



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

Référence : 2016 COMC 112
Date de la décision : 2016-07-06
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

**Institute of Professional Bookkeepers of
Canada
et**

Opposant

**Canadian Institute of Bookkeeping
Incorporated**

Requérant

**1,324,775 pour la marque de commerce
CERTIFTIED BOOKKEEPER & Dessin**

Demande

Le dossier

[1] Le 8 novembre 2006, le Canadian Institute of Bookkeeping Incorporated (le Requérant) a produit la demande d'enregistrement n° 1,324,775 pour la marque de certification CERTIFIED BOOKKEEPER & Dessin (reproduite ci-dessous) (la Marque) sur la base de l'emploi de la Marque au Canada par le ou les licenciées du Requérant en liaison avec des services de tenue de livres depuis au moins aussi tôt que le 1^{er} juillet 1996 :



[2] La demande comprend un désistement du droit à l'usage exclusif de l'expression CERTIFIED BOOKKEEPER en dehors de la Marque et établit les normes spécifiques pour l'emploi de la Marque comme suit :

[TRADUCTION]

L'emploi de la marque de certification a pour but d'indiquer que les services spécifiques énoncés ci-dessus en liaison avec lesquels elle est employée sont conformes à la norme définie : la licenciée est un membre en règle du Canadian Institute of Bookkeeping, la licenciée a acquis le niveau d'expérience en milieu de travail comme teneur de livres approuvé par le requérant, la licenciée a réussi un programme de formation collégial approuvé par le requérant, et la licenciée a suivi un enseignement et des cours de formation dans les domaines de la tenue de livres, de la déontologie et de l'éthique professionnelle approuvés par le requérant; chacune des normes susmentionnées telles qu'elles sont établies par le requérant sont énoncées plus en détail et sporadiquement mises à jour sur le site Web du requérant à l'adresse www.cibcb.com.

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 8 janvier 2014. L'Institute of Professional Bookkeepers of Canada (l'Opposant) s'est opposée à la demande en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) en produisant une déclaration d'opposition le 6 juin 2014. Les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 30*b*), 30*f*), 30*i*) et 16(1)*b*) de la Loi.

[4] L'Opposant a choisi de ne produire aucune preuve à l'appui de son opposition. La preuve produite par le Requéant prend la forme d'un affidavit de son directeur de programme, Walter Krystia, souscrit le 15 août 2015 (l'affidavit Krystia).

[5] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue.

[6] Pour les raisons exposées ci-dessous, l'opposition est accueillie.

Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[7] Le Requéant a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposant a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir

John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

Analyse

Motif fondé sur l'article 30b)

[8] L'Opposant allègue que :

[TRADUCTION]

La [Marque] n'est pas enregistrable compte tenu des dispositions des articles 38(2)a) et 30b) de la [Loi], parce que [la] demande [...] *ne contient aucune date de premier emploi valide* depuis laquelle le Requéant, ses licenciées ou ses membres, le cas échéant, ont ainsi employé la Marque en liaison avec la catégorie générale de services décrite dans la demande.

[9] La date pertinente pour l'examen d'un motif d'opposition fondé sur l'article 30b) est la date de production de la demande du Requéant [voir *Georgia-Pacific Corporation c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 à la p 475 (COMC)]. À cet égard, l'alinéa 30b) de la Loi exige qu'il y ait eu emploi continu de la Marque depuis la date revendiquée [voir *Labatt Brewing Co c Benson & Hedges (Canada) Ltd* (1996), 67 CPR (3d) 258 (CF 1^{re} inst)].

[10] Dans la mesure où les faits pertinents relatifs à un motif d'opposition fondé sur l'article 30b) de la Loi sont plus facilement accessibles au Requéant, le fardeau de preuve qui incombe à l'Opposant relativement à un tel motif d'opposition est moins exigeant [voir *Tune Master c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC)]. En outre, l'Opposant peut s'acquitter de ce fardeau en s'appuyant aussi bien sur sa propre preuve que sur la preuve du Requéant [voir *Labatt Brewing Co c Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 CPR (3d) (CF 1^{re} inst) 216]. Cependant, l'Opposant ne peut, à bon droit, s'appuyer sur la preuve du Requéant pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial que s'il démontre que la preuve du Requéant met en doute les revendications énoncées dans la demande du Requéant [voir *Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd* 2014 CF 323 aux para 30 à 38 (CanLII)].

[11] Avant de déterminer si le Requéran emploie la Marque comme marque de certification en liaison avec les Services de la manière prévue par la Loi, je reproduis les articles de la Loi qui portent sur l'emploi de marques de certification.

[12] L'article 2 de la Loi définit une marque de certification comme suit :

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

- a) soit la nature ou qualité des produits ou services;
- b) soit les conditions de travail dans lesquelles ont eu lieu leur production ou leur exécution;
- c) soit la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés;
- d) soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution.

[13] En outre, l'article 23 de la Loi ne permet pas au propriétaire d'une marque de certification d'employer la marque, mais considère plutôt l'emploi de la marque par ses licenciées comme un emploi par le propriétaire :

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

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

[14] Enfin, l'article 4(2) de la Loi prévoit qu'une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[15] En l'espèce, s'appuyant sur l'affidavit Krystia, l'Opposant fait valoir que le Requéran n'a pas satisfait aux exigences lui permettant de revendiquer que la Marque est employée comme marque de certification depuis le 1^{er} juillet 1996. Plus particulièrement, il soutient que l'article 23 de la Loi prévoit essentiellement qu'une marque de certification doit être basée sur un « emploi » antérieur, mais que cet emploi ne doit pas avoir été fait par son propriétaire. Il soutient qu'aucun

des éléments de preuve présentés par le Requéant ne satisfait aux exigences d'une revendication d'emploi appropriée en liaison avec des services de tenue de livres pour des tiers depuis la date revendiquée.

[16] Je conviens avec l'Opposant que la propre preuve du Requéant met en doute la conformité de la demande avec l'article 30*b*) de la Loi,

[17] ce qui m'amène à examiner et à commenter l'affidavit Krystia. Je souligne que je n'accorde n'accorde de poids à aucune des déclarations de M. Krystia qui constituent des opinions personnelles sur le bien-fondé de la présente procédure. De plus, seuls les faits les plus saillants seront mentionnés.

L'affidavit Krystia

[18] Aux paragraphes 2 à 5 de son affidavit, M. Krystia présente des renseignements généraux sur le Requéant. Il décrit le Requéant comme un organisme national à but non lucratif créé dans le but d'établir et de régulariser les normes éducatives, professionnelles et déontologiques qui régissent la profession de teneur de livres.

[19] M. Krystia affirme que les membres du Requéant doivent atteindre un certain niveau de scolarité, suivre des cours offerts par le Requéant et accepter de se conformer à des règles et à des règlements, dont le code de déontologie du Requéant. Il ajoute que le Requéant offre, dans des collèges communautaires locaux répartis dans l'ensemble du Canada, des cours de perfectionnement professionnel pour permettre à ses membres d'acquérir des compétences liées aux pratiques de tenue de livres [voir la pièce « B » de son affidavit, que M. Krystia décrit comme une liste, imprimée à partir du site Web du Requéant (*www.cibcb.com*), de 75 collègues communautaires de partout au Canada qui travaillent en partenariat avec le Requéant pour offrir des cours sur la tenue de livres qui répondent aux exigences du Requéant].

[20] M. Krystia traite ensuite de la marque de certification visée par la présente procédure. Il souligne que la demande telle qu'elle a été produite inclut une déclaration portant que le Requéant ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits ou à l'exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels la Marque est employée.

[21] M. Krystia affirme ensuite que depuis au moins aussi tôt que le 1^{er} juillet 1996, le Requéant [TRADUCTION] « emploie la [Marque] au Canada ». À l'appui, il joint en pièce « E » à son affidavit une copie d'une brochure que le Requéant [Traduction] « a commencé à distribuer au public aussi tôt qu'en 1992 », ainsi qu'une copie d'une facture datée d'octobre 1992 pour l'impression du premier tirage de ces brochures en pièce « F ». Après avoir examiné la brochure, je souligne qu'elle est divisée en trois parties décrivant :

- (i) l'organisation et la mission du Requéant;
- (ii) la façon de devenir « un  CERTIFIED BOOKKEEPER »;
- (iii) le programme de formation conçu pour transmettre les connaissances et les compétences essentielles à l'exercice de la profession de «  CERTIFIED BOOKKEEPER ».

Comme l'a souligné l'Opposant, il n'y a aucune déclaration d'emploi continu. En outre, l'emploi montré est *celui du Requéant*. De plus, la brochure concerne le programme de perfectionnement professionnel du Requéant; il ne s'agit pas d'une preuve d'emploi de la Marque en liaison avec l'exécution ou l'annonce de services de tenue de livres au sens de l'article 4(2) de la Loi.

[22] M. Krystia affirme que, comme il est déclaré dans la demande, si un membre du Requéant emploie la Marque, cela démontre qu'il est membre en règle du Requéant et qu'il a atteint certains niveaux d'expérience en milieu de travail comme teneur de livres approuvés par le Requéant, qu'il a suivi et réussi un programme d'enseignement collégial approuvé par le Requéant, et qu'il a suivi un enseignement et des cours de formation dans le domaine de la tenue de livres, de la déontologie et de l'éthique professionnelle approuvés par le Requéant.

[23] M. Krystia affirme que pour employer la Marque, les membres du Requéant doivent accepter et signer le formulaire intitulé « Code of Professional Conduct and Requirement of Continued Certification » (Code de déontologie et obligation de maintenir la certification), dont une copie est jointe en pièce « G » à son affidavit. Comme l'a fait observer l'Opposant, l'imprimé ne montre aucun emploi de la Marque et n'indique pas clairement à quel moment il a été créé ni pendant combien de temps il a été utilisé.

[24] M. Krystia affirme que depuis au moins aussi tôt que 2013, la Marque figure sur les diplômes décernés aux membres du Requéant qui ont satisfait aux exigences en matière de

formation et d'expérience pratique établies par le Requéran [voir la pièce « H » de son affidavit, qui est constitué de spécimens de diplômes de 2013, 2014 et 2015]. Selon M. Krystia, le Requéran « a décerné le titre CERTIFIED BOOKKEEPER à 22 membres » depuis 2014. Comme l'a souligné l'Opposant, la date des diplômes est postérieure à la date de premier emploi revendiquée de la Marque. En outre, il s'agit, là encore, d'un emploi *par le Requéran*; il ne démontre aucun emploi de la Marque par les licenciées du Requéran en liaison avec des services de tenue de livres.

[25] M. Krystia affirme que depuis au moins aussi tôt que le 22 mars 2000, le Requéran exploite son site Web corporatif à l'adresse *cibcb.com*. Il affirme ensuite que depuis 2000, le Requéran emploie la Marque sur son site Web en liaison avec de l'information qui explique [TRADUCTION] « ce que signifie le titre CERTIFIED BOOKKEEPER et la façon d'obtenir le titre CERTIFIED BOOKKEEPER ». Depuis 2001, le Requéran emploie également la Marque dans la section « members only » (membres seulement) de son site Web. M. Krystia explique que les membres en règle peuvent demander au Requéran une version PDF ou Word de la Marque qu'ils peuvent ensuite employer sur des cartes professionnelles, des lettres ou d'autres documents promotionnels [voir les imprimés tirés du site Web du Requéran joints en pièces « J » et « L » à son affidavit; et les pièces « I » et « K » qui contiennent de l'information concernant le trafic sur le site Web au cours des dernières années]. Comme l'a fait remarquer l'Opposant, aucune de ces pièces ne démontre un emploi de la Marque par des licenciées du Requéran en liaison avec des services de tenue de livres depuis le 1^{er} juillet 1996 ni à quelque autre moment que ce soit. Bien que l'imprimé tiré de la section « members only » (membres seulement) produit en pièce « L » puisse probablement montrer que la Marque peut être employée comme marque de certification sur des cartes professionnelles, des lettres ou d'autres documents promotionnels, je souligne que les « propriétés du document » indiquent que le document a été créé le 16 janvier 2001 (soit bien après la date de premier emploi revendiquée de la Marque). De plus, il ne démontre aucun emploi véritable de la Marque par des licenciées dans le but de distinguer les services de tenue de livres qu'ils exécutent [voir, par analogie *Ontario Dental Assistants Association c Canadian Dental Association*, 2013 CF 266 (CanLII) aux para 29 et 30, conf 2013 CAF 279 (CanLII)].

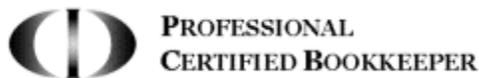
[26] M. Krystia traite ensuite de l'emploi d'autres marques de commerce et marques de certification par le Requéran. Il affirme que le Requéran est propriétaire, depuis le

13 mars 2001, de la marque de commerce déposée I & Dessin (LMC542,254) (reproduite ci-dessous) au Canada, employée en liaison avec des services de tenue de livres depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 1996 [voir la pièce « M » jointe à son affidavit, qui est constituée d'une copie informatisée de l'enregistrement de cette marque] :



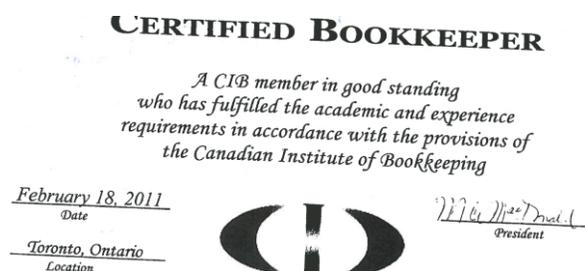
M. Krystia ajoute que [TRADUCTION] « comme il est décrit dans la demande, les "services de tenue de livres" désignent des services de formation qu'offre [le Requéant] à des tiers. [Le Requéant] lui-même n'offre pas de services de tenue de livres ». Je souligne que les services visés par l'enregistrement LMC542,254 sont décrits comme étant des [TRADUCTION] « services de tenue de livres ». Comme la présente demande couvre des [TRADUCTION] « services de tenue de livres », j'estime que la caractérisation que fait M. Krystia des services est ambiguë.

[27] M. Krystia affirme que le Requéant est également propriétaire d'une demande pour la marque de commerce PROFESSIONAL CERTIFIED BOOKKEEPER & DESSIN (demande n° 1,472,995) (reproduite ci-dessous), qui a été déposée le 12 mars 2010, sur la base d'un emploi projeté au Canada en liaison avec, entre autres services, des services d'association; des cours de formation; l'organisation et la tenue de conférences, de salons professionnels, de tables rondes et de conférences dans le domaine de la tenue de livres; des services d'emploi; des services de recherche et de récupération d'information dans le domaine de la tenue de livres; et des services de publication [voir la pièce « N » de son affidavit, qui est constituée d'une copie générée par ordinateur de la demande pour sa marque];



[28] M. Krystia affirme qu'en plus de la Marque, le Requéant [TRADUCTION] « emploie le titre CERTIFIED BOOKKEEPER » au Canada depuis au moins aussi tôt que 1993. Il affirme qu'à l'instar de la Marque, [TRADUCTION] « le titre CERTIFIED BOOKKEEPER est employé pour indiquer que les services de tenue de livres offerts par [le Requéant] sont d'une norme

définie, qu'un membre est en règle auprès [du Requéant] et que le membre a acquis certains niveaux de scolarité, de formation et d'expérience en milieu de travail ». Il joint en pièce « O » à son affidavit un résumé du nombre annuel de « diplômés CERTIFIED BOOKKEEPER » pour les années 1996 à 2013 et des échantillons de diplômes montrant le titre CERTIFIED BOOKKEEPER datant de 2000 à 2013. Après avoir examiné cette pièce, je souligne que les diplômes de 2000 à 2011 ne contiennent pas la Marque. Ils montrent tous plutôt l'emploi de l'expression CERTIFIED BOOKKEEPER de manière séparée et distincte par rapport à l'élément graphique I de la Marque. L'élément graphique I figure toujours seul. Il n'est jamais placé à côté des mots CERTIFIED BOOKKEEPER, comme dans l'exemple reproduit ci-dessous :

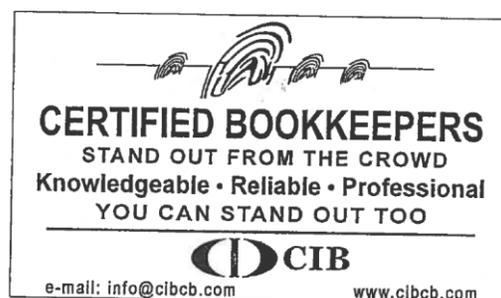
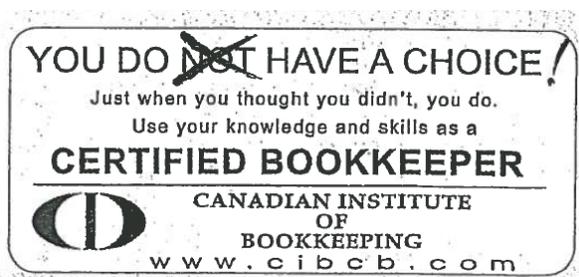


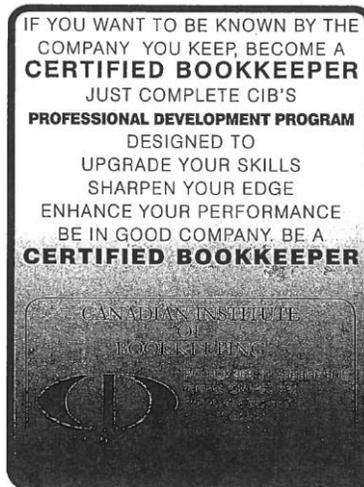
[29] J'estime que l'élément graphique de la Marque constitue sa partie dominante compte tenu du caractère descriptif des mots CERTIFIED BOOKKEEPER dans le contexte des services visés par la demande. Comme cet élément dominant de la Marque n'a pas été préservé à proximité immédiate des mots CERTIFIED BOOKKEEPER comme dans l'exemple présenté ci-dessus, j'estime que, à la première impression, le public n'aurait pas perçu la marque de commerce employée comme étant la Marque [voir *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[30] Quant aux spécimens de diplômes datant de 2012 et 2013, bien qu'ils contiennent la Marque, ils n'établissent pas l'emploi depuis aussi tôt que 1996. En outre, même s'ils peuvent probablement montrer que la Marque peut être employée comme marque de certification, ils ne montrent, là encore, aucun emploi véritable de la Marque par des licenciées du Requéant en liaison avec l'exécution ou l'annonce de services de tenue de livres.

[31] M. Krystia traite ensuite de l'annonce faite par le Requéant. Il affirme que depuis 1994, le Requéant a offert et annoncé ses cours de tenue de livres dans des calendriers distribués par les collèges communautaires partout au Canada [voir la pièce « P » jointe à son affidavit, qui est

constituée de spécimens de calendriers de formation continue remis aux étudiants potentiels et de pages Web de collèges communautaires de partout au Canada datant de 2005 à 2013]. Il affirme aussi que, depuis 1999, le Requérant annonce ses services de tenue de livres auprès du public et des membres de la profession comptable dans des publications locales et nationales. Ces publications comprennent les suivantes : *Bottom Line*, *CMA Magazine*, *B.C. Counsellor*, *Canadian Study*, *Metro*, *OSCA Today*, *Lexis Nexis*, le [TRADUCTION] tableau des membres et répertoire des services de CGA Ontario, *Employment News*, *Toronto Star*, *Accounting World Newspaper*, *Career Choices*, *HR World Newspaper* et le [TRADUCTION] Répertoire des membres de l'ACOSO. De 2005 à 2012, le Requérant a engagé des dépenses publicitaires de plus de 71 000 \$ [voir les exemples d'annonces jointes en pièces « R » et « S » à son affidavit; et les copies de factures montrant des dépenses publicitaires jointes en pièce « Q »]. Cependant, après avoir examiné ces pièces, je souligne qu'aucune d'elles ne montre un emploi de la Marque en soi. Elles montrent plutôt toutes l'emploi de l'expression CERTIFIED BOOKKEEPER de manière séparée et distincte par rapport à l'élément graphique I de la Marque. L'élément graphique I figure toujours soit seul, soit à proximité immédiate du nom « Canadian Institute of Bookkeeping » ou de l'acronyme « CIB ». Il n'est jamais placé à côté des mots CERTIFIED BOOKKEEPER, comme dans les exemples reproduits ci-dessous :





[32] Là encore, j'estime que, à la première impression, le public n'aurait pas perçu la marque de commerce employée comme étant la Marque. En outre, l'emploi démontré est *celui du Requéran*t et concerne son programme de perfectionnement professionnel; il ne s'agit pas d'une preuve d'emploi de la Marque par les licenciées du Requéran en liaison avec l'exécution ou l'annonce de services de tenue de livres.

[33] Les dernières parties de l'affidavit de M. Krystia portent sur l'opposition du Requéran à la demande n° 1,341,233 pour la marque de commerce PROFESSIONAL CERTIFIED BOOKKEEPER de l'Opposant et font référence à d'autres demandes pour des marques de commerce produites par l'Opposant et qui ont finalement été refusées par le registraire.

[34] Enfin, M. Krystia conclut son affidavit en affirmant que le Requéran [TRADUCTION] « emploie la [Marque] depuis près de 19 ans et le [titre] CERTIFIED BOOKKEEPER depuis plus de 20 ans au Canada ». Comme l'a souligné l'Opposant, cette déclaration est contradictoire puisque l'emploi par le Requéran n'est pas acceptable selon l'article 23(1) de la Loi. De plus, il s'agit d'une déclaration générale.

[35] Même si le Requéran n'était nullement tenu de produire une preuve positive de l'emploi continu de la Marque depuis la date de premier emploi revendiquée dans sa demande, à savoir le 1^{er} juillet 1996, le Requéran a choisi de produire une preuve. À cet égard, le fait que M. Krystia n'a pas été contre-interrogé ne m'empêche pas d'apprécier la valeur de sa preuve [voir, par analogie, *Ontario Dental Assistants Association, supra*, au para 31]. Mon examen de

l'affidavit Krystia soulève plus de questions qu'il ne fournit d'éléments de preuve quant à l'emploi de la Marque comme marque de certification à la date revendiquée et met clairement en doute les revendications énoncées dans la demande.

[36] Premièrement, il n'y a aucune preuve que l'un quelconque des membres du Requérant a commencé l'emploi de la Marque en liaison avec des services de tenue de livres le 1^{er} juillet 1996 ni à quelque autre moment que ce soit. En réalité, pas un seul exemple démontrant l'emploi par l'un quelconque des membres du Requérant n'a été présenté. Deuxièmement, bien que rien n'empêche le Requérant d'employer la Marque comme marque de commerce ordinaire pour identifier ses services d'éducation ou d'association, la preuve donne à penser que le Requérant a seulement employé la Marque pour promouvoir ses propres services plutôt que d'autoriser des tiers à l'employer sous licence comme marque de certification. Troisièmement, les exemples d'emploi joints à l'affidavit Krystia ne montrent pas l'emploi de la Marque en soi, ou subsidiairement, ne montrent pas qu'un emploi a eu lieu aussi tôt qu'à la date de premier emploi de la Marque.

[37] Compte tenu de tout ce qui précède, l'Opposant s'est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait d'établir que la demande n'est pas conforme à l'article 30b) de la Loi. Le Requérant n'ayant pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme à l'article 30b) de la Loi, ce motif d'opposition est accueilli.

Motif fondé sur l'article 30f)

[38] L'Opposant allègue que :

[TRADUCTION]

La [Marque] n'est pas enregistrable compte tenu des dispositions des articles 38(2)a) et 30f) de la [Loi] parce que la demande ne renferme pas les détails de la norme définie que l'emploi de la marque est destiné indiquer ni de déclaration portant que le requérant ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à l'exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels la [Marque] est *prétendument employée*.

[39] Toutefois, la demande renferme les détails de la norme définie que l'emploi de la Marque est destiné à indiquer. La demande inclut aussi une déclaration précise portant que le Requérant ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à

l'exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels la Marque est employée. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif fondé sur l'article 30i)

[40] L'Opposant allègue que :

[TRADUCTION]

La [Marque] n'est pas enregistrable compte tenu des dispositions des articles 38(2)a) et 30i) de la [Loi] parce que, à la date de la production de la demande, le Requérant ne pouvait pas être dûment satisfait qu'il avait droit d'employer la [Marque] au Canada en liaison avec les services décrits dans la demande, surtout en raison de *la date de premier emploi revendiquée qui n'est pas valide*.

[41] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30i), ce motif d'opposition ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) p 155]. Étant donné que la demande renferme la déclaration exigée et qu'il n'y a aucune allégation ni preuve de mauvaise foi ou d'autres circonstances exceptionnelles, ce motif d'opposition est rejeté. Je souligne que cette allégation a été soulevée de façon plus appropriée au titre de l'article 30b) de la Loi, examiné ci-dessus.

Motif fondé sur l'article 16(1)b)

[42] L'Opposant allègue que :

[TRADUCTION]

Le Requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la [Marque] compte tenu des dispositions des articles 38(2)c), 16(1)b) et 16(5) de la [Loi] parce que, à la date à laquelle il a prétendument employé la [Marque] pour la première fois, celle-ci créait de la confusion avec la marque de commerce PROFESSIONAL CERTIFIED BOOKKEEPER de l'Opposant à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite par l'Opposant et qui n'avait pas été abandonnée à la date d'annonce de la demande du Requérant.

[43] La demande sur laquelle s'appuie l'Opposant (à savoir la demande n° 1,341,233 susmentionnée, dont les détails sont également joints à la déclaration d'opposition) a été produite le 28 mars 2007, c'est-à-dire *après la date de premier emploi* revendiquée dans la demande du

Requérant pour la Marque; elle ne peut donc pas servir de base à un motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)*b*). En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

Décision

[44] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 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
Sophie Ouellet, trad.a.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 6 juin 2015

COMPARUTIONS

Kirsten Severson

POUR L'OPPOSANT

May Cheng

POUR LE REQUÉRANT

AGENT(S) AU DOSSIER

KLS Trademark Services

POUR L'OPPOSANT

Fasken Martineau Dumoulin LLP

POUR LE REQUÉRANT