Requérante.

[16] En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 30*i*) DE LA LOI

[17] L'article 30*i*) de la Loi exige uniquement que la Requérante déclare qu'elle est convaincue qu'elle a le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Services. Cette déclaration se trouve dans la présente demande. Un opposant ne peut invoquer l'article 30*i*) que dans des cas bien précis, comme lorsqu'une fraude de la part du requérant est alléguée [voir *Sapodilla Co Ld c. Bristol Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)] ou lorsqu'il y a la violation d'une loi fédérale.

[18] L'Opposant allègue ce qui suit :

[TRADUCTION]

[...] la demande n'est pas conforme à [l'article 30*i*)], puisque l'emploi du terme « engineering » est étroitement réglementé au Canada. Compte tenu de cela, la

Requérante n'aurait pas pu être convaincue, et ne peut pas l'être, de son droit d'employer la [Marque] au Canada en liaison avec les [Services].

[19] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de la demande [*Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc*, (1990) 28 CPR (3d) 428 (COMC)].

[20] Les allégations de non-conformité aux lois provinciales ne sont pas un fondement approprié pour un motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) [*Société de la loterie interprovinciale c Monetary Capital Corporation*, précité; et *Lubrication Engineers, Inc c Conseil canadien des ingénieurs* (1992), 41 CPR (3d) 243 (CAF), à la p. 244]. Par conséquent, les lois provinciales et territoriales de l'ingénierie ne peuvent pas appuyer un motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*). Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 12(1)*B* DE LA LOI

[21] L'Opposant fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)*b*) de la Loi :

[TRADUCTION]

[...] puisque [la Marque] est description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des [Services] ou du statut des personnes employées dans la prestation des [Services]. Sans limiter le caractère global de ce qui précède, compte tenu du fait que la marque de commerce visée par la demande comporte le terme « engineering », lequel est réglementé au Canada, on peut en conclure que :

- i) si les membres de la profession de l'ingénierie au Canada participent à la production et à la prestation des Services, alors la [Marque] est une description claire de la nature et de la qualité des [Services] et des personnes employées dans la production et la prestation des [Services];
- ii) si les membres de la profession de l'ingénierie au Canada ne participent pas à la production et à la prestation des [Services], alors la [Marque] est une description fautive et trompeuse de la nature et de la qualité des [Services] et des personnes employées dans la production et la prestation des [Services].

[22] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de la demande [*Fiesta Barbeques Ltd c General Housewares Corp*, 2003 CF 1021].

[23] Pour déterminer si la Marque donne une description claire ou une description fausse, la Marque doit être considérée comme une première impression dans le contexte des services [*John Labatt Ltd c Carling Breweries Ltd* (1974), 18 CPR (2d) 15, à la p. 19 (CF 1^{re} inst). La « nature » s’entend d’une particularité, d’un trait ou d’une caractéristique des produits et « claire » signifie [TRADUCTION] « facile à comprendre, évident ou simple » [*Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp* (1968), 55 CPR 29, à la p. 34 (C de l’É)]. L’interdiction concernant les marques qui sont des descriptions fausses et trompeuses cherche à empêcher d’induire le public en erreur [*Atlantic Promotions Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1^{re} inst); *Provenzano c Registraire des marques de commerce* (1977), 37 CPR (2d) 189 (CF 1^{re} inst)].

[24] Enfin, pour déterminer si une marque de commerce est enregistrable en vertu de l’article 12(1)*b*) de la Loi, le registraire doit non seulement tenir compte de la preuve, mais également faire preuve de bon sens [*Neptune SA c Canada (Procureur général)* (2003), 29 CPR (4th) 497 (CF 1^{re} inst)].

L’Opposant s’acquitte de son fardeau de preuve

[25] L’Opposant s’est acquitté de son fardeau de preuve initial à l’égard de la Marque étant une description fausse et trompeuse. C’est-à-dire, il y a suffisamment de preuves à partie desquelles on peut raisonnablement conclure que la marque de commerce INNOVATION ENGINEERING indiquerait au consommateur moyen des Services que des ingénieurs canadiens sont employés dans leur production, ce qui va à l’encontre de la preuve qu’il n’y a aucun ingénieur professionnel au Canada employé par la Requérente.

