

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 106

Date de la décision : 2019-10-01

[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION**

**Chartered Professional Accountants of  
Ontario**

**Opposant**

et

**The Chartered Institute of  
Management Accountants  
1,533,728 pour CIMA & Dessin**

**Requérant**

**Demande**

<b>I</b> Le dossier .....	4
<b>II</b> Remarques préliminaires .....	5
<b>III</b> Historique de la profession comptable au Canada et au Royaume-Uni.....	7
III.1 CMA Canada .....	8
III.2 CMA Ontario .....	9
III.3 Titre de CMA.....	11
<b>III.3.a</b> Normes de pratique pour le titre de CMA.....	11
<b>III.3.b</b> Promotion de la Marque CMA.....	12

III.4 Le Chartered Institute of Management Accountants et la présente demande.....	13
<b>III.4.a</b> Point de vue de Mme Treasure.....	13
<b>III.4.b</b> Point de vue de M. Harding .....	15
<b>III.4.c</b> Point de vue de M. Ratnayake.....	19
<b>IV</b> SIMILITUDES ENTRE LES ACTIVITÉS ET LES MARQUES DE COMMERCE DES PARTIES .....	25
<b>V</b> OBSERVATIONS FINALES .....	26
<b>VI</b> Fardeau ultime et fardeau de preuve .....	27
<b>VII</b> Les dates pertinentes .....	28
<b>VIII</b> MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 30 <i>F</i> ) DE LA LOI .....	29
<b>IX</b> MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 30 <i>I</i> ) DE LA LOI .....	30
<b>X</b> MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 30 <i>A</i> ) DE LA LOI.....	35
<b>XI</b> MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 30 <i>B</i> ) DE LA LOI.....	37
XI.1 Emploi de variations de la Marque plutôt que de la Marque.....	38
XI.2 Aucun document n'illustre l'emploi de la Marque depuis le 31 janvier 2004 .....	38
XI.3 Transferts sans contrepartie des articles promotionnels du Requéran.....	39
XI.4 Emploi de la Marque par le Requéran en liaison avec les services de comptabilité .....	40
<b>XII</b> MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 12(1) <i>B</i> ) DE LA LOI .....	41
<b>XIII</b> Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1) <i>d</i> ) de la Loi (enregistrabilité) .....	46
XIII.1 Le critère relatif à la confusion .....	48
<b>XIII.1.a</b> Le caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues.....	48
<b>XIII.1.b</b> La période pendant laquelle les marques ont été en usage au Canada.....	50
<b>XIII.1.d</b> Le degré de ressemblance entre les marques en litige .....	50
<b>XIII.1.e</b> Autres circonstances .....	52
<b>XIII.1.f</b> Conclusion .....	54

<b>XIV</b> MOTIFS D'OPPOSITION FONDÉS SUR LES ARTICLES 16(1)A) ET 2 DE LA LOI.....	54
<b>XV</b> Décision.....	56
Annexe A .....	57
Annexe B .....	60
Annexe C .....	66
Annexe D .....	67

## I LE DOSSIER

[1] Le 29 juin 2011, Chartered Institute of Management Accountants (ci-après appelé le Requérant ou « CIMA ») a produit la demande portant le numéro de série 1,533,728 pour enregistrer la marque de commerce CIMA & Dessin illustrée ci-dessous (la Marque) :



[2] La demande est fondée sur l'emploi au Canada depuis au moins janvier 2004 et a une date de priorité de production du 18 avril 2011, selon une demande produite au Royaume-Uni, demande n° 2578968 en liaison avec le même type de produits et de services. De plus, le Registraire a reconnu l'enregistrabilité de la Marque pour les services selon la preuve produite en vertu de l'article 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985 c T-13 (la Loi). Sauf indication contraire, toutes les mentions visent la Loi telle qu'amendée le 17 juin 2019. Étant donné que la présente demande a été annoncée avant le 17 juin 2019, les motifs d'opposition indiqués en vertu de l'article 38(2) de la Loi dans sa version antérieure à cette date s'appliquent. La demande porte sur une longue liste de produits et de services énumérés à l'Annexe A.

[3] Je me dois de faire remarquer que la demande ne comporte aucune revendication de couleur.

[4] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 11 décembre 2013.

[5] Le 9 mai 2014, Certified Management Accountants of Ontario (Comptables en management accrédités de l'Ontario) (CMA Ontario) a produit une déclaration d'opposition. Le Registraire l'a transmise au Requérant le 27 mai 2014. Les motifs d'opposition soulevés par l'Opposant sont les articles 2 (caractère distinctif), 12(1)*b*) et *d*) (enregistrabilité); 16(1)*a*) (droit à l'enregistrement); 30*a*), *b*), *f*) et *i*) (conformité) de la Loi. Étant donné que les motifs d'opposition soulevaient des questions non communes, ils sont reproduits à l'Annexe B de la présente décision.

[6] Dans une lettre datée du 26 juin 2017, CMA Ontario a informé le Registraire qu'en raison de la *Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l'Ontario*, L.O. 2017, c. 8, Ann. 3, adoptée le 17 mai 2017, « Certified Management Accountants of Ontario » a fusionné avec l'« Institute of Chartered Accountants of Ontario » (Institut des comptables agréés de l'Ontario) et la « Certified General Accountants Association of Ontario » (Association des comptables généraux accrédités de l'Ontario) et a été prorogée sous le nom de « Chartered Professional Accountants of Ontario » (Comptables professionnels agréés de l'Ontario) (CPA Ontario). J'utiliserai le terme « Opposant » pour renvoyer à CMA Ontario et à CPA Ontario. L'Opposant a modifié le 26 juin 2017 sa déclaration d'opposition en conséquence.

[7] Le Requéran a produit une contre-déclaration le 10 juillet 2014 niant chaque motif d'opposition invoqué.

[8] Comme preuve, l'Opposant a produit l'affidavit de Janet Treasure, souscrit le 10 novembre 2014 (l'Affidavit Treasure). Le Requéran a produit les affidavits de Jocelyn Yurick souscrit le 25 août 2015, d'Edouard Beach souscrit le 1<sup>er</sup> septembre 2015, d'Andrew Harding souscrit le 2 septembre 2015 et d'Amal Ratnayake souscrit le 3 septembre 2015.

[9] L'affidavit de M. Beach ne fait plus partie du dossier puisqu'il n'était pas présent pour son contre-interrogatoire. J'ai rendu une décision préliminaire à cet égard avant l'audience conformément aux dispositions de l'article 44(5) du *Règlement sur les marques de commerce* dans sa forme antérieure au 17 juin 2019. Tous les autres déposants indiqués dans le paragraphe précédent ont été contre-interrogés, et les transcriptions ainsi que les réponses aux engagements font partie du dossier.

[10] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et ont assisté à une audience.

[11] Pour les raisons exposées ci-dessous, j'accueille la présente demande en partie.

## **II REMARQUES PRÉLIMINAIRES**

[12] Cette demande fait partie d'un groupe de quatre demandes à l'encontre desquelles cinq oppositions au total ont été produites. Dans la majorité de ces oppositions, CPA Ontario et

CIMA sont respectivement l'opposant et le requérant. L'audience dans toutes ces oppositions s'est déroulée sur une période de deux jours. L'Annexe C présente un tableau qui fournit les renseignements suivants : le numéro de demande, la marque de commerce faisant l'objet de l'opposition, le nom des parties et les motifs d'opposition invoqués dans chaque procédure d'opposition.

[13] Étant donné que les motifs d'opposition, les dates pertinentes, la preuve et les plaidoyers écrits diffèrent d'un dossier à l'autre, j'ai décidé de rendre une décision distincte dans chaque opposition, malgré les ressemblances que présentent certains dossiers.

[14] Dans l'ensemble, une ou plusieurs des questions suivantes sont soulevées dans ces dossiers d'opposition :

- emploi d'une marque de commerce par rapport à un nom commercial;
- confusion créée entre la marque visée par la demande avec une marque officielle, une marque de certification et/ou une marque de commerce ordinaire;
- marque ordinaire par rapport à marque de certification;
- l'effet des lois provinciales sur l'enregistrement d'un titre professionnel comme marque de commerce;
- la question de savoir si l'Opposant s'est acquitté de son fardeau initial, et surtout dans le contexte des motifs d'opposition fondés sur l'article 30b) de la Loi.

[15] Il pourrait y avoir d'autres questions, dans certains dossiers. Cependant, je me pencherai uniquement sur les questions que j'estime pertinentes ou qui peuvent avoir un certain fondement. C'est pourquoi je mentionnerai uniquement les parties de la preuve produite par les parties qui sont pertinentes par rapport aux motifs d'opposition que je dois évaluer.

[16] Je me reporte aux articles 2, 9 et 23 de la Loi pour les définitions des termes « marque de commerce », « nom commercial », « marque officielle » et « marque de certification ». Ces derniers sont régis par des dispositions spécifiques de la Loi et il sera important tout au long de cette décision de garder à l'esprit les distinctions entre ces termes. Leur définition est présentée à l'Annexe D.

[17] Les parties sont des associations de comptables. L'Opposant se trouve au Canada et le Requêteur, au Royaume-Uni (R-U). Dans certains cas, le sigle de certaines associations canadiennes est employé comme titre professionnel (par exemple : CPA). D'autres titres, ou

parties de ceux-ci, sont enregistrés comme [TRADUCTION] « marque ordinaire » (par exemple : CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT) et/ou comme une « marque officielle » (par exemple : CPA). Selon l'Opposant, la description de certains des services figurant dans certaines des demandes faisant l'objet d'une opposition suppose que certaines marques de commerce visées par la demande sont employées ou doivent être employées comme une [TRADUCTION] « marque de certification ».

[18] Les titres professionnels dans le domaine de la comptabilité ont été qualifiés, et pour cause, de [TRADUCTION] « soupe à l'alphabet ». Aux fins d'illustration, les titres suivants pourraient être employés au Canada au fil des ans : « CA », « CMA », « CGA » et « CPA », pour ne nommer que ceux-là, et j'examinerai cette question plus en détail plus loin.

[19] J'écarterai toute opinion sur les questions juridiques figurant dans les affidavits des représentants des parties.

[20] Afin de mieux comprendre les questions soulevées dans la plupart de ces dossiers d'opposition, il est nécessaire de connaître certains renseignements généraux sur les parties, y compris un historique des lois provinciales qui régissent l'emploi des sigles et des titres professionnels liés à la pratique de la comptabilité, ainsi que certains renseignements généraux sur les prédécesseurs en titre de l'Opposant et sur ses successeurs.

### **III HISTORIQUE DE LA PROFESSION COMPTABLE AU CANADA ET AU ROYAUME-UNI**

[21] Mme Treasure s'est décrite comme la vice-présidente du perfectionnement professionnel de CMA Ontario. Elle occupe ce poste depuis 2010. Elle est aussi membre de l'Executive Integration Team [équipe de l'intégration exécutive] qui est responsable de l'unification et de l'intégration des trois organismes comptables décrits dans le paragraphe qui suit.

[22] Mme Treasure explique qu'en Ontario, au moment de la souscription de son affidavit, il y avait trois organismes comptables qui étaient autorisés par les lois provinciales à permettre à leurs membres de fournir des services comptables précis, à savoir :

- l'ICAO;
- la Certified General Accountants Association of Ontario (CGAO);

- CMA Ontario.

[23] Mme Treasure déclare que CMA Ontario est en processus d'unification de ses activités avec celles de l'ICAO et de CGA Ontario pour fonctionner en tant que Chartered Professional Accountants of Ontario (Comptables professionnels agréés de l'Ontario) (CPA Ontario). Depuis la souscription de son affidavit, cette unification s'est réalisée, ainsi qu'il est expliqué en détail au paragraphe 5 ci-dessus.

[24] Mme Treasure déclare que l'ICAO, la CGAO et CMA Ontario ont des organismes nationaux correspondants, à savoir l'Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA), l'Association des comptables généraux accrédités du Canada (CGA Canada) et la Société des comptables en management du Canada (CMA Canada).

### **III.1 CMA Canada**

[25] Mme Treasure déclare que CMA Canada est une société fédérale sans but lucratif constituée en 1920. Depuis 1977, CMA Canada est appelé la Société des comptables en management du Canada. Elle représente les intérêts des comptables en management du Canada.

[26] Mme Treasure affirme que, jusqu'en 2013, CMA Canada était la propriétaire des marques de certification pour les CMA au Canada, pour emploi en liaison avec les services comptables professionnels.

[27] Mme Treasure a mentionné que CMA Canada était également propriétaire de diverses marques de commerce CMA au Canada, enregistrées en liaison avec divers produits, y compris des lignes directrices comptables de management, sous forme imprimée ou électronique, des documents d'enseignement, des magazines, des livres de cours et des manuels d'instructions, des brochures, des sommaires, des annexes et des plans de cours; et divers services, notamment la création et l'application de lignes directrices pour le maintien d'une norme uniforme de compétence et d'éthique professionnelle parmi ses membres; la formation et l'éducation dans domaine de la comptabilité de management; la diffusion de renseignements d'intérêt aux membres par les médias imprimés, télévisuels, satellites, de télégraphie sans fil, d'hyperfréquence, informatiques, téléphoniques, audio, vidéo, de courrier électronique, Internet et d'autres médias électroniques, bandes, fichiers, CD-ROM, DVD, disquettes, disques contact,

supports de données magnétiques, disques, au moyen de séminaires, de conférences et de programmes éducatifs; la promotion et la représentation des intérêts des comptables en management en offrant un instrument de défense des intérêts à l'échelle nationale et internationale, des services d'éducation, à savoir la tenue de cours dans le domaine de la comptabilité de management et l'exploitation d'un site Web dans le domaine de l'enseignement de la comptabilité de management.

[28] Mme Treasure déclare qu'en janvier 2013, l'ICCA et CMA Canada se sont unifiés et ont créé une nouvelle organisation comptable nationale appelée Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada). Le 2 juillet 2013, CMA Canada a transféré toutes ses marques de certification et marques de commerce à CPA Canada [voir la pièce 1 à son affidavit pour consulter une copie de chacune de ces marques]. CMA Canada est appelée CPA Canada et son ayant cause, CPA Canada.

[29] CMA Canada autorise ses sociétés affiliées provinciales, y compris CMA Ontario (ci-après les organismes CMA provinciaux) à employer ses marques de certification CMA et ses marques de commerce CMA dans leurs provinces respectives.

[30] Mme Treasure explique que les organismes CMA provinciaux collaborent avec CMA Canada pour superviser et réglementer la profession de comptable en management partout au Canada et leur offrir des conseils. Cela permet d'assurer l'existence de normes communes partout au Canada pour les personnes qui détiennent le titre de CMA.

### **III.2 CMA Ontario**

[31] Mme Treasure explique que CMA Ontario est un organisme comptable de la province de l'Ontario. Elle réglemente l'emploi du titre de CMA en Ontario.

[32] Mme Treasure affirme que CMA Ontario a été constitué en 1941 sous le nom d'Institute of Society of Industrial and Costs Accountants of Ontario [institut de la société des comptables du prix de revient industriel de l'Ontario] par *An Act to incorporate the Society of Industrial and Cost Accountants of Ontario* [voir la pièce 2 de son affidavit pour la *CICAO [sic] Act, 1941*]. En 1981, le nom de CMA Ontario a été changé pour celui de The Society of Management

Accountants of Ontario [société des comptables en management de l'Ontario] [voir la pièce 3 de son affidavit pour consulter une copie de la *SMAO Act, 1981*].

[33] Mme Treasure déclare que l'une des modifications apportées à la *SMAO Act, 1981* était l'adoption d'une nouvelle disposition qui a donné à CMA Ontario le droit exclusif d'employer le titre de CMA en Ontario. Ce droit exclusif se poursuit aujourd'hui en vertu de la *Loi de 2010 sur les comptables en management accrédités*. Elle a aussi modifié le nom de CMA Ontario pour Certified Management Accountants of Ontario [voir la pièce 4 de son affidavit pour consulter une copie de la *Loi de 2010 sur les CMA*, en particulier l'article 26]. Depuis 1981, CMA Ontario a le droit législatif exclusif d'accorder à ses membres le titre de CMA en Ontario.

[34] L'article 4 de la *Loi de 2010 sur les CMA* définit ainsi la mission de CMA Ontario :

- a) promouvoir et protéger l'intérêt public en régissant et en réglementant l'exercice de ses membres;
- b) promouvoir et protéger les intérêts de la profession comptable;
- c) promouvoir et accroître les connaissances et les compétences de ses membres.

[35] La mission a) est réalisée par la réglementation de l'emploi du titre de CMA en Ontario. Les membres de CMA Ontario travaillent dans quatre domaines : la pratique publique, le milieu universitaire, le gouvernement et les entreprises, y compris le secteur sans but lucratif.

[36] La mission b) est réalisée par la protection des droits de ses membres et la promotion de la sensibilisation publique à l'égard de ses membres. La pièce 5 de l'affidavit de Mme Treasure est composée d'imprimés du site Web de CMA Ontario qui indiquent diverses façons dont CMA Ontario fait la promotion de la sensibilisation publique à l'égard de ses membres et protège les intérêts de la profession comptable.

[37] La mission c) est réalisée par la publication et la distribution à ses membres de diverses ressources éducatives et d'information, comme des magazines hebdomadaires et trimestriels et des communiqués de presse, la tenue de présentations, de séminaires, de webinaires, la prestation de conseils en éthique, d'une aide au bien-être et la tenue d'événements de réseautage. La pièce 6 de l'affidavit de Mme Treasure est composée d'imprimés du site Web de CMA Ontario qui indiquent diverses façons dont CMA Ontario promeut et accroît les connaissances et les compétences de ses membres.

