



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 089

Date de la décision : 2023-05-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE DEUX OPPOSITIONS

Opposante : Engineers Canada/Ingénieurs Canada

Requérante : Kokuyo Co. Ltd.

Demandes : 1,906,157 pour ing KOKUYO ING 360° Gliding Chair Dessin

1,906,158 pour KOKUYO ING 360° Gliding Chair ing Dessin

INTRODUCTION

[1] Engineers Canada/Ingénieurs Canada (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement des marques de commerce ing KOYUYO ING 360° Gliding Chair Dessin et KOKUYO ING 360° Gliding Chair ing Dessins reproduites ci-dessous, lesquelles font l'objet des demandes d'enregistrement n° 1,906,157 et 1,906,158 par Kokuyo Co, Ltd (la Requérante).



Demande n° 1,906,157



Demande n° 1,906,158

[2] Dans cette décision, je ferai référence aux marques de commerce en question, collectivement, par « les Marques ».

[3] Les demandes d'enregistrement des Marques sont fondées sur l'emploi projeté au Canada en liaison avec les produits suivants de la classe de Nice 20 :

[TRADUCTION]

Chaises de bureau; chaises; mobilier de bureau; mobilier, nommément bureaux, commodes, classeurs, bibliothèques; supports (mobilier), nommément portemanteaux, présentoirs, porte-revues; cloisons de mobilier; bureaux; tables de bureau; dessertes, nommément chariots de service.

[4] L'opposition est essentiellement fondée sur l'allégation de l'Opposante que l'élément ING des Marques serait perçu par les consommateurs comme faisant référence aux ingénieurs professionnels, puisque le mot français *ingénieur* est abrégé par « ing. » dans cette langue.

LE DOSSIER

[5] Les demandes d'enregistrement relatives aux Marques ont été produites le 26 juin 2018. Les demandes ont été annoncées aux fins d'opposition le 5 février 2020.

[6] Le 18 mars 2020, l'Opposante s'est opposée aux demandes en produisant des déclarations d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi. Les motifs d'opposition dans chaque procédure sont fondés sur la non-conformité à l'article 38(2)e) de la Loi; la non-enregistrabilité en vertu des articles 12(1)b) et 12(1)e) de la Loi; l'absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi; l'absence de droit à l'emploi en vertu de l'article 38(2)f) de la Loi; et la mauvaise foi en vertu de l'article 38(2)a. 1) de la Loi.

[7] La Requérante a produit ses contre-déclarations le 6 août 2020.

[8] Les deux parties ont produit des preuves, en grande partie les mêmes pour les deux procédures, lesquelles sont résumées ci-dessous.

[9] Seule l'Opposante a produit des observations écrites et était représentée à l'audience.

[10] L'audience dans ces procédures a été menée en même temps à l'égard de la procédure d'opposition pour la demande n° 1,884,969 (pour la marque de commerce KOKUYO ING). Une décision séparée sera donnée à l'égard de cette procédure.

RÉSUMÉ DE LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

[11] Afin d'appuyer ses oppositions, dans chaque affaire l'Opposante a produit la preuve suivante :

- l'affidavit de Gerard McDonald, exécuté le 2 novembre 2002 à Ottawa (le Premier affidavit McDonald);
- l'affidavit de D. Jill Roberts, exécuté le 8 novembre 2020 à Ottawa (le Premier affidavit Roberts);
- l'affidavit d'Evelyn Spence, exécuté le 12 novembre 2020 à Ottawa (l'Affidavit Spence);
- le deuxième affidavit de D. Jill Roberts, exécuté le 30 septembre 2021 (le Deuxième affidavit Roberts), produit comme contre-preuve;
- le deuxième affidavit de Gerard McDonald, exécuté le 13 septembre 2022 (le Deuxième affidavit McDonald), produit comme preuve permise;

[12] Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[13] La preuve de l'Opposante est volumineuse et, par conséquent, bien que je l'aie évaluée dans son ensemble, le résumé ci-dessous se concentre sur les parties les plus pertinentes dans l'évaluation des motifs d'opposition et des observations de l'Opposante.

Premier affidavit McDonald

[14] M. McDonald est un ingénieur civil et le dirigeant principal de l'Opposante [para 1].

[15] L'Opposante est un organisme à but non lucratif national qui offre des services et du soutien à douze associations provinciales et territoriales responsables de la réglementation de la pratique de l'ingénierie au Canada (les Organismes de réglementation). Ces Organismes de réglementation réglementent chaque aspect de la profession de l'ingénierie dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada, y compris l'autorisation de plus de 300 000 membres de la profession de l'ingénierie au Canada [para 6 et 7]. Chacun des Organismes de réglementation a été établi en vertu d'une loi de sa législature provinciale ou territoriale et assume le rôle d'autorité pour les ingénieurs sur son territoire [para 8]. Une liste de ces lois est jointe à titre de Pièce 2 à l'affidavit.

[16] Selon M. McDonald, [TRADUCTION] « l'emploi des mots qui identifient la profession de l'ingénierie comme ing. et P.Eng. est contrôlé par la loi » et [TRADUCTION] « aucune personne ou entreprise ne peut employer un quelconque titre, désignation ou abréviation d'une manière qui porterait à croire que la personne est autorisée à participer à la pratique de l'ingénierie professionnelle au Canada, si cette personne ou entreprise n'a pas la licence ou l'autorisation appropriée pour le faire » [para 47]. M. McDonald indique les sources législatives de telles restrictions comme étant les lois provinciales énumérées à la Pièce 2 de son affidavit, ainsi que les lois provinciales et fédérales associées aux noms d'entreprise et de société énumérées à la Pièce 13 de son affidavit [para 43 à 48].

[17] Aux paragraphes 23 à 33 de son affidavit, M. McDonald décrit la [TRADUCTION] « portée générale de l'ingénierie », indiquant que l'ingénierie est [TRADUCTION] « la discipline qui combine les découvertes scientifiques et l'application pratique de ces découvertes pour répondre aux besoins de la société et améliorer la qualité de vie » [para 23]. Il explique qu'il existe de nombreuses branches d'ingénierie et que chaque branche a de nombreuses sous-disciplines et sous-branches spécialisées se

concentrant sur des technologies, des produits, des expertises ou des industries en particulier [para 24]. Aux paragraphes 65 à 74 de son affidavit, M. McDonald décrit également la nature de bon nombre de ces disciplines de l'ingénierie, y compris des renvois à des cours particuliers disponibles sur ces sujets dans les universités canadiennes.

[18] M. McDonald affirme que le titre professionnel « ing. » fait référence au permis d'ingénieur émis par l'organisme de réglementation dans la province du Québec : l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). Selon M. McDonald, les ingénieurs emploient le titre « ing. » après leur nom pour indiquer au public qu'ils sont autorisés à exercer l'ingénierie au Québec [para 75].

[19] Depuis au moins aussi tôt que septembre 2019, l'OIQ a employé le logo reproduit ci-dessous en liaison avec ses activités. L'OIQ arbore le logo sur son site Web, dans sa revue et sur les médias sociaux, y compris Facebook, Instagram et Twitter [para 76 à 79].



[20] McDonald affirme que chacun des Organismes de réglementation maintient un registre de personnes ou d'entités autorisées à exercer la pratique d'ingénierie sur leur territoire. Il joint des confirmations certifiées de certains des Organismes de réglementation provinciaux mentionnés que la Requérante n'est pas autorisée ou inscrite pour participer à l'exercice de l'ingénierie et que la Requérante n'emploie aucun ingénieur autorisé à exercer l'ingénierie dans ces provinces [para 80 à 82; Pièce 25]. M. McDonald explique que, en raison des perturbations commerciales découlant de la pandémie de la COVID-19, l'Opposante n'a pas été en mesure d'obtenir la confirmation de certains Organismes de réglementation provinciaux, à savoir ceux dans les provinces de l'Ontario, du Québec, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique [para 83].

Affidavit Spence et Deuxième affidavit McDonald

[21] L’Affidavit Spence et le Deuxième affidavit McDonald joignent les quatre confirmations absentes du Premier affidavit McDonald dans un format non certifié et certifié, respectivement.

Premier affidavit Roberts

[22] Mme Roberts est assistante judiciaire [para 1]. Elle joint à son affidavit divers documents et extraits de pages Web de sites Web qu’elle a visités entre août et novembre 2020 [para 2 à 19; Pièces 1 à 18].

[23] Les pièces comprennent : les résultats d’une recherche dans le répertoire des membres en ligne de l’organisme de réglementation dans la province du Nouveau-Brunswick [Pièce 1]; les documents et captures d’écran du site Web et des pages de médias sociaux de l’OIQ [Pièces 2 à 7]; des extraits de la base de données des brevets de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) illustrant des brevets produits par la Requérante [Pièce 8]; des imprimés de ce qui semble être les sites Web de la Requérante, *kokuyo.com* et *kokuyo-furniture.com* [Pièces 9 et 10]; et des imprimés de sites Web d’universités canadiennes illustrant des descriptions de cours d’ingénierie [Pièces 11 à 17].

Deuxième affidavit Roberts

[24] Produit à titre de contre-preuve, le deuxième affidavit de Mme Roberts est principalement composé d’extraits de pages Web de tiers, faisant référence à ING Bank of Canada et ING Robotic Aviation Inc [para 2 à 6; Pièces A à E]. Mme Roberts fournit également une copie d’un rapport d’un examinateur de marques de commerce concernant la demande en co-instance mentionnée ci-dessus n° 1,884,969, dans lequel l’examineur a demandé une traduction [TRADUCTION] « en anglais ou en français de tous les mots dans toute autre langue contenus » dans la marque de commerce KOKUYO ING, accompagnée de la réponse de la Requérante indiquant que, [TRADUCTION] « selon les connaissances de la Requérante, le mot “KOKUYO” n’a aucune signification du dictionnaire dans une quelconque langue » [para 7; Pièce F].

RÉSUMÉ DE LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

[25] Afin d'appuyer ses demandes, la Requérante a produit l'affidavit de P. Claire Gordon, exécuté le 17 mars 2021 à Ottawa (l'Affidavit Gordon). Mme Gordon n'a pas été contre-interrogée.

Affidavit Gordon

[26] Mme Gordon est une assistante judiciaire employée par l'agent des marques de commerce de la Requérante. Elle joint à son affidavit des extraits de sites Web qu'elle a visités et de dictionnaires qu'elle a consultés en mars 2021.

[27] En particulier, elle fournit les résultats d'une recherche Canada 411 pour KOKUYO et les résultats de recherches Google pour les mots KOKUYO et ING [Pièces A à C]; des extraits de dictionnaires illustrant des pages pour les mots commençant par le préfixe « ing » [Pièces D et G]; des extraits de guide de grammaire concernant les abréviations [Pièces E et F]; des extraits de sites Web de tiers mentionnant la Requérante [Pièces H à N]; un imprimé d'une page de résultat pour une recherche effectuée dans le registre des marques de commerce de l'OPIC illustrant la demande n° 1,860,028 pour la marque de commerce GLIDING CHAIR ING [Pièce O]; et des extraits de ce qui semble être les sites Web de la Requérante, *kokuyo-furniture.com* et *kokuyo-shop.com* [Pièces P et Q].

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[28] Conformément aux règles de preuve habituelles, l'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits sur lesquels elle appuie les allégations formulées dans ses déclarations d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)]. L'imposition d'un fardeau de preuve à l'Opposante à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que cette question soit examinée, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question.

[29] En ce qui a trait aux allégations à l'égard desquelles l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer que les

demandes ne contreviennent pas aux dispositions de la Loi, tel qu'il est allégué dans les déclarations d'opposition. L'imposition d'un fardeau ultime à la Requérante signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que l'ensemble de la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante.

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

[30] À titre de préambule aux motifs d'opposition particuliers établis dans les déclarations d'opposition, l'Opposante fait valoir ce qui suit :

- L'Opposante est une fédération des organismes de réglementation provinciaux et territoriaux prescrits par la loi.
- L'ingénierie est une profession réglementée au Canada. Des lois adoptées par les législatures de chaque province et territoire réglementent qui est qualifié pour exercer l'ingénierie sur leur territoire respectif. Afin de qualifier la pratique d'ingénierie au Canada, une personne doit respecter des normes éducationnelles et professionnelles très strictes et détenir un permis d'ingénieur professionnel. Ces personnes sont identifiées par les titres professionnels ING. en français et P.ENG. en anglais.
- Les personnes peuvent seulement s'appeler ingénieurs professionnels ou ingénieurs et employer le titre ING si elles possèdent un permis délivré par l'Organisme de réglementation de la province ou du territoire dans lequel elles demeurent. L'emploi du titre ING. est réglementée par les lois provinciales et territoriales de chaque province et territoire respectif (jointe à titre d'annexe A à chaque déclaration d'opposition est une [TRADUCTION] « liste de ces lois et des numéros d'articles pertinents »).
- Aucune personne ou société, y compris la Requérante, n'a le droit de faire valoir, expressément ou par implication, qu'elle a le droit d'exercice la pratique d'ingénierie ou qu'elle est un membre autorisé de la profession de l'ingénierie,

dans toute province ou tout territoire au Canada, à moins qu'elle soit, en fait, autorisée à exercer l'ingénierie dans cette province ou ce territoire.

- Il existe également des dispositions législatives commerciales, au niveau fédéral et provincial, qui limitent l'emploi des titres professionnels dans le nom (jointes à titre d'annexe A à chaque déclaration d'opposition est un [TRADUCTION] « échantillon de ces lois et des numéros d'articles pertinents »).
- Les produits visés par la demande correspondent au type de produits conçu et fourni par des ingénieurs professionnels, y compris [TRADUCTION] « ingénieurs manufacturiers, ingénieurs industriels, ingénieurs de systèmes, ingénieurs de systèmes industriels, ingénieurs de facteurs humains, ingénieurs de l'ergonomie ».
- Selon les connaissances de l'Opposante, la Requérante n'est pas elle-même inscrite pour exercer l'ingénierie dans toute province ou tout territoire au Canada et la Requérante n'emploie pas d'ingénieurs professionnels autorisés dans une quelconque province ou un quelconque territoire au Canada qui exercent la pratique de l'ingénierie ou la prestation des produits visés par la demande.
- Les personnes ou les entreprises qui ne sont pas qualifiées pour exercer la pratique de l'ingénierie dans une province ou un territoire donné, mais qui le sous-entendent (par l'emploi d'un titre d'ingénierie dans leurs nom, titre ou marque de commerce indiquant qu'elles sont ainsi qualifiées), posent une menace à la sécurité et au bien-être du public.

N'emploie pas et ne projette pas d'employer – article 38(2)e)

[31] L'Opposante fait valoir que les demandes ne sont pas conformes à l'article 38(2)e) de la Loi puisque, à la date de dépôt des demandes, la Requérante n'employait pas et ne projetait pas d'employer les Marques au Canada en liaison avec les produits visés par la demande.

[32] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de dépôt des demandes.

[33] Je note d'abord que, puisque le motif invoqué ne fait que reproduire le libellé de l'article 38(2)e de la Loi, son plaidoyer est insuffisant. Le plaidoyer qu'un requérant n'employait pas la marque de commerce en question peut être suffisant à l'égard du premier aspect de ce motif. Cependant, en ce qui a trait au deuxième aspect, il n'est pas suffisant de simplement faire valoir qu'un requérant ne projetait pas d'employer une telle marque de commerce. Plutôt, un opposant doit alléguer des faits précis à l'égard de la façon ou de la raison pour laquelle le requérant ne projetait pas, ou ne pouvait pas projeter, d'employer la marque de commerce au Canada.

[34] Dans ses observations écrites, l'Opposante observe qu'il n'y a aucune preuve démontrant l'emploi des Marques au Canada en liaison avec un quelconque produit et elle affirme que la Requérante emploie « ing » seul lorsqu'elle décrit ses produits, comme dans les références à [TRADUCTION] l'« effet ing ». L'Opposante affirme également que l'élément ING dans les Marques est [TRADUCTION] « dominant et visible » [observations écrites de l'Opposante aux para 71 et 73 à 75, faisant référence à l'Affidavit Gordon aux Pièces H et P].

[35] De plus, l'Opposante affirme qu'il serait [TRADUCTION] « étrange et contradictoire » de vendre des produits [TRADUCTION] « qui ne glissent pas ou ne pivotent pas et qui ne sont pas des chaises » en liaison avec une marque de commerce qui comprend les mots « 360° Gliding Chair ». Selon l'Opposante, cela [TRADUCTION] « remet en question l'intention de la Requérante d'employer la marque de commerce pour les produits énumérés dans la demande » [observations écrites de l'Opposante au para 72].

[36] D'abord, je ne trouve rien dans la preuve qui appuie la perspective relativement étroite de l'Opposante des produits qui peuvent être associés aux Marques. À cet égard, je note que l'ensemble des produits visés par la demande sont du genre de meubles ou de produits de bureau et donc, à titre d'exemple seulement, pourraient être mis en marché comme étant compatibles avec les chaises à glissement d'une façon qui correspond aux définitions générales « d'emploi » établies à l'article 4 de la Loi. À l'égard des fardeaux respectifs des parties, en particulier dans le contexte d'un motif

fondé sur l'article 38(2)e) de la Loi, je ne considère pas qu'il s'agisse d'une approche appropriée que d'essentiellement exiger qu'un requérant précise cela ou démontre ses plans de marketing.

[37] Peu importe, avec les modifications susmentionnées de la Loi, ce type de spéculation concernant l'intention d'un requérant ne fait pas partie de la portée de l'article 38(2)e) de la Loi. Lorsqu'un requérant dépose une demande pour une marque de commerce, mais n'a expressément pas l'intention d'employer cette marque de commerce (p. ex. « squattage » de marques de commerce), un motif fondé sur la mauvaise foi est plus approprié. Lorsqu'un requérant demande une marque de commerce qu'il n'employait pas, en vertu de l'article 30(1) de la Loi, ce requérant projette d'employer la marque de commerce. En l'espèce, comme il est indiqué ci-dessus, bien que les demandes en question aient été déposées avant la modification de la Loi, elles ont été déposées pour un emploi projeté. Par conséquent, j'accepte que la Requérente projetait d'employer les Marques à la date de dépôt des demandes. Rien dans la preuve n'indique que la Requérente n'était pas en mesure de faire une telle projection.

[38] Compte tenu de ce qui précède, à tout le moins, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial en vertu de ce motif.

[39] Par conséquent, le motif fondé sur l'article 38(2)e) de la Loi est rejeté.

Non-enregistrabilité – article 12(1)d)

[40] En vertu de l'article 38(2)b) de la Loi, l'Opposante fait valoir que les demandes ne sont pas conformes à l'article 12(1)b) de la Loi, puisque les Marques sont clairement descriptives ou donnent une description trompeuse du caractère ou de la qualité des produits visés par la demande ou du statut des personnes employées dans leur production. À cet égard, l'Opposante fait valoir que, sans limiter la généralité de ce qui précède, compte tenu du fait que les Marques comprennent le mot ING (lequel est réglementé au Canada), il est logique que : i) si les membres de la profession de l'ingénierie au Canada participent à la production des produits visés par la demande, alors les Marques sont clairement descriptives du caractère et de la qualité des produits

et du statut des personnes employées dans leur production; ou ii) si les membres de la profession de l'ingénierie au Canada ne participent pas à la production des produits visés par la demande, alors les Marques donnent une description trompeuse du caractère et de la qualité des produits et du statut de la ou des personnes employées dans leur production.

[41] Dans ses observations écrites, l'Opposante observe également que, compte tenu de la présence des mots « 360° Gliding Chair », les Marques sont descriptives de chaises qui ont un mécanisme de glissement et donnent une description trompeuse des produits énumérés dans les demandes qui ne sont pas des chaises et qui n'ont pas de mécanisme de glissement [para 120].

[42] La date pertinente pour évaluer ce motif d'opposition est la date de dépôt des demandes.

[43] L'article 12(1)b) de la Loi prévoit ce qui suit :

12(1) Sous réserve du paragraphe (2), la marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d'origine.

[44] L'interdiction prévue à l'article 12(1)b) de la Loi vise à empêcher un commerçant de monopoliser un mot qui donne une description claire ou qui est habituellement employé dans le commerce, et de placer ainsi des commerçants légitimes dans une position désavantageuse [*Canadian Parking Equipment c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1990), 34 CPR (3d) 154 (CF 1^{re} inst)].

[45] La question de savoir si une marque de commerce donne une description claire ou une description fautive et trompeuse doit être envisagée du point de vue de l'acheteur moyen des produits liés. La « nature » s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique des produits et « claire » signifie facile à comprendre, évident

ou simple [*Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp*, 2 Ex CR 89, 1968 CanLII 1288 (Cour de l'Éch)]. Il ne faut pas scruter séparément chacun des éléments constitutifs de la marque de commerce et l'analyser dans ses moindres détails, mais la considérer dans son ensemble sous l'angle de la première impression [voir *Wool Bureau of Canada Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1^{re} inst), à la p 27; *Promotions Atlantiques Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1^{re} inst), à la p 186; *Biofert Manufacturing Inc c Agrisol Manufacturing Inc*, 2020 CF 379, au para 183]. En d'autres termes, la marque de commerce ne doit pas être examinée de façon isolée, mais en fonction de l'ensemble du contexte en relation avec les produits [*Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c Canada (Procureur général)*, 2012 CAF 60]. Enfin, il faut user de bon sens lorsqu'il s'agit de juger du caractère descriptif [*Neptune SA c Canada (Procureur général)*, 2003 CFPI 715 (CF 1^{re} inst)].

[46] L'interdiction relative aux marques de commerce qui donnent une description fautive et trompeuse vise à empêcher que le public ne soit induit en erreur [*Promotions Atlantiques Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1^{re} inst); et *Provenzano c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1977), 37 CPR (2d) 189 (CF 1^{re} inst)]. En effet, pour qu'une marque de commerce soit considérée comme donnant une description fautive et trompeuse, elle doit tromper le public quant à la nature ou à la qualité des produits. La marque de commerce doit donc être considérée comme étant clairement descriptive avant qu'elle puisse être considérée comme donnant une description trompeuse [*Oshawa Group Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1980), 46 CPR (2d) 145 (CF 1^{re} inst)].

[47] La Cour d'appel fédérale a fourni un résumé suivant des principes directeurs à appliquer pour déterminer si une marque de commerce est clairement descriptive, y compris les points suivants [dans *Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario*, précité, au para 29] :

- [...] le critère [...] est celui de la première impression créée dans l'esprit de la personne normale ou raisonnable. Si cette personne n'est pas certaine de la signification de la marque de commerce en ce qui concerne les [produits] ou les services ou si elle hésite à ce sujet ou encore si la marque de commerce suggère un sens autre qu'un sens qui décrit les marchandises ou les services, on ne peut pas dire que ce mot donne une description claire.
- On ne devrait pas tenter de résoudre la question en procédant à une analyse critique des mots qui forment la marque, mais on devrait plutôt tenter de déterminer l'impression immédiate que donne la marque, compte tenu des [produits] ou des services avec lesquels elle est utilisée ou avec lesquels on se propose de l'utiliser.
- [...] le mot « claire » à l'alinéa 12(1)b) de la Loi sert à véhiculer l'idée qu'il doit être évident, clair ou manifeste que la marque de commerce donne une description des [produits] ou des services.

[48] D'abord, j'aborderai brièvement l'allégation soulevée seulement dans les observations écrites de l'Opposante à l'égard de la présence de l'élément « 360° Gliding Chair » dans les Marques. J'estime que cette allégation a peu de mérite : de toute évidence, les Marques ne sont pas clairement descriptives lorsque chacune est évaluée dans son ensemble. De plus, rien dans la preuve n'appuie l'allégation que la présence de cet élément donne une description *trompeuse* en liaison avec l'un des produits visés par la demande qui ne sont pas des chaises ou qui n'ont pas de mécanisme de glissement. Selon mes commentaires ci-dessous, seulement à titre d'exemple, tout produit visé par la demande pourrait être mis en marché comme étant compatibles avec les chaises à glissement.

[49] En ce qui a trait à l'allégation telle que plaidée, aux paragraphes 94 à 122 de ses observations écrites, l'Opposante affirme que divers facteurs mèneraient le public à conclure que les produits de la Requérante sont produits par des ingénieurs, y compris :

- les domaines d'affaires de la Requérante sont connus pour être occupés par des ingénieurs et les produits visés par la demande correspondent à la portée des produits qui seraient normalement produits par des ingénieurs professionnels;
- la Requérante [TRADUCTION] « publicise les aspects techniques de sa chaise » [para 112];
- l'ingénierie est reconnue au Canada comme une profession en raison de l'existence de longue date de programmes universités d'ingénierie accrédités;
- les consommateurs reconnaissent les mots « ingénieur » et « ingénierie », ainsi que les mots anglais « engineer » et « engineering », comme étant associés au travail effectué par des ingénieurs professionnels;
- l'élément ING des Marques est arboré dans une police en gras très large et est [TRADUCTION] « immédiatement » reconnaissable comme étant l'abréviation du mot français « ingénieur ».

[50] En appui, l'Opposante fait référence à la preuve concernant les programmes universitaires canadiens dans le domaine de l'ingénierie et aux déclarations faites par M. McDonald concernant les produits de la Requérante correspondant à la portée des produits qui sont produits par des ingénieurs professionnels œuvrant dans certains de ces domaines [Premier affidavit McDonald, aux para 59 à 63, 71 et 72; Premier affidavit Roberts, aux para 12 à 18; Pièces 11 à 17].

[51] L'Opposante fait également référence à des brevets visés par demandes au nom de la Requérante pour des chaises ergonomiques, ainsi que les pages Web fournies à titre de pièces qui décrivent les aspects plus techniques du mécanisme de glissement des chaises de la Requérante [Premier affidavit Roberts, aux Pièces 8 et 9].

[52] De plus, l'Opposante souligne un sondage fourni à titre de preuve qui indique que 55 % des personnes sondées définissaient le mot [TRADUCTION] « ingénieur » comme un titre professionnel [Premier affidavit McDonald, au para 22, Pièce 7] et des pièces illustrant le nom de personnes suivi par le titre « ing. », comme un extrait du répertoire des ingénieurs professionnels autorisés au Nouveau-Brunswick et les

publications de l'organisme de réglementation OIQ [Premier affidavit Roberts, aux Pièces 1 à 4].

[53] Lors de l'audience, l'Opposante a également porté l'attention aux extraits de dictionnaire dans la propre preuve de la Requérante pour souligner que « ing- » est un préfixe dans les langues française et anglaise qui est souvent associé aux notions [TRADUCTION] « d'ingéniosité » et [TRADUCTION] « d'ingénierie » (p. ex. « ingenious », « ingénieur », « ingénierie », « ingéniosité ») [Affidavit Gordon, aux Pièces D et G]. L'Opposante a affirmé que lorsque l'élément ING est mis en évidence sur le plan visuel, comme il est illustré dans certaines des preuves, il serait beaucoup plus probable qu'un consommateur associe les Marques à l'ingénierie et aux ingénieurs.

[54] J'estime que la position de l'Opposante repose sur des présomptions concernant la signification et la perception de l'élément ING, lesquelles ne sont pas appuyées par la preuve ou le bon sens. L'Opposante s'appuie lourdement sur la reconnaissance du mot [TRADUCTION] « ingénieur » comme titre professionnel et de l'emploi commun de l'abréviation « ing. » par des ingénieurs professionnels comme titre professionnel. Cependant, les Marques ne comprennent pas le mot ingénieur et ne sont pas composées du nom d'une personne suivi par l'abréviation « ing. ».

[55] Par conséquent, compte tenu de la preuve dans son ensemble, je ne suis pas convaincu que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau de preuve initial dans le cadre de ce motif tel que plaidé. Cela étant dit, même si je devais accepter que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau, je suis convaincu que la Requérante s'acquitte de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les Marques ne sont clairement pas descriptives du caractère ou de la qualité des produits visés par la demande ou du statut des personnes employées dans leur production.

[56] À cet égard, il faut souligner que la preuve indique que l'abréviation du titre professionnel n'est pas simplement « ing », mais « ing. », avec un point. En effet, selon les guides de grammaire fournis à titre de preuve par la Requérante, les abréviations sont habituellement suivies par un point [Affidavit Gordon, aux Pièces E et F]. Par

conséquent, l'absence d'un point dans les Marques est un obstacle mental pour déterminer l'importance et la signification de l'élément ING dans le contexte des Marques dans leur ensemble. De plus, en ce qui a trait à une telle signification et une telle importance, je note que le sondage invoqué par l'Opposante ne semble pas avoir été mené à l'égard des *abréviations* employées pour désigner des ingénieurs professionnels, y compris l'abréviation « ing. ».

[57] Il semble plus probable que les consommateurs percevraient l'élément ING comme : un mot inventé; un sigle, une initiale ou une abréviation d'un autre mot; ou le suffixe anglais commun « -ing ». En ce qui a trait à ce dernier, les Marques peuvent simplement être interprétées comme incluant une conversion informelle d'un non en un verbe (aussi appelé dérivation), comme c'est le cas que la recherche avec Google est parfois appelée « Google-ing ».

[58] En ce qui a trait aux affaires d'opposition citées par l'Opposante dans ses observations écrites [au para 106], je note qu'aucune des marques de commerce en question ne contient l'abréviation « ing. » ou l'expression ING. Dans ces affaires, les marques de commerce comprenaient au moins l'un des mots anglais « engineer », « engineered » or « engineering » ou des mots français « ingénierie » ou « génie », lesquels ont tous une signification du dictionnaire. Par conséquent, ces affaires sont distinguables, si seulement en fonction du fait que les idées communiquées par les marques de commerce dans ces affaires étaient évidentes, simples et manifestes, exigeant moins de traitement mental qu'une abréviation évidente (ou un acronyme ou une initiale) et d'ING en particulier.

[59] Je note également que des marques de commerce formées de mots non abrégés associés à l'ingénierie n'ont pas nécessairement été jugées comme étant clairement descriptives ou donnant une description trompeuse dans d'autres affaires d'opposition. Par exemple, dans *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c APA - Engineered Wood Assn* (2000), 7 CPR (4th) 239 (CF 1^{re} inst) [*Engineered Wood*], la Cour fédérale a soutenu que la marque de commerce projetée THE ENGINEERED WOOD ASSOCIATION ne donnait pas une description trompeuse des personnes

participant à la production des produits de bois laminé, les produits comprenant du bois et les services connexes visés par la demande (voir également *Conseil canadien des ingénieurs c Kelly Properties, Inc*, 2010 COMC 224, conf par 2023 CAF 287; *Conseil canadien des ingénieurs c COMSOL AB*, 2011 COMC 3; et *Ingénieurs Canada c Mmi-Ipco, LLC*, 2014 COMC 119).

[60] Compte tenu de tout ce qui précède, bien que les ingénieurs professionnels puissent bien participer à la conception ou au développement de chaises de bureau et autres meubles, je n'estime pas que, comme question de première impression au moment d'apercevoir les Marques en liaison avec les produits visés par la demande, un consommateur moyen percevrait les Marques comme indiquant qu'un ingénieur professionnel participait à la production de tels produits.

[61] J'estime qu'afin d'arriver à une telle conclusion, un consommateur doit faire appel au type de [TRADUCTION] « gymnastique mentale » contemplée par la Cour fédérale dans *GWG Ltd c Registraire des marques de commerce* (1981), 55 CPR (2d) 1 (CF 1^{re} inst). En effet, pour ce faire, le consommateur doit i) identifier le ou les éléments ING comme des abréviations; ii) associer une telle abréviation au mot français « ingénieur » en particulier; et iii) spéculer que la présence de ce mot signifie qu'un ingénieur professionnel participait d'une certaine façon à la production du produit. Je n'estime pas qu'une telle signification soit [TRADUCTION] « facile à comprendre, évidente ou simple ». Cela est particulièrement le cas à l'égard des Marques figuratives en question, puisque l'élément ING est présent deux fois, dans des tailles et des polices différentes, ce qui fait qu'il serait moins probable de l'interpréter comme étant associé à un titre professionnel ou son abréviation.

[62] Puisque je ne suis pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les Marques sont clairement descriptives, il en découle que je ne suis également pas convaincu qu'elles donnent ou donneraient une description trompeuse.

[63] Compte tenu de tout ce qui précède, le motif fondé sur l'article 12(1)b) de la Loi est rejeté.

Non-enregistrabilité – Articles 12(1)e) et 9(1)n)(iii)

[64] En vertu de l'article 38(2)b) de la Loi, l'Opposante fait valoir que les Marques ne sont pas enregistrables, puisqu'elles contreviennent à l'article 12(1)e) de la Loi comme étant un signe ou un combinaison de signes dont l'adoption est proscrite par l'article 9(1)n)(iii) de la Loi. En particulier, l'Opposante fait valoir que la Requérente a adopté en liaison avec une entreprise, comme marque de commerce ou autre, une marque composée de la marque officielle « ING. » de l'Opposante ou y ressemblant suffisamment pour être probablement considérée comme celle-ci (n° 0903675).

[65] L'article 9(1)n)(iii) de la Loi prévoit ce qui suit :

9(1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème : (iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des produits ou services, à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi;

[66] La date pertinente pour déterminer si une marque de commerce est enregistrable en vertu de l'article 12(1)e) est la date de cette décision.

[67] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et je confirme que la marque officielle « ING. » existe bel et bien [voir *Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Par conséquent, l'Opposante s'acquitte de son fardeau initial.

[68] Je dois donc déterminer si les Marques sont composées ou non de la marque officielle, ou y ressemblent à tel point pour être prises pour elle. À cet égard, la Cour d'appel fédérale a confirmé que les mots [TRADUCTION] « composé de » signifient [TRADUCTION] « identique à » [*Big Sisters Assn of Ontario c Big Brothers of Canada* (1997), 75 CPR (3d) 177 (CF 1^{re} inst); conf par (1999), 86 CPR (3d) 504 (CAF)].

[69] En raison de la présence d'autres éléments comme KOKUYO, ainsi que l'absence d'un point après l'élément ING, il est clair que les Marques ne sont pas

composées (c.-à-d. ne sont pas identiques à celle-ci) de la marque officielle « ING. » de l'Opposante. Par conséquent, je dois tout de même déterminer si les Marques *ressemblent à tel point* la marque officielle pour être probablement prises pour elle.

[70] La Cour fédérale a indiqué que la question de savoir si une marque de commerce sera probablement prise pour une marque officielle n'est pas un test de comparaison directe, mais plutôt une de ressemblance et de souvenir imparfait [*Comptables professionnels agréés de l'Ontario c American Institute of Certified Public Accountants*, 2021 CF 35, au para 31]. Dans cette affaire, la Cour fédérale a rejeté un appel de la décision du registraire concluant que THIS WAY TO CPA ne ressemblait pas de près à la marque officielle CPA au point d'être probablement prise pour elle.

[71] La portée de la protection accordée aux marques officielles a été clôturée par la Cour fédérale dans *Engineered Wood* [précité aux para 66 à 71]. L'appelant dans cette affaire (l'Opposante dans la présente procédure) affirmait que l'adoption d'une marque de commerce contenant une marque officielle d'une quelconque façon était proscrite par l'article 9 de la Loi. Notamment, en discutant et en rejetant en bout de compte cet argument, la Cour a considéré la marque officielle « ING. » comme un exemple particulier et conclu qu'il est [TRADUCTION] « inconcevable » que le Parlement avait l'intention d'accorder une portée de protection si large aux marques officielles comme suit :

69 [...] Pour contrevenir au sous-alinéa 9(1)n(iii), et ne pas être enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)e), la marque projetée doit soit être identique à la marque officielle, soit avoir avec elle une ressemblance telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec elle. Les mots « composé de » utilisés au paragraphe de la Loi doivent être interprétés comme signifiant « identique à », conclusion à laquelle en est apparemment venu le registraire.

70 Cette interprétation maintient la large portée de la protection offerte aux marques officielles, sans pour autant conférer une protection déraisonnablement grande aux marques officielles, ce que le législateur ne peut raisonnablement avoir envisagé de faire. Il est inconcevable que le législateur ait eu l'intention de donner une telle portée à la protection offerte aux marques officielles en adoptant l'article 9 de la Loi. Si la proposition avancée par l'appelant était correcte et que toutes les marques qui renfermaient, sous quelque forme que ce soit, la marque officielle ne pouvaient subséquemment être adoptées et seraient donc non-enregistrables, il s'ensuivrait que l'emploi de « ING » serait interdit. Cela signifierait que personne ne pourrait utiliser

l'expression « shopping.com », ou toute autre marque se terminant par « ING », suivie par « .com ». Il n'est pas raisonnable de déclarer que ces marques sont interdites. C'est pourtant ce qui arrive si l'on pousse la logique de l'argument de l'appelant et le résultat de cet exercice donne lieu à un monopole beaucoup trop vaste et à une protection beaucoup trop grande. Tel n'est pas le but de la protection accordée aux marques officielles.

[72] Conformément à cette directive, je n'estime pas que les Marques ont une ressemblance telle avec la marque officielle qu'on pourrait probablement la confondre avec elle compte tenu de la présence de l'élément distinctif KOKUYO et de « 360° Gliding Chair » et de l'absence d'un point après l'élément ING (pour indiquer qu'il s'agit d'une abréviation comme la marque officielle).

[73] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur les articles 12(1)e) et 9(1)n)(iii) est rejeté.

Non-enregistrabilité – Articles 12(1)e) et 10

[74] En vertu de l'article 38(2)b) de la Loi, l'Opposante fait valoir que les Marques ne sont pas enregistrables, puisqu'elles contreviennent à l'article 12(1)e) comme étant un signe ou une combinaison de signes dont l'adoption est proscrite par l'article 10 de la Loi. À cet égard, l'Opposant fait également valoir ce qui suit :

[TRADUCTION]

Le titre professionnel ING., par un emploi commun et commercial de bonne foi, est devenu reconnu au Canada comme désignant le type, la qualité et la valeur des produits et services offerts par des ingénieurs professionnels autorisés. Puisque la Requérante n'est pas autorisée à participer à la pratique de l'ingénierie au Canada, son emploi des [Marques] serait probablement trompeur.

[75] Comme il a été indiqué ci-dessus, la date pertinente pour déterminer si une marque de commerce est enregistrable en vertu de l'article 12(1)e) de la Loi est la date de cette décision.

[76] L'article 10 de la Loi prévoit ce qui suit :

Si un signe ou une combinaison de signes, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnu au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la date de production ou le lieu d'origine de

produits ou services, nul ne peut l'adopter comme marque de commerce en liaison avec ces produits ou services ou d'autres de la même catégorie générale, ou l'employer d'une manière susceptible d'induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer un signe ou une combinaison de signes dont la ressemblance avec le signe ou la combinaison de signes en question est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

[77] En l'espèce, l'Opposante n'allègue pas que les Marques, évaluées dans leur ensemble, sont devenues des signes reconnus au Canada qui désignent le type, la qualité ou la valeur d'un quelconque produit ou service et il n'y a aucune preuve pour appuyer une telle conclusion. Plutôt, le motif tel que plaidé affirme que les Marques seraient probablement trompeuses puisque le [TRADUCTION] « titre professionnel ING. » est devenu reconnu comme désignant le type, la qualité et la valeur des produits et services offerts par des ingénieurs professionnels autorisés.

[78] Aux paragraphes 123 à 129 de ses observations écrites, l'Opposante réitère sa position que le public perçoit « ING. » comme un mot identifiant les ingénieurs; que l'emploi de l'abréviation « ing. » est limité à la profession de l'ingénierie que cette restriction est codifiée dans la loi provinciale; que les Organismes de réglementation dans chaque province [TRADUCTION] « prennent des mesures contre les personnes et les entités qui abusent de ces titres »; et que l'Opposante éduque le public au sujet du rôle des ingénieurs.

[79] J'estime qu'il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ce motif doit être rejeté, y compris les suivantes :

- il n'est pas clair que ce motif d'opposition soit valide ou suffisamment plaidé puisque, contrairement à l'article 12(1)b) de la Loi, l'article 10 de la Loi ne comprend aucun libellé ou aucune interdiction concernant les [TRADUCTION] « personnes employées dans leur production » en tant que tel;
- il n'est pas clair que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau de preuve, puisqu'il n'y a aucune preuve que « ING. » a été employé pour désigner le type, la qualité ou la valeur des produits en général ou des produits visés par la demande en particulier, de façon à ce qu'ING. soit devenu [TRADUCTION] « reconnu » au sens de l'article 10;

- comme pour les analyses ci-dessus à l'égard des motifs fondés sur l'article 12(1)*b*) et l'article 9(1)*n*)(iii), les Marques ne seront probablement pas perçues par les consommateurs comme indiquant qu'un ingénieur professionnel a participé à la production des produits en question et les Marques ne ressemblent pas au titre « ING. » au point qu'elles soient prises pour lui.

[80] En général, même si je devais accepter que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, j'estime que la Requérante s'acquitte de son fardeau ultime.

[81] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur les articles 12(1)*e*) et 10 de la Loi est rejeté.

Absence de caractère distinctif – Article 2

[82] En vertu de l'article 38(2)*d*) de la Loi, l'Opposante fait valoir que les Marques ne sont pas distinctives au sens de l'article 2 de la Loi, puisqu'elles ne distinguent pas, et ne sont pas adaptées pour distinguer, les produits de la Requérante des produits des autres, y compris les ingénieurs professionnels employant les titres ING. ou P.ENG., les titulaires de permis d'ingénierie et les entités qui sont autorisées à exercer l'ingénierie au Canada. L'Opposante fait également valoir que, [TRADUCTION] « de plus », tout emploi par la Requérante des Marques serait trompeur puisqu'un tel emploi suggère que les produits de la Requérante sont produits, fournis, vendus, loués ou cédés sous licence par des personnes et des entreprises autorisées à exercer l'ingénierie au Canada ou que la Requérante est autorisée par les Organismes de réglementation à exercer l'ingénierie.

[83] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition.

[84] L'article 2 de la Loi définit le mot « distinctive » en ce qui concerne les marques de commerce comme suit :

« distinctive » Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d'autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

[85] Une marque de commerce « distingue véritablement » en acquérant un caractère distinctif par l'emploi, ce qui donne lieu à un caractère distinctif en fait. D'un autre côté, une marque qui est « adaptée à les distinguer ainsi » est une marque qui ne dépend pas de l'emploi pour son caractère distinctif, parce qu'elle possède un caractère distinctif inhérent [voir *Astrazeneca AB c Novopharm Ltd*, 2003 CAF 57, au para 16].

[86] Tel que l'Opposante le fait valoir, je ne comprends pas clairement comment l'Opposante s'acquitterait de son fardeau de preuve initial dans le cadre de ce motif ou s'il s'agit même d'un motif approprié. Les observations de l'Opposante ne sont pas utiles à cet égard, puisque de telles observations se concentrent seulement sur l'absence présumée de caractère distinctif de « ING. » et de l'élément ING des Marques. À cet égard, l'Opposante observe que la désignation ING. n'est pas adaptée de façon inhérente à distinguer les produits et services d'ingénierie d'une entreprise de ceux des autres puisque la désignation représente la catégorie entière des ingénieurs professionnels. De plus, comme elle l'a fait dans le cadre d'autres motifs, l'Opposante affirme que les produits de la Requérante correspondent aux domaines reconnus de l'ingénierie, que les éléments ING des Marques font référence aux ingénieurs et qu'une telle présentation [TRADUCTION] « fait valoir faussement au public que la Requérante est autorisée à exercer l'ingénierie au Canada lorsque ce n'est pas le cas » [observations écrites de l'Opposante aux para 135 à 146].

[87] Peu importe, rien dans la preuve n'indique que les Marques *évaluées dans leur ensemble* ne distingueraient pas les produits de la Requérante de ceux des autres. À tout le moins, les Marques comprennent l'élément distinctif KOKUYO.

[88] En ce qui a trait à la partie [TRADUCTION] « de plus » des observations, nommément que l'emploi des Marques serait [TRADUCTION] « trompeur », je n'estime pas que cela soit pertinent au motif fondé sur l'absence de caractère distinctif ou un fondement valide pour celui-ci. Cela étant dit, dans la mesure que cette partie est essentiellement une variation de l'aspect donnant une description trompeuse des observations relatives à l'article 12(1)*b*) de l'Opposante, elle partage les mêmes résultats dans ce cas-ci [pour une approche et une conclusion semblables voir *Conseil*

canadien des ingénieurs c COMSOL AB, 2011 COMC 3; voir également *Conseil Canadien des Ingénieurs c John Brooks Company Ltd*, 2004 CF 586, au para 24].

[89] Compte tenu de tout ce qui précède, même si je devais accepter que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, la Requérante s'acquitte de son fardeau ultime dans le cadre de ce motif.

[90] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté.

Absence de droit à l'emploi en vertu de l'article 38(2)f)

[91] En vertu de l'article 38(2)f) de la Loi, l'Opposante fait valoir que la Requérante n'avait pas le droit d'employer les Marques au Canada en liaison avec les produits visés par la demande puisque : i) le titre professionnel ING. est réglementé au Canada de façon à ce que seules les personnes qualifiées puissent employer cette expression et, selon la meilleure compréhension de l'Opposante, ni la Requérante ni ses employés ne sont qualifiés; et ii) il existe des lois commerciales provinciales et fédérales qui interdisent l'emploi de titres professionnels par ceux qui ne sont pas qualifiés.

[92] Les lois invoquées et leurs numéros d'articles pertinents sont énumérés à l'annexe A de la déclaration d'opposition. Les lois sont divisées en deux groupes : d'abord, les lois provinciales considérées comme associées à la gouvernance des professions; et deuxièmement, les lois provinciales et fédérales considérées comme associées à la gouvernance des sociétés.

[93] L'article 38(2)f) de la Loi prévoit ce qui suit :

38(2) Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants : [...]

f) à la date de production de la demande au Canada [...] le requérant n'avait pas le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.

[94] Ainsi, la date pertinente pour ce motif est la date de dépôt des demandes.

[95] Je note d'abord que l'Opposante fait valoir que [TRADUCTION] « le titre professionnel ING. est étroitement réglementé au Canada » et qu'il existe [TRADUCTION] « des lois commerciales provinciales et fédérales qui interdisent l'emploi de titres professionnels » (mon accentuation). Cependant, compte tenu de la date pertinente dans le cadre de ce motif, les présumées interdictions de l'emploi d'ING. doivent être en vigueur à la date de dépôt des demandes. Puisque l'Opposante n'a ni clairement plaidé ni fourni les dispositions législatives qui étaient en vigueur à ce moment, il n'est également pas clair si ce motif est plaidé de façon appropriée. En effet, c'est un opposant qui a le fardeau de clairement plaider ou démontrer les dispositions législatives invoquées à la date pertinente applicable dans le cadre de ce motif et il ne s'agit pas d'un exercice approprié du pouvoir discrétionnaire du registraire que de mener des recherches pour trouver de telles dispositions.

[96] Peu importe, je note également que les lois provinciales ne peuvent probablement pas former le fondement d'un motif fondé sur l'article 38(2)f) de la Loi. Même si une loi provinciale annule *prima facie* le droit d'un requérant à l'emploi d'une marque de commerce en particulier, une telle interdiction s'appliquerait seulement à cette province en particulier, et pas à l'ensemble du Canada. De plus, il est bien établi que ce n'est pas au registraire qu'il revient de décider si l'adoption ou l'emploi d'une marque de commerce contrevient à une loi provinciale réglementant l'emploi d'un titre professionnel [voir, par exemple, *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c Lubrication Engineers* (1992), 68 CPR (4th) 228 (CAF)].

[97] Bien que cela ne soit pas versé dans la preuve, l'Opposante fournit le texte particulier de loi fédérale qu'il invoque dans le cadre de ce motif, à savoir l'article 12(1)a) de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions* (LCSA) et l'article 26c) du *Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral* [observations écrites de l'Opposante, aux para 78 et 80]. Le texte, tel que soumis par l'Opposante, est reproduit ci-dessous :

Loi canadienne sur les sociétés par actions, article 12(1)a)

12(1) La société ne peut [...] exercer une activité commerciale ni s'identifier sous une dénomination sociale : a) soit prohibée ou trompeuse au sens des règlements;

Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, article 26c)

26. Pour l'application de l'alinéa 12(1)a) de la [LCSA], une dénomination sociale est prohibée si elle porte à croire que la société se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes : [...] c) elle est parrainée ou contrôlée par une université ou une association de comptables, d'architectes, d'ingénieurs, d'avocats, de médecins, de chirurgiens ou toute autre association professionnelle reconnue par les lois du Canada ou d'une province, ou y est affiliée, à moins que l'université ou l'association professionnelle en cause ne consente par écrit à l'emploi de cette dénomination.

[98] Je note que, à première vue, les dispositions invoquées semblent concerner les dénominations sociales, pas les marques de commerce. Bien qu'une dénomination sociale puisse fonctionner comme une marque de commerce et vice-versa, dans la mesure qu'une marque de commerce donnée puisse être employée d'une manière autre qu'une dénomination sociale, il n'est pas clair comment ces dispositions peuvent constituer le fondement *prima facie* d'un motif fondé sur l'article 38(2)f) de la Loi.

[99] Peu importe, même si tout emploi véritable des Marques était d'une quelconque façon en violation de la LCSA, aucune telle détermination n'a été faite à la date pertinente, de façon à permettre de dire que la Requérante n'avait pas le droit d'employer les Marques de façon plus générale, particulièrement compte tenu des définitions générales d'emploi établies à l'article 4 de la Loi. À titre d'exemple seulement, il n'est pas clair comment ces dispositions de la LCSA s'appliqueraient lorsque la Requérante emploie les Marques d'une manière conforme à l'article 4(3) de la Loi concernant l'emploi d'une marque de commerce pour les produits exportés.

[100] En bout de compte, l'article 38(2)f) de la Loi n'est pas un motif spéculatif. En l'espèce, clairement les dispositions invoquées ne constituent pas une interdiction *prima facie* de l'emploi des Marques ou d'une quelconque marque de commerce. Même si un tribunal d'un de champ de compétence approprié avait reçu l'emploi des Marques par la Requérante à l'égard de ces dispositions de la LCSA et de son règlement avant la date pertinente, ce serait la décision de ce tribunal qui déterminerait si la Requérante n'avait pas le droit d'employer les Marques à la date pertinente.

[101] Compte tenu de tout ce qui précède, à tout le moins, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial dans le cadre de ce motif.

[102] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)f) de la Loi est rejeté.

Mauvaise foi – Article 38(2)a.1)

[103] En vertu de l'article 38(2)a.1) de la Loi, l'Opposante fait valoir que les demandes ont été déposées de mauvaise foi puisque l'emploi de l'expression ING. est réglementé au Canada et la Requérante savait, ou aurait dû savoir, que les Marques sont frauduleuses et trompeuses dans les administrations où elle ne peut pas exercer l'ingénierie.

[104] La date pertinente pour évaluer un motif fondé sur la mauvaise foi est la date de dépôt des demandes, bien qu'une preuve ultérieure peut également être pertinente lorsqu'elle aide à clarifier la raison pour le dépôt des demandes [*Beijing Judian Restaurant Co Ltd c Meng*, 2022 CF 743, au para 38; *Pentastar Transport Ltd c FCA US LLC*, 2020 CF 367, au para 98].

[105] Dans ses observations écrites, l'Opposante affirme que, puisqu'ING. est un titre qui est réservé aux ingénieurs professionnels autorisés, l'adoption d'ING comme [TRADUCTION] « caractéristique dominante » d'une marque de commerce n'est pas [TRADUCTION] « un comportement commercial acceptable » [observations écrites de l'Opposante aux para 89 et 90, citant la jurisprudence du Royaume-Uni *Re CKL Holdings NV's TM App'n no UK00003146477*, n° de l'affaire O/036/18 (18 décembre 2017) et *Red Bull GmbH v Sun Mark Ltd*, [2012] EWHC 1929 (Ch)].

[106] Je note que, dans le meilleur des cas, il n'est pas clair si un motif fondé sur la mauvaise foi peut avoir comme fondement une allégation qu'un requérant [TRADUCTION] « aurait dû savoir ». Je note également que peu importe si ING est considéré comme l'élément [TRADUCTION] « dominant » des Marques, ce motif repose sur les allégations de l'Opposante que les Marques sont frauduleuses et trompeuses. Par conséquent, compte tenu de mes conclusions ci-dessus, dans la mesure que ce motif a un

fondement semblable à celui des motifs précédemment rejetés, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

[107] Peu importe, l'Opposante n'a fourni aucune preuve de mauvaise foi de la part de la Requérante en l'espèce. Par exemple, il n'y a aucune preuve que la Requérante savait ou croyait que l'adoption d'ING était interdite au Canada.

[108] Compte tenu de tout ce qui précède, à tout le moins, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial dans le cadre de ce motif.

[109] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur la mauvaise foi en vertu de l'article 38(2)a.1) de la Loi est rejeté.

DÉCISION

[110] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Andrew Bene
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.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-02-23

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Adele Finlayson

Pour la Requérante : Aucune comparution

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Macera & Jarzyna LLP

Pour la Requérante : Smart & Biggar LP