

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 105

Date de la décision : 2019-10-01

[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

**Comptables professionnels agréés de
l'Ontario**

Opposant

et

**Chartered Institute of Management
Accountants**

Requérant

1,533,729 pour CIMA

Demande

I Le Dossier.....	4
II Remarques préliminaires	5
III 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 CMA.....	10
III.3.a Normes de pratique pour le titre CMA.....	11
III.3.b Promotion de la Marque CMA.....	12

III.4 Le Chartered Institute of Management Accountants et la présente demande.....	13
III.4.a Point de vue de Mme Treasure.....	13
III.4.b Point de vue de M. Harding	14
III.4.c Point de vue de M. Ratnayake.....	19
IV RESSEMBLANCES ENTRE LES ACTIVITÉS ET LES MARQUES DE COMMERCE DES PARTIES	24
V DERNIÈRES OBSERVATIONS	25
VI Fardeau ultime et fardeau de preuve	26
VII Les dates pertinentes	27
VIII MOTIF D’OPPOSITION FONDÉ SUR L’ARTICLE 30 <i>F</i>) DE LA LOI	28
IX MOTIF D’OPPOSITION FONDÉ SUR L’ARTICLE 30 <i>I</i>) DE LA LOI	29
X MOTIF D’OPPOSITION FONDÉ SUR L’ARTICLE 30 <i>A</i>) DE LA LOI.....	34
XI MOTIF D’OPPOSITION FONDÉ SUR L’ARTICLE 30 <i>B</i>) DE LA LOI	36
XII MOTIF D’OPPOSITION FONDÉ SUR L’ARTICLE 12(1) <i>B</i>) DE LA LOI	39
XIII Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1) <i>d</i>) (enregistrabilité).....	45
XIII.1 Le test en matière de confusion.....	46
XIII.1.a Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues	47
XIII.1.b Période pendant laquelle les marques ont été en usage au Canada.....	48
XIII.1.c Genre de produits et de services et nature des entreprises des parties	49
XIII.1.d Degré de ressemblance entre les marques en cause	49
XIII.1.e Autres circonstances de l’espèce	51
XIII.1.f Conclusion	52
XIV MOTIFS D’OPPOSITION FONDÉS SUR LES ARTICLES 16(1) <i>A</i>) ET 2 DE LA LOI.....	53
XV Disposition	54
Annexe A	55

Annexe B	58
Annexe C	63
Annexe D	64

I LE DOSSIER

[1] Le 29 juin 2011, le Chartered Institute of Management Accountants (ci-après désigné sous le nom de Requéranant ou « le CIMA ») a produit la demande d'enregistrement portant le n° 1,533,729 pour enregistrer la marque de commerce CIMA (la Marque).

[2] La demande est fondée sur l'emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que novembre 1986 et possède une priorité une date de priorité du 18 avril 2011, fondée sur une demande produite au Royaume-Uni, le numéro de la demande 2578970 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. De plus, le registraire a reconnu l'enregistrabilité de la Marque pour les Services fondé sur la preuve soumise en vertu de l'article 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce* LRC (1985), ch. T-13 (la Loi). Sauf indication contraire, toutes les mentions visent la Loi telle qu'amendée le 17 juin 2019. Puisque cette demande a été annoncée avant le 17 juin 2019, les motifs d'opposition énoncés à l'article 38(2) de la Loi dans sa version antérieure à cette journée s'appliquent. La demande vise une longue liste de produits et services énoncés à l'annexe A.

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

[4] Le 9 mai 2014, Comptables en management accrédités de l'Ontario (CMA Ontario) a produit une déclaration d'opposition. Le registraire l'a envoyée au Requéranant 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); 30*a*), *b*), *f*) et *i*) (conformité) de la Loi. Étant donné que les motifs d'oppositions invoqués ont soulevé des questions peu communes, ils sont reproduits à l'annexe B de la présente décision.

[5] 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, ch. 8, ann. 3, entrée en vigueur le 17 mai 2017, « Comptables en management accrédités de l'Ontario » s'est fusionné avec « L'Institut des comptables agréés de l'Ontario » et « L'Association des comptables généraux accrédités de l'Ontario », et a poursuivi ses activités sous le nom « Comptables professionnels agréés de l'Ontario » (CPA Ontario). J'utiliserai le terme

« Opposant » pour me référer sans distinction à CMA Ontario et/ou à CPA Ontario. L'Opposant a modifié sa déclaration d'opposition en conséquence le 26 juin 2017.