### **III.3 Titre de CMA**

[38] Mme Treasure affirme que le titre de CMA est accordé par les organismes CMA provinciaux aux personnes dans leur province ou territoire respectif qui respectent certaines exigences en matière de qualification établies par CMA Canada et les organismes CMA provinciaux.

[39] Mme Treasure explique que les programmes d'accréditation destinés aux étudiants ont des exigences relatives à l'éducation, aux examens et à l'expérience. Ces documents portent la marque CMA. Elle ajoute que l'élément éducatif de chaque programme d'accréditation comporte des cours que les étudiants doivent réussir. Lorsqu'ils assistent à ces cours, les étudiants reçoivent du matériel pédagogique qui porte la marque CMA [voir la pièce 7 de son affidavit]. Les examens portent aussi la marque CMA [voir la pièce 8 de son affidavit].

[40] Mme Treasure déclare que les étudiants en Ontario paient des frais de scolarité à CMA Canada et à CMA Ontario pour participer aux programmes d'accréditation CMA. Au paragraphe 35 de son affidavit, elle indique le montant annuel des frais de scolarité payés à CMA Canada et à CMA Ontario depuis 1985, qui totalisent plus de 175 millions de dollars.

[41] Mme Treasure explique qu'en Ontario, si les étudiants réussissent le programme d'accréditation CMA, ils deviennent membres de CMA Canada ou de CMA Ontario. Au paragraphe 36 de son affidavit, elle fournit le nombre annuel de membres depuis 1985, qui s'élève à plus de 10 000 membres depuis 1991 et à environ 20 000 membres en 2011.

[42] Mme Treasure explique qu'en Ontario, les membres paient des frais d'adhésion annuels à CMA Canada et à CMA Ontario. Au paragraphe 37 de son affidavit, elle indique le montant annuel reçu par CMA Canada et à CMA Ontario depuis 1985, qui totalise plus de 202 millions de dollars.

#### **III.3.a Normes de pratique pour le titre de CMA**

[43] Mme Treasure déclare que les membres qui se voient accorder le droit d'employer le titre de CMA doivent se conformer aux normes de pratique liées à la conduite professionnelle, au perfectionnement continu, à la structure de pratique, au renouvellement de l'adhésion et à

l'emploi des titres. Elles sont établies par CMA Canada et les organismes CMA provinciaux. La pièce 9 de son affidavit est composée d'exemples de pages de lignes directrices représentatives sur la pratique qui arborent la marque CMA de 1984 à 2006. La pièce 10 de son affidavit est un imprimé du site Web de l'Opposant qui donne la liste des règlements administratifs, règlements et règles de déontologie actuels et archivés de CMA Ontario, alors que la pièce 11 est composée d'exemples représentatifs de règlements administratifs, règlements et règles de déontologie de 1992 à 2014.

### **III.3.b** Promotion de la Marque CMA

[44] Mme Treasure dresse la liste au paragraphe 41 de son affidavit des façons utilisées par CMA Canada et CMA Ontario pour promouvoir la marque CMA et les compétences de ses membres. En fait, CMA Canada autorise CMA Ontario à promouvoir la marque CMA et ses membres en Ontario.

[45] Mme Treasure donne des détails de nombreuses activités de publicité et de promotion liées à la marque CMA qui peuvent être résumées ainsi :

- des publicités télévisuelles pour promouvoir la marque CMA et les compétences de ses membres [voir la pièce 12 pour obtenir des exemples];
- des vidéos dans les vols d'Air Canada depuis au moins 2004 [voir la pièce 13];
- des vidéos publiées dans YouTube de 2010 à 2012 [voir la pièce 14];
- des publicités imprimées dans les journaux et les magazines [voir les pièces 15 et 16 pour avoir des exemples];
- CMA Canada a publié son propre magazine *CMA Management* de 1926 à 2013, jusqu'à son dernier numéro en novembre/décembre 2013. Il était vendu par abonnement et a été rendu disponible dans le site Web de CMA Canada en 1996. Depuis au moins 1985, la marque CMA y était apposée. [voir la pièce 17 pour consulter des copies d'exemples de pages de numéro représentatif];
- depuis 2007, CMA Ontario publie un bulletin mensuel appelé *Leading Indicator* qui est distribué à ses membres. La marque CMA est affichée sur chaque numéro de la publication. [Voir la pièce 18 pour consulter des exemples de numéro];
- depuis au moins 1996, CMA Canada fournit des renseignements à ses membres, aux étudiants et au public dans son site Web [www.cma-canada.org](http://www.cma-canada.org). La marque CMA est affichée dans le site Web de CMA Canada [voir les pièces 19 et 20 pour consulter des articles publiés dans le site Web en 1996 portant sur le titre de CMA et le processus d'accréditation];

- depuis au moins 1996, CMA Ontario fournit des renseignements à ses membres, aux étudiants et au public dans son site Web où la marque CMA est affichée [voir les pièces 21 et 22 pour consulter des exemples de pages de ce site Web];
- CMA Canada fait la promotion, depuis au moins 2005, de la marque CMA par des publicités qui sont affichées dans d'autres sites Web canadiens [voir la pièce 23 pour consulter un exemple de publicité];
- CMA Canada et CMA Ontario font la promotion de la marque CMA et des compétences de leurs membres par l'utilisation de tableaux d'affichage, d'affiches et de publicités ambulantes [voir les pièces 24 à 28 pour consulter des exemples];
- depuis au moins 1990, CMA Ontario fait la promotion de la marque CMA et des compétences de ses membres en créant, en imprimant et en distribuant des brochures sur lesquelles est apposée la marque CMA [voir la pièce 29 pour consulter des exemples de brochures];
- CMA Ontario a réalisé des publicités dans les universités ontariennes depuis au moins 1997 [voir la pièce 30 pour consulter des exemples].

### **III.4 Le Chartered Institute of Management Accountants et la présente demande**

#### **III.4.a Point de vue de Mme Treasure**

[46] Selon Mme Treasure, la Marque, lorsqu'elle est employée en liaison avec les produits et les services, indique clairement que ces produits et services sont offerts par un institut appelé **The Chartered Institute of Management Accountants** ou CIMA. À son avis, le sens de The Chartered Institute of Management Accountants ou de CIMA est celui d'un institut agréé ou d'un institut constitué par Charte royale qui offre des produits et des services aux comptables en management ou en leur nom.

[47] Mme Treasure renvoie au site Web de CIMA qui indique clairement que CIMA est un organisme constitué par Charte royale au R-U [voir la pièce 33 pour des imprimés du site Web de CIMA]. Au paragraphe 77 de son affidavit, elle renvoie à des extraits la Charte royale de CIMA qui indique sa mission et en particulier celle liée à la formation et au perfectionnement des comptables en management et à la promotion des intérêts de ses membres et du public.

[48] Mme Treasure affirme que CIMA se désigne elle-même comme le plus important organisme professionnel de comptables en management du monde [voir la pièce 34 pour consulter des extraits du site Web de CIMA].

[49] À propos de l'aspect descriptif de la Marque, Mme Treasure a joint à son affidavit :

- comme pièce 35, la définition du mot « Charter » [charte] tiré de [www.dictionary.com](http://www.dictionary.com);
- comme pièce 36, un extrait de *The St. James Encyclopedia of Banking and Finance* pour la définition de « Management accounting » [comptabilité de management];
- comme pièce 37, un imprimé de [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) pour la définition de « management accounting or managerial accounting » [comptabilité de management ou comptabilité analytique].

[50] Mme Treasure a joint à titre de pièce 38 l'historique du dossier de la présente demande obtenu auprès du Bureau des marques de commerce. Elle déclare que le Bureau des marques de commerce s'est opposé à la demande de CIMA au motif que la Marque donne une description claire.

[51] Mme Treasure déclare qu'en réponse, CIMA a produit l'affidavit de Maggie Heasman souscrit le 4 décembre 2012 et elle cite des extraits du paragraphe 19 où Mme Heasman renvoie aux marchandises et services énumérés dans la demande.

[52] Mme Treasure déclare que Mme Heasman a soutenu que CIMA a fait la promotion et la vente de produits et de services au Canada sans préciser lesquels faisaient réellement l'objet d'une promotion et d'une vente au Canada en liaison avec la Marque. Aucun élément de preuve ne portait sur des ventes ou le rendement d'un produit et d'un service énuméré dans la demande.

[53] Mme Treasure mentionne que Mme Heasman soutient que des membres de CMA Canada sont inscrits auprès de CIMA. Les membres de CIMA offrent des services comptables, financiers et d'entreprise. Selon Mme Treasure, ces services ne sont pas offerts par CIMA lui-même. Ainsi, tout emploi présumé de la Marque par les membres canadiens de CIMA est en fait l'emploi d'une marque de certification et ne constitue pas la preuve de l'emploi par CIMA de la Marque. Il s'agit d'une conclusion en droit que je vais écarter.

[54] Mme Treasure fait remarquer que dans sa demande, CIMA invoque l'emploi de la Marque au Canada pour chaque produit et service énuméré dans la demande depuis au moins novembre 1986. Elle soutient que Mme Heasman n'a pas fourni la preuve de l'emploi de la Marque au Canada remontant à janvier 2004 pour chacun des Produits et Services.

[55] Mme Treasure déclare qu'elle ne comprend pas le sens de certains des services qu'elle a énumérés au paragraphe 92 de son affidavit et j'examinerai la question lorsque j'évaluerai plus tard le motif d'opposition fondé sur l'article 30a) de la Loi.

#### **III.4.b** Point de vue de M. Harding

[56] M. Harding est, depuis mai 2011, le directeur général de The Chartered Institute of Management Accountants dont le siège social est situé à Londres, en Angleterre (CIMA-Global).

[57] M. Harding déclare que CIMA-Global est un organisme professionnel de comptables en management fondé en 1919 au Royaume-Uni. Il donne un historique des divers changements de nom. À la fin de 1986, l'organisme a adopté le nom actuel.

[58] M. Harding explique que CIMA-Global a pour objectif de promouvoir et de développer la profession de comptabilité de management et de favoriser et de maintenir les meilleurs moyens et méthodes pour développer la profession de comptabilité de management; d'encourager, d'accroître, de diffuser et de promouvoir les connaissances, l'éducation et la formation ainsi que l'échange de renseignements et d'idées liés au domaine de la comptabilité de management.

[59] M. Harding déclare que CIMA-Global et ses membres sont régis par la Charte royale, les règlements administratifs et les règlements ainsi que le Code de déontologie de CIMA. Est jointe en tant que pièce A à son affidavit une copie de ces documents

[60] M. Harding affirme que CIMA-Global compte des membres dans plus de 156 pays. Il a joint à titre de pièce B des instantanés d'écran du site Web de CIMA-Global indiquant les pays où se trouvent les bureaux de CIMA partout dans le monde ainsi que des copies de la page Web associée de CIMA Canada à laquelle le site renvoie. Il déclare que CIMA Canada exploite un site Web qui offre des renseignements complets qui intéressent particulièrement ses membres canadiens, les étudiants, les employeurs, les éducateurs et le grand public.

[61] M. Harding affirme que, depuis 1972, CIMA-Global est présent et continue d'être présent au Canada. Le 2 mai 2012, les chapitres et succursales de CIMA Canada se sont constitués en tant que The Chartered Institute of Management Accountants, Canada Inc. Ses activités étaient et

sont réalisées en vertu d'une licence et étaient et demeurent sous le contrôle de CIMA-Global. Il déclare [TRADUCTION] « Depuis 1972, CIMA-Global et CIMA Canada ont continuellement fait la promotion de leurs produits et services auprès des professionnels et étudiants canadiens et du grand public canadien et partagé leur connaissance avec ces derniers ».

[62] Je dois mentionner à cette étape-ci, comme l'a fait remarquer l'Opposant, que l'expression CIMA Canada n'a pas été précisément définie par M. Harding dans son affidavit. Ainsi, il est difficile de déterminer à quelle personne morale précise (ou personnes morales) M. Harding renvoie lorsqu'il utilise cette expression. Je vais simplement utiliser « CIMA Canada » tout au long de la présente sous-section lorsque je résumerai l'affidavit de M. Harding de la même façon qu'elle apparaît dans son affidavit.

[63] M. Harding affirme que CIMA-Global offre à ses membres un éventail complet de produits et de services énumérés au paragraphe 6 de son affidavit qui sont ceux énumérés dans la présente demande et reproduits à l'Annexe A des présentes.

[64] M. Harding a joint à titre de pièce C-1 à son affidavit des instantanés d'écran de divers liens apparaissant dans le site Web de CIMA-Global et à titre de pièce C-2 des pages choisies au hasard qui illustrent tous les types de renseignements, les ressources à l'intention des membres et des étudiants et le soutien professionnel offert à tous les membres de CIMA à l'échelle mondiale, y compris ceux de CIMA Canada et le public dans son ensemble. Il affirme que les marques de commerce CIMA, CIMA LOGO et CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (marques de commerce de CIMA-Global) ont toujours été apposées sur les pages et les liens et qu'elles continuent de l'être.

[65] Je ferais remarquer que M. Harding utilise l'expression CIMA LOGO sans la définir. Comme on le verra plus tard, la preuve démontre l'emploi de divers logos de CIMA. Je renverrai simplement aux marques de commerce CIMA LOGO et/ou CIMA-Global ainsi qu'elles figurent dans l'affidavit de M. Harding, sauf lorsqu'il y a un renvoi précis à la Marque.

[66] M. Harding explique que CIMA-Global organise des conférences mondiales et en fait la promotion. Il en cite certaines en exemples au paragraphe 8 de son affidavit. Selon lui, des personnes venant de partout dans le monde, y compris des personnes qui résident au Canada,

assistent à ces conférences. Le matériel promotionnel et publicitaire à ces événements arbore toujours les marques de commerce de CIMA-Global.

[67] M. Harding déclare qu'en plus de tenir des conférences mondiales, CIMA-Global tient un éventail d'événements tout au long de l'année, comme des défis au chapitre des activités, des événements concernant les membres et des conférences. Des exemples d'événements tenus par CIMA-Global se trouvent dans le site Web de CIMA à la section « Event » [événement] et il a joint à titre de pièce D un instantané d'écran de la page Web qui est représentative du type d'événements tenus par CIMA-Global. Le matériel promotionnel et publicitaire à ces événements présente toujours les marques de commerce de CIMA-Global. Tous les membres de CIMA-Global peuvent s'inscrire à ces événements, y compris ceux de CIMA Canada.

[68] M. Harding explique que CIMA-Global, l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) et CMA Canada ont tenu conjointement une conférence internationale intitulée « The 2007 International Financial Executives Leadership Forum » [forum international de 2007 sur le leadership des cadres financiers] et il a joint à titre de pièce E à son affidavit le communiqué de presse daté du 27 septembre 2007.

[69] M. Harding ajoute qu'en 2007 et en 2009, CIMA, CMA Canada et l'AICPA ont conjointement rédigé une série de publications intitulées « Management Accounting Guideline » [lignes directrices sur la comptabilité de management] (série MAG) qui est à la disposition de tous les membres de of CIMA-Global, de CIMA Canada, de l'AICPA et de CMA Canada. Il a joint à titre de pièce F à son affidavit les pages représentatives de la couverture, de la publication et de la dernière page de trois publications de la série MAG. Les marques de commerce et les logos des trois auteurs, CMA Canada, l'AICPA et CIMA-Global, sont clairement apposés sur la page couverture de chaque publication. La dernière page chaque publication donne les coordonnées de chaque auteur. La version complète de ces publications est à la disposition de tous les membres de CIMA et de CIMA Canada dans le site Web de CIMA-Global. La Marque figure sur certaines pages couvertures déposées à titre de pièce F.

[70] M. Harding déclare qu'en décembre 2010, CIMA-Global a diffusé une publication rédigée conjointement et intitulée « Evolution of corporate sustainability practices- Perspectives from the UK, US and Canada » [évolution des pratiques de durabilité des entreprises –

perspective du R-U, des É-U et du Canada]. Il a joint à titre de pièce G à son affidavit la page couverture, la page À propos et la dernière page de ladite publication. Les marques de commerce des trois institutions auteures, soit l'Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA), l'AICPA et CIMA, sont clairement apposées sur la page couverture. Elle était à la disposition de tous les membres de CIMA-Global, y compris ceux de CIMA Canada.

[71] M. Harding affirme qu'au cours des années, CIMA-Global a conclu des Accords de reconnaissance mutuelle (ARM) avec CMA Canada. Des renseignements concernant les ARM « CMA into CIMA » [CMA et CIMA] et « CIMA into CMA » [CIMA et CMA] sont affichés dans le site Web de CIMA-Global, et il a joint à titre d'annexe H les pages Web téléchargées à partir du site Web de CIMA-Global fournissant des renseignements sur les ARM. Elles peuvent être consultées par des personnes partout dans le monde, y compris au Canada.

[72] M. Harding donne le revenu annuel de CIMA généré à partir des frais d'adhésion de 2004 à 2014. Il dépasse 2 300 000 £.

[73] M. Harding renvoie à une affaire judiciaire de 2013 entendue par la Cour supérieure de justice de l'Ontario qui a mené à la décision du juge Firestone le 22 novembre 2013 entre la Certified General Accountants Association of Ontario et l'American Institute of Certified Public Accountants, le Chartered Institute on Management Accountants, Canada, Inc., le Chartered Institute of Management Accountants, l'Association of International Certified Professional Accountants et d'autres personnes en tant qu'intimées. Il déclare que selon cette décision, il faudrait conclure que ni le sigle CIMA ni THE CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS ne sont interdits par la *Loi sur les CMA* ou la *Loi sur les CA*. Il a joint à titre de pièce J une copie de la décision et à titre de pièce K les articles pertinents de ces Lois. Je ne tiendrai pas compte de son interprétation de cette décision puisqu'il n'a pas été désigné comme expert du droit canadien des marques de commerce.

[74] M. Harding explique que les lettres CIMA représentent « Chartered Institute of Management Accountants ». Elles ne représentent pas et n'ont jamais représenté un [TRADUCTION] « titre professionnel ». De même, la mention CHARTERED INSTITUTE OF CHARTERED [*sic*] ACCOUNTANTS n'est pas et n'a jamais été un [TRADUCTION] « titre professionnel ». Les titres professionnels attribués pour qualifier les membres de CIMA-Global

sont « ACMA », qui représente « Associate Chartered Management Accountant » [comptable en management agréé adjoint], « FCMA » qui représente « Fellow Chartered Management Accountant » [comptable en management agréé fellow] et « CGMA », qui représente « Chartered Global Management Accountant » [comptable en management accrédité mondial].

[75] Je souhaite souligner que M. Harding, pendant son contre-interrogatoire, a confirmé :

- Les frais d'adhésion sont payés au R-U (page 11)
- Le site Web est géré à partir du R-U (page 12)
- Les pièces C-1 et C-2 ont probablement été téléchargées le 24 août 2015 ou vers cette date (page 13)
- Le renvoi à CIMA Canada au paragraphe 7 de son affidavit signifie que CIMA avait des membres au Canada depuis 1972 puisque CIMA Canada n'a été créé qu'en 2012 (page 16)
- Tous les instantanés d'écran ont été téléchargés entre le 17 et le 24 août 2015 (page 21)
- CIMA-Global n'offre pas elle-même de services comptables. Ses membres offrent des services de comptabilité de management aux entreprises (page 21)
- Les membres n'offrent pas ces services en vertu de l'une des marques de commerce en litige (page 22)
- Une personne qui détient un Certificate in business accounting [certificat en comptabilité d'entreprise] peut utiliser le sigle « CBA » (page 29).
- La qualification professionnelle CIMA est celle pour laquelle les membres étudient. Ils subissent une série de 12 examens, à l'heure actuelle et, souvent, celui portant sur le certificat en comptabilité d'entreprise. Lorsqu'ils l'obtiennent, ils deviennent adjoints de l'institut et ils obtiennent les lettres de désignation ACMA (page 30).
- Le titre de FCAM est attribué selon l'expérience principale qui est attestée par la présentation de cette expérience (page 30)
- Le 29 juin 2011, il y avait entre 800 et 1 000 membres de CIMA-Global au Canada (page 31).

#### **III.4.c Point de vue de M. Ratnayake**

[76] M. Ratnayake est membre du conseil d'administration de The Chartered Institute of Management Accountants, Canada Inc. depuis 2005. Il a été son président de mai 2011 à mai 2013 et depuis, juin 2013, il siège au conseil d'administration de CIMA-Global.

[77] M. Ratnayake définit The Chartered Institute of Management Accountants, Canada Inc. comme « CIMA Canada ». M. Harding, dans son affidavit, comme je l'ai mentionné plus tôt, a déclaré que The Chartered Institute of Management Accountants, Canada Inc. a été constituée le 2 mai 2012. Il existe donc une certaine ambiguïté en ce qui concerne le statut de CIMA Canada

défini par M. Ratnayake pour la période entre 2005 et mai 2012. Néanmoins, j'utiliserai CIMA Canada dans la présente sous-section de ma décision de la même façon que M. Ratnayake l'a utilisé dans son affidavit.

[78] M. Ratnayake donne un historique d'entreprise au sujet de CIMA Canada qui est une succursale de l'entité anglaise CIMA-Global, située à Londres, au Royaume-Uni.

[79] M. Ratnayake explique que CIMA Canada, en tout temps, est autorisée à employer le sigle CIMA, le logo CIMA et les mots « The Chartered Institute of Management Accountants » au Canada. En tout temps, tout emploi des marques de commerce de CIMA-Global relevait et relève actuellement du contrôle direct de CIMA-Global. Il a joint à titre de pièce 1-D une copie de l'accord de licence conclu entre CIMA-Global et CIMA Canada le 5 juin 2012 et à titre de pièce 1-E le règlement administratif n° 1 de The Chartered Institute of Management Accountants, Canada Inc daté du 15 janvier 2013.

[80] M. Ratnayake déclare que l'emploi du sigle CIMA et du nom The Chartered Institute of Management Accountants a commencé au Canada vers novembre 1986 lors du changement du nom « Institute of Cost and Management Accountant » pour CIMA-Global. Il explique comment le logo CIMA a évolué avec les années. Je reproduis les extraits suivants de son affidavit [TRADUCTION] :

7. [...] Avant 1996 et jusqu'en décembre et en janvier 2004, CIMA-Global et CIMA Canada employaient aussi le mot CIMA dans une police stylisée partout dans le monde, y compris au Canada. En janvier 2004, CIMA-Global a créé un nouveau LOGO CIMA stylisé, où les lettres C, I et A étaient bleues et le M était blanc, et reposaient sur un fond rectangulaire rouge. En 2012, il y a eu une légère modification des couleurs des lettres et du fond, alors que toutes les lettres sont devenues blanches dans un fond rectangulaire rose. Depuis janvier 2004, le logo CIMA est apposé sur tous les documents promotionnels et publicitaires ainsi que les produits distribués au Canada. Le style de police des lettres CIMA placées dans un fond rectangulaire de couleur est toujours demeuré intact depuis 2004. Des exemples du logo CIMA employé entre 2004 et 2011 et du logo CIMA employé depuis 2012 figurent dans les examens annuels à la pièce « 15 » des présentes, notant que l'examen annuel de 2011 a été publié en 2012 pour l'année précédente.

[81] M. Ratnayake déclare que les discussions concernant la création d'une succursale de CIMA Canada à Toronto ont commencé en 1969. Il a joint des notes historiques sur la création de CIMA Canada à titre de pièces 2-A et 2-B.

[82] M. Ratnayake affirme qu'en 2002, CIMA-Global a modifié ses lignes directrices d'entreprise pour inclure la nouvelle palette de couleurs et fourni des détails sur sa nouvelle bibliothèque d'images de marques de commerce de CIMA-Global. Il a joint à titre de pièce 3 la correspondance de CIMA-Global datée du 23 mai 2002 portant sur les lignes directrices d'entreprise de CIMA-Global.

[83] M. Ratnayake déclare que depuis 2003, CIMA-Global et CMA Canada ont conclu des Accords de reconnaissance mutuelle (ARM) qui prévoient des adhésions réciproques. Il affirme qu'il ne peut pas les produire puisqu'il y a une entente de confidentialité entre les parties. Toutefois, il a joint à titre de pièce 5 à son affidavit un échange de courriels entre CIMA Canada et CIMA-Global daté du 21 octobre 2003 annonçant que CIMA et CMA Canada avaient conclu une entente et à titre de pièce 6 une lettre datée du 3 octobre 2003 de CIMA-Global aux membres de CIMA annonçant l'alliance avec Certified Management Accountants of Ontario défini dans son affidavit comme « CMA Canada ».

[84] M. Ratnayake affirme qu'en 2005, une étude de plan du Canada a été effectuée par CIMA-Global pour accroître la sensibilisation publique à l'égard de CIMA-Global. Il a joint un courriel daté du 27 avril 2005 dans lequel l'étude du Canada y est mentionnée.

[85] M. Ratnayake a joint à titre de pièce 9 un communiqué de presse daté du 13 novembre 2006 intitulé [TRADUCTION] « CIMA et CIMA Canada collaborent sur la production d'une recherche de pointe ».

[86] M. Ratnayake a joint à titre de pièce 10 un échange de courriels daté du 2 février 2004 en ce qui concerne l'ARM conclu par CMA Canada et CIMA-Global ainsi que les exigences pour devenir membre. Il soutient qu'en raison de cet ARM, de nombreux comptables professionnels résidant et/ou travaillant au Canada connaissent CIMA ainsi que ses outils qui sont à leur disposition.

[87] En 2007, les dossiers de CIMA-Global indiquent qu'un total de 1 091 membres canadiens étaient inscrits à CIMA-Global. M. Ratnayake indique l'inscription annuelle des membres canadiens de 2003 à 2007, inclusivement. Il déclare qu'au moment de la souscription de son affidavit, il y avait 1 417 membres et étudiants résidant au Canada inscrits à CIMA-Global. Au paragraphe 23 de son affidavit se trouve un tableau de la [TRADUCTION] « Population des membres canadiens, population des étudiants canadiens et population totale du Canada ».

[88] M. Ratnayake explique que CIMA Canada reçoit ses fonds de fonctionnement de CIMA-Global selon ses budgets annuels. Le budget comprend la promotion et la publicité des services et des produits que CIMA-Global offre et réalise au Canada. Il déclare que [TRADUCTION] « les dépenses de publicité pour les marques de commerce de CIMA-Global se font au moyen de la distribution de matériel promotionnel, comme des bulletins, des magazines et des brochures ».

[89] M. Ratnayake a joint à titre de pièce 11 les états financiers de CIMA Canada et/ou de la succursale de Toronto de CIMA pour les années 1994 à 2014, inclusivement.

[90] M. Ratnayake donne une répartition par année des subventions reçues de CIMA-Global depuis 1994 dont le montant s'élève à environ 1 137 000 \$CAN ainsi que des dépenses annuelles pour les années 1994 à 2014 qui s'élèvent à environ 800 000 \$CAN. Il a joint à titre de pièce 12 un fichier Excel de dépenses publicitaires détaillées pour les années 2007 à 2014, inclusivement.

[91] M. Ratnayake déclare que CIMA Canada tient des Assemblées générales annuelles (AGA) avec ses membres et étudiants. CIMA Canada distribue des avis d'AGA aux membres et aux étudiants. Il a joint à titre de pièce 13 des avis représentatifs des Assemblées générales annuelles de CIMA pour les années 1991, 1996, 1999, 2001, 2003, 2004 et 2005. Les marques de commerce de CIMA-Global y figurent. Il ajoute que les bulletins de CIMA Canada annonçant l'AGA sont distribués à tous les membres et étudiants de CIMA Canada et il a joint à titre de pièce 14 des exemples sur lesquels sont apposées les marques de commerce de CIMA-Global.

[92] M. Ratnayake déclare que CIMA Canada publie un Examen annuel qui est distribué à tous ses membres et étudiants. Il a joint à titre de pièce 15 des copies de ceux-ci.

[93] M. Ratnayake affirme que CIMA-Global fait de la publicité directement au Canada. Depuis décembre 2003, CIMA Canada a un site Web actif. Il a joint à titre de pièce 16 des pages Web sélectionnées au hasard qui ont été téléchargées à partir du site Web de CIMA Canada. Les pages Web de CIMA Canada ont toujours arboré continuellement les marques de commerce de CIMA-Global dans l'en-tête, lequel figure sur chaque page et lien.

[94] M. Ratnayake a joint à titre de pièce 17 une copie d'une publicité publiée dans le journal *The Globe and Mail* en 2013 ainsi que des copies de brochures antérieures à 2000 et datées de 2004 et de 2007. Ces brochures ont été distribuées aux membres et étudiants de CIMA Canada et les marques de commerce de CIMA-Global y sont affichées bien en vue.

[95] M. Ratnayake a joint à titre de pièce 18-A des pages Web sélectionnées au hasard et téléchargées à partir du site Web de CIMA Canada qui indiquent divers événements tenus par CIMA Canada entre 1999 et 2005. Il ajoute que pendant toute la période les marques de commerce de CIMA-Global étaient affichées à ces événements. Il a joint à titre de pièce 18-B des photographies démontrant comment les marques de commerce de CIMA-Global sont habituellement affichées aux événements de CIMA Canada auxquels assistent les membres de CIMA Canada.

[96] M. Ratnayake affirme que depuis 2000, CIMA Canada organise un tournoi de cricket annuel à Toronto, en Ontario. Il a joint à titre de pièce 19-A des invitations représentatives et diverses brochures [TRADUCTION] « Célébration du cricket » qui ont été distribuées entre 2006 et 2015, inclusivement. Il déclare que la Société des comptables en management du Canada (maintenant CMA Canada) et CMA Ontario ont appuyé le tournoi de cricket au moyen de commandites monétaires. Il donne des détails de ces commandites et il a joint à titre de pièce 19-B une photocopie d'un chèque daté du 28 mai 2009 de CMA Canada au montant de 1 000 \$ pour sa commandite de 2009. CMA Ontario a continué ses commandites jusqu'en 2014. Elle avait des publicités dans des [TRADUCTION] « Brochures d'événements » de 2008 à 2014, sauf en 2012.

[97] M. Ratnayake déclare que CIMA Canada a continuellement fait la promotion de ses produits et services au Canada par des publicités dans divers types de médias, comme les journaux, la télévision, des affiches sur les panneaux d'affichage du métro et les gares de

transport en commun partout au Canada. Il a joint à titre de pièce 20 divers types de publicité de CIMA Canada arborant les marques de commerce de CIMA-Global.

[98] M. Ratnayake explique que CIMA Canada offre un programme de partenariat payant pour jumeler les employeurs à des comptables en management formés à l'échelle internationale qui sont nouveaux au Canada. Il a joint à titre de pièce 21 une brochure représentative fournissant des renseignements sur le Programme de stage payant. Les marques de commerce de CIMA-Global sont affichées bien en vue sur ces brochures.

[99] M. Ratnayake affirme que CIMA Canada offre diverses conférences à l'intention de ses membres et étudiants et du grand public. Il a joint à titre de pièce 22 une brochure représentative de la « Conference on Productivity » [conférence sur la productivité] de CIMA du 29 octobre 2013 et des prospectus annonçant la conférence qui ont été communiqués aux membres, aux étudiants et au grand public.

[100] M. Ratnayake a joint à titre de pièce 23 des photographies de produits représentatifs portant les marques de commerce de CIMA-Global.

[101] Enfin, M. Ratnayake décrit une instance judiciaire devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario où CIMA Canada et CIMA-Global étaient nommées comme parties et il a joint à titre de pièce 25 une copie de la décision judiciaire datée du 22 novembre 2013 et à titre de pièce 26 certains articles de la *Loi de 2010 sur les CMA* et de la *Loi de 2010 sur les CA*.

[102] Pendant son contre-interrogatoire, M. Ratnayake a déclaré ceci :

- Le contrôle sur la qualité des produits et des services était exercé par CIMA-Global qui envoyait des lignes directrices [voir la pièce 3] (page 19)
- Les titres employés par CIMA ne sont pas CIMA, The Chartered Institute of Management Accountants ou l'une des marques de commerce en litige dans la présente instance (page 21) Ces titres étrangers sont FCMA et ACMA (page 21)
- Pour devenir membre de CIMA, vous étudiez pour les examens, puis vous devenez un membre lorsque vous détenez l'expérience de travail requise d'environ trois ans dans un domaine de comptabilité pertinent (page 24)
- En général, le revenu de CIMA Canada provient de CIMA-Global, mais il y a des occasions où le public achète des billets pour assister à des événements et ce produit fait partie du revenu de CIMA Canada (page 27)

- Il n'y a pas d'analyse ou de nombre de visiteurs du site Web de CIMA Canada (page 29)
- Les lignes directrices pour l'Ontario (pièce 1 à son contre-interrogatoire) ont été publiées après l'adoption de la *Loi sur les professions comptables* en Ontario de sorte que les membres de CIMA seraient au courant de la nouvelle loi et de l'emploi de leur titre de FCMA ou d'ACMA (pages 32 et 33)
- Les photographies jointes à titre de pièce 23 à son affidavit représentent des produits qui ont été donnés (pages 35 et 36)

[103] J'ai remarqué la présence de la Marque sur les pièces suivantes jointes à l'affidavit de M. Ratnayake : pièce 15 (en 2006 et en 2007), pièce 9 (novembre 2006), pièce 11 (état financier du 31 décembre 2006), pièce 13 (avec des écarts puisqu'il n'y a pas de fond rectangulaire et que le « m » stylisé n'est pas blanc), pièce 14 (avis du tournoi de cricket à tenir en juillet 2005 et avis daté du 15 janvier 2011), pièce 17 (brochure de 2007) et pièce 19b (brochure sur l'événement de cricket du 24 juin 2006).

#### IV SIMILITUDES ENTRE LES ACTIVITÉS ET LES MARQUES DE COMMERCE DES PARTIES

[104] Mme Treasure dresse un parallèle entre les associations des deux parties :

- CMA Canada est un organisme comptable au Canada. CMA Ontario est un organisme comptable en Ontario, alors que CIMA est un organisme comptable du R-U;
- elle renvoie au site Web de CIMA pour un résumé de ses services qui sont semblables à ceux de CMA Ontario [voir le paragraphe 97 de son affidavit et la pièce 39];
- les objectifs de CIMA sont semblables à ceux de CMA Ontario et de CMA Canada;
- CMA Canada ainsi que les organismes CMA provinciaux créent et administrent les programmes d'accréditation pour les personnes qui veulent devenir membres et se voir accorder le titre de CMA au Canada. Les programmes d'accréditation ont des exigences relatives à l'éducation, aux examens et à l'expérience;
- CIMA crée et administre un programme d'accréditation pour les personnes qui veulent devenir membres de CIMA. [Voir la pièce 40 pour des imprimés du site Web de CIMA qui portent sur son processus d'accréditation];
- CMA Canada exige que les membres respectent les normes de pratique des organismes CMA provinciaux, y compris les règles de déontologie et la formation professionnelle continue;

- CIMA établit les normes de pratique à l'intention de ses membres, ce qui comprend les règles de déontologie et la formation professionnelle continue;
- CMA Canada et CIMA font la promotion active de leurs membres et de la profession comptable dans la province ou territoire respectif.

[105] Mme Treasure allègue qu'il y a un dédoublement des clients des parties puisque :

- Dans son affidavit, Mme Heasman déclare qu'un grand nombre des membres de CMA Canada sont devenus membres de CIMA;
- Au paragraphe 18 de son affidavit, Mme Heasman déclare que les produits et services de CIMA n'intéressent que les membres de CMA Canada et qu'ils sont utilisés uniquement par ces derniers.

## V OBSERVATIONS FINALES

[106] Mme Yurick était une adjointe administrative de l'agent au dossier du Requéant au moment de la souscription de son affidavit. Elle a fait une comparaison du contenu de l'affidavit de Mme Treasure et de celui produit par M. Thomas E. Warner dans les autres dossiers d'opposition connexes. Cette comparaison n'est pas pertinente à la présente opposition.

[107] Mme Yurick explique que le 18 août 2015 elle a effectué une recherche dans la base de données sur les marques de commerce de l'OPIC de toutes les marques de commerce actives composées des mots « chartered » [agrée] et « accountant\* » [comptable\*], puis elle donne la liste dans son affidavit de 24 marques trouvées et elle a joint à titre de pièce E les imprimés des résultats de recherche et un imprimé de chacune des marques trouvées.

[108] Mme Yurick a effectué le 19 août 2015 une autre recherche sur Google Canada en utilisant les paramètres « CIMA AND CMA MUTUAL RECOGNITION AGREEMENT » [Accord de reconnaissance mutuelle entre CIMA et CMA]. Elle déclare que la recherche a donné environ 6 200 occurrences et elle a joint à titre de pièce F des copies des six premières pages des résultats de recherche et des copies des imprimés des renseignements représentatifs figurant dans les liens sélectionnés de la recherche sur Google Canada.

[109] Enfin, Mme Yurick a joint à titre de pièce G une copie d'une décision de la Cour supérieure de justice de l'Ontario du juge Firestone datée du 22 novembre 2013 entre la Certified General Accountants Association of Ontario et l'AICPA, CIMA Canada, le Chartered Institute of

Management Accountants, l'Association of International Certified Professional Accountants et d'autres personnes en tant qu'intimées.

[110] Mme Treasure déclare qu'en Ontario, à l'exception des membres de CMA Ontario, aucune personne n'est autorisée par la loi à employer le titre de CMA, seul ou en combinaison avec d'autres mots.

[111] Mme Treasure examine aussi les similitudes entre les marques de commerce en litige des parties. Je ne tiendrai pas compte de son analyse puisque Mme Treasure n'a pas été désignée comme experte du droit des marques de commerce.

[112] Comme je l'ai mentionné, la profession comptable au Canada est réglementée à l'échelle provinciale. Il y a des associations provinciales et nationales. Les oppositions sont régies par la Loi, et le Registraire ne tire aucun pouvoir des lois provinciales susmentionnées. En outre, il ne revient pas au Registraire de décider si l'adoption et/ou l'emploi de l'une des marques commerce visées par la demande contrevient à une loi provinciale [voir *Conseil canadien des ingénieurs c Lubrication Engineers, Inc.*, [1992] 2 FC 329 (CAF)] réglementant l'emploi d'un titre professionnel. J'examinerai plus en détail cette question lorsque j'aborderai le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de la Loi

[113] C'est dans ce contexte que je vais maintenant évaluer les motifs d'opposition invoqués dans le présent dossier.

## **VI FARDEAU ULTIME ET FARDEAU DE PREUVE**

[114] C'est au Requéran qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, tel qu'il est allégué dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante en faveur du Requéran une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit donc être tranchée à l'encontre du Requéran. L'Opposant doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels il fonde ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposant signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c Seagram Real Estate*

*Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst) et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

## **VII LES DATES PERTINENTES**

[115] Les dates pertinentes qui s'appliquent à chaque motif d'opposition invoqué sont les suivantes :

- i) motifs d'opposition fondés sur l'article 30 de la Loi : la date production de la demande (29 juin 2011) [voir *Delectable Publications Ltd c Famous Events Ltd* (1989), 24 CPR (3d) 274 (COMC) concernant l'article 30a); *Georgia-Pacific Corporation c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC) concernant l'article 30b); et *Tower Conference Management Co c Canadian Management Inc* (1990), 28 CPR (3d) 428 (COMC) concernant l'article 30i)];
- ii) motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) : la date de la décision du Registraire [voir *Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- iii) motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) : la date de premier emploi revendiquée (janvier 2004) [voir l'article 16(1) de la Loi];
- iv) motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque : la date de production de la déclaration d'opposition (9 mai 2014) [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[116] Quant au motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)b) de la Loi, l'Opposant fait valoir que la date pertinente est la date de la décision du Registraire et elle renvoie à l'arrêt *Conseil canadien des ingénieurs c Lubrication Engineers, Inc* (1992), 41 CPR (3d) 243 (CAF). Par ailleurs, le Requéant prétend qu'il s'agit de la date production de la demande et renvoie à *Fiesta Barbeques Ltd c General Housewares Corp* (2003), 28 CPR (4th) 60 (CF 1<sup>re</sup> inst).

[117] Depuis *Fiesta Barbeques*, le Registraire a adopté la position selon laquelle la date pertinente pour déterminer l'enregistrabilité d'une marque de commerce au titre de l'article 12(1)b) est la date production de la demande. L'article 12(2) de la Loi indique clairement qu'une marque de commerce qui ne peut être enregistrée en vertu de l'article 12(1)b) peut néanmoins être enregistrée si le requérant peut démontrer, à la date de la production de la

demande, que la marque de commerce a été employée au Canada dans une mesure telle qu'elle est devenue distinctive.

[118] J'estime que la date pertinente pour l'examen d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b*) de la Loi est la date de production de la demande (29 juin 2011).

#### **VIII MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 30F) DE LA LOI**

[119] À des fins de consultation, je reproduis le motif d'opposition invoqué :

en contravention de l'article 30*f*), à la date de premier emploi alléguée, à la date de priorité de production (qui est invalide), à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, la Demande ne contient pas de détails de la norme définie que l'emploi de la marque alléguée par des personnes autorisées ou des membres du Requéran en liaison avec les services qui comprennent les « *Services de comptabilité; vérification comptable; vérification; services de gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; diffusion d'information sur les entreprises de tiers; services d'examen, d'élaboration et de mise en œuvre de politiques d'entreprise; services de repérage, d'analyse et de résolution de problèmes d'entreprise; aide aux entreprises pour la définition et le classement par priorité des tâches; analyse financière; évaluation financière; prévisions financières, conseils en placement; services de consultation en analyse financière; planification financière; gestion financière; services de recherche et d'étude ayant trait à la comptabilité et à la finance; services de conseil, d'information et de de [sic] consultation professionnels ayant tous trait à la recherche, à l'analyse et au développement de modèles, de structures, de pratiques et de stratégies d'entreprise et d'affaires, nouveaux ou existants* » est destiné à indiquer et une déclaration du Requéran selon laquelle ce dernier ne se livre pas à l'exécution de services offerts par les personnes autorisées ou les membres du Requéran, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.

[120] L'Opposant soutient que les services indiqués dans ce motif d'opposition auraient dû être visés par une demande de marque de certification. L'Opposant prétend puisque la demande aurait dû être produite pour l'enregistrement d'une marque de certification, elle aurait dû contenir des détails de la norme définie que l'emploi de la Marque est destiné à indiquer ainsi qu'une déclaration selon laquelle le Requéran ne se livre pas à l'exécution de services tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée. Cette omission constitue, selon l'Opposant, un motif indépendant de rejet de la demande.

[121] Le Requéran fait valoir qu'il avait le droit de produire une demande pour enregistrer la Marque, que ce soit à titre de « marque ordinaire » ou de « marque de certification ». Comme la

demande a été produite pour l'enregistrement d'une « marque ordinaire », il n'était pas nécessaire que la demande contienne les détails de la norme définie que l'emploi de la Marque est destiné à indiquer ainsi qu'une déclaration selon laquelle le Requéran ne se livre pas à l'exécution des services mentionnés dans ce motif d'opposition.

[122] Enfin, le Requéran renvoie à l'affidavit de M. Harding où ce dernier a déclaré clairement que la Marque n'est pas employée comme un titre professionnel.

[123] Je suis d'accord avec le Requéran. Il avait le choix de produire une demande pour enregistrer la Marque, à titre de « marque ordinaire » ou de « marque de certification ». Certaines conditions doivent être respectées pour obtenir une « marque de certification » et peut-être que le Requéran n'était pas en mesure de respecter ces exigences. En tout état de cause, il n'est pas pertinent de spéculer sur les raisons pour lesquelles le Requéran peut avoir décidé de produire sa demande d'enregistrer la Marque à titre de « marque ordinaire ».

[124] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30f) de la Loi est rejeté.

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

[125] L'article 30i) de la Loi exige simplement que le Requéran se déclare convaincu d'avoir le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande. Une telle déclaration est comprise dans la présente demande. Un opposant peut invoquer l'article 30i) dans des cas précis, comme lorsqu'il est allégué que le requérant est de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ld c Bristol Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)] ou lorsqu'il y a violation d'une loi fédérale. Il n'y a aucune allégation de mauvaise foi dans la déclaration d'opposition ni aucun élément de preuve en ce sens au dossier.

[126] Ce motif d'opposition est composé de trois volets, à savoir :

- 1) en contravention de l'article 30i), le Requéran ne pouvait pas être convaincu d'avoir droit d'employer la marque alléguée au Canada à la date de priorité de production puisque, en contravention de l'article 34, la revendication de la priorité fondée sur la demande n° 2578968 au R-U est invalide parce qu'au moment de la date de production de la Demande, la demande produite au R-U n'a pas été présentée par le même requérant. En particulier, la demande au R-U a été produite sous le nom de

« The Chartered Institute of Management Accountants ». La demande en litige a été produite sous le nom de « Chartered Institute of Management Accountants ».

- 2) en contravention de l'article 30*i*), le Requérant ne pouvait pas être convaincu, à la date de premier emploi alléguée, à la date de priorité de production (qui est invalide), à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, d'avoir droit d'employer la marque alléguée au Canada parce qu'il n'y avait pas de personne morale appelée « Chartered Institute of Management Accountants ».
- 3) en contravention de l'article 30*i*), le Requérant ne pouvait pas être convaincu, à la date de premier emploi alléguée, à la date de priorité de production (qui est invalide), à la date de production de la demande et à toutes les dates pertinentes, d'avoir droit d'employer la marque alléguée au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la Demande parce que le Requérant savait ou aurait dû savoir, à la date de premier emploi alléguée, à la date de priorité de production (qui est invalide), à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, que la marque alléguée pour emploi en liaison avec les produits ou services décrits dans la Demande :

- créait et crée de la confusion avec les marques **CMA**, en ce qui concerne le mot et la forme du dessin, comme l'indique l'**Annexe A**, antérieurement employées ou révélées au Canada et antérieurement enregistrées au Canada par Comptables professionnels agréés du Canada ou son prédécesseur en titre, la Société des comptables en management du Canada (collectivement appelés ci-après « CMA Canada »), en liaison avec les produits et/ou services indiqués à l'**Annexe A**, avant la date de premier emploi alléguée, la date de production de priorité (qui est invalide) et/ou la date de production de la demande;
- créait et crée de la confusion avec les marques **CMA**, en ce qui concerne le mot et la forme du dessin, comme l'indique l'**Annexe A**, antérieurement employées ou révélées au Canada par l'Opposant, également connu sous le nom de The Society of Management Accountants of Ontario et/ou par CMA Canada, en liaison avec les produits et/ou services indiqués à l'Annexe A, avant la date de premier emploi alléguée, la date de production de priorité (qui est invalide) et/ou la date de production de la demande;
- donnait et donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits ou services décrits dans la Demande puisqu'elle donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse du fait que les produits et services du Requérant sont offerts par un Chartered Institute of Management Accountants ou CIMA ou liés à ce dernier. Le terme CIMA est un sigle de Chartered Institute of Management Accountants, à savoir un institut agréé ou un institut constitué par charte royale qui offre des produits et des services aux comptables en management ou en leur nom. La marque alléguée CIMA & Dessin n'a pas été employée au Canada par le Requérant de façon à être devenue distinctive à la date de production de la Demande;
- était ou est une marque de certification qui ne peut pas être employée par le Requérant lorsqu'elle se livre à l'exécution des services offerts par les personnes autorisées du Requérant ou les membres de ce dernier, qui emploient la marque

alléguée comme une marque de certification pour indiquer que leurs services respectent les normes établies par le Requéran;

- était ou est une marque dont l'emploi est interdit par la *Loi de 2010 sur les comptables en management accrédités*, L.O. 2010, c. 6, Ann. B et/ou sa loi antérieure et par la *Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l'Ontario*, L.O. 2017, c. 8, Ann. 3.

[127] L'Opposant n'a pas donné suite aux deux premiers volets. Mis à part le dernier sous-paragraphe du troisième volet, ce volet ne fait que reprendre les autres motifs d'opposition invoqués par l'Opposant, à savoir que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposant (motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)a), 12(1)d)); la Marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des Produits ou Services (motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)b)); et la demande aurait dû être produite pour l'enregistrement d'une marque de certification.

[128] J'examinerai ultérieurement ces motifs d'opposition particuliers, sauf en ce qui concerne la question de la marque de certification, que j'ai déjà abordée, et de l'interdiction contenue dans les lois provinciales que j'examinerai immédiatement.

[129] L'Opposant fait valoir que la décision qu'a rendue la Cour d'appel fédérale dans *Lubrication Engineers, Inc, supra*, ne constitue pas un précédent que le Registraire peut invoquer à l'appui d'une conclusion selon laquelle il ne convient pas d'étayer un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) de la Loi en faisant valoir la non-conformité à des lois provinciales.

[130] Malgré la position de l'Opposant, la décision que la Section d'appel de la Cour d'appel fédérale dans *Lubrication Engineers, Inc* demeure un précédent adéquat à l'appui d'une conclusion qu'il ne convient pas d'étayer un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) de la Loi en faisant valoir la non-conformité aux dispositions figurant dans les lois provinciales.

[131] En tout état de cause, même si je considérais que la non-conformité potentielle avec une loi provinciale était pertinente en vertu de l'article 30i), j'aurais conclu que l'emploi de la Marque n'était pas interdit par ces lois provinciales pour les motifs indiqués en détail ci-dessous.

[132] Avant la tenue de l'audience, j'ai porté à l'attention des parties les décisions récentes suivantes : *Orphan Well Association c Grant Thornton Ltd*, 2019 CSC 5 et *Royal Demaria Wines Co Ltd c Lieutenant Governor in Council*, 2018 ONSC 7525. Une troisième décision présentant un intérêt particulier a été avancée par le Requéran : *Certified General Accountants Association of Ontario c American Institute of Certified Public Accountants*, [2013] O.J. no 5630 [sic], rendue par la Cour supérieure de justice de l'Ontario et mentionnée par M. Harding et M. Ratnayake dans leurs affidavits comme il est indiqué en détail ci-dessus.

[133] Dans *Grant Thornton*, la Cour suprême a réitéré le principe selon lequel, pour déclencher l'application de la doctrine de la prépondérance fédérale, il doit y avoir un conflit entre une loi provinciale et une loi fédérale.

[134] Dans *Royal Demaria*, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a affirmé ce qui suit [TRADUCTION] :

[66] Des conflits déclenchant l'application de la doctrine de la prépondérance fédérale surviendront dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

- a) Un conflit d'application survient parce qu'il est impossible de se conformer aux deux lois; ou
- b) Bien qu'il soit possible de se conformer aux deux lois, l'application de la loi provinciale va à l'encontre de l'objet de la loi fédérale. *Alberta (Attorney General) c. Moloney*, [2015] 3 R.C.S. 327, 2015 CSC 51 (CanLII), au para 18).

[67] Il existe plusieurs principes dont un tribunal doit tenir compte lorsqu'il se penche sur un argument fondé sur la doctrine de la prépondérance :

- (i) Le fardeau de preuve d'établir l'existence d'un conflit entre la législation fédérale et la législation provinciale incombe à la partie qui allègue l'existence d'un tel conflit. Il n'est pas facile de s'acquitter de ce fardeau. (*Ibid*, au para 27);
- (ii) L'attitude des tribunaux est d'adopter un fédéralisme coopératif et de reconnaître la compétence concurrente du fédéral et des provinces dans leurs domaines respectifs. La prépondérance doit être appliquée avec retenue, en présumant que le législateur veut que ses lois coexistent avec la loi provinciale. (*Ibid*);
- (iii) La législation du Parlement fédéral à l'égard d'une question n'entraîne pas une présomption selon laquelle il voulait écarter la législation provinciale à l'égard du même objet (*Canadian Western Bank c. Alberta, Canadian Western Bank c. Alberta*, [2007] 2 R.C.S. 3, 2007 CSC 22 (CanLII), au para 74); et

[68] À moins qu'il y ait une véritable incompatibilité, le tribunal favorisera une interprétation de la législation fédérale qui autorise l'application parallèle des deux lois.

(*Moloney*, au para 27). Lorsque le tribunal peut interpréter une loi fédérale de manière à ne pas entrer en conflit avec une loi provinciale, cette interprétation doit être privilégiée. (*Western Bank*, au para 75).

[135] Il est intéressant de souligner que, dans *Royal Demaria*, la Cour devait déterminer s'il existait un conflit entre la *Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance*, L.O. 1999, ch. 3 et la *Loi sur les marques de commerce*. La Cour a conclu qu'il était possible d'interpréter les parties pertinentes de la *Loi sur la société appelée Vintners Quality Alliance* sans créer de conflit avec la *Loi sur les marques de commerce*.

[136] Dans *Certified General Accountants Association of Ontario*, CGA Ontario (décrite ci-dessus) a présenté une requête contre Chartered Institute of Management Accountants, Canada Inc. et l'AICPA, notamment, à l'égard de l'injonction prévue à l'article 30(1) de la *Loi de 2010 sur les comptables généraux accrédités*, 2010, L.O. 2010, ch. 6 (la *Loi sur les CGA*) pour interdire aux défendeurs d'employer un autre titre encore, à savoir CGMA.

[137] La *Loi sur les CGA* interdit à toute personne qui n'est pas membre de CGA Ontario, de « prendre ou utiliser [...] le sigle “C.G.A.”, “CGA”, “F.C.G.A.” ou “FCGA” ». Les défendeurs employaient le titre formé du sigle CGMA ou Chartered Global Management Accountant. La Cour a rejeté la requête et a interprété de manière restrictive les dispositions pertinentes de la *Loi sur les CGA*. La Cour a conclu que l'emploi de CGMA ne dénotait pas un [TRADUCTION] « comptable général accrédité » et que, par conséquent, un membre du public ne le confondrait pas avec le titre CGA ou Certified General Accountant [comptable général accrédité].

[138] La décision *Royal Demaria* consacre le principe selon lequel nous devons tenter d'interpréter une loi provinciale sans créer de conflit avec une loi fédérale. De plus, dans *Certified General Accountants Association of Ontario*, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a interprété de manière restrictive les dispositions d'une loi provinciale réglementant l'emploi des titres comptables.

[139] La *Loi de 2010 sur les CMA* interdisait à une société, autre qu'une société autorisée par l'Opposant, de « prendre ou utiliser le titre de “comptable en management accrédité” [...] ou le sigle “C.M.A.”, “CMA”, “F.C.M.A.”, “FCMA” [...] soit isolément, soit en combinaison avec d'autres mots ou abréviations ».

[140] La Marque n'est pas un titre professionnel. Recourant à une interprétation stricte de l'interdiction précisée dans une loi provinciale, comme l'a conclu *Certified General Accountants Association of Ontario*, je conclus que l'emploi de la Marque ne serait pas interdit par ces lois provinciales.

[141] Pour toutes ces raisons, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) de la Loi reproduit à l'Annexe B.

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

[142] Par souci de commodité, je reproduis le motif d'opposition invoqué :

en contravention de l'article 30a), à la date de priorité de production (qui est invalide), à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, la Demande ne contient pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque alléguée aurait été employée au Canada, puisque,

- les services qui comprennent la « *promotion des intérêts commerciaux et professionnels des comptables en management accrédités par de la publicité en ligne sur le site Web du requérant; diffusion d'information sur les entreprises de tiers; services d'association, notamment promotion et défense des intérêts des comptables en management accrédités* » ne sont pas de véritables services fournis au public parce qu'ils ne servent qu'à informer le public des services fournis par les personnes autorisées ou les membres du Requéant. À titre subsidiaire, si ces services sont réellement fournis au public, ils ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce parce qu'ils ne précisent pas le type d'information sur les entreprises de tiers ou les moyens par lesquels ou la manière dont les services promotionnels et de soutien sont fournis;
- les services qui comprennent les « *Services de comptabilité; vérification comptable; vérification; services de gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; diffusion d'information sur les entreprises de tiers; services d'examen, d'élaboration et de mise en œuvre de politiques d'entreprise; services de repérage, d'analyse et de résolution de problèmes d'entreprise; aide aux entreprises pour la définition et le classement par priorité des tâches; analyse financière; évaluation financière; prévisions financières, conseils en placement; services de consultation en analyse financière; planification financière; gestion financière; services de recherche et d'étude ayant trait à la comptabilité et à la finance; services de conseil, d'information et de de [sic] consultation professionnels ayant tous trait à la recherche, à l'analyse et au développement de modèles, de structures, de pratiques et de stratégies d'entreprise et d'affaires, nouveaux ou existants* » sont des services fournis par les personnes autorisées ou les membres du Requéant, qui ont respecté les normes établies par le Requéant,

pour l'emploi d'une marque de certification et que ces services devraient donc être décrits dans les termes ordinaires du commerce en liaison avec laquelle une marque de certification et non une marque de certification ordinaire;

- les services qui comprennent des « *services d'association, à savoir certification des services offerts par les membres d'une association dans les domaines de la comptabilité et de la finance* » ne sont pas de véritables services fournis au public par le Requéranr parce qu'ils font seulement référence à la nature des services offerts par les personnes autorisées ou les membres du Requéranr en liaison avec une marque de certification et non à des services réellement offerts par le Requéranr en liaison avec une marque de commerce ordinaire.

[143] En ce qui concerne le premier volet, le Requéranr soutient au paragraphe 53 de son plaidoyer écrit qu'il existe des enregistrements dans le registre où les services sont décrits en des termes similaires. Je ne tiens pas compte de cet argument puisque le paragraphe 53 du plaidoyer écrit du Requéranr contient des références au registre qui n'ont pas été produites en preuve dans le dossier.

[144] Le Requéranr soutient que l'Opposant n'a pas présenté d'éléments de preuve qui appuieraient ce motif d'opposition. En fait, dans sa plaidoirie écrite, l'Opposant répète simplement le libellé utilisé dans la Loi et sa déclaration d'opposition.

[145] L'argument de l'Opposant, dans le premier volet, selon lesquels les services qui y sont décrits ne sont pas de véritables services fournis au public parce qu'ils ne servent qu'à informer le public des services fournis par les propres membres du Requéranr, est, en toute déférence, irrecevable. Le public bénéficie de l'emploi de la Marque. Le Requéranr est une organisation de comptables professionnels qui offre des services pour promouvoir les intérêts de personnes qualifiées dans le domaine et fournit des renseignements et des conseils au public dans le domaine de la comptabilité ainsi qu'un service qui bénéficie au public [voir les para 91 à 99 ci-dessus].

[146] Pour ce qui est de l'argument subsidiaire décrit dans le premier volet, la déclaration des services n'a pas à être aussi précise qu'une déclaration des produits [voir *Everything for a Dollar Store (Canada) Inc c Dollar Plus Bargain Centre Ltd*, 1998 CarswellNat 2998]. En outre, l'Opposant n'a produit aucun élément de preuve à l'appui d'une telle prétention. J'ajouterais que, comme l'a fait remarquer le Requéranr, Mme Treasure a utilisé au paragraphe 10 de son affidavit

un libellé semblable, c.-à-d. [TRADUCTION] « CMA Canada représente les intérêts des comptables en management au Canada ».

[147] En ce qui concerne l'argument de l'Opposant selon lequel les services décrits dans le deuxième et troisième volets de ce motif d'opposition ne sont pas de véritables services fournis au public parce qu'ils font seulement référence à la nature de la marque alléguée, il s'agit du même argument soulevé au titre du motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*), mais formulé différemment, à savoir que la demande aurait dû être produite pour l'enregistrement d'une marque de certification. J'ai déjà écarté cet argument.

[148] Pour toutes ces raisons, je rejette ce motif d'opposition.

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

[149] Comme pour tout motif d'opposition invoqué par l'Opposant, ce dernier doit s'acquitter de son fardeau de preuve initial. Il est léger parce que les faits concernant le premier emploi par le Requérant sont connus de ce dernier [voir *Tune Masters v Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC), à la p. 89]. Il peut s'acquitter de ce fardeau renvoyant non seulement à la preuve de l'Opposant, mais aussi à sa propre preuve [voir *John Labatt Ltd c Molson Cos* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (CF, 1<sup>re</sup> inst), à la page 89]. Toutefois, bien qu'un opposant puisse s'en remettre à la preuve d'un requérant pour s'acquitter de son fardeau en ce qui concerne ce motif, pour le faire, il doit démontrer que la preuve du requérant est [TRADUCTION] « clairement » incompatible avec les prétentions du requérant indiquées dans sa demande [voir *Ivy Lea Shirt Co c Muskoka Fine Watercraft & Supply Co* (1999), 2 CPR (4th) 562 (COMC), aux pages 565 -6, conf. par (2001), 11 CPR (4th) 489 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[150] La date de premier emploi alléguée de la Marque au Canada est janvier 2004, soit le dernier jour de ce mois [voir *Lise Watier Cosmétiques Inc c Villoresi* 2009 CarswellNat 1700 (COMC)], à savoir le 31 janvier 2004.

[151] L'Opposant n'a pas produit d'éléments de preuve documentaires qui contesteraient la date de premier emploi alléguée de la Marque au Canada revendiquée par le Requérant dans sa demande. Toutefois, l'Opposant renvoie à la preuve documentaire produite par le Requérant. L'Opposant soutient que le Requérant n'a pas démontré l'emploi de la Marque.

[152] Il est important de noter, à cette étape-ci, que le Requérant n'avait pas l'obligation de prouver l'emploi de la Marque à la date de premier emploi revendiquée au Canada, puisque l'Opposant n'a pas produit d'élément de preuve pour contester cette date de premier emploi. Par conséquent, dans ces circonstances, l'Opposant a adopté la mauvaise approche pour faire une analyse détaillée de chaque document produit par le Requérant et expliquer pourquoi il ne constituait pas une preuve de l'emploi de la Marque à la date de premier emploi revendiquée.

[153] Les arguments de l'Opposant reposaient sur les questions suivantes :

- La marque de commerce figurant sur les documents produits par le Requérant n'est pas la Marque, mais diverses variations de la Marque;
- Aucun document n'illustre l'emploi de la Marque depuis le 31 janvier 2004;
- Les transferts sans contrepartie des articles promotionnels du Requérant ne constituent pas un « emploi » au sens de l'article 4(1);
- Le Requérant n'offre pas lui-même de services comptables. Ces derniers sont fournis par ses membres.

[154] J'examinerai ces questions dans l'ordre indiqué ci-dessus.

### **XI.1 Emploi de variations de la Marque plutôt que de la Marque**

[155] J'ai déjà indiqué au paragraphe 103 certains documents sur lesquels figure la Marque. Cet élément permet de trancher le premier argument de l'Opposant. J'ajouterais que, comme la demande ne contient aucune revendication quant à la couleur, tous les commentaires formulés par l'Opposant sur la couleur du carré sur lesquels sont apposées les lettres C, I, M et A ou la couleur de la lettre M ne sont pas pertinents à l'affaire. Ils constituent une variation mineure de la Marque. Dans la plupart des cas, ces variations constitueraient l'emploi de la Marque [voir *Canada (Registrar of Trade Marks) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA*, (1985) 4 CPR (3d) 523 (CAF) et *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. Par conséquent, je n'ai pas à examiner en détail chaque illustration mentionnée par l'Opposant dans son plaidoyer écrit aux paragraphes 132 et suivants.

### **XI.2 Aucun document n'illustre l'emploi de la Marque depuis le 31 janvier 2004**

[156] Pour ce qui est de l'argument selon lequel aucune illustration de la Marque ne remonte à janvier 2004, comme je l'ai déjà mentionné, le Requérant n'avait pas l'obligation de produire la

preuve de l'emploi de la Marque au Canada qui remonterait à janvier 2004, puisque l'Opposant ne s'est pas acquitté de son fardeau initial. La preuve produite par le Requéant n'avait pas pour but de justifier la date de premier emploi revendiquée de la Marque, mais d'illustrer l'emploi de la Marque au Canada.

[157] Comme je l'ai indiqué au début, il s'agit de l'une des nombreuses oppositions aux demandes produites par le Requéant. Il existe une autre demande, portant le numéro de série 1,533,727, pour l'enregistrement de la marque de commerce du mot CIMA. Dans ce dossier, tout comme dans ma décision, le Requéant a revendiqué l'emploi de la marque de commerce CIMA depuis novembre 1986 en liaison avec les mêmes Produits et Services. L'Opposant a obtenu gain de cause pour le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) puisque M. Harding a admis dans son contre-interrogatoire que certains produits et services ne pouvaient pas avoir existé en novembre 1986. Dans notre affaire, la date de premier emploi revendiquée de la Marque est janvier 2004. Il y a eu un seul contre-interrogatoire pour tous les dossiers connexes dans lesquels M. Harding a produit un affidavit. Aucune question précise n'a porté sur la date de premier emploi revendiquée dans la présente demande. Étant donné les résultats différents dans ces deux dossiers pour ce motif d'opposition, je dois établir une distinction entre le présent dossier et la demande 1,533,727.

[158] Il faut remettre dans son contexte la déclaration formulée par M. Harding selon laquelle il ne connaissait pas la date de premier emploi de la marque de commerce en ce qui concerne chacun des Produits et Services. Tout d'abord, la Marque n'est pas précisément mentionnée dans cette partie de la transcription [voir les pages 18 à 20 de sa transcription]. En outre, lorsqu'elles renvoyaient à l'année 1986, il faut supposer que les questions de l'Opposant portaient précisément sur la demande 1,533,727 pour la marque de commerce du mot CIMA, puisque la date du premier emploi revendiquée était novembre 1986. Enfin, toutes ces questions ont mené à l'admission susmentionnée faite par M. Harding.

### **XI.3 Transferts sans contrepartie des articles promotionnels du Requéant**

[159] L'Opposant soutient que l'article 4(1) de la Loi exige qu'il y ait un transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, « dans la pratique normale du commerce ». La distribution gratuite de produits ne s'inscrit en général pas dans la pratique normale du

commerce [voir 88766 *Canada Inc c Spinnakers Brew Pub Inc* (2005), 48 CPR (4th) 70 (COMC)]. Il renvoie à une décision qui a conclu que les transferts sans contrepartie constituent des ventes dans la pratique normale du commerce uniquement lorsque les échantillons gratuits de produits sont à des fins de marketing ainsi qu'à des fins informatives et promotionnelles, lorsque les transferts sans contrepartie ont donné lieu à des ventes subséquentes ou ont favorisé de telles ventes et lorsque la distribution d'échantillons gratuits constitue la pratique normale des parties dans l'industrie [voir *Hortilux Schreder VC c Iwasaki Electric Co*, [2011] ACF n° 1189 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[160] L'Opposant renvoie à l'admission formulée par M. Ratnayake dans son contre-interrogatoire selon laquelle ni le Requéant ni CIMA Canada n'ont vendu les échantillons promotionnels illustrés à la pièce 23 de son affidavit [voir la transcription aux pages 35; 21 à 36:1].

[161] À cause de cette admission, l'Opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve léger en ce qui concerne les Produits. Par conséquent, le Requéant devait prouver qu'il a employé la Marque en liaison avec les Produits depuis au moins le 31 janvier 2014 au sens de l'article 4(1) de la Loi. Aucune preuve de cette nature ne figure au dossier.

[162] Par conséquent, ce motif d'opposition est maintenu en ce qui concerne les Produits.

#### **XI.4 Emploi de la Marque par le Requéant en liaison avec les services de comptabilité**

[163] L'Opposant fait remarquer que M. Harding, durant son contre-interrogatoire, a admis que ni l'Opposant ni ses membres ne fournissaient de services de comptabilité en liaison avec la Marque [voir la transcription, Q83 à Q90, inclusivement]. Cette admission est limitée aux services de comptabilité et rien d'autre. Il ne me revient pas de deviner si les autres services indiqués à l'Annexe A sont fournis par le Requéant ou ses membres en liaison avec la Marque.

[164] Par conséquent, ce motif d'opposition est aussi maintenu en ce qui concerne les « services de comptabilité » uniquement.

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

[165] Bien qu'un requérant ait le fardeau ultime de démontrer que sa marque de commerce est enregistrable, un opposant a le fardeau initial, en ce qui concerne ce motif, de présenter suffisamment d'éléments de preuve admissibles qui, s'ils sont crus, appuieraient la véracité de ses allégations selon lesquelles la marque de commerce visée par la demande donne une description claire ou une description fausse et trompeuse des produits ou services du Requérant ou de leur lieu d'origine [article 12(1)b) de la Loi].

[166] Les critères à appliquer au moment d'évaluer la question de savoir si une marque de commerce contrevient à l'article 12(1)a) de la Loi ont été résumés par la Cour d'appel fédérale dans la décision *Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c. Canada (Procureur général)*, 2012 CAF 60 (CanLII), 99 CPR (4th) 213 au para 29 :

Il est de jurisprudence constante que le critère applicable pour décider si une marque de commerce donne une description claire est celui de la première impression créée dans l'esprit de la personne normale ou raisonnable. [...] 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 marchandises ou des services avec lesquels elle est utilisée ou avec lesquels on se propose de l'utiliser. En d'autres termes, la marque de commerce ne doit pas être examinée de façon isolée, mais en fonction de l'ensemble du contexte des marchandises et des services. Pour établir si une marque de commerce donne une description claire, il faut également se rappeler que 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 marchandises ou des services (*Hughes on Trade - marks*, 2<sup>e</sup> éd., édition à feuilles mobiles (consulté le 7 février 2012), (Markham, LexisNexis, 2005), p. 629 à 631, par. 30; Milan Chromecek et Stuart C. McCormack, *World Intellectual Property Guidebook Canada*, (New York, Matthew Bender & Co. Inc., 1991) p. 6- 61 à 6- 68; voir également les décisions *Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp.* (1968), 55 C.P.R. 29, p. 33 et 34 (Cour de l'Éch.) (*Drackett*); et *Molson* (CAF) au paragraphe 30)). Enfin, le mot « nature » que l'on trouve à l'alinéa 12(1)b) a été défini par la jurisprudence comme devant s'entendre d'une caractéristique, d'une particularité ou d'un trait inhérents aux marchandises ou aux services (*Drackett*, p. 34; *G.W.G. Ltd. c. Registraire des marques de commerce*, (1981), 55 C.P.R. 2d 1, p. 6, *Association of Professional Engineers of Ontario c. Registrar of Trade - marks*, (1959), 31 C.P.R. 79, p. 88). [je souligne]

[167] On a conclu que la question de savoir si la marque de commerce donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits ou des services doit être évaluée du point de vue

du commerçant ou du consommateur moyen ou de l'utilisateur quotidien du type de produits ou services auxquels elle est associé [voir *Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp* (1968), 55 CPR 29 (Cour de l'Éch) à la page 34; *Wool Bureau of Canada c Canada (Registrar of Trade Marks)* (1978), 40 CPR (2d) 25, 1978 CarswellNat 699 (CF 1<sup>re</sup> inst.); *Oshawa Group Ltd c Canada (Registrar of Trade Marks)* (1980), 46 CPR (2d) 145 (CF 1<sup>re</sup> inst.), *A Lassonde Inc. c Canada (Registraire des Marques de Commerce)*, 2001 CAF 207 et *Cliche c Canada (Procureur général)*, 2012 CF 564 (CanLII)].

[168] La Marque n'a pas à être analysée minutieusement, mais son impression immédiate doit être examinée dans son intégralité [*Wool Bureau of Canada Ltd c Registrar of Trademarks* (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1<sup>re</sup> inst) aux pages 27-8; *Atlantic Promotions Inc c Registrar of Trademarks* (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1<sup>re</sup> inst) à la page 186]. Enfin, il faut appliquer son sens commun au moment de rendre une décision sur le caractère descriptif [*Neptune S.A. c Canada (Procureur Général)* 2003 CFPI 715 (CanLII)].

[169] L'objet de l'interdiction à l'article 12(1)b) de la Loi est d'empêcher un commerçant unique de monopoliser un terme qui donne une description claire ou commune au commerce, désavantageant ainsi les commerçants légitimes [*Canadian Parking Equipment Ltd v Canada (Registrar of Trademarks)* (1990), 34 CPR (3d) 154 (CF 1<sup>re</sup> inst); *e-Funds Ltd v Banque Toronto Dominion* (2007), 61 CPR (4th) 475 au para 15 (COMC)].

[170] Il est important de noter que M. Harding a précisé que la Marque n'est pas employée comme un titre professionnel [voir le paragraphe 18 de son affidavit].

[171] De plus, dans l'affaire *Ontario Dental Assistants Association c. Association dentaire canadienne*, 2013 CF 266 (CF), conf. par 2013 CAF 279 (CAF) [CDA], le juge Manson a déclaré ce qui suit :

Rien dans la Loi n'empêche qu'un titre professionnel soit valablement employé comme marque de certification, dans la mesure où ce titre respecte les critères requis, déjà mentionnés, concernant l'absence de description claire ou de risque de confusion, le caractère distinctif et l'emploi conforme.

[172] Je suis parfaitement conscient que la présente demande ne vise pas l'enregistrement de la Marque comme titre professionnel ou marque de certification, mais l'affaire *Association dentaire*

*canadienne* a établi qu'un titre professionnel peut servir de marque de certification. S'il est utilisé comme titre professionnel, il devrait être considéré comme donnant une description claire.

[173] Étant donné que la Marque n'est ni un titre professionnel ni une marque de certification, je dois décider si elle donne une description claire ou une description fautive et trompeuse des Produits et Services au sens de l'article 12(1)*b*) de la Loi en appliquant les principes généraux susmentionnés.

[174] L'Opposant soutient que la caractéristique dominante de la Marque est le sigle CIMA qui désigne Chartered Institute of Management Accountants. Par conséquent, le sens de la Marque, lorsqu'elle est employée en liaison avec les Service, est facile à comprendre, suffisante et simple. Le sens du sigle CIMA est clair pour une personne qui le lit : un institut agréé qui offre des produits et des services aux comptables en management ou en leur nom.

[175] L'Opposant fait remarquer que [TRADUCTION] « les services figurant dans la demande comprennent la certification de prix liés à l'enseignement et à la formation selon des normes définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; la certification de normes d'enseignement et de formation selon des normes définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; les services d'association, à savoir la certification des services offerts par les membres d'une association dans les domaines de la comptabilité et de la finance; et l'agrément de comptables quant à la qualité des services ou au respect des normes » (soulignement ajouté par l'Opposant) [voir le para 74 de l'Affidavit Treasure]. J'accorde peu de poids à l'allégation de Mme Treasure. Elle est une représentante de l'Opposant, et il s'agit de son opinion personnelle. Elle n'est pas une experte du droit des marques de commerce. En outre, en raison de son expertise en comptabilité et de sa connaissance de l'existence du Requéant et d'autres associations provinciales, nationales et internationales de comptables, je ne la considère pas comme la consommatrice canadienne typique de services de comptabilité.

[176] L'Opposant soutient aussi que M. Harding décrit le Requéant comme [TRADUCTION] « un organisme professionnel de comptables en management » qui a été [TRADUCTION] « constitué en vertu de règlements administratifs et de règlements accordés par Charte royale par la Reine Elizabeth II en 1975 » [voir l'Affidavit Harding au para 2].

[177] Par conséquent, selon l'Opposant, la Marque indique clairement que les Produits et Services sont fournis par un institut agréé composé de comptable en management.

[178] Le Requéérant soutient que pour qu'un terme ou un mot donne une description claire, ce mot ou ce terme ne peut pas [TRADUCTION] « renvoyer à autre chose ». S'il y a un autre sens possible, on ne peut pas dire qu'il donne une description claire puisque la marque a plus qu'une seule interprétation. Pour appuyer cette prétention, il renvoie à *Molson Cos Ltd c Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd et al* (1981), 55 CPR (2d) 15 (CF 1<sup>re</sup> inst) et à *Kraft General Foods Canada Inc c Melitta Canada Inc* (1992), 42CPR (3d) 57 (COMC).

[179] Je ne suis pas d'accord avec le Requéérant pour dire que ces affaires appuient une telle prétention. Dans *Molson Cos*, la marque de commerce en litige était TAVERN. La Cour a conclu que cette marque ne donnait pas une description claire. À la fin de sa décision, la Cour a renvoyé à *Standard Ideal Co c Sanitary Manufacturing Co* [1911] AC 78 où Lord Macnaghten a dit ce qui suit [TRADUCTION] :

Sans tenter de définir « les caractères essentiels d'une marque de commerce proprement dite », leurs Seigneuries estiment qu'il est parfaitement clair qu'un mot anglais commun ayant trait à la nature et à la qualité des produits en liaison avec lesquels il est employé et ne faisant référence à aucune autre chose ne peut pas constituer un instrument approprié pour distinguer les produits d'un commerçant de ceux d'un autre.

[180] Je ne crois pas que cette citation appuie la prétention du Requéérant. Lord Macnaghten a dit que si un mot anglais commun a un seul sens qui renvoie à la nature et à la qualité des produits en liaison avec lesquels il est employé, ce mot ne peut pas être accaparé par un commerçant. Par conséquent, un mot qui peut avoir des sens différents donnés par les dictionnaires peut tout de même donner une description claire, comme il est indiqué ci-dessus, si « l'impression immédiate que donne la marque, compte tenu des marchandises ou des services avec lesquels elle est utilisée ou avec lesquels on se propose de l'utiliser » donne une description claire de la qualité ou de la nature des produits ou des services.

[181] Pour ce qui est de la décision de la Registrare dans l'affaire *Kraft General Foods Canada Inc*, elle renvoie simplement au jugement *Molson Cos* en reproduisant la citation susmentionnée lorsque la Cour a cité lord Macnaghten dans *Standard Ideal Co*. Nulle part dans sa décision la Registrare indique ou laisse entendre que seuls les mots communs ayant un seul

sens peuvent être considérés comme donnant une description claire au sens de l'article 12(1)b). En tout état de cause, la Marque n'est pas un mot anglais commun, mais un sigle.

[182] J'ajouterais que le Requéant affirme que pour qu'un sigle donne une description claire, on doit pouvoir découvrir facilement son sens. Pour appuyer cette position, le Requéant invoque l'affaire *College of Dietitians of Alberta c 3393291 Canada Inc. (Collège spécialisé en nutrition naturelle)*, 2015 CF 449. Dans cette affaire, les marques en litige avaient toutes le signe R.H.N. La cour a conclu que rien dans la preuve n'indiquait que le consommateur, à cause du contexte des services de santé, pourrait connaître l'importance des deux dernières lettres. En l'espèce, rien dans la preuve n'indique que les consommateurs canadiens souhaitant obtenir des services en comptabilité pourraient connaître l'importance du sigle « CIMA ».

[183] Dans son plaidoyer écrit, le Requéant renvoie aux demandes ou aux enregistrements approuvés de marques de commerce qui visent le nom du propriétaire et qui sont employés en liaison avec les services fournis par les membres ou les associations ou les types de services connexes fournis à leurs membres [voir le para 105 du plaidoyer écrit du Requéant]. Toutefois, ces références n'ont pas été produites en preuve dans le dossier. Si le Requéant avait l'intention d'invoquer ces références dans son plaidoyer écrit ou à l'audience, il devait les présenter en preuve dans le dossier. Je n'en tiendrai pas compte.

[184] Le critère que je dois appliquer est le suivant : un consommateur ordinaire des Produits et Services au Canada penserait-il, à la date de production de la demande, selon une première impression, que la Marque, en liaison avec ces derniers, donne une description claire de la nature ou de la qualité de ces Produits et Services? Je ne le crois pas.

[185] Je suis d'accord avec le Requéant pour dire que le consommateur ordinaire ne pourrait pas savoir exactement ce que signifie le sigle ou quel est son sens. Le sens du sigle CIMA n'est pas manifeste ou clair. Un certain exercice mental est nécessaire pour tenter d'obtenir une signification. En dehors de la déclaration de Mme Treasure appuyant la position de l'Opposant selon laquelle la Marque donne une description claire, je ne dispose d'aucun élément de preuve à cet effet. Cette preuve aurait pu prendre la forme d'une preuve par sondage.

[186] Si en effet un sondage avait appuyé la prétention de l'Opposant selon laquelle le sigle CIMA indique clairement le nom complet du Requéran dans l'esprit des consommateurs canadiens, la question à poser aurait alors été celle de savoir si ce résultat était causé par l'emploi étendu de la Marque au Canada au point de devenir distinctive à la date de production de la demande, de sorte que le Requéran aurait pu être visé par les dispositions de l'article 12(2) de la Loi. Je n'ai pas à trancher cette question parce que l'Opposant n'a pas fourni suffisamment d'éléments de preuve pour conclure que les consommateurs canadiens auraient clairement identifié le sigle CIMA par rapport au nom complet du Requéran lorsqu'il est employé en liaison avec les Produits et Services.

[187] Pour toutes ces raisons, je conclus que la Marque ne donne pas une description claire ou une description fautive et trompeuse des Produits et Services au sens de l'article 12(1)b) de la Loi.

[188] Ce motif d'opposition est donc rejeté.

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

[189] L'Opposant soutient que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées CMA de l'Opposant, dont les détails sont inclus à l'Annexe A la déclaration d'opposition de l'Opposant. La meilleure des hypothèses pour l'Opposant concerne les enregistrements suivants :

<b>Marque de commerce</b>	<b>N° d'enregistrement</b>	<b>Produits et/ou services</b>
CMA	LMC369826	Services comptables professionnels
	LMC541744	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matériel didactique, notamment lignes directrices en comptabilité de gestion sous formes imprimée ou électronique, normes de comptabilité de gestion sous formes imprimée ou électronique, de revues, de livres.</li> </ul> <p><b>Services</b></p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• (1) Établissement et application de lignes directrices pour maintenir une norme unifiée de compétence et une étique [sic] professionnelle parmi ses membres; formation et éducation dans le domaine de la comptabilité de gestion; diffusion d'informations intéressant ses membres, par presse écrite, télévision, satellite, télégraphie sans fil, micro-ondes, ordinateur, téléphone, audio, vidéo, courrier électronique, Internet et autres médias électroniques, bandes, disques, disques CD ROM, disques DVD, disquettes, disques compacts, supports de données magnétiques, disques microsillons, au moyen de séminaires, conférences et programmes éducatifs; promotion et représentation des intérêts des comptables de gestion, par fourniture d'un moyen de défense des intérêts à l'échelle nationale et internationale.</li> </ul>
--	--	---

[190] J'ai consulté le registre et je remarque que l'enregistrement LMC369826 vise une marque de certification, alors que l'enregistrement LMC541744 contient un avertissement quant à l'emploi exclusif du mot CMA en dehors de la marque de commerce. Les deux enregistrements existent. Par conséquent, l'Opposant s'est acquitté de son fardeau initial. Il s'ensuit que le Requéant doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas un risque raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce déposées de l'Opposant [*Christian Dior, S.A. c Dion Neckwear Ltd*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155].

### **XIII.1 Le critère relatif à la confusion**

[191] Le critère relatif à la confusion est indiqué à l'article 6(2) de la Loi, qui précise que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus et loués par la même personne.

[192] Certaines des circonstances à prendre en considération aux fins de l'évaluation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont indiquées à l'article 6(5) de la Loi : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs et il n'est pas nécessaire d'accorder à chacun d'eux un poids égal [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321; *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361].

[193] Le critère relatif à la confusion est indiqué ainsi par le juge Binnie dans l'affaire *Veuve Clicquot, supra*, au paragraphe 20 :

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue du nom [marque du requérant] sur la devanture des boutiques des intimées ou sur une de leurs factures, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce [de l'opposant] et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

**XIII.1.a** Le caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[194] La marque nominale CMA est un sigle et a donc un faible degré de distinction intrinsèque [voir *Gemological Institute of America c Gemology Headquarters International*, 2014 CF 1153, 127 CPR (4th) 163]. La marque figurative CMA possède un degré élevé de

caractère distinctif inhérent à cause du dessin. Toutefois, étant donné que la partie dominante de cette marque est le sigle CMA, dans l'ensemble, elle ne possède pas un degré élevé de caractère distinctif inhérent.

[195] La partie dominante de la Marque est aussi un sigle. Par conséquent, son degré de caractère distinctif inhérent est semblable à celui associé à la marque figurative CMA. Le degré du caractère distinctif d'une marque de commerce peut être amélioré par son emploi ou sa promotion au Canada.

[196] Pour ce qui est des marques de commerce CMA et CMA Dessin de l'Opposant, Mme Treasure a fourni un témoignage détaillé sur leur emploi en liaison avec certains des produits et services susmentionnés. En résumé, une somme de 175 millions de dollars a été perçue depuis 1985 en frais de scolarité aux programmes d'accréditation CMA. Depuis 1985, il y a eu plus de 10 000 membres de CMA Ontario. Ces membres ont payé, depuis 1985, plus de 202 millions de dollars en frais d'adhésion. Des lignes directrices sur la pratique portant les marques de commerce de l'Opposant ont été distribuées depuis 1984, et Mme Treasure donne des détails sur les activités publicitaires et promotionnelles qui remontent à 1990 [voir les paragraphes 40 à 45 ci-dessus].

[197] Selon ce témoignage, je conclus que les marques de commerce CMA et CMA Dessin de l'Opposant sont devenues connues, du moins en Ontario.

[198] Pour ce qui est à l'emploi de la Marque au Canada ou de la mesure dans laquelle elle est devenue connue, il existe une certaine preuve de son emploi, mais à un degré beaucoup moindre que la preuve de l'emploi des marques de commerce de l'Opposant. Cette preuve de l'emploi est décrite en détail aux sous-sections III.4.b et III.4.c qui précèdent. Il suffit de dire que, même si le montant des frais d'adhésion au Canada est important, il est dix fois inférieur à celui perçu par l'Opposant. Toute allégation de distribution de circulaires ou de publicités aux membres du Requérent n'est pas impressionnante, puisque le nombre de membres canadiens depuis 2007 varie de 1 000 à 1 400, alors qu'environ 90 % d'entre eux résident en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Quant aux mentions de publicités et de publications dans le site Web, il n'y a aucun renseignement sur le nombre de Canadiens qui ont consulté ces pages Web. Il n'existe aucun renseignement sur le nombre de copies distribuées de la circulaire jointe à titre de

pièce 22 à l'affidavit de M. Ratnayake. Enfin, pour ce qui est des sommes dépensées en publicité entre 2007 et 2014, il s'agit d'un montant important (800 000 \$), mais moins important que celui dépensé par l'Opposant pour la même période.

[199] Tout bien considéré, je conclus que les marques de commerce CMA et CMA Dessin de l'Opposant sont plus connues au Canada que la Marque.

[200] Ce facteur favorise l'Opposant.

#### **XIII.1.b** La période pendant laquelle les marques ont été en usage au Canada

[201] La preuve résumée à la section III ci-dessus établit que les marques de commerce CMA et CMA Dessin de l'Opposant sont en usage au Canada depuis au moins 1984 [voir la pièce 9 à l'affidavit de Mme Treasure], alors que la preuve de l'emploi de la Marque indiquée en détail au paragraphe 103 ci-dessus me permet de conclure que la Marque est en usage au Canada depuis au moins 2006. Je souhaite faire remarquer qu'une simple allégation de l'emploi de la Marque depuis janvier 2004 au Canada, ainsi qu'elle figure dans la demande, sans une preuve documentaire pour appuyer cette prétention, ne constitue pas la preuve d'un emploi réel de la Marque depuis cette date.

[202] Cette conclusion ne doit pas être interprétée comme une contradiction de mes conclusions pour le motif d'opposition fondé sur l'article 30b) de la Loi. Selon ce motif, l'Opposant devait prouver que le Requérent n'avait pas employé la Marque depuis la date de premier emploi revendiquée. Ici, tout ce que je dis c'est que la preuve au dossier me permet de conclure qu'il existe une preuve d'emploi de la Marque au dossier depuis au moins 2006.

[203] Ce facteur favorise l'Opposant.

#### **XIII.1.d** Le degré de ressemblance entre les marques en litige

[204] Comme l'a fait observer la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece*, dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques en litige est le facteur pertinent qui revêt le plus d'importance. Il faut examiner le degré du point de vue de la présentation, du son et des idées qu'ils suggèrent. En outre, la Cour suprême a indiqué qu'il est préférable, lorsqu'il s'agit

de comparer des marques de commerce, de déterminer d'abord si les marques de commerce présentent un aspect particulièrement frappant ou unique. Il faut éviter de placer les marques côte à côte dans le but d'en faire une analyse critique et de relever les similitudes et les différences entre elles.

[205] Il est bien établi en droit que les lettres de l'alphabet sont des marques faibles. Chaque affaire est régie par les faits déposés en preuve. Je souhaite citer deux affaires, aux résultats différents, concernant des marques de commerce composées de lettres de l'alphabet.

[206] Dans *GSW Ltd v Great West Steel Industries Ltd* 1975 CarswellNat 495 (CF 1<sup>re</sup> inst), les marques de commerce en litige étaient GWS et G.S.W., soit les mêmes lettres dans un ordre différent et, dans un cas, séparées par des points. La Cour a confirmé la décision du Registraire selon laquelle il n'y avait pas de risque de confusion entre elles. Dans cette affaire, la Cour a fait remarquer qu'il n'y avait aucune preuve de confusion réelle et qu'il existait des différences très importantes dans la nature des produits des parties. La citation suivante est révélatrice :

En se prononçant de la sorte, le registraire appliquait le principe que j'ai rappelé plus haut et selon lequel puisque des initiales n'ont pas un caractère distinctif inhérent, elles constituent une marque « faible » et, de ce fait, on peut accepter qu'une marque se distingue d'une autre par des différences minimales. Toutefois une marque « faible » peut acquérir un caractère distinctif par un usage intense et prolongé. Pour les motifs ci-dessus mentionnés, j'estime que l'appelante n'a pas prouvé que sa marque de commerce a acquis un caractère distinctif. Ce que la preuve établit, c'est que l'appelante n'a pas utilisé sa marque de commerce enregistrée, mais des marques profondément différentes de celle-ci, et qu'elle n'a pas prouvé quelles marques ont été utilisées en association avec quelles marchandises et pendant combien de temps.

(je souligne)

[207] Dans l'affaire *Gemological Institute of America, supra*, les marques en litige étaient GIA et GHI, c.-à-d. pas les mêmes lettres. Selon la preuve, GIA avait acquis un caractère distinctif dans l'industrie du diamant. Enfin, il n'y avait aucune preuve de confusion réelle. La demande d'enregistrement de GHI a été refusée. L'extrait suivant est révélateur :

Relativement au *degré de ressemblance*, je trouve que les deux marques sont très semblables; les deux sont des sigles de trois lettres, ayant en commun deux lettres identiques et commençant par la lettre « G ». Même si le « G » sert à déterminer la marchandise (gemological/gemmologique), il n'est pas nécessaire que ce soit le premier mot du nom ou la première lettre si une entreprise semblable cherche à acquérir un

caractère distinctif. Les deux marques contiennent un « I ». Même si « A » et « H » ne sont pas des lettres similaires à l'écrit, elles peuvent sonner pareilles. En outre, comme la marque GIA, autrement faible, a acquis un caractère distinctif grâce à son utilisation et sa réputation, elle mérite d'être protégée et les petites différences avec les marques des autres ne suffiront plus à éviter la confusion. (je souligne)

[208] En l'espèce, la partie dominante des marques des parties est un sigle. Les lettres formant le style de l'Opposant figurent sur la Marque. L'ajout de la voyelle « I » crée une faible différence entre les marques, tant phonétiquement que visuellement. Étant donné qu'aucun élément de preuve n'indique que les idées suggérées par les marques en litige, dans l'esprit d'un consommateur, laisseraient automatiquement deviner la signification des sigles respectifs des parties, je ne peux conclure que les idées suggérées par les marques seraient liées à des comptables en management.

[209] Je ne crois pas que les différences dans les logos respectifs des parties (un rectangle portant un « m » stylisé par rapport à un carré) sont suffisamment importantes pour écarter tout risque de confusion sur le seul fondement de ces différences.

[210] Toutefois, l'ajout de la lettre « i » dans la Marque suffit-il pour conclure à l'absence de risque de confusion?

[211] Comme je l'ai conclu ci-dessus, la marque de commerce CMA de l'Opposant est devenue connue en Ontario à tout le moins. Ainsi, la portée de la protection est plus large que celle d'une marque de commerce composée de lettres de l'alphabet sans caractère distinctif acquis.

### **XIII.1.e** Autres circonstances

[212] Le Requéérant soulève la coexistence des marques de commerce des parties au Canada, y compris en Ontario. Elle soutient que cette coexistence a commencé en 2004. Toutefois, la preuve de l'emploi réel de la Marque au Canada remonte à 2006, selon le résumé détaillé de la preuve de l'emploi de la Marque aux sous-sections III.4.b et III.4.c qui précèdent. Cela représente tout de même une période de 13 ans sans preuve de confusion réelle. En outre, Mme Treasure renvoie à l'affidavit de Mme Heasman, où cette dernière allègue que des membres de l'Opposant sont également membres de l'Opposant [*sic*]. Mme Treasure n'a pas nié cette allégation.

[213] Comme il est indiqué dans l'affaire *Masterpiece*, l'absence de preuve d'une confusion réelle peut être un facteur pertinent dans l'évaluation du risque de confusion. Je crois que c'est le cas dans le présent dossier.

[214] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposant invoque l'existence d'une famille de marques de commerce déposées CMA énumérées à l'Annexe A de sa déclaration d'opposition. Elle soutient donc que sa marque de commerce déposée CMA devrait bénéficier d'une protection plus vaste. Toutefois, comme le mentionne l'affaire *McDonald's Corp c Yogi Yogurt Ltd* (1982) 6 CPR (2d) 101 (CF 1<sup>re</sup> inst), pour justifier l'existence d'une famille de marques de commerce, non seulement l'enregistrement des marques doit-il être prouvé, il faut aussi prouver l'emploi de chacune d'elles et non seulement faire une simple allégation de l'emploi.

[215] Dans son plaidoyer écrit, aux paragraphes 55 à 65, l'Opposant a analysé les diverses pièces jointes à l'affidavit de Mme Treasure et a indiqué les nombreuses marques de commerce CMA Dessin utilisées par l'Opposant, à savoir :

<u>CMA</u>	LMC369826
	LMC541744 et LMC 541793
	LMC540663 et LMC540721

Les illustrations de l'emploi des marques de commerce CMA dessin se trouvent aux pièces 7, 8, 9, 10 et 17. Je conclus donc que l'Opposant a établi l'existence d'une famille de marques de commerce CMA.

[216] Comme le décrit la section III.4 qui précède, les deux parties ont collaboré à la tenue et/ou à la commandite de conférences et d'événements; elles ont rédigé conjointement des publications; elles ont offert des cours ensemble; elles ont offert à leurs membres respectifs la possibilité de se joindre à une autre association si certains critères sont respectés. Toutes ces

actions, selon le Requéran, sont plus que de simples actes de tolérance de l'existence du Requéran. Elles indiquent une reconnaissance mutuelle de l'excellence de l'autre organisation.

[217] Une autre circonstance importante à prendre en considération est l'existence de divers titres sous forme de sigle dans le domaine de la comptabilité, comme CA, CPA, CGA, CMA, FCMA, CGA, FCGA et GCMA, pour ne nommer que ceux-là, qui ont été mentionnés dans la présente décision.

### **XIII.1.f Conclusion**

[218] Certains des facteurs pertinents favorisent le Requéran et d'autres, l'Opposant.

Toutefois, guidé par le fait que :

- les sigles sont des marques faibles et les faibles différences peuvent donc suffire à différencier les marques, comme avec l'ajout de la lettre « i » en l'espèce;
- il n'y a eu aucune preuve de confusion réelle malgré la coexistence des marques sur une période de 13 ans;
- il existe d'autres sigles utilisés dans le domaine de la comptabilité qui commencent avec la lettre « C » et se terminent avec la lettre « A »;

je conclus que le Requéran s'est acquitté de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les marques en litige, même si la marque CMA de l'Opposant est connue en Ontario; qu'il y a un chevauchement entre les services des parties et leurs circuits commerciaux et que la marque de l'Opposant a été utilisée au Canada pendant une plus longue période.

[219] Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

### **XIV MOTIFS D'OPPOSITION FONDÉS SUR LES ARTICLES 16(1)A ET 2 DE LA LOI**

[220] Ces motifs d'opposition sont reproduits à l'Annexe B. Toutefois, la question ultime vise le risque de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposant. L'analyse des facteurs pertinents énumérés à l'article 6(5) de la Loi a été faite à des dates différentes. Comme le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) a été accueilli en partie, le motif fondé sur le droit à l'enregistrement (article 16(1)*a*)) devrait être déterminé à la date de production de la demande (29 juin 2011) [voir *Everything for a Dollar Store (Canada) inc c Dollar Plus Bargain Centre*

*Ltd* 1998 CarswellNat 2998 (COMC)]. Pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif, il serait déterminé à la date de production de la déclaration d'opposition (9 mai 2014) .

[221] La preuve de l'Opposant décrite ci-dessus établit que les marques de commerce CMA de l'Opposant ont été employées avant le 29 juin 2011 et qu'elles étaient connues au moins en Ontario depuis le 9 mai 2014. Par conséquent, l'Opposant s'est acquitté de son fardeau initial pour ces deux motifs d'opposition.

[222] Les dates pertinentes antérieures visant ces deux motifs d'opposition n'ont pas eu d'effet important sur mon analyse des critères pertinents effectuée en vertu du motif d'opposition d'enregistrabilité. Par conséquent, je parviens au même résultat. Ces motifs d'opposition sont donc aussi rejetés.

## XV DÉCISION

[223] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande uniquement en ce qui concerne les « services de comptabilité » et pour les produits suivants :

Logiciels pour la collecte, la récupération et le calcul de statistiques financières ainsi que la production de rapports connexes dans le domaine de la comptabilité de gestion; logiciels pour la collecte, la récupération et le calcul de statistiques financières ainsi que la production de rapports connexes et l'offre de livres électroniques, de guides d'étude et de cours pour aider à la préparation d'examens dans le domaine de la comptabilité de gestion, téléchargeables d'Internet; clés USB contenant des données sur les services de gestion d'informations comptables, les services de vérification, les services de gestion des affaires et les services d'association professionnelle dans le domaine de la comptabilité de gestion; cartes magnétiques codées pour l'accès aux immeubles; cartes magnétiques codées pour l'identification; calculatrices; publications électroniques téléchargeables dans le domaine de la comptabilité de gestion; logiciels d'application pour la réception, l'enregistrement, le stockage, la transmission et la reproduction de sons et d'images ayant trait à la comptabilité de gestion; fichiers MP3, fichiers JPEG, fichiers MPEG, CD et DVD contenant de l'information ayant trait à la comptabilité de gestion; enregistrements de sons et d'images stockés sous forme numérique ou analogique, nommément clés USB à mémoire flash, fichiers MP3, fichiers JPEG, fichiers MPEG, disques vidéo, CD, minidisques, DVD, cassettes audio et cassettes vidéo contenant de l'information ayant trait à la comptabilité de gestion; tapis de souris; imprimés, nommément livres, périodiques, revues, magazines et bulletins d'information ayant trait à la comptabilité de gestion; matériel éducatif et pédagogique, nommément cahiers et textes d'étude ayant trait à la comptabilité de gestion; matériel d'enseignement et de formation, nommément manuels et guides ayant trait à la comptabilité de gestion; rapports d'activités imprimés; directives imprimées; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, cartes professionnelles, blocs-notes; instruments d'écriture et de dessin; stylos, crayons; chemises de classement; agendas, calendriers et carnets d'adresses.

Le tout conformément aux dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

---

Jean Carrière  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Liette Girard

## ANNEXE A

### Produits

(1) Logiciels pour la collecte, la récupération et le calcul de statistiques financières ainsi que la production de rapports connexes dans le domaine de la comptabilité de gestion; logiciels pour la collecte, la récupération et le calcul de statistiques financières ainsi que la production de rapports connexes et l'offre de livres électroniques, de guides d'étude et de cours pour aider à la préparation d'examens dans le domaine de la comptabilité de gestion, téléchargeables d'Internet; clés USB contenant des données sur les services de gestion d'informations comptables, les services de vérification, les services de gestion des affaires et les services d'association professionnelle dans le domaine de la comptabilité de gestion; cartes magnétiques codées pour l'accès aux immeubles; cartes magnétiques codées pour l'identification; calculatrices; publications électroniques téléchargeables dans le domaine de la comptabilité de gestion; logiciels d'application pour la réception, l'enregistrement, le stockage, la transmission et la reproduction de sons et d'images ayant trait à la comptabilité de gestion; fichiers MP3, fichiers JPEG, fichiers MPEG, CD et DVD contenant de l'information ayant trait à la comptabilité de gestion; enregistrements de sons et d'images stockés sous forme numérique ou analogique, nommément clés USB à mémoire flash, fichiers MP3, fichiers JPEG, fichiers MPEG, disques vidéo, CD, minidisques, DVD, cassettes audio et cassettes vidéo contenant de l'information ayant trait à la comptabilité de gestion; tapis de souris; imprimés, nommément livres, périodiques, revues, magazines et bulletins d'information ayant trait à la comptabilité de gestion; matériel éducatif et pédagogique, nommément cahiers et textes d'étude ayant trait à la comptabilité de gestion; matériel d'enseignement et de formation, nommément manuels et guides ayant trait à la comptabilité de gestion; rapports d'activités imprimés; directives imprimées; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, cartes professionnelles, blocs-notes; instruments d'écriture et de dessin; stylos, crayons; chemises de classement; agendas, calendriers et carnets d'adresses. (les produits)

### Services

(1) Services de comptabilité; vérification comptable; vérification; promotion des intérêts commerciaux et professionnels des comptables en management accrédités par de la publicité en ligne sur le site Web du requérant; services de gestion des affaires; services de recherche commerciale, nommément services d'étude de marché, services de groupes de discussion, services de développement de produits, enquêtes auprès des entreprises; services de consultation en gestion des affaires; diffusion d'information sur les entreprises de tiers; services d'examen, d'élaboration et de mise en œuvre de politiques d'entreprise; services de repérage, d'analyse et de résolution de problèmes d'entreprise; aide aux entreprises pour la définition et le classement par priorité des tâches; services de recherche d'emploi; services de consultation en emploi; services de renseignements sur les emplois; services de planification de carrière; services d'étude de marché; compilation de renseignements dans des bases de données; services de gestion de bases de données; services d'association, nommément promotion et défense des intérêts des comptables en management accrédités et offre d'accès à des bases de données contenant de l'information ayant trait à la comptabilité de gestion; analyse financière; évaluation

financière; prévisions financières, conseils en placement; services de consultation en analyse financière; planification financière; gestion financière; services de prêt et de crédit pour étudiants; services de cours; services d'assurance; commandite d'activités éducatives, d'activités de formation et de conférences; services éducatifs, notamment organisation et tenue de cours, d'ateliers, de cours de formation, de cours par correspondance, d'exposés, de séminaires, de colloques, de conférences et d'expositions dans le domaine de la comptabilité de gestion; services de cours de perfectionnement professionnel continu dans le domaine de la comptabilité de gestion; services d'examen, notamment tenue d'examens pour étudiants inscrits à des programmes de formation en comptabilité de gestion accréditée pour l'obtention d'un statut de membre et d'un titre professionnel; organisation, préparation et tenue d'examens pour étudiants visant la certification des compétences en comptabilité de gestion; processus d'examen électroniques, notamment tenue d'examens pour étudiants inscrits à des programmes de formation en comptabilité de gestion pour l'obtention d'un statut de membre professionnel; services d'évaluation pédagogique, notamment évaluation de la qualité des cours et des programmes offerts pour les programmes de formation en comptabilité de gestion accréditée; services d'évaluation des compétences, notamment évaluation et vérification des compétences et des qualités des étudiants inscrits à des programmes de comptabilité de gestion accréditée; offre de cours aux personnes et aux organisations dans le domaine de la comptabilité de gestion accréditée; organisation d'événements éducatifs, notamment de séminaires, d'ateliers, de colloques, de conférences, de salons professionnels et de salons de l'emploi dans le domaine de la comptabilité de gestion accréditée; offre d'installations pour cours, ateliers, séminaires, colloques, conférences, examens et expositions; location de salles d'examen; location de salles et de bâtiments à des fins d'enseignement et de formation; services de bibliothèque; production et location de matériel éducatif sous forme de cassettes audio, de films, de vidéos, de fichiers MP3, de fichiers JPEG, de fichiers MPEG, de CD et de DVD dans le domaine de la comptabilité de gestion; offre de livres électroniques, de guides d'étude et de cours pour aider à la préparation d'examens dans le domaine de la comptabilité de gestion; services d'édition électronique; orientation professionnelle; certification de prix liés à l'enseignement et à la formation selon des normes définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; certification de normes d'enseignement et de formation selon des normes définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; certification d'examineurs scolaires et d'organes d'examen scolaires selon des normes définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; accréditation d'examineurs scolaires et d'organes d'examen scolaires selon des normes définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; services de conseil en emploi; conception de plans de cours, de systèmes d'examen, d'examens et de tests; planification d'événements; services d'association, à savoir certification des services offerts par les membres d'une association dans les domaines de la comptabilité et de la finance; agrément de comptables quant à la qualité des services ou au respect des normes; services d'assurance de la qualité des compétences dans le domaine de la comptabilité de gestion; services de recherche et d'étude ayant trait à la comptabilité et à la finance; services d'assurance de la qualité des programmes de certification offerts par des tiers pour l'agrément de comptables de gestion; services de représentation professionnelle et de lobbying dans le domaine de la comptabilité, agrément de personnes selon des normes de formation définies dans le

domaine de la comptabilité de gestion, certification de l'atteinte d'objectifs personnels, de matériel et de services selon des normes définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; services de conseil, d'information et de de consultation professionnels ayant tous trait à la recherche, à l'analyse et au développement de modèles, de structures, de pratiques et de stratégies d'entreprise et d'affaires, nouveaux ou existants. (Les Services)

## ANNEXE B

Les motifs d'opposition sont les suivants :

a) Alinéa 38(2)a)

La Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 parce que :

- i) en contravention de l'article 30*i*), le Requérant ne pouvait pas être convaincu d'avoir droit d'employer la marque alléguée au Canada à la date de priorité de production puisque, en contravention de l'article 34, la revendication de la priorité fondée sur la demande n° 2578968 au R-U est invalide parce qu'au moment de la date de production de la Demande, la demande produite au R-U n'a pas été présentée par le même requérant. En particulier, la demande au R-U a été produite sous le nom de « The Chartered Institute of Management Accountants ». La demande en litige a été produite sous le nom de « Chartered Institute of Management Accountants ».
- ii) en contravention de l'article 30*i*), le Requérant ne pouvait pas être convaincu, à la date de premier emploi alléguée, à la date de priorité de production (qui est invalide), à la date de production de la demande et à toutes les dates pertinentes, d'avoir droit d'employer la marque alléguée au Canada parce qu'il n'y avait pas de personne morale appelée « Chartered Institute of Management Accountants ».
- iii) en contravention de l'article 30*a*), à la date de priorité de production (qui est invalide), à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, la Demande ne contient pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque alléguée aurait été employée au Canada, puisque,
  - les services qui comprennent la « *promotion des intérêts commerciaux et professionnels des comptables en management accrédités par de la publicité en ligne sur le site Web du requérant; diffusion d'information sur les entreprises de tiers; services d'association, notamment promotion et défense des intérêts des comptables en management accrédités* » ne sont pas de véritables services fournis au public parce qu'ils ne servent qu'à informer le public des services fournis par les personnes autorisées ou les membres du Requérant. À titre subsidiaire, si ces services sont réellement fournis au public, ils ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce parce qu'ils ne précisent pas le type d'information sur les entreprises de tiers ou les moyens par lesquels ou la manière dont les services promotionnels et de soutien sont fournis;
  - les services qui comprennent les « *Services de comptabilité; vérification comptable; vérification; services de gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; diffusion d'information sur les entreprises de tiers; services d'examen, d'élaboration et de mise en œuvre* »

*de politiques d'entreprise; services de repérage, d'analyse et de résolution de problèmes d'entreprise; aide aux entreprises pour la définition et le classement par priorité des tâches; analyse financière; évaluation financière; prévisions financières, conseils en placement; services de consultation en analyse financière; planification financière; gestion financière; services de recherche et d'étude ayant trait à la comptabilité et à la finance; services de conseil, d'information et de de [sic] consultation professionnels ayant tous trait à la recherche, à l'analyse et au développement de modèles, de structures, de pratiques et de stratégies d'entreprise et d'affaires, nouveaux ou existants »* sont des services fournis par les personnes autorisées ou les membres du Requérant, qui ont respecté les normes établies par le Requérant, pour l'emploi d'une marque de certification et que ces services devraient donc être décrits dans les termes ordinaires du commerce en liaison avec laquelle une marque de certification et non une marque de certification ordinaire;

- les services qui comprennent des « *services d'association, à savoir certification des services offerts par les membres d'une association dans les domaines de la comptabilité et de la finance* » ne sont pas de véritables services fournis au public par le Requérant parce qu'ils font seulement référence à la nature des services offerts par les personnes autorisées ou les membres du Requérant en liaison avec une marque de certification et non à des services réellement fournis par le Requérant en liaison avec une marque de commerce ordinaire.

iv) en contravention de l'article 30b), le Requérant n'a pas employé la marque alléguée au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la Demande à la date de premier emploi alléguée.

En outre, le Requérant n'a pas employé la marque alléguée au Canada en liaison avec les services qui comprennent les « *Services de comptabilité; vérification comptable; vérification; services de gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; diffusion d'information sur les entreprises de tiers; services d'examen, d'élaboration et de mise en œuvre de politiques d'entreprise; services de repérage, d'analyse et de résolution de problèmes d'entreprise; aide aux entreprises pour la définition et le classement par priorité des tâches; analyse financière; évaluation financière; prévisions financières, conseils en placement; services de consultation en analyse financière; planification financière; gestion financière; services de recherche et d'étude ayant trait à la comptabilité et à la finance; services de conseil, d'information et de de [sic] consultation professionnels ayant tous trait à la recherche, à l'analyse et au développement de modèles, de structures, de pratiques et de stratégies d'entreprise et d'affaires, nouveaux ou existants* » parce que ces services sont fournis par les personnes autorisées ou les membres du Requérant en liaison avec une marque de certification et qu'ils ne sont pas réellement fournis par le Requérant en liaison avec une marque de commerce ordinaire qui est visée par la Demande. De plus, toute utilisation d'une marque de certification par les personnes autorisées ou les

membres du Requérant dans la fourniture desdits services n'était pas en liaison avec la marque alléguée CIMA & Dessin.

- v) contrairement à l'article 30f), à la date de premier emploi alléguée, à la date de priorité (qui est invalide), à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, la Demande ne contient pas de détails de la norme définie que l'emploi de la marque alléguée par des personnes autorisées ou des membres du Requérant en liaison avec les services qui comprennent les « *Services de comptabilité; vérification comptable; vérification; services de gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; diffusion d'information sur les entreprises de tiers; services d'examen, d'élaboration et de mise en œuvre de politiques d'entreprise; services de repérage, d'analyse et de résolution de problèmes d'entreprise; aide aux entreprises pour la définition et le classement par priorité des tâches; analyse financière; évaluation financière; prévisions financières, conseils en placement; services de consultation en analyse financière; planification financière; gestion financière; services de recherche et d'étude ayant trait à la comptabilité et à la finance; services de conseil, d'information et de de [sic] consultation professionnels ayant tous trait à la recherche, à l'analyse et au développement de modèles, de structures, de pratiques et de stratégies d'entreprise et d'affaires, nouveaux ou existants* » a pour but d'indiquer, et une déclaration du Requérant selon laquelle ce dernier ne fournit pas les services offerts par les personnes autorisées ou les membres du Requérant, en liaison avec laquelle la marque de certification est employée.
- vi) en contravention de l'article 30i), le Requérant ne pouvait pas être convaincu, à la date de premier emploi alléguée, à la date de priorité de production (qui est invalide), à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, d'avoir droit d'employer la marque alléguée au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la Demande parce que le Requérant savait ou aurait dû savoir, à la date de premier emploi alléguée, à la date de priorité de production (qui est invalide), à la date de production de la demande et à toutes les dates pertinentes, que la marque alléguée pour emploi en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande
- créait ou crée de la confusion avec les marques CMA, en ce qui concerne le mot et la forme du dessin, comme l'indique l'Annexe A, antérieurement employées ou révélées au Canada et antérieurement enregistrées au Canada par Comptables professionnels agréés du Canada ou son prédécesseur en titre, la Société des comptables en management du Canada (collectivement appelés ci-après « CMA Canada »), en liaison avec les produits et/ou services indiqués à l'Annexe A, avant la date de premier emploi alléguée, la date de production de priorité (qui est invalide) et/ou la date de production de la demande;
  - créait ou crée de la confusion avec les marques CMA, en ce qui concerne le mot et la forme du dessin, comme l'indique l'Annexe A, antérieurement employées ou révélées au Canada par l'Opposant, également connu comme The Society of Management Accountants of Ontario et/ou par CMA Canada, en liaison avec les produits et/ou services indiqués à

l'Annexe A, avant la date de premier emploi alléguée, la date de production de priorité (qui est invalide) et/ou la date de production de la demande;

- donnait et donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits ou services décrits dans la Demande puisqu'elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse du fait que les produits et services du Requérant sont offerts par un Chartered Institute of Management Accountants ou CIMA ou liés à ce dernier. Le terme CIMA est un sigle de Chartered Institute of Management Accountants, à savoir un institut agréé ou un institut constitué par charte royale qui offre des produits et des services aux comptables en management ou en leur nom. La marque alléguée CIMA & Dessin n'a pas été employée au Canada par le Requérant de façon à être devenue distinctive à la date de production de la Demande;
- était ou est une marque de certification qui ne peut être employée par le Requérant lorsqu'il se livre à l'exécution des services offerts par les personnes autorisées ou les membres du Requérant, qui emploient la marque alléguée comme une marque de certification pour indiquer que leurs services respectent les normes établies par le Requérant;
- était ou est une marque dont l'emploi est interdit par la *Loi de 2010 sur les comptables en management accrédités*, L.O. 2010, c. 6, Ann. B et/ou sa loi antérieure et par la *Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l'Ontario*, L.O. 2017, c. 8, Ann. 3.

b) Alinéa 38(2)b)

La marque alléguée pour emploi en liaison avec les services décrits dans la Demande n'est pas enregistrable parce que,

- en contravention de l'article 12(1)b), à la date de premier emploi alléguée, à la date de priorité de production (qui est invalide), à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, y compris la date de la décision du Registraire, la marque alléguée pour emploi en liaison avec les produits ou services décrits dans la Demande donnait et donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits ou services décrits dans la Demande puisqu'elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse du fait que les produits et services du Requérant sont fournis un Chartered Institute of Management Accountants ou CIMA ou liés à ce dernier. Le terme CIMA dans la marque alléguée est un sigle de Chartered Institute of Management Accountants, à savoir un institut agréé ou un institut constitué par charte royale qui offre des produits et des services aux comptables en management ou en leur nom. En contravention de l'article 12(2), la marque alléguée n'a pas été employée au Canada par le Requérant de façon à être devenue distinctive à la date de production de la Demande;
- en contravention de l'article 12(1)d), à la date de premier emploi alléguée, à la date de priorité de production (qui est invalide), à la date de production de la

demande et à toutes les dates pertinentes, y compris la date de la décision du Registraire, la marque alléguée pour emploi en liaison avec les produits ou services décrits dans la Demande créait et crée de la confusion avec les marques de commerce CMA, en ce qui concerne le mot et la forme du dessin, comme l'indique l'Annexe A, enregistrée par CMA Canada, en liaison avec les produits et services indiqués à l'Annexe A.

c) Alinéa 38(2)c)

Le Requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque alléguée parce que, en contravention de l'article 16(1)a), à la date de premier emploi alléguée, à la date de production de priorité (qui est invalide), à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, elle créait et crée de la confusion avec les marques CMA, en ce qui concerne le mot et la forme du dessin, comme l'indique l'Annexe A, antérieurement employées ou révélées au Canada par l'Opposant, également connu sous le nom de The Society of Management Accountants of Ontario et/ou par CMA Canada, en liaison avec les produits et/ou services indiqués à l'Annexe A.

L'Opposant et CMA Canada n'ont pas abandonné leurs droits à l'égard des marques de commerce

CMA, en ce qui concerne le mot et la forme du dessin, comme l'indique l'Annexe A, au Canada.

d) Alinéa 38(2)d)

La marque alléguée n'est pas distinctive du Requérant parce que, à la date de premier emploi alléguée, à la date de priorité de production (qui est invalide), à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, y compris la date de production de la déclaration d'opposition :

- la marque alléguée ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les produits et services du Requérant des produits et services de l'Opposant et de CMA Canada indiqués à l'Annexe A, vendus, fournis ou annoncés au Canada par l'Opposant et CMA Canada, en ce qui concerne le mot et la forme du dessin, comme l'indique l'Annexe A, qui étaient antérieurement employés ou révélés au Canada;
- la marque alléguée ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les produits et services du Requérant des produits et services de CMA Canada, indiqués à l'Annexe A, en liaison avec les marques de commerce CMA, en ce qui concerne le mot et la forme du dessin, comme l'indique l'Annexe A, qui étaient antérieurement employés ou révélés au Canada;
- la marque alléguée donnait et donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits ou services décrits dans la Demande, en ce sens qu'elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse des produits et services du Requérant offerts par ou liés à un Chartered Institute of Management Accountants ou CIMA. Le terme CIMA est un sigle de Chartered Institute of Management Accountants, à savoir un institut agréé ou un institut constitué par charte royale qui offre des produits et des services aux comptables en management ou en leur nom. En contravention de l'article 12(2), la marque alléguée n'a pas été employée au Canada par le

Requérant de façon à être devenue distinctive à la date de production de la Demande.

ANNEXE C

<b>Numéro de la demande</b>	<b>Marque de commerce</b>	<b>Requérant</b>	<b>Opposant</b>	<b>Motifs d'opposition</b>
1,533,727	<b>THE CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS</b>	CIMA	ICAO	2, 12(1) <i>b</i> ), 12(1) <i>d</i> ), 12(1) <i>e</i> ), 16(1) <i>a</i> ), 30 <i>a</i> ), 30 <i>b</i> ), 30 <i>f</i> ) et 30 <i>i</i> )
1,533,727	<b>THE CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS</b>	CIMA	CMA Ontario	2, 12(1) <i>b</i> ), 12(1) <i>d</i> ), 12(1) <i>e</i> ), 16(1) <i>a</i> ), 30 <i>a</i> ), 30 <i>b</i> ), 30 <i>f</i> ) et 30 <i>i</i> )
1,533,728	<b>CIMA &amp; Dessin</b>	CIMA	CPA Ontario	2, 12(1) <i>b</i> ), 12(1) <i>d</i> ), 16(1) <i>a</i> ), 30 <i>a</i> ), 30 <i>b</i> ), 30 <i>f</i> ) et 30 <i>i</i> )
1,533,729	<b>CIMA</b>	CIMA	CPA Ontario	2, 12(1) <i>b</i> ), 12(1) <i>d</i> ), 16(1) <i>a</i> ), 30 <i>a</i> ), 30 <i>b</i> ), 30 <i>f</i> ) et 30 <i>i</i> )
1,531,402	<b>CIMA STRATEGIC SCORECARD</b>	CIMA	CPA Ontario	2, 12(1) <i>d</i> ), 16(1) <i>a</i> ), 30 <i>b</i> ), 30 <i>f</i> ) et 30 <i>i</i> )

## ANNEXE D

**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 la 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.

**marque de commerce** Selon le cas :

- a)* marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d'autres;
- b)* marque de certification;
- c)* signe distinctif;
- d)* marque de commerce projetée.

**nom commercial** Nom sous lequel une entreprise est exercée, qu'il s'agisse ou non d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier. (*trade-name*)

**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;

**23 (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.

**(3)** Le propriétaire d'une marque de certification déposée peut empêcher qu'elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des produits ou services à l'égard desquels cette marque est déposée, mais auxquels l'autorisation ne s'étend pas.

**(4)** Lorsque le propriétaire d'une marque de certification déposée est un organisme non constitué en personne morale, une action ou procédure en vue d'empêcher l'emploi non autorisé de cette marque peut être intentée par tout membre de cet organisme en son propre nom et pour le compte de tous les autres membres.

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE** : 2019-02-11 et 2019-02-12

**COMPARUTIONS**

M. Gervas W. Wall

POUR L'OPPOSANT

M. Henry Lue et M. Thomas Kurys

POUR LE REQUÉRANT

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Deeth Williams Wall

POUR L'OPPOSANT

Wilson Lue

POUR LE REQUÉRANT