- a) La profession d’ingénieur est réglementée par les provinces et les territoires et ses membres doivent être autorisés pour pratiquer (affidavit Price, para 10, Pièce 2). Les lois provinciales et territoriales qui réglementent l’ingénierie comprennent des dispositions concernant l’emploi des désignations : ingénieur professionnel; ing.; ingénieur; et ingénierie (affidavit Price, para 17, Pièce 2).
- b) Il y a deux spécialisations en ingénierie, soit l’ingénierie de gestion et l’ingénierie économique, qui semblent être semblables au contenu et aux

objectifs des Services. Les sous-spécialisations de l'ingénierie de gestion et de l'ingénierie économique sont décrites par M^{me} Price :

[TRADUCTION]

(Para 38) L'ingénierie de gestion (IG) renvoie à l'élaboration et à la mise en œuvre de solutions de gestion, du modèle opérationnel aux processus opérationnels et de la structure organisationnelle au système d'information et à la technologie de l'information [...] L'ingénierie de gestion combine les connaissances dans les domaines de l'administration d'entreprise ainsi que de la technologie de l'information et les lie à tous les aspects de la transformation, du sens de la présentation aux modèles de processus, jusqu'aux considérations culturelles et politiques.

(Para 41) L'ingénierie économique, précédemment connue comme l'économie de l'ingénierie, est un sous-ensemble du domaine de l'économie pour l'application aux projets d'ingénierie. Les ingénieurs cherchent des solutions aux problèmes et la viabilité économique de chaque solution potentielle est normalement évaluée de concert avec les aspects techniques. Fondamentalement, l'ingénierie économique comporte la formulation, l'estimation et l'évaluation des résultats économiques lorsque d'autres solutions pour réaliser un objectif défini sont disponibles.

Bien que M^{me} Price convienne que ni l'ingénierie de gestion ni l'ingénierie économique sont des programmes accrédités (Questions 132 à 134), elle explique également que bien que l'éducation soit très large, les gens ont tendance à pratiquer dans des domaines particuliers et donne l'exemple qu'une personne peut devenir ingénieur civil, mais seulement pratiquer comme ingénieur municipal, ingénieur du transport de l'eau ou ingénieur de la circulation (Q102).

- c) Un dépliant téléchargé du site Web d'Innovation Engineering (affidavit Price, para 33, Pièce 13) comprend les extraits fournis ci-dessous. Bien que cette preuve constitue du oui-dire, je l'accepte puisqu'il est nécessaire que l'Opposant la produise afin d'appuyer son opposition et qu'elle est fiable en raison de la Requérante, étant une partie, ayant la possibilité de réfuter la preuve [*Reliant Web Hostings Inc c Tensing Holding BV*, 2012 COMC 48, au para 35]. De plus, bien qu'il n'y ait aucune preuve que ce dépliant a été disponible pour être consulté à la date pertinente, il est pertinent dans la mesure

qu'il fournisse des renseignements au sujet des Services, lesquels j'en déduis seraient semblables à la date pertinente, puisque la preuve correspond à l'imprimé archivé du site Web de la Requérante fourni par M^{me} Porter à la Pièce 9 de son affidavit.

- i. Le dépliant comporte la description suivante de l'ingénierie :

[TRADUCTION]

L'ingénierie c'est appliquer l'innovation au monde réel. C'est la discipline, la fiabilité des systèmes, la documentation, l'expérimentation, la résolution de problèmes et la prise de décisions fondées sur des données factuelles. Le chimiste étudie les compositions, les propriétés et les activités des substances organiques et inorganiques. L'ingénieur chimique applique les découvertes du chimiste dans le monde réel des usines et des produits.

- ii. Trois des quatre instructeurs dont les biographies sont incluses à la page 18 du dépliant sont des ingénieurs. Voici des extraits des biographies.