[6] Le Requéant a produit sa contre-déclaration le 10 juillet 2014 contestant chaque motif d'opposition plaidé.

[7] L'Opposant a produit, à titre de preuve, l'affidavit de Janet Treasure, souscrit le 10 novembre 2014 (l'affidavit Treasure). Le Requéant a produit les affidavits de Jocelyn Yurick souscrit le 25 août 2015, d'Edward Beach souscrit le 1^{er} septembre 2015, d'Andrew Harding souscrit le 2 septembre 2015 et d'Amal Ratnayake souscrit le 3 septembre 2015.

[8] L'affidavit de M. Beach ne fait plus partie du dossier puisqu'il ne s'est pas présenté à son contre-interrogatoire. J'ai rendu une décision préliminaire à cet effet avant l'audience par les dispositions de l'article 44(5) du *Règlement sur les marques de commerce* dans leur version antérieure au 17 juin 2019. Tous les autres déposants désignés dans le paragraphe précédent ont été contre-interrogés et les transcriptions et les réponses aux engagements font partie du dossier.

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites et ont participé à une audience.

[10] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette la demande.

II REMARQUES PRÉLIMINAIRES

[11] Il s'agit d'une demande d'un groupe de 4 demandes en fonction duquel 5 oppositions au total ont été produites. Pour la majorité des oppositions, CPA Ontario et CIMA sont respectivement l'opposant et le requérant. L'audience de toutes ces oppositions a été tenue sur deux jours. L'annexe C présente un tableau qui fournit les renseignements suivants : le numéro de la demande, la marque de commerce visée par l'opposition, le nom des parties et les motifs d'opposition invoqués dans chaque procédure d'opposition.

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

[13] Dans l'ensemble, au moins une des questions suivantes est soulevée dans le cadre de ces oppositions :

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

[14] 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.

[15] 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 ». Ils sont régis par des dispositions spécifiques de la Loi et il sera important tout au long de la présente décision de garde à l'esprit les distinctions entre ces termes. Leurs définitions sont présentées à l'annexe D.

[16] Les parties sont des associations de comptables. L'Opposant est situé au Canada et le Requéran est situé au Royaume-Uni (RU). Le sigle de certaines des associations est également employé comme Titre professionnel (par exemple : CPA). Certains titres ou certaines parties de titre sont enregistrés comme « marques officielles » (par exemple : COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ) et/ou comme « marque officielle » (par exemple : CPA). Selon l'Opposant, la description de certains services trouvée dans certaines des demandes sous l'opposition laisse entendre que certaines marques de commerce demandées sont utilisées ou seront utilisées comme une « marque de certification ».

[17] 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 avoir été employés au Canada au fil des ans : « CA », « CMA », « CGA » et « CPA », pour ne nommer que ceux-là, et je discuterai de cette question plus à fond plus tard.

[18] Il y avait une question au sujet du nom légal du Requérant qui, selon l'Opposant, diffère de celui indiqué dans l'enregistrement correspondant du RU. L'Opposant laisse tomber cette question.

[19] J'ignorerais toute opinion sur des questions de droit contenues 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 de la loi provinciale qui régit 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 des parties et sur leurs successeurs en titre de l'Opposant.

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

[21] Mme Treasure se décrit comme la vice-présidente, Perfectionnement professionnel, de l'Opposant. Elle occupe ce poste depuis 2010.

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

- l'ICAO;
- l'Association des comptables généraux accrédités de l'Ontario (ACGAO);
- le CMA Ontario.

[23] Mme Treasure affirme que CMA Ontario est en voie d'unifier ses activités à celles de l'ICAO et de CGA Ontario afin de mener ses activités en tant que Comptables professionnels agréés de l'Ontario (CPA Ontario). Depuis la signature de son affidavit, cette unification a eu lieu tel qu'il est indiqué au paragraphe 5 ci-dessus.

[24] Mme Treasure affirme qu'ICAO, ACGAO et CMA Ontario ont des organismes nationaux correspondants, notamment 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 affirme que CMA Canada est une société fédérale sans but lucratif constituée en personne morale en 1920. Depuis 1977, CMA Canada a été appelé la Société des comptables en management du Canada. Elle représente les intérêts des comptables en management au Canada.

