

## TRADUCTION/TRANSLATION



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

**Référence : 2012 COMC 18**  
**Date de la décision : 2012-01-23**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION  
produite par le Conseil canadien des  
ingénieurs à l’encontre de la demande  
d’enregistrement n° 1 361 599 pour la  
marque de commerce ENGINEERING  
EXCELLENCE IS OUR HERITAGE au  
nom de Continental Teves AG & Co. oHG**

[1] Le 29 août 2007, Continental Teves, Inc. (la Requérante initiale) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce ENGINEERING EXCELLENCE IS OUR HERITAGE (la Marque); la demande est fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis au moins le 31 janvier 2007 en liaison avec les marchandises suivantes : « Patins de frein pour les véhicules terrestres; disques de freins pour les véhicules terrestres » (les Marchandises).

[2] Dans la demande, le 1<sup>er</sup> mars 2007 est revendiqué comme date de priorité de production, sur la base de la demande d’enregistrement n° 77119624 aux États-Unis.

[3] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans l’édition du *Journal des marques de commerce* du 2 avril 2008.

[4] Le 30 mai 2008, le Conseil canadien des ingénieurs (l’Opposant) a produit une déclaration d’opposition dans laquelle il allègue que la demande n’est pas conforme aux exigences des alinéas 30*b*) et *i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13 (la

Loi). La déclaration d'opposition mentionne aussi que la Marque n'est pas enregistrable, en application des alinéas 12(1)b) et e) de la Loi, et qu'elle n'est pas distinctive aux termes de l'article 2 et de l'alinéa 38(2)d) de la Loi.

[5] La Requérante initiale a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposant.

[6] À l'appui de son opposition, l'Opposant a versé en preuve principale les affidavits souscrits le 13 mars 2009 par John Kizas, gestionnaire, Développement stratégique de l'Opposant, et D. Jill Roberts, assistant-huissier pour Regional Bailiff Services Ltd., ainsi qu'une copie certifiée conforme de la marque officielle n° 903677 pour le mot ENGINEERING. Au soutien de sa demande, la Requérante initiale a produit l'affidavit souscrit le 16 juillet 2009 par Joanne P. Gort, collaboratrice de l'agent de marques de commerce qui représente la Requérante (telle qu'elle est définie ci-dessous) dans cette procédure. En réponse, l'Opposant a produit un second affidavit de M. Kizas, souscrit le 7 août 2009. À la suite de l'enregistrement, le 26 août 2009, d'une cession de la demande à l'étude de la Requérante initiale à Continental Teves AG & Co. oGH (j'utiliserai le terme Requérante pour désigner soit la Requérante initiale, soit Continental Teves AG & Co. oGH), prenant effet le 1<sup>er</sup> mars 2007, l'Opposant a obtenu l'autorisation de produire un autre affidavit de M. Kizas, souscrit le 8 octobre 2009 à titre de preuve additionnelle, conformément au paragraphe 44(1) du *Règlement sur les marques de commerce* (DORS/96-195) (le Règlement).

[7] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à l'audience tenue en l'espèce.

#### Le fardeau de preuve

[8] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, suivant la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposant doit s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs

d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)]. L'imposition d'un fardeau de preuve à la partie requérante signifie que s'il est impossible de parvenir à une conclusion décisive une fois l'ensemble de la preuve produite, la question doit être tranchée à l'encontre de la requérante [voir la décision *John Labatt*, précitée].

## Le résumé de la preuve des parties

### La preuve de l'Opposant

#### Les affidavits de M. Kizas

[9] Comme je l'ai indiqué précédemment, M. Kizas a souscrit trois affidavits. Je les résumerai tour à tour.

#### L'affidavit souscrit le 13 mars 2009

[10] M. Kizas résume d'abord brièvement son parcours personnel et son expérience d'ingénieur. Il fournit ensuite un aperçu général de l'Opposant. Plus particulièrement, l'Opposant a été créé en 1936; il est l'organisme national regroupant les douze ordres provinciaux et territoriaux (ci-après désignés collectivement comme les « ordres constituants » de l'Opposant) qui réglementent l'exercice de la profession d'ingénieur au Canada et qui délivrent les permis d'exercice aux ingénieurs du pays, dont le nombre dépasse 160 000 [paragraphe 1 à 12 de son affidavit; pièce 1].

[11] M. Kizas explique que la profession d'ingénieur est réglementée au niveau provincial et territorial et que ses membres doivent être agréés pour exercer la profession, comme l'attestent les copies des différentes lois provinciales et territoriales régissant les ingénieurs qui sont jointes à son affidavit comme pièces 2 à 14. À cet égard, il déclare que la protection du public constitue l'un des principaux objectifs de la réglementation de la profession [paragraphe 13 à 20 de son affidavit; pièces 15 à 17].

[12] M. Kizas explique que les différentes lois sur les ingénieurs comprennent des dispositions concernant l'emploi et l'emploi abusif des désignations « professional engineer » [ingénieur]; « P.Eng. » [ing.] ; « engineer » [ingénieur]; et « engineering » [ingénierie], tel qu'il est précisé ci-dessous dans le tableau 2 compris dans son affidavit. D'autres lois limitent aussi l'emploi du terme « engineering », par exemple les lois provinciales et territoriales relatives à l'enregistrement des noms commerciaux ainsi que les lois et règlements sur les sociétés par actions, comme l'attestent les copies de certains exemples de ces dispositions, jointes à son affidavit comme pièces 19 (A à J) [paragraphe 21 à 23 et 26 de son affidavit; pièce 18].

[13] M. Kizas déclare notamment qu'aux termes des lois sur les ingénieurs, l'emploi d'une désignation liée à l'ingénierie est interdit si cette désignation va à l'encontre de l'intérêt et de l'ordre publics. Cela signifie qu'il est interdit à quiconque d'employer les termes « engineer » [ingénieur] ou « engineering » [ingénierie] pour suggérer qu'il ou elle a les qualifications requises pour exercer la profession d'ingénieur au Canada, à moins d'être agréé par l'un des ordres constituants de l'Opposant. Il déclare que les personnes ou les entités qui n'ont pas les qualifications requises pour exercer la profession d'ingénieur dans une province ou un territoire, mais qui donnent à penser, par l'emploi d'un mot lié à l'ingénierie dans leur nom, leur titre ou leur marque de commerce, qu'ils possèdent ces qualifications, constituent une menace pour la sécurité et le bien-être publics et portent atteinte à l'ordre public [paragraphe 24 et 25 de son affidavit].

[14] Appliquant à la présente affaire les observations formulées par M<sup>me</sup> Bradbury, membre de la Commission, dans *Conseil canadien des ingénieurs c. Comsol AB*, 2011 COMC 3 (CanLII), au paragraphe 18, j'estime que je ne suis pas en mesure d'évaluer adéquatement l'incidence des lois et des règlements des provinces et des territoires sur lesquels s'appuie l'Opposant. Dans la mesure où c'est ce que tente de faire M. Kizas, je ferai remarquer qu'il est ingénieur, et non avocat. En outre, j'estime que M. Kizas ne peut pas être considéré comme un expert dans la présente procédure. Bien que je ne mette pas en doute l'expérience professionnelle ni l'intégrité de M. Kizas, il me semble que la qualité d'expert suppose nécessairement que l'expert soit indépendant des parties quant à l'issue de l'affaire [voir *Black Entertainment Television, Inc. c.*

*CTV Limited* (2008), 66 C.P.R. (4th) 212 (C.O.M.C.)). Cela dit, appliquant en la présente affaire les observations formulées par M<sup>me</sup> Sprung, membre de la Commission, dans *Conseil canadien des ingénieurs c. Kelly Properties, Inc.* (2010), 89 C.P.R. (4th) 401, au paragraphe 18, je signale que, de façon générale, les dispositions pertinentes des différentes lois sur les ingénieurs prévoient que nul ne peut exercer la profession d'ingénieur ni employer un terme susceptible d'amener (directement ou par déduction) le public à penser que les services offerts relèvent de la profession d'ingénieur, à moins que la personne ou l'entreprise qui emploie ce terme n'y soit autorisée par la loi. Aucune disposition ne semble interdire l'emploi du mot « engineering » dans une marque de commerce lorsque cette dernière n'amène pas le consommateur à penser que les marchandises ou les services qui y sont associés sont produits ou exécutés par des ingénieurs. Je fais remarquer que les dispositions pertinentes des lois qui régissent les noms des sociétés et les noms commerciaux ne réglementent pas la question des termes employés en tant que marques de commerce.

[15] M. Kizas affirme que l'« exercice de la profession d'ingénieur » consiste généralement à préparer des plans, des études, des synthèses, des évaluations et des rapports, à donner des consultations, et à diriger, surveiller et administrer les travaux précités, lorsqu'ils exigent l'application des principes d'ingénierie et visent la protection de la vie, de la santé, de la propriété, des intérêts économiques, de l'environnement et du bien-être public, comme l'atteste le *Guide sur la définition de l'exercice de la profession d'ingénieur* publié par l'Opposant et présenté comme pièce 20. Il affirme aussi que, comme le mentionnent les auteurs du texte *The Canadian Law of Architecture and Engineering* [pièce 17], l'ingénierie est passée de métier à profession. À son avis, la signification première et la plus courante des termes « engineering » et « engineer » de nos jours est celle qui a trait à la profession d'ingénieur. Il ajoute que son avis [TRADUCTION] « trouve appui dans le *Canadian Oxford Dictionary*, qui, comme définition principale de « engineer » et de « engineering », fait référence à la profession d'ingénieur [paragraphe 27 et 28 de son affidavit; pièce 21]. Après avoir examiné ces définitions, je prends acte du fait que la définition du terme « engineering » s'entend de :

[TRADUCTION] n. 1 Application de la science à des fins directement utiles, comme la

construction, la propulsion, la communication ou la fabrication. **2** Travail de l'ingénieur. **3** Action de travailler ingénieusement afin d'arriver à un résultat. **4** Champ d'études ou d'activités ayant pour objet le changement ou la modification dans un domaine particulier (*ingénierie génétique*).

Néanmoins, je ne suis pas disposée à accorder du poids à cette opinion personnelle de M. Kizas, car elle fait appel à des questions de fait et de droit sur lesquelles il appartient au registraire de se prononcer selon la preuve versée au dossier dans la présente procédure.

[16] M. Kizas déclare que l'ingénierie est l'application de la science à des fins utiles et pratiques, et que par conséquent, les domaines de spécialité de l'ingénierie s'élargissent au rythme de l'évolution de la science. Ces spécialités comprennent celle de l'ingénieur de l'automobile. M. Kizas explique que l'ingénierie automobile, de manière générale, est un sous-ensemble de l'ingénierie des procédés de fabrication et du génie mécanique, notamment, et s'occupe des problèmes et des besoins liés au secteur automobile et aux industries connexes. La discipline est axée sur la conception et la fabrication d'automobiles et de pièces d'automobile, de même que sur l'intégration de pièces dans un système automobile. Certaines universités canadiennes offrent ou ont offert des programmes agréés en ingénierie des procédés de fabrication et en génie mécanique avec option de spécialisation en ingénierie automobile [paragraphe 29 à 47 de son affidavit; pièces 22 à 34].

[17] M. Kizas affirme qu'au Canada, l'excellence en ingénierie n'est pas l'héritage d'une seule entreprise, ni, plus particulièrement, celui de la Requérante. Il déclare que tous les Canadiens bénéficient de l'héritage de la profession d'ingénieur, qui est fondée et repose toujours sur une éducation et une expérience de haute qualité conjuguées à une autoréglementation rigoureuse. Il affirme aussi que la phrase « engineering excellence is our heritage » [l'excellence en ingénierie est notre héritage] devrait pouvoir être employée librement par quiconque pour parler de la profession d'ingénieur ou de l'exercice de l'ingénierie ainsi que de l'éducation et de la formation des ingénieurs au Canada dans tous les domaines, y compris celui de l'ingénierie automobile. Il poursuit en affirmant que si une entité emploie un titre ou un descripteur tel qu'ingénieur ou ingénierie, avocat ou procureur et exercice du droit, architecte ou architecture ou encore comptable ou comptabilité, et qu'elle emploie effectivement du personnel

qualifié pour offrir des services ou pour fabriquer des produits liés à ces professions, le titre ou le descripteur décrirait manifestement les personnes qui offrent ces services ou qui fabriquent ces produits. Inversement, si cette entité n'employait pas de personnel qualifié pour offrir ces services ou pour fabriquer ces produits, le titre ou le descripteur serait alors trompeur. C'est le titre professionnel qui communique le message principal au sujet des qualifications des personnes qui offrent ces services ou qui fabriquent ces produits [paragraphe 28 à 30 de son affidavit]. Encore une fois, je ne suis pas disposée à accorder du poids à ces déclarations, dans lesquelles de M. Kizas expose son opinion sur des questions qui intéressent le fond de l'opposition.

[18] M. Kizas affirme que la Requérante initiale, Continental Teves, Inc., n'est pas agréée ni enregistrée pour offrir des services d'ingénierie dans quelque province ou territoire que ce soit au Canada. De la même manière, aucun ingénieur agréé au Canada n'est employé par la Requérante initiale. Il affirme que, par conséquent, l'emploi de la Marque par la Requérante initiale est trompeur quant à aux caractéristiques et aux qualités des marchandises fournies par la Requérante initiale et quant aux qualifications des personnes qui travaillent à la fabrication de ces marchandises [paragraphe 51 et 52 de son affidavit; pièce 35]. Pour les motifs exposés ci-dessus, je ne suis pas disposée à accorder du poids à cette dernière opinion exprimée par M. Kizas.

L'affidavit souscrit le 7 août 2009

[19] Comme il a été mentionné, ce deuxième affidavit de M. Kizas a été versé en preuve à titre de réponse. Selon l'article 43 du Règlement, une telle preuve doit se limiter strictement aux matières servant de réponse. J'estime que c'est le cas en l'espèce.

[20] M. Kizas déclare notamment qu'il souscrit cet affidavit en réponse à l'affidavit de Joanne P. Gort, et en particulier au paragraphe 15 et à la pièce N dudit affidavit [paragraphe 3 de l'affidavit de M. Kizas].

[21] Il soutient qu'il a examiné les 53 enregistrements de marques de commerce joints comme pièce N à l'affidavit de M<sup>me</sup> Gort, et souligne que l'Opposant, depuis quelque temps, a pour politique de contester les marques de commerce qui sont composées du terme « engineering » ou qui incluent ce terme, afin de protéger l'intégrité du titre des ingénieurs au Canada et de protéger le public [paragraphe 4 à 7 de son affidavit].

[22] M. Kizas précise que parmi les 53 enregistrements de marques de commerce trouvés par M<sup>me</sup> Gort, dix marques de commerce ont été déposées avec le consentement de l'Opposant; deux ont été déposées par des éditeurs de magazines ou de revues destinés aux ingénieurs; quatre ont été déposées avant que l'Opposant ne commence à contester les demandes problématiques; deux comprennent le terme « engineering » inscrit dans une taille de police si petite que le fait qu'elles incluent ce mot n'a pas été constaté au moment de contester les demandes; les 35 autres enregistrements comprennent le mot « engineered » et non « engineering » ni « engineer » [paragraphe 8 à 14 de son affidavit]. Cependant, appliquant à la présente affaire les observations formulées par M<sup>me</sup> Bradbury, membre de la Commission, dans la décision *Comsol*, précitée, au paragraphe 21, je signale qu'aucune preuve n'indique que les membres du public canadien connaissent la logique de l'Opposant à l'égard de ce que cette dernière considère être un emploi acceptable ou inacceptable du mot « engineering » par les parties qui ne sont pas agréées pour exercer l'ingénierie au Canada.

L'affidavit souscrit le 8 octobre 2009

[23] Comme il a été mentionné, ce troisième affidavit de M. Kizas a été versé à titre de preuve supplémentaire en vertu du paragraphe 44(1) du Règlement.

[24] M. Kizas y affirme que la Requérante, Continental Teves AG & Co. oHG, n'est pas agréée ni enregistrée pour offrir des services d'ingénierie dans quelque province ou territoire que ce soit au Canada. De la même manière, aucun ingénieur agréé au Canada n'est employé par la Requérante [paragraphe 2 de son affidavit].



### L'affidavit de D. Jill Roberts

[25] M<sup>me</sup> Roberts déclare que l'Opposant a sollicité son concours pour diverses procédures d'opposition qu'elle a entreprises pour contester des marques de commerce comprenant le terme « engineering » [paragraphe 1 et 2 de son affidavit].

[26] M<sup>me</sup> Roberts explique qu'elle a fait des copies de documents provenant de sources publiques, y compris de bibliothèques et d'Internet. Elle s'est rendue à l'Institut canadien de l'information scientifique et technique pour consulter des livres qui définissent le génie mécanique et l'ingénierie automobile ou qui traitent de ces sujets de manière générale. Elle a aussi fait différentes recherches sur Internet, notamment concernant les termes « ENGINEERING EXCELLENCE IS OUR HERITAGE » et « ENGINEERING EXCELLENCE CANADA » [paragraphe 3 à 9 de son affidavit; pièces A à Y].

[27] En outre, M<sup>me</sup> Roberts a consulté le site Web de la Requérante et constaté qu'en date du 13 mars 2009, ce site énumérait 16 emplacements de la Requérante [TRADUCTION] « situés en Amérique ». Toutefois, on n'y relevait aucun emplacement au Canada [paragraphe 10; pièces Z et AA à CC].

### La preuve de la Requérante

#### L'affidavit de Joanne P. Gort

[28] M<sup>me</sup> Gort atteste avoir fait diverses recherches des termes « ENGINEER » et « ENGINEERING » sur Internet et elle joint à son affidavit, comme pièces A à M et O à W, des copies des pages qu'elle consultées et imprimées.

[29] M<sup>me</sup> Gort explique aussi qu'elle a effectué une recherche dans le registre pour repérer des enregistrements de marques de commerce comprenant les mots ENGINEER, ENGINEERS, ENGINEERED ou ENGINEERING qui appartiennent à des entités étrangères. Elle joint à son affidavit, comme pièce N, les résultats de sa recherche, qui consistent en des copies des détails

de 53 enregistrements de marques de commerce comportant les mots ENGINEER, ENGINEERS, ENGINEERED ou ENGINEERING.

### L'analyse des motifs d'opposition

[30] J'évaluerai maintenant les motifs d'opposition sans égard à l'ordre dans lequel ils ont été invoqués dans la déclaration d'opposition.

#### Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b)

[31] La déclaration d'opposition énonce ce qui suit :

[TRADUCTION] [...] En particulier, la marque en cause n'est pas enregistrable, car, comme le prévoit l'alinéa 12(1)b), elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des personnes qui les produisent. Sans restreindre le caractère général de ce qui précède, étant donné que la marque en cause comprend le mot « engineering », qui est réglementé au Canada, il s'ensuit que :

- i. si des ingénieurs canadiens participent à la production des marchandises, la marque en cause donne une description claire de la nature et de la qualité des marchandises ainsi que des personnes qui les produisent;
- ii. si la production des marchandises ne fait pas appel à la participation d'ingénieurs canadiens, la marque en cause donne une description fautive et trompeuse des caractéristiques et de la qualité des marchandises ainsi que des personnes qui les produisent;

[32] La question de savoir si une marque donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse doit être examinée du point de vue de l'acheteur moyen des marchandises ou des services auxquels les marques sont liées. De plus, il ne faut pas scruter séparément chacun des éléments constitutifs de la marque; celle-ci doit plutôt être considérée dans son ensemble et sous l'angle de la première impression [voir *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Le mot « nature » s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique

du produit et le mot « clair » signifie [TRADUCTION] « facile à comprendre, évident ou simple » [voir *Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp.* (1968), 55 C.P.R. 29].

[33] La date pertinente pour l'évaluation d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*b*) est la date de production de la demande, soit le 29 août 2007 en l'espèce [voir *Fiesta Barbecues Ltd. c. General Housewares Corp.* (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[34] L'Opposant soutient que la nature descriptive de l'expression « ENGINEERING EXCELLENCE IS OUR HERITAGE » est démontrée par le fait que la Requérante a employé ce slogan de façon descriptive sur son site Web, et par le fait que des tiers ont employé cette expression ou une expression semblable de façon descriptive. De plus, étant donné que c'est le titre professionnel qui communique le message principal quant aux qualifications des personnes qui offrent les services ou qui fabriquent les produits, l'Opposant estime que, sous l'angle de la première impression, un client potentiel des Marchandises offertes en vente et annoncées sous la Marque croirait immédiatement que celles-ci ont été fabriquées ou conçues par un ingénieur.

[35] Pour ce qui est de l'emploi descriptif de l'expression « ENGINEERING EXCELLENCE IS OUR HERITAGE » sur le site Web de la Requérante, l'Opposant s'appuie sur les pièces BB et CC jointes à l'affidavit de M<sup>m</sup>c Roberts. Plus précisément, l'Opposant s'appuie sur la citation suivante extraite par M<sup>m</sup>c Roberts du site Web de la Requérante, à l'adresse *www.conti-online.com* :

« Engineering excellence is our heritage. We understand the entire brake system and how each component affects a vehicle's safety and performance »,  
[TRADUCTION] « L'excellence en ingénierie est notre héritage. Nous comprenons tout du système de freinage et de la façon dont chaque organe de freinage influence sur la sécurité et la performance d'un véhicule »,  
a dit Donald James, Gestionnaire du marketing - Marché des pièces de rechange,  
Continental Automotive Systems- Amérique du Nord.

[36] Toutefois, comme l'a souligné la Requérante, parmi les imprimés produits en pièce CC se trouve un logo rectangulaire en couleur qui comprend l'expression « Engineering Excellence is our Heritage » immédiatement suivie du symbole <sup>TM</sup>, abréviation anglaise de « marque de commerce ». J'estime donc que l'allégation d'emploi descriptif de l'expression

« ENGINEERING EXCELLENCE IS OUR HERITAGE » reproduite ci-dessus est quelque peu contrecarrée par le symbole de marque de commerce affiché dans le logo. De plus, les pièces BB et CC sont postérieures à la date pertinente (compte tenu de la date à laquelle M<sup>me</sup> Roberts a imprimé ces pages (13 mai 2009) et de l'indication de droit d'auteur qui apparaît sur les pages et dont la date est 2009).

[37] En ce qui concerne l'emploi que font des tiers de cette expression ou d'une expression semblable, l'Opposant s'appuie sur les pièces V à Y jointes à l'affidavit de M<sup>me</sup> Roberts. Celle-ci explique dans son affidavit qu'elle s'est servie du moteur de recherche GOOGLE sur le site *www.google.com* pour repérer des sites Web contenant les termes « ENGINEERING EXCELLENCE IS OUR HERITAGE » et « ENGINEERING EXCELLENCE CANADA ». Les pièces V et X de son affidavit sont constituées des pages du résumé de recherche qu'elle a imprimées, qui affichent les 50 premiers résultats. Les pièces W et Y consistent en des copies de pages qu'elle a consultées à partir de divers liens affichés dans les résultats de ses recherches.

[38] Après avoir examiné les imprimés présentés comme pièces V et W, je remarque que la plupart des résultats de recherche à partir du terme « ENGINEERING EXCELLENCE IS OUR HERITAGE » se rapportent à une entité du nom de *Biomet*, décrite comme une [TRADUCTION] « entreprise gérée par des bio-ingénieurs » et un « chef de file mondial dans la conception et la fabrication de produits destinés aux marchés de l'orthopédie, de la médecine sportive, de la biologie et des produits cranio-maxillo-faciaux et dentaires ». Les imprimés comprennent l'emploi descriptif suivant de la phrase « ENGINEERING EXCELLENCE IS OUR HERITAGE »: « *At Biomet, engineering excellence is our heritage and our passion. For over 30 years, [...]* » [Chez Biomet, l'excellence technique fait partie de notre héritage et nous passionne. Depuis plus de 30 ans, [...]]. Les autres pages Web concernent une entité du nom de *Biolink*, décrite comme un [TRADUCTION] « chef de file mondial dans la conception et la fabrication de produits d'implants dentaires ». Les imprimés comprennent l'emploi descriptif suivant de la phrase « ENGINEERING EXCELLENCE IS OUR HERITAGE »: « *At Biolink, engineering excellence is our heritage and our passion and motivation. For over 30 years, [...]* » [Chez Biolink, l'excellence technique fait partie de notre héritage et nous passionne.] La preuve n'établit pas clairement si cette dernière entité est liée d'une manière ou d'une autre à *Biomet*. De

toute façon, puisque ces pièces sont postérieures à la date pertinente (compte tenu de la date à laquelle M<sup>me</sup> Roberts a imprimé ces pages (1<sup>er</sup> mars 2009) et aux dates de droit d'auteur qui figurent sur les pages mêmes (soit 2008 ou 2009 selon les pages)), la simple existence de ces deux exemples d'emploi de la phrase « ENGINEERING EXCELLENCE IS OUR HERITAGE » n'appuie pas la cause de l'Opposant.

[39] Quant aux recherches concernant le terme «ENGINEERING EXCELLENCE», la date à laquelle M<sup>me</sup> Roberts a imprimé les résultats des ces recherches, joints comme pièces X et Y, soit le 13 mars 2009, est encore une fois postérieure à la date pertinente. Toutefois, selon les dates de droit d'auteur qui figurent sur certaines des pages mêmes ou selon l'information contenue dans ces imprimés, la phrase « ENGINEERING EXCELLENCE » semble avoir été largement employée par d'autres personnes depuis bien avant la date pertinente du 29 août 2007. Notamment, elle semble être couramment employée dans une grande variété de sources disponibles au Canada, par exemple dans des sites Web, de la publicité imprimée, des articles de magazines, des revues et des rapports, ces sources provenant de l'étranger aussi bien que du Canada. Ainsi :

- un grand nombre d'imprimés joints comme pièce Y concernent divers prix ou bourses, tels que la *Urs Meier Scholarship for Engineering Excellence* [Bourse Urs Meier pour l'excellence en génie], accordée à chaque année par *ISIS* [Innovations en structures avec systèmes de détection intégrés] *Canada* à un étudiant de premier cycle d'un programme canadien d'ingénierie ou de sciences appliquées qui compte poursuivre des études supérieures sous l'autorité d'un directeur de projet de recherche d'ISIS Canada. Les imprimés portent plus précisément sur le gagnant de la bourse de 2008 et précisent que la date limite pour demander cette bourse était le 1<sup>er</sup> novembre 2007; les *Awards for Engineering Excellence*, accordés chaque année par le *Consulting Engineers of British Columbia* - les imprimés produits se rapportent notamment aux 14<sup>e</sup> et 17<sup>e</sup> *Awards for Engineering Excellence* accordés en 2003 et en 2006 respectivement; les *Canadian Consulting Engineering Awards of Excellence* [Prix canadiens du génie-conseil], accordés en 1981, 1987, 1991, 2003, 2006 et en 2008; les *South African Association of Consulting Engineer's Engineering Excellence Awards* - les imprimés traitent plus

précisément des prix attribués en 2007; les *American Council of Engineering Companies Engineering Excellence Awards*, accordés en 1999 et en 2009; les *New Zealand Engineering Excellence Awards*, qui sont présentés par un consortium de cinq partenaires et de dix organisations participantes, parmi lesquelles le *Centre for Advanced Engineering*, la *Association of Local Government Engineering New Zealand Incorporated*, la *Electricity Engineers Association of New Zealand*, etc. - les imprimés dans ce cas se rapportent plus précisément aux prix de 2008; les *Engineering Excellence Awards*, accordés chaque année par le *American Council of Engineering Companies of Colorado* - les imprimés se rapportent plus précisément aux prix décernés en 2007; le *Engineering Excellence Achievement Award*, organisé par *Microsoft's Enterprise Engineering Center*, qui récompense trois équipes exceptionnelles, dans la catégorie du développement de logiciels, qui ont conçu des solutions qui pourraient potentiellement être développées à plus grande échelle sous la direction attentive d'un ingénieur de *Microsoft* - les imprimés ont trait plus précisément aux gagnants de 2008; les *AVEVA « Engineering Excellence to the Extreme » Awards*, qui récompensent les clients d'*AVEVA* et l'excellence en ingénierie ainsi que la résolution de problèmes facilitant la réalisation d'installations de traitement et de projets maritimes - les imprimés traitent plus précisément des gagnants de 2007; le *Engineering Excellence Award*, généralement réservé aux ingénieurs et aux scientifiques de la société *DuPont* pour leurs contributions techniques remarquables - les imprimés traitent plus du prix décerné en 2006; etc.;

- les imprimés des sites Web de la Faculty of Engineering de l'Université de l'Alberta (qui affichent une mention de droit d'auteur pour les années 2002-2009) et de l'Université du Nouveau-Brunswick (UNBF) (qui affichent le 28 janvier 2004 comme date de parution) comprennent les titres « *Celebrating a Century of Engineering Excellence* » et « *UNBF to Celebrate 150 Years of Engineering Excellence* » respectivement. Le site Web de la Carleton University contient un article publié au printemps 2003 et portant le titre « *Engineering Excellence* » au sujet de deux élèves-ingénieurs qui ont gagné le prestigieux prix *Women in Engineering and Science*;
- les imprimés qui se rapportent à *DPH Engineering Inc.* incluent notamment un article publié le 1<sup>er</sup> mars 2003 sous le titre « *DPH Engineering celebrating 30 years of engineering excellence* », lequel signale que cette entreprise basée à Calgary est

spécialisée dans toutes les disciplines liées à l'ingénierie, soit le génie des procédés opérationnels, le génie mécanique, le génie lié à la tuyauterie, le génie civil, l'ingénierie structurale, l'électrotechnique, etc.;

- les imprimés qui se rapportent à *MCW Group of Companies* comprennent notamment une chronique publicitaire non datée intitulée « ENGINEERING EXCELLENCE FROM WHISTLER TO DUBAI, ENGINEERS AT THE MCW GROUP OF COMPANIES ARE BRINGING BUILDINGS TO LIFE », écrite par le *BCBusiness magazine's Special Advertising Features Dept.* pour le *MCW Group of Companies*, qui révèle que *MCW* a été fondée à Winnipeg en 1964 en tant qu'entreprise spécialisée en génie mécanique. Aujourd'hui, *MCW Group* est une entreprise nationale qui emploie 300 professionnels et qui est formée de deux entités principales : *MCW Consultants*, spécialisée en génie mécanique et en électrotechnique, et *MCW Custom Energy Solutions*, une entreprise de services énergétiques mise sur pied pour contribuer à l'immense effort de mise à niveau des bâtiments au Canada en matière de technologies propres;
- les imprimés concernant *HGC Engineering* (qui portent une mention de droit d'auteur de 2005) indiquent que cette entreprise a connu une croissance constante jusqu'à devenir la plus grande firme de génie-conseil spécialisée en bruit, en vibration et en acoustique. Celle-ci affirme : « *[our] mission is to provide engineering excellence in noise, vibration & acoustics* » [notre mission est d'assurer l'excellence en ingénierie dans les domaines du bruit, de la vibration et de l'acoustique];
- les imprimés se rapportant à *EMS-Tech Inc.* (qui affichent une mention de droit d'auteur pour 2004-2007) révèlent que cette firme d'ingénierie compte maintenant 60 personnes dans son équipe et qu'elle se prépare maintenant à entrer dans une nouvelle phase de croissance stimulante de son siège social au Canada. « *With a mind for engineering excellence and an eye for talent, business owners [...], have consistently demonstrated strong commitments to engineering innovations, productivity and customer dedication* » [Les propriétaires d'EMS [...] qui visent l'excellence en génie et reconnaissent le talent, se dédient sans relâche aux innovations techniques, à la productivité et à la satisfaction de leur clientèle], etc.;

[40] La Requérante ne semble pas contester le fait que des tiers ont employé la phrase « ENGINEERING EXCELLENCE » de façon descriptive. Au contraire, elle soutient dans son plaidoyer écrit :

[TRADUCTION]

10. Par l'affidavit de M<sup>me</sup> Roberts, l'Opposant a clairement reconnu ce qui suit :

- a) « engineering excellence » est un terme générique, non réglementé et couramment employé dans une grande variété de sources disponibles au Canada, par exemple dans des sites Web, de la publicité imprimée, des articles de magazines, des revues et des rapports provenant de l'étranger aussi bien que du Canada (voir les pièces V à Y, à titre d'exemples). L'affidavit de M<sup>me</sup> Roberts établit par conséquent que « engineering excellence » est un terme largement et communément employé et compris.
- b) Rien, dans ces documents, n'indique que le mot « engineering » est un terme réglementé ou une marque interdite. [...]
- c) « engineering excellence » est un terme générique, non réglementé et couramment employé en liaison avec des concurrents, des prix, des stages et des programmes de bourse offerts aux étudiants universitaires (voir les pièces X et Y, à titre d'exemples).

[...]

59. [...] comme le démontre l'affidavit de M<sup>me</sup> Roberts, précité, « engineering excellence » est un terme reconnu et clairement compris qui existe indépendamment des droits allégués de l'Opposant. Manifestement, il s'agit d'un terme non réglementé, descriptif et générique. De plus, comme le démontre l'affidavit de M<sup>me</sup> Gort, « engineering » est un mot générique de la langue anglaise, communément employé pour désigner [TRADUCTION] « l'application de la science à la conception, à la construction et à l'utilisation de machines, de constructions, etc. ». Par conséquent, l'emploi du terme « engineering excellence » dans la Marque ENGINEERING EXCELLENCE IS OUR HERITAGE est une référence juste. Aussi ces mots - et, partant, la Marque - ne peuvent-ils pas être « trompeurs », et encore moins donner une « description fausse et trompeuse ».

L'Opposant soutient pour sa part :

[TRADUCTION]

17b). Les phrases « engineering excellence is our heritage » et « engineering excellence in Canada » sont largement employées par des tiers (paragraphes 6-9 [de l'affidavit de M<sup>me</sup> Roberts], pièces V à Y).

[...]



37. Comme l'a relevé M. Kizas, [...] la Marque est un slogan ou une expression qui [TRADUCTION] « devrait pouvoir être employée librement par quiconque pour parler de la profession d'ingénieur ou de l'exercice de l'ingénierie ainsi que de l'éducation et de la formation des ingénieurs au Canada dans tous les domaines, y compris celui de l'ingénierie automobile ».

[41] J'examinerai maintenant la troisième partie des allégations de l'Opposant, qui plaide que sous l'angle de la première impression, un acheteur potentiel des Marchandises offertes en vente et annoncées sous la Marque, croirait immédiatement que celles-ci ont été fabriquées ou conçues par un ingénieur. Ce faisant, je reproduis ci-dessous un passage de la décision *Kelly Engineering*, précitée, (qui porte sur une opposition produite par le même Opposant à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque de commerce KELLY ENGINEERING RESOURCES employée en liaison avec des services de placement). Le passage reproduit est long, mais il est nécessaire pour comprendre les principes qui guident ma démarche en l'espèce :

[75] La Cour fédérale ainsi que le registraire ont eu d'autres occasions de se demander si une marque de commerce formé [*sic*] d'un nom de famille, suivi du terme « engineers » ou « engineering », étaient visées par l'al. 12(1)*b*) de la Loi. Dans *Canadian Council of Professional Engineers c. Krebs Engineers* (1996), 69 C.P.R. (3d) 267 (C.O.M.C.) [*Krebs*], le registraire a conclu que KREBS ENGINEERS & Dessin, utilisé en liaison avec de l'« équipement de traitement industriel, nommément cyclones humides » donnait une description claire ou fautive et trompeuse des personnes ayant produit les marchandises. Il a statué que la personne qui utilise régulièrement les marchandises de la partie requérante présumerait, en voyant ou en entendant la marque de celle-ci, que la requérante emploie des ingénieurs qui participent à la conception, à la production et à la vente des marchandises visées par la demande. L'élément « KREBS » est un patronyme et la marque de commerce serait perçue dans l'ensemble comme le nom d'une firme d'ingénieurs. Il a donc conclu que la marque donnait une description claire ou une description fautive et trompeuse des personnes qui produisent les marchandises visées par la demande.

[76] La présente affaire se distingue de l'affaire *Krebs*, précitée, parce que la Marque vise des services et non des marchandises, et aussi parce que les services en question ne concernent pas uniquement des ingénieurs. L'élément contesté de la Marque ne décrit pas les personnes exécutant ou fournissant les services. Le simple fait que des ingénieurs puissent s'occuper de la gestion des ressources humaines du point de vue de l'efficacité de la production ne m'amène pas à conclure que les services de placement, en soi, constituent une spécialité relevant du domaine de l'ingénierie.

[77] J'estime que la présente affaire se distingue aussi de l'affaire *Management*, précitée, [*Canadian Council of Professional Engineers c. Management Engineers GmbH* (2004), 37 C.P.R. (4th) 277 (C.O.M.C.)] parce que la marque, ME MANAGEMENT ENGINEERS & Dessin, jugée contrevvenir à la Loi, contenait le mot ENGINEERS, et non

« engineering ». Il était donc plus probable dans ces circonstances que le consommateur de services-conseils aux entreprises et de services connexes tienne pour acquis que ces services étaient fournis par des ingénieurs.

[78] Dans *Conseil canadien des ingénieurs c. John Brooks Co* (2004), 25 C.P.R. (4th) 507 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) [*Brooks*], la Cour a estimé que la marque de commerce BROOKS SPRAY ENGINEERING, utilisée en liaison avec l'« exploitation d'une entreprise, nommément distribution de becs vaporisateurs et de collecteurs pour refroidissement, nettoyage, conditionnement et traitement à basse et haute pression, jauges, tuyaux souples, connecteurs et raccords, filtres et crépines, lubrificateurs et régularisateurs de débit, et assemblage et distribution des systèmes de manutention de fluides constitués des éléments susmentionnés », était visée par l'al. 12(1)b ». Voici ce que dit la Cour à la p. 513 :

[TRADUCTION] [...] La marque de commerce proposée « Brooks Brooks Spray Engineering » donne une description fautive et trompeuse des services de JBCL et des personnes qui les fournissent. Cependant, la preuve n'indique pas que la marque de commerce proposée donne une description claire, parce que JBCL a relativement peu d'ingénieurs à son emploi.

[...] Même si le « spray engineering » (technique de pulvérisation) n'est peut-être pas une spécialité reconnue dans l'exercice de la profession d'ingénieur, ces mots renvoient à une gamme de services techniques sophistiqués qui sont liés au traitement et à la distribution de fluides, soit des types de services que des ingénieurs pourraient offrir.

À mon avis, le fait que l'emploi du mot « engineering » soit réglementé a des incidences en l'espèce. La plupart des gens présumeraient que les entreprises utilisant ce mot dans leur nom offrent des services d'ingénierie et ont des ingénieurs à leur emploi, à moins que le contraire ne ressorte clairement du contexte. [Je souligne.]

[79] Selon moi, compte tenu de la preuve soumise en l'espèce, il semble aller de soi que les services de placement constituent l'une des exceptions dont il est question dans *Brooks* étant donné qu'il n'est pas question de services techniques que l'on s'attend à ce que des ingénieurs fournissent. Au contraire, comme il déjà été signalé, j'estime raisonnable de conclure que la plupart des gens comprendraient immédiatement que les services consistent à aider des personnes dans leur recherche d'emploi dans le domaine de l'ingénierie ou à aider les firmes d'ingénieurs à trouver des employés qualifiés, ceux-ci pouvant ou non être des ingénieurs.

[80] Dans une affaire subséquente concernant également l'Opposant, *Conseil canadien des ingénieurs c. Rothenbuhler Engineering Company* (2005) 50 C.P.R. (4th) 115 (C.O.M.C.) [*Rothenbuhler*], la Requérante a soutenu, en ce qui concerne la marque de commerce ROTHENBUHLER ENGINEERING, que la situation était différente de celle en cause dans *Krebs* dans la mesure où l'élément ROTHENBUHLER ne pouvait d'aucune façon être considéré comme un nom de famille et qu'en plus le mot « engineering » ne pouvait être assimilé au mot « engineers » étant donné qu'il [TRADUCTION] « couvre bien davantage que les simples compétences de l'ingénieur ». Le registraire a conclu que la

marque de commerce était visée par l'al. 12(1)b) parce que dans ce contexte l'élément « ROTHENBUHLER » serait perçu comme un patronyme, de sorte qu'un acheteur faisant l'acquisition des produits ou services électroniques sophistiqués vendus en liaison avec la marque de commerce présumerait que les produits ou services en question proviennent d'une firme d'ingénieurs ayant à son emploi des ingénieurs compétents qui produisent les marchandises et exécutent les services. Le registraire a en outre tenu compte du fait que le mot « engineering » constituait un élément important de la marque de commerce.

[81] Selon moi, ce principe ne s'applique pas en l'espèce. La Marque vise des services (et non des marchandises) que le public ne s'attendrait pas à recevoir d'un ingénieur. De plus, je ne pense pas que le mot ENGINEERING est l'élément le plus important de la Marque; dans l'expression KELLY ENGINEERING RESOURCES, le mot RESOURCES est tout aussi important que le mot ENGINEERING. Par conséquent, étant donné que les services ne concernent pas une activité technique qu'on s'attendrait à voir exécuter par des ingénieurs ou une firme d'ingénieur, et compte tenu des principes énoncés dans *CCPE c. Kelly*, précitée, dans laquelle la registraire s'appuyait sur le raisonnement exposé dans *Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 157 [*LABATT EXTRA*], (où la Cour fédérale a statué que le patronyme LABATT combiné au terme descriptif EXTRA n'était pas visé par l'al. 12(1)b)), je conclus, tout bien pesé, que la Marque n'est pas visée par l'al. 12(1)b). [...]

[42] Comme l'a démontré l'Opposant, les Marchandises visées par la présente demande font partie de la catégorie des produits conçus, développés et mis à l'essai par des ingénieurs exerçant dans le domaine de l'ingénierie automobile [paragraphe 38 à 47 du premier affidavit de M. Kizas]. Compte tenu de la nature même des Marchandises et de leur importance pour la sécurité, il est raisonnable de dire que le public s'attendrait à ce que les marchandises auxquelles est liée la Marque soient conçues, développées et mises à l'essai par des ingénieurs. Par conséquent, j'estime que les principes énoncés par la Cour dans la décision *Brooks*, précitée, quant au fait que le terme « engineering » est étroitement réglementé, sont applicables en l'espèce.

[43] Ainsi que l'a souligné l'Opposant en audience, la Marque s'apparente davantage à un slogan. M'appuyant sur les définitions de dictionnaire du terme « ENGINEERING » fournies tant par la Requérante (dans l'affidavit de M<sup>me</sup> Gort) que par l'Opposant (dans l'affidavit de M. Kizas), j'estime raisonnable de conclure que le terme « engineering », dans le contexte de la phrase « ENGINEERING EXCELLENCE IS OUR HERITAGE », peut avoir l'une ou l'autre des fonctions suivantes :

1. nom qui désigne soit [TRADUCTION] « l'application de la science à la conception, à la construction et à l'utilisation de machines, de constructions, etc. », soit [TRADUCTION] « le travail exécuté par un ingénieur », et qui est employé avec le nom « EXCELLENCE » pour communiquer une seule idée, celle de l'« EXCELLENCE IN ENGINEERING » [l'excellence en ingénierie];
2. verbe qui communique, d'une manière figurée, l'idée de « DESIGNING/or CREATING EXCELLENCE » [« conception ou création de l'excellence »].

[44] Comme l'a établi l'Opposant, la Requérante n'est pas agréée ni enregistrée pour offrir des services d'ingénierie dans une des provinces ou dans un des territoires du Canada. De la même manière, elle n'emploie aucun ingénieur agréé au Canada [paragraphe 51 et 2 du premier et du troisième affidavit de M. Kizas, respectivement]. Pour ces raisons, on ne peut conclure que la Marque donne une description claire des personnes employées à la production des Marchandises. Par conséquent, il s'agit maintenant de savoir si la Marque donne une description fautive et trompeuse, c'est-à-dire si elle induit le public en erreur. Autrement dit, sous l'angle de la première impression, le public serait-il porté à croire, à tort, que les Marchandises ont été conçues, développées et mises à l'essai par des ingénieurs exerçant dans le domaine de l'ingénierie automobile?

[45] Pour décider si une marque de commerce donne une description fautive et trompeuse, « le critère applicable est la question de savoir si les mots donnant une description fautive et trompeuse [TRADUCTION] “ dominant la marque de commerce visée par la demande au point [...] de faire obstacle à l'enregistrement de celle-ci ... ” »[décision *Brooks*, précitée, à la page 514].

[46] Je suis d'avis que le mot « ENGINEERING » domine ainsi la Marque. Le mot « EXCELLENCE » a une connotation élogieuse et est un terme principalement descriptif. Les mots « IS OUR HERITAGE » sont secondaires et font directement référence à la première partie de la Marque. Le message dominant demeure celui transmis par « ENGINEERING » ou « ENGINEERING EXCELLENCE ».

[47] Bien que le terme ENGINEERING puisse désigner davantage que les simples compétences des ingénieurs, je suis d'avis que, compte tenu la nature même des Marchandises, le Canadien moyen risque tout autant, si ce n'est davantage, de croire que les Marchandises ont été produites avec le concours d'ingénieurs, que de ne pas avoir cette impression.

[48] Ma conclusion est renforcée par le fait que les pièces X et Y de l'affidavit de M<sup>me</sup> Roberts, dont il a été question ci-dessus, montrent que la phrase « ENGINEERING EXCELLENCE » est employée par diverses entités (ce qui, comme je l'ai dit, n'est pas contesté par la Requérante), et que les contextes dans lesquels ces entités l'emploient semblent tous se rapporter à la profession d'ingénieur, à l'exercice de l'ingénierie ou à l'éducation et à la formation des ingénieurs au Canada ou à l'étranger.

[49] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'à la date de production de demande, la Marque ne donnait pas une description fausse et trompeuse des personnes employées dans la production des Marchandises.

[50] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b) est retenu.

#### Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[51] L'Opposant soutient que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi puisque :

[TRADUCTION]

(...) elle ne permet pas de distinguer les Marchandises de la Requérante de celles de tiers, y compris de celles d'autres ingénieurs qui sont autorisés à exercer l'ingénierie au Canada. De plus, tout emploi de la Marque par la Requérante serait trompeur, en ce que cet emploi donnerait à penser que les Marchandises de la Requérante sont fournies, vendues, louées ou autorisées par l'Opposant ou les membres qui la constituent, ou que la Requérante est associée à l'Opposant ou autorisée par celui-ci ou ses membres constituants énumérés [...] précédemment.

[52] La date pertinente pour l'évaluation d'un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est la date de production de la déclaration d'opposition, en l'espèce le 30 mai 2008 [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)]. Pour trancher cette question, je m'appuie sur les commentaires formulés par le juge O'Keefe dans *Conseil canadien des ingénieurs c. APA- The Engineered Wood Assn.* (2002), 7 C.P.R. (4th) 239 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) au paragraphe 49, selon lesquels « une marque de commerce qui donne une description claire ou une description fausse et trompeuse [est] nécessairement sans caractère distinctif ».

[53] Compte tenu de ma conclusion précédente selon laquelle la Marque donne une description fausse et trompeuse, la différence dans la date pertinente n'ayant aucune incidence sur cette question, je conclus qu'à la date pertinente, la Marque n'était pas adaptée à distinguer, ni ne distinguait véritablement les Marchandises de la Requérante de celles de tiers, au sens de l'article 2 de la Loi. Par conséquent, il n'est pas utile que je me prononce sur la première partie de l'argument de l'Opposant portant que les mots dans la Marque sont couramment employés par des tiers.

[54] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est retenu.

#### Les autres motifs d'opposition

[55] Comme mes conclusions sont favorables à l'Opposant relativement à deux motifs d'opposition, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs d'opposition.

## Décision

[56] Pour les motifs exposés ci-dessus, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande, conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

---

Annie Robitaille  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Dominique Lamarche, L.L.L., trad. a.