[TRADUCTION]

1. Doug Hall – Fondateur d'Innovation Engineering

Doug est le fondateur et directeur principal d'Eureka! Ranch et du Innovation Engineering Institute. Il est un praticien de l'innovation pratique, un chercheur quantitatif, un éducateur et un auteur dont l'œuvre de sa vie est l'application de la réflexion axée sur les systèmes à l'innovation. Il a une formation d'ingénieur chimique et il a grimpé les échelons pour atteindre le rang de maître inventeur en marketing à Procter & Gamble, inventant et expédiant un record de neuf innovations en 12 mois en appliquant la réflexion axée sur les systèmes à la stratégie et à l'exécution en matière d'innovation [...]

2. James Beaupre, Ph. D. – Directeur universitaire

James détient un Ph. D. en ingénierie chimique. Il mène la conception des cours et assure les relations avec la prolifération d'Innovation Engineering parmi les études supérieures partout aux États-Unis et dans le monde. Il a aidé à planifier le curriculum

d’Innovation Engineering et continue de faire la promotion de la communauté universitaire [...]

3. Brad Hall – Gestionnaire adjoint de la marque de l’éducation et des étudiants diplômés

Brad est diplômé en génie civil et possède des mineurs en ingénierie de l’innovation et en mathématiques de l’Université du Maine. Il mène l’élaboration et la mise au point du système de rétroaction des instructeurs et participe à la conception du curriculum [...]

iii. [TRADUCTION] « Qu’est-ce qu’Innovation Engineering? » à la page 23 de la Pièce 13, qui comprend ce qui suit :

[TRADUCTION]

Innovation Engineering est une méthode fiable pour définir, découvrir, développer et mettre en œuvre de nouvelles façons d’abord une situation opérationnelle (projets de base progressifs et à court terme ou projets d’avancement à plus long terme perturbateurs).

C’est une approche systématique d’harmoniser la stratégie, créer des idées novatrices, communiquer de façon persuasive des idées, de rapidement tester des idées avec la recherche quantitative, de breveter des idées et de commercialiser les idées à une vitesse accrue et avec un risque réduit [...]

- d) La Requérante n’est autorisée ou enregistrée pour participer à la pratique d’ingénierie dans aucune province et aucun territoire et aucun ingénieur professionnel ne nomme la Requérante comme son employeur (affidavit Price, para 45, Pièce 17).

La Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime

[26] La Requérante affirme que la marque de commerce n’est pas une description fausse et trompeuse et indique ce qui suit.

- a) L’Opposante n’a pas réussi à démontrer qu’INNOVATION ENGINEERING est un titre ou une profession reconnus.
- b) Que le mot ENGINEERING a de nombreuses significations.

- c) Qu'elle ne cherche pas à obtenir l'enregistrement en liaison avec des services techniques sophistiqués d'une nature que l'on pourrait s'attendre être fournis par un ingénieur professionnel.
- d) Que le mot ENGINEERING ne domine pas la Marque à tel point de l'empêcher d'être enregistrée.

Il n'est pas déterminant qu'INNOVATION ENGINEERING ne soit pas une spécialisation

[27] La Requérante affirme que l'Opposant n'a pas démontré qu'INNOVATION ENGINEERING était un titre ou une profession reconnus (plaidoyers écrits de la Requérante, para 80). Cela n'est toutefois pas une exigence. Dans *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c John Brooks Co* (2004), 35 CPR (4th) 507 (CF 1^{re} inst) [Brooks], la Cour fédérale a considéré que la marque de commerce BROOKS BROOKS SPRAY ENGINEERING contrevenait aux dispositions de l'article 12(1)b) puisqu'elle était une description fautive et trompeuse des services [TRADUCTION] « l'exploitation d'une entreprise, nommément la distribution de buses de pulvérisation et raccords pour le refroidissement, le nettoyage, le conditionnement et le traitement à haute et à basse pression, jauges, boyaux, connecteurs et joncteurs, filtres et épurateurs, lubrificateurs, régulateurs de débit; ainsi que des systèmes d'acheminement de liquides constitués des composantes susdites », même si « spray engineering » n'était pas un domaine de spécialisation reconnu. La Cour fédérale est arrivée à cette conclusion puisque les mots « spray engineering » « renvoient à une gamme de services techniques sophistiqués qui sont liés au traitement et à la distribution de fluides » et qu'il y a un lien avec le genre des services que l'un pourrait s'attendre recevoir d'un ingénieur.

Le mot ENGINEERING a de nombreuses significations

[28] En plus d'être employé pour décrire le travail fait ou le titre d'un ingénieur, le mot « engineering » est également employé de façon plus générale pour renvoyer à [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 avec art pour aboutir à une réalisation » [*Canadian Oxford*

Dictionary, (2d) 2005, extrait à l'affidavit Price, Pièce 8]. Dans son contre-interrogatoire, M^{me} Price explique que pour que quelque chose fasse partie de la pratique d'ingénierie, elle doit comporter l'application de principes d'ingénierie et avoir une incidence sur le bien public, de façon générale (Pièce 4, Question 59). Toutefois, compte tenu de la nature technique des Services abordés ci-dessous, je conclus qu'il est tout aussi probable que pas qu'un consommateur moyen estime que le sens d'ENGINEERING dans la Marque signale la profession de l'ingénierie ou y soit lié.

Les Services sont de nature technique

[29] La Requérante affirme qu'elle ne cherche pas à obtenir l'enregistrement en liaison avec des services techniques sophistiqués d'une nature que l'on pourrait s'attendre être fournis par un ingénieur professionnel (plaidoyers écrits de la Requérante, para 26). En l'espèce, la Marque concerne des services qui sont fournis par des ingénieurs, bien que ce soit des ingénieurs qui ne sont pas enregistrés ou autorisés à pratiquer au Canada (affidavit Price, para 45, Pièce 17). De plus, j'estime que les Services sont du type dont les consommateurs pourraient s'attendre qu'un ingénieur soit employé dans leur production, puisque le système INNOVATION ENGINEERING est décrit comme [TRADUCTION] « Le système scientifique pour faire croître une culture d'innovation en continu qui accélère l'innovation (jusqu'à 6 fois) et réduit le risque (de 30 % à 80 %) » [affidavit Porter, Pièce 9] et que la Requérante a fondé INNOVATION ENGINEERING comme une étude mélangeante la discipline de l'ingénierie, la stratégie organisationnelle et la psychologie du changement [affidavit Price, Pièce 12]. En l'espèce, je fais la distinction entre les Services et le type de services dans l'affaire *Ingénieurs Canada c Bryant*, 2016 COMC 177, où le registraire a conclu que la marque de commerce LET NICK ENGINEER YOUR NEXT MOVE faisait allusion à l'organisation compétente de services immobiliers, plutôt que des types de services fournis par des ingénieurs professionnels.

ENGINEERING domine la Marque

[30] La Requérante affirme que ENGINEERING ne domine pas la Marque à un point tel d'empêcher son enregistrement [*Brooks*, précité, au para 21]. Je ne suis pas d'accord et je conclus que le mot « ENGINEERING » domine la Marque à ce point. Le mot

« INNOVATION » est principalement un terme descriptif lorsque l'on en tient compte dans le contexte des services éducatifs et consultatifs associés à un [TRADUCTION] « système scientifique pour la croissance rentable » comme le montrent les imprimés du site Web de la Requérante (affidavit Porter, Pièce 9) :

[TRADUCTION]

Innovation Engineering transforme l'innovation d'un art aléatoire à un système scientifique fiable pour la croissance rentable.

[...]

Une perspective d'ingénierie génère des résultats quantitatifs. Un [texte manquant], le système Innovation Engineering a créé et [texte manquant] plus de 4,1 milliards de dollars en idées [...]

Conclusion à l'égard de ce motif d'opposition

[31] Compte tenu de ce qui précède, la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer que la Marque n'est pas une description fautive et trompeuse. La Requérante n'a pas démontré que, comme question de bon sens et de première impression laissée dans l'esprit du consommateur moyen apercevant la marque de commerce INNOVATION ENGINEERING en liaison avec les Services, celui-ci n'en déduirait probablement pas que le mot « ENGINEERING » indique que la personne ou l'entité employée dans la production des Services est un membre de la profession de l'ingénierie au Canada. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b*) est accueilli.

[32] D'autre part, si je devais me tromper dans la conclusion que la Marque est une description fautive et trompeuse, car des ingénieurs (bien que pas des ingénieurs autorisés à pratiquer au Canada) sont employés dans la production des Services, j'aurais conclu que la Marque est une description claire pour des raisons semblables à celles dans *Continental Teves AG & Co c Conseil canadien des ingénieurs*, 2013 CF 801, aux para 52 et 53. Dans cette affaire, la Cour fédérale a conclu que le consommateur moyen de produits vendus en liaison avec la marque de commerce ENGINEERING EXCELLENCE IS OUR HERITAGE croirait que des ingénieurs professionnels participaient à la production des produits, bien qu'ils ne soient pas des ingénieurs canadiens autorisés.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 12(1)E) DE LA LOI – ARTICLE 10 DE LA LOI

[33] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de la décision du registraire [*Canadian Olympic Assn c Olympus Optical Co* (1991), 38 CPR (3d) 1 (CAF)].

[34] L'Opposant allègue que la Marque est interdite en contravention à l'article 10 de la Loi, puisque le mot « engineering » est devenu reconnu comme désignant la nature, la qualité et la valeur des produits et des services fournis par les ingénieurs autorisés. Cependant, l'article 12(1)e) porte sur une évaluation de la marque dans son ensemble. Ainsi, même si l'Opposant arrivait à établir que « engineering » était devenu reconnu à un tel point, cela ne serait pas suffisant pour permettre de conclure que la Marque dans son ensemble viole l'article 10 de la Loi.

[35] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi est rejeté.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR LE CARACTÈRE DISTINCTIF

[36] Il y a deux volets au motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif qui sont plaidés comme suit :

[TRADUCTION]

[...] [La Marque] ne distingue pas, n'est pas adaptée pour distinguer et n'est pas en mesure de distinguer les [Services] des services des autres, y compris les professionnels et les entités qui sont autorisés à pratiquer l'ingénierie au Canada. De plus, tout emploi par la Requérante de la [Marque] serait trompeur, puisqu'un tel emploi suggérerait que les [Services] sont produits, fournis, vendus, loués ou licenciés par l'Opposant ou ses organismes de réglementation de l'ingénierie ou que la Requérante est associée à l'Opposante ou à ses organismes de réglementation de l'ingénierie ou autorisée par ceux-ci [...]

[...] [La Marque] n'est pas distinctive dans le sens de l'article 2, puisque la [Marque] est formée d'un mot du dictionnaire anglais communément employé, INNOVATION, et du mot ENGINEERING, dont la combinaison n'est pas distinctive, n'est pas enregistrable et ne distingue pas les [Services], ni n'est adaptée à le faire.

[37] La date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif d'une marque de commerce est la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF 1^{re} inst)].

[38] Aux fins de la présente décision, je ne dois discuter que du premier volet de ce motif d'opposition. Il a été établi qu'une marque de commerce dont on a conclu qu'elle est une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises ou des services est nécessairement sans caractère distinctif et ne peut servir à distinguer ces marchandises ou services des marchandises ou services des autres [*Conseil canadien des ingénieurs professionnels c APA – The Engineered Wood Assn* (2000), 7 CPR (4th) 239 (CF 1^{re} inst)]. Puisque j'ai conclu que cette marque de commerce est une description fausse et trompeuse, et qu'il n'y a aucune preuve à la date pertinente pour ce motif d'opposition qui entraînerait une conclusion différente, ce motif d'opposition est accueilli.

DÉCISION

[39] Conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande conformément aux dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE 2021-05-10

COMPARUTIONS

Adele J. Finlayson

POUR L'OPPOSANT

Monique M. Couture

POUR LA REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

Macera & Jarzyna LLP

POUR L'OPPOSANT

Gowling WLG (Canada) LLP

POUR LA REQUÉRANTE