[26] Mme Treasure affirme que, jusqu'en 2013, CMA Canada était propriétaire de la marque de certification pour CMA au Canada, pour un emploi avec des services professionnels de comptabilité.

[27] Mme Treasure a mentionné que CMA Canada était également propriétaire de diverses marques de commerce CMA au Canada, enregistrée pour emploi en liaison avec divers produits incluant des lignes directrices de la comptabilité de gestion sous format imprimé ou électronique, du matériel didactique, des magazines, des livres, des manuels et des carnets de travail, des brochures, des résumés, des annexes et des plans de cours; ainsi que divers services incluant pour maintenir une norme unifiée de compétence et une éthique 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, les services d'éducation, notamment la tenue de cours d'instruction dans le domaine de la comptabilité de gestion, et l'exploitation d'un site Web Internet dans le domaine de la gestion de l'éducation en comptabilité.

[28] Mme Treasure affirme qu'en janvier 2013, l'ICCA et CMA Canada ont été unifiées 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 CMA à CPA Canada [voir la pièce 1 à son affidavit pour une copie de chacune de ces marques]. CMA Canada se référera ci-après à CPA Canada et à son successeur en titre CPA Canada.

[29] CMA Canada concède par licence ses marques de certification CMA et ses marques de commerce CMA à ses sociétés provinciales affiliées, incluant CMA Ontario, (ci-après appelés Organismes de CMA Provinciaux) afin d'être utilisés dans leurs provinces respectives.

[30] Mme Treasure explique que les Organismes de CMA Provinciaux collaborent avec CMA Canada afin de superviser, de réglementer et de fournir une orientation pour la profession de comptable en gestion dans l'ensemble du Canada. De sorte qu'il y a des normes communes dans l'ensemble du Canada pour les personnes qui détiennent le titre CMA.

III.2 CMA Ontario

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

[32] Mme Treasure affirme que CMA Ontario a été constitué en personne morale en 1941 sous le nom Institute of Society of Industrial and Cost Accountants of Ontario selon *An Act to incorporate the Society of Industrial and Cost Accountants of Ontario* [voir la pièce 2 à son affidavit pour la *CICAO Act, 1941*]. En 1981, le nom de CMA Ontario a été changé pour la Society of Management Accountants of Ontario [voir la pièce 3 à son affidavit pour une copie de la *SMAO Act, 1981*].

[33] Mme Treasure affirme que l'une des modifications apportées dans la *SMAO Act, 1981* était l'adoption d'une nouvelle disposition qui a donné au CMA Ontario le droit exclusif d'utiliser le titre CMA en Ontario. De tels droits exclusifs se poursuivent aujourd'hui conformément à la *Loi de 2010 sur les comptables en management accrédités*. Elle a également changé le nom de CMA Ontario à Comptables en management accrédités de l'Ontario [voir la pièce 4 à son affidavit pour une copie de la *Loi de 2010 sur les CMA* et en particulier à la section 26]. Depuis 1981, CMA Ontario a eu le droit exclusif d'accorder à ses membres le titre de CMA en Ontario.

[34] La section 4 de la *Loi de 2010 sur les CMA* définit la mission de l'Ontario, qui est de :

- a) promouvoir et protéger l'intérêt public en régissant et en réglementant la pratique 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 exercée en réglementant l'emploi du titre CMA en Ontario. Les membres de CMA Ontario travaillent dans quatre milieux : la pratique publique, le milieu universitaire, le gouvernement et l'entreprise, y compris le secteur à but non lucratif.

[36] La mission b) est exécutée en défendant ses membres et en faisant la promotion de la sensibilisation du public au sujet 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 par lesquelles CMA Ontario fait la promotion de la sensibilisation du public quant à ses membres et protège les intérêts de la profession comptable.

[37] La mission c) est réalisée en publiant et en distribuant à ses membres diverses ressources éducatives et d'information comme un magazine hebdomadaire et trimestriel, des communiqués, en donnant des présentations, des séminaires, des webinaires, du counseling sur l'éthique, de l'aide au mieux-être et des activités de réseautage. La pièce 6 de l'affidavit de Mme Treasure est constituée d'imprimés du site Web de CMA Ontario qui indiquent diverses façons par lesquelles le CMA Ontario fait la promotion et accroît les connaissances et les compétences de ses membres.

III.3 Titre CMA

[38] Mme Treasure affirme que le titre CMA est accordé par les Organismes de CMA Provinciaux aux particuliers dans leur province ou territoire respectif qui satisfont à certaines exigences de qualification déterminées par CMA Canada, avec les Organismes de CMA Provinciaux.

[39] Mme Treasure explique que les programmes d'agrément pour les étudiants ont des exigences en matière d'éducation, d'examen et d'expérience. Ce matériel affiche la marque CMA. Elle ajoute que l'aspect d'éducation de chaque programme d'agrément comprend des

cours que les étudiants doivent suivre. Pendant qu'ils suivent ces cours, les étudiants reçoivent du matériel pédagogique qui affiche la marque CMA [voir la pièce 7 à son affidavit]. Les examens comportent également la marque CMA [voir la pièce 8 à son affidavit].

[40] Mme Treasure affirme que les étudiants en Ontario paient des frais de scolarité à CMA Canada et CMA Ontario afin de participer aux programmes d'agrément CMA. Au paragraphe 35 de son affidavit, elle indique le montant annuel de frais de scolarité versés à CMA Canada et CMA Ontario depuis 1985 qui représentait au total plus de 175 millions de dollars.

[41] Mme Treasure explique qu'en Ontario, si les étudiants terminent le programme d'agrément CMA, ils deviennent membres à la fois de CMA Canada et 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.

[42] Mme Treasure explique qu'en Ontario, les membres paient une cotisation annuelle à CMA Canada et CMA Ontario. Au paragraphe 37 de son affidavit, elle indique le montant annuel reçu par CMA Canada et CMA Ontario depuis 1985, qui représentait au total plus de 202 millions de dollars.

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

[43] Mme Treasure affirme que les membres à qui l'on accorde le droit d'utiliser le titre CMA doivent se conformer aux normes de pratique relatives à la déontologie, au perfectionnement professionnel continu, à la structure de la pratique, au renouvellement de l'adhésion et à l'emploi des titres professionnels. Ils sont fixés par CMA Canada et les Organismes de CMA Provinciaux. La pièce 9 à son affidavit est un échantillon de pages représentatives des lignes directrices de pratique qui affichent la marque CMA de 1984 à 2006. La pièce 10 de son affidavit est un imprimé du site Web de l'Opposant qui indique les Règlements et les règles de conduite professionnelle actuels et archivés de CMA Ontario, tandis que la pièce 11 est représentative d'échantillons de règlements et de règles de conduite de 1992 à 2014.

III.3.b Promotion de la Marque CMA

[44] Mme Treasure nomme dans le paragraphe 41 de son affidavit les moyens utilisés par CMA Canada et CMA Ontario afin de promouvoir la marque CMA et les connaissances de ses membres. En fait, CMA Ontario est titulaire d'un permis de CMA Canada afin de promouvoir la marque CMA et ses membres en Ontario.

[45] Mme Treasure donne des détails sur de nombreuses activités publicitaires et promotionnelles liées à la marque CMA qui peuvent se résumer comme suit :

- des annonces publicitaires télévisuelles afin de promouvoir la marque CMA et les connaissances de ses membres [voir la pièce 12 pour des échantillons];
- des vidéos pendant des vols d'Air Canada depuis au moins le début de 2004 [voir la pièce 13];
- des vidéos affichées sur **Youtube** de 2010 à 2012 [voir la pièce 14];
- des publicités imprimées dans des journaux et des magazines. [voir la pièce 15 et 16 pour des échantillons];
- CMA Canada a publié son propre magazine **CMA Management** de 1926 à 2013 jusqu'à sa dernière édition en novembre-décembre 2013. Il était vendu par abonnement et était accessible dans le site Web de CMA Canada en 1996. Depuis au moins aussi tôt que 1985 il affichait la marque CMA. [voir la pièce 17 pour des copies d'échantillons de pages de numéros représentatifs];
- depuis 2007, CMA Ontario a publié un bulletin mensuel appelé *Leading Indicator* distribué à ses membres. La marque CMA est affichée sur chaque numéro de la publication. [voir la pièce 18 pour des échantillons de numéros];
- depuis au moins aussi tôt que 1996, CMA Canada a fourni des renseignements à ses étudiants, à ses membres et au public dans son site Web *www.cma-canada.org*. La marque CMA est affichée dans le site Web de CMA Canada [voir les pièces 19 et 20 pour obtenir les articles publiés dans le site Web en 1996 qui discutent du processus de désignation et d'accréditation du CMA];
- depuis au moins aussi tôt que 1996, CMA Ontario a fourni des renseignements à ses membres, à ses étudiants et au public dans son site Web *www.cmaontario.org* où la marque CMA est affichée dans [voir les pièces 21 et 22 pour obtenir des exemplaires des pages de ce site Web];
- CMA Canada a fait la promotion, depuis au moins aussi tôt que 2005, de la marque CMA à l'aide d'annonces qui sont affichées dans d'autres sites Web canadiens [voir la pièce 23 pour obtenir des exemplaires des annonces];
- CMA Canada et CMA Ontario ont fait la promotion de la marque CMA et des compétences de ses membres à l'aide de tableau d'affichage, d'affiches et de publicité ambulante [voir les pièces 24 à 28 pour obtenir des exemplaires];
- depuis au moins aussi tôt que 1990, CMA Ontario a fait la promotion de la marque CMA et des compétences de ses membres en créant, imprimant et diffusant des brochures qui affichent la marque CMA [voir la pièce 29 pour obtenir des échantillons de brochures];

- des annonces ont été affichées dans des universités de l'Ontario depuis au moins aussi tôt que 1997, affichées par CMA Ontario [voir la pièce 30 pour obtenir des exemplaires des documents].

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'utilisée en liaison avec les Produits et Services énonce clairement que ces produits et services sont fournis par un institut appelé le Chartered Institute of Management Accountants ou CIMA sous forme abrégée. Pour elle, le sens de Chartered Institute of Management Accountants ou CIMA est un institut agréé ou un institut constitué en personne morale en vertu d'une charte royale qui fournit des produits et des services à l'intention ou au nom de comptables en management.

[47] Mme Treasure fait référence au site Web de CIMA où il est clairement indiqué que CIMA est un organisme constitué en vertu d'une Charte royale au RU [Voir la pièce 33 pour des imprimés provenant du site Web de CIMA]. Au paragraphe 77 de son affidavit, elle fait référence à des extraits de la Charte royale de CIMA qui énumèrent ses objets et en particulier ceux qui ont trait à la promotion et au développement de la comptabilité en management et à la promotion dans l'intérêt de ses membres et du public.

[48] Mme Treasure affirme que CIMA se présente comme l'organisme professionnel de comptables en management le plus grand et le plus important dans le monde [voir la pièce 34 pour des extraits du site Web de CIMA].

[49] Sur l'aspect du caractère descriptif de la Marque, Mme Treasure a joint à son affidavit :

- comme pièce 35, la définition du mot « Charter » [Charte] tirée de *www.dictionary.com*;
- comme pièce 36, un extrait de la *St. James Encyclopedia of Banking and Finance* pour la définition de « Management accounting » [comptabilité de gestion];
- comme pièce 37, un imprimé de *www.wikipedia.org* pour la définition de « management accounting or managerial accounting » [comptabilité de gestion].

[50] Mme Treasure a joint comme pièce 38, l'historique des dossiers de cette demande obtenu du Bureau canadien des marques de commerce. Elle affirme que le Bureau canadien des marques

de commerce s'était opposé à la demande de CIMA au motif que la Marque est clairement descriptive.

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

[52] Mme Treasure affirme que Mme Heasman a allégué que CIMA a fait la promotion et la vente de produits et de services au Canada sans préciser ceux qui ont été effectivement promus et vendus au Canada en association avec la Marque. Il n'y avait aucune preuve de vente ou de l'exécution de quelques produit et service que ce soit mentionné dans la demande.

[53] Mme Treasure mentionne que Mme Heasman allègue qu'il y a des membres de CMA Canada qui sont inscrits auprès de CIMA. Les membres de CIMA fournissent des services comptables, financiers et commerciaux connexes. Selon Mme Treasure, ces services ne sont pas fournis par CIMA lui-même. Par conséquent, tout emploi présumé de la Marque par des membres canadiens de CIMA constitue en fait un emploi d'une marque de certification et non la preuve de l'emploi de la Marque. Il s'agit d'une conclusion de droit dont je ne tiendrai pas compte.

[54] Mme Treasure fait remarquer que dans sa demande, CIMA allègue l'emploi de la Marque au Canada pour chacun des produits et services visés dans la demande depuis au moins novembre 1986. Elle allègue que Mme Heasman n'a fourni aucune preuve de l'emploi de la marque au Canada depuis novembre 1986 pour chacun des Produits et chacun des Services.

[55] Mme Treasure affirme qu'elle ne comprend pas le sens de certains des services qu'il a énumérés au paragraphe 92 de son affidavit, et j'analyserai cette question au moment d'évaluer plus tard le motif d'opposition fondé sur l'article 30a) de la Loi.

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

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

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

[58] M. Harding explique que les objectifs de CIMA-Global sont de promouvoir et de développer la profession de la comptabilité de management et de favoriser et maintenir les méthodes et les moyens optimaux pour développer la profession de la 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 dans le domaine de la comptabilité de management.

[59] M. Harding affirme que CIMA-Global et ses membres sont régis par les règlements afférents à la Charte royale et par le code d'éthique de CIMA. La pièce A jointe à son affidavit est une copie de ces documents.

[60] M. Harding affirme que CIMA-Global compte des membres dans plus de 156 pays. Il a joint comme pièce B des captures d'écran du site Web de CIMA-Global montrant les pays où CIMA a des bureaux à l'échelle mondiale, ainsi que des copies de la page Web liée dédiée à CIMA Canada. Il affirme que CIMA Canada gère un site Web qui offre des renseignements complets qui intéressent particulièrement ses membres canadiens, ses étudiants, ses employeurs, ses éducateurs et le grand public.

[61] M. Harding affirme que, depuis 1972, CIMA-Global exerce ses activités et continue de le faire partout au Canada. Le 2 mai 2012, les chapitres et succursales de CIMA Canada ont été constitués en personne morale sous l'appellation The Chartered Institute of Management Accountants, Canada Inc. Ses activités étaient et sont exécutées sous licence, et elles étaient et demeurent sous le contrôle de CIMA-Global. Il affirme ceci : [TRADUCTION] « Depuis 1972, CIMA-Global et CIMA Canada assurent continuellement la promotion de leurs produits et services et la diffusion de leurs connaissances auprès des professionnels et des étudiants canadiens ainsi que du grand public canadien. »

[62] À ce stade-ci, comme l'a fait remarquer l'Opposant, il convient que je souligne que le terme CIMA Canada n'a pas été défini spécifiquement par M. Harding dans son affidavit. Il est

donc difficile de déterminer l'entité juridique ou les entités juridiques que désigne M. Harding lorsqu'il emploie ce terme. Je me contenterai d'employer le terme « CIMA Canada » tout au long de cette sous-section pour résumer l'affidavit de M. Harding tel qu'il apparaît dans l'affidavit de M. Harding.

[63] M. Harding affirme que CIMA-Global fournit et offre à ses membres une gamme complète de produits et services énumérés au paragraphe 6 de son affidavit, qui sont ceux visés dans la présente demande et reproduits à l'annexe A de celle-ci.

[64] M. Harding a joint comme pièce C-1 de son affidavit des captures d'écran des divers liens apparaissant sur le site Web de l'ICMV-Global, et comme pièce C-2 des pages choisies au hasard qui représentent tous les types d'information, les ressources à l'intention des membres et des étudiants et le soutien professionnel qui sont offerts à tous les membres de CIMA de par le monde, dont ceux de CIMA Canada et le public en général. Il affirme que les marques de commerce CIMA, du logo de CIMA et CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (marques de CIMA-Global) ont toujours été arborées sur toutes les pages et tous les liens et continuent de l'être.

[65] M. Harding explique que CIMA-Global organise et promeut des conférences mondiales. Il cite, à titre d'exemples, certaines d'elles au paragraphe 8 de son affidavit. Il affirme que ces conférences sont fréquentées par des gens du monde entier, y compris des personnes résidant au Canada. Le matériel promotionnel et publicitaire qui se trouve à ces événements arbore toujours les marques de commerce de CIMA- Global.

[66] M. Harding affirme qu'en plus d'accueillir des conférences mondiales, CIMA-Global offre divers événements tout au long de l'année, tels que des défis commerciaux, des événements destinés aux membres en pratique et des conférences. Des exemples d'événements organisés par CIMA-Global peuvent être trouvés sur le site Web de CIMA dans la section « Events » [Événements], et il joint comme pièce D une capture d'écran de la page Web qui est représentative du type d'événements organisés par CIMA-Global. Le matériel promotionnel et publicitaire qui se trouve à ces événements a toujours arboré les marques de commerce de CIMA- Global. Ces événements sont ouverts aux inscriptions de tous les membres de CIMA- Global, y compris ceux de CIMA Canada.

[67] M. Harding explique que CIMA-Global, l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) et CMA Canada ont organisé conjointement une conférence internationale intitulée « Colloque international sur le leadership des dirigeants financiers 2007 », et il a joint comme pièce E à son affidavit le communiqué de presse datant du 27 septembre 2007.

[68] M. Harding ajoute qu'en 2007 et 2009, CIMA, CMA Canada et l'AICPA ont été les coauteurs d'une série de publications intitulées « lignes directrices sur la comptabilité de gestion » (série LDCG), ces publications étant accessibles à tous les membres de CIMA-Global, de CIMA Canada, de l'AICPA et de CMA Canada. Il a joint en pièce F à son affidavit les pages couvertures, la publication et les pages d'endos de trois publications de la série LDCG. La page couverture de chaque publication arbore clairement les marques de commerce et les logos des trois auteurs, CMA Canada, l'AICPA et CIMA- Global. La dernière page de chaque publication indique les coordonnées de chaque auteur. La version complète de ces publications est accessible à tous les membres de CIMA et de CIMA Canada sur le site Web de CIMA- Global.

[69] Harding affirme qu'en décembre 2010, CIMA-Global a fait circuler une publication dont il était le coauteur, intitulée « Evolution of corporate sustainability practices: Perspectives from the UK, US and Canada » [Évolution des pratiques de durabilité d'entreprise : perspectives du RU, des É.-U. et du Canada]. Il a joint comme pièce G à son affidavit la page couverture, la page About [À propos] et la dernière page de ladite publication. La page couverture arbore clairement les marques de commerce des trois institutions auteures, soit l'Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA), l'AICPA et CIMA. Elle était accessible à tous les membres de CIMA- Global, y compris les membres de CIMA Canada.

[70] M. Harding affirme qu'au fil des ans, CIMA-Global a conclu des accords de reconnaissance mutuelle (ARM) avec CMA Canada. Des renseignements sur « CMA into CIMA » [de CMA à CIMA] et « CIMA into CMA » [de CIMA à CMA] sont publiés sur le site Web de CIMA- Global, et il joint comme pièce H les pages Web téléchargées sur le site Web de CIMA- Global qui fournissent des renseignements sur l'ARM. Il est accessible aux personnes du monde entier, y compris les personnes au Canada.

[71] M. Harding présente les revenus annuels de CIMA qui sont générés par les droits d'adhésion canadiens de 2004 à 2014. Ils s'élèvent à plus de 2 300 000 £.

[72] M. Harding fait référence à une instance judiciaire de 2013 devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario qui a mené à la décision du juge Firestone datant du 22 novembre 2013 entre l'Association des comptables généraux accrédités de l'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 à titre de répondants. Il affirme qu'à la lumière de cette décision, il convient de conclure que ni le sigle CIMA ni THE CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS ne sont interdits par *la Loi sur les CMA* ou par *la Loi sur les CA*. Il a joint comme pièce J une copie du jugement et comme pièce K les articles pertinents de ces lois. Je ne tiens pas compte de son interprétation de ce jugement, car il n'a pas été établi comme expert en droit canadien des marques de commerce.

[73] M. Harding explique que les lettres de CIMA représentent le « Chartered Institute of Management Accountants ». Elles ne sont pas et n'ont jamais été un « titre professionnel ». De même, le CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS n'est pas et n'a jamais été un « titre professionnel ». Les titres professionnels attribués aux membres qualifiés de CIMA- Global sont « ACMA », qui signifie « Associate Chartered Management Accountant » [comptable agréé adjoint de 1re classe en management], « FCMA », qui signifie « Fellow Chartered Management Accountant » [Fellow, comptable agréé en management], et « CGMA », qui signifie « Chartered Global Management Accountant » [comptable agréé en management mondial].

[74] Je tiens à souligner que M. Harding, lors de son contre-interrogatoire, a confirmé ceci :

- Les droits d'adhésion sont payés au RU (page 11)
- Le site est géré depuis le RU (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)
- Toutes les saisies ont été téléchargées entre le 17 août et le 24 août 2015 (page 21)

- CIMA-Global lui-même ne fournit pas de services comptables. Ses membres fournissent des services de comptabilité de management aux entreprises (page 21)
- Les membres ne fournissent pas ces services dans le cadre d'une des marques de commerce en cause (page 22)
- Une personne qui obtient le certificat en comptabilité d'entreprise auprès de CIMA peut utiliser les initiales « CBA » (page 29)
- Le titre professionnel CIMA est l'objectif des études des membres. Ces derniers sont soumis à une série d'examens, dont on dénombre 12 en ce moment, en plus, souvent, du certificat en comptabilité d'entreprise. S'ils réussissent, ils deviennent des associés de l'institut et obtiennent les lettres de titre ACMA (page 30)
- Le titre FCAM est accordé sur la base de l'expérience de niveau supérieur acquise, qui est attestée par la présentation de cette expérience (page 30)
- Au 29 juin 2011, on comptait entre 800 et 1 000 membres de CIMA - Global au Canada (page 31).

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

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

[76] M. Ratnayake définit The Chartered Institute of Management Accountants, Canada Inc. comme « CIMA Canada ». M. Harding, dans son affidavit, comme mentionné plus haut, a déclaré que The Chartered Institute of Management Accountants, Canada Inc. a été constitué en personne morale le 2 mai 2012. Par conséquent, il y a une certaine ambiguïté quant au statut de CIMA Canada tel que défini par M. Ratnayake, pour la période située entre 2005 et mai 2012. Néanmoins, j'utiliserai CIMA Canada dans ce sous-article de ma décision de la même façon que M. Ratnayake l'a utilisé dans son affidavit.

[77] M. Ratnayake donne un aperçu de l'histoire d'entreprise de CIMA Canada, qui exerce ses activités en tant que filiale de l'institution du R CIMA-Global, située à Londres, au Royaume-Uni.

[78] M. Ratnayake explique que CIMA Canada a toujours été autorisé 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 était et demeure sous le contrôle direct de CIMA-Global. Il a joint comme pièce 1 - D une copie du contrat de licence entre CIMA-Global et CIMA Canada datant du 5 juin 2012 et comme pièce 1-E le

règlement n° 1 pour The Chartered Institute of Management Accountants, Canada Inc., datant du 15 janvier 2013.

[79] Ratnayake affirme que l'emploi du sigle CIMA et de THE CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS a commencé au Canada en novembre 1986 ou vers cette période après le changement de nom de « Institute of Cost and Management Accountant » à CIMA- Global. Il explique comment le logo de CIMA a évolué au fil des ans. À l'heure actuelle et depuis 2012, le logo de CIMA employé figure dans les rapports Annual Review [Examen annuel] et des échantillons sont joints comme pièce 15 à son affidavit.

[80] M. Ratnayake affirme que les discussions sur l'établissement d'une succursale de CIMA à Toronto ont commencé en 1969. Il a joint quelques notes historiques sur l'évolution de CIMA Canada comme pièces 2- A et 2- B.

[81] M. Ratnayake affirme qu'en 2002, CIMA-Global a modifié ses lignes directrices d'entreprise afin d'inclure une nouvelle palette de couleurs, et il a fourni des détails sur sa nouvelle bibliothèque d'images pour les marques de commerce de CIMA- Global. Il a joint comme pièce 3 la correspondance de CIMA-Global datant du 23 mai 2002 concernant les lignes directrices d'entreprise de CIMA-Global.

[82] M. Ratnayake affirme que, depuis 2003, il existe des accords de reconnaissance mutuelle (ARM) entre CIMA- Global et CMA Canada qui prévoient l'adhésion réciproque. Il affirme qu'il ne peut pas les produire puisqu'il existe une entente de confidentialité entre les parties. Il a toutefois joint, comme pièce 5 à son affidavit, un échange de courriels entre CIMA Canada et CIMA- Global, datant du 21 octobre 2003, annonçant que CIMA et CMA Canada ont conclu un accord, ainsi, comme pièce 6, qu'une lettre datant du 3 octobre 2003 de CIMA- Global aux membres de CIMA annonçant l'alliance avec Comptables en management et comptables agréés de l'Ontario, défini dans son affidavit comme « CMA Canada ».

[83] M. Ratnayake affirme qu'en 2005, CIMA- Global a réalisé une étude de projet Canada Country [pays du Canada] afin de faire mieux connaître CIMA- Global par le public. Il a joint un courriel en date du 27 avril 2005 dans lequel l'étude Canada Country est mentionnée.

[84] Ratnayake a joint comme pièce 9 un communiqué de presse datant du 13 novembre 2006 intitulé « CIMA and CIMA Canada collaborate on generating leading-edge research » [CIMA et CIMA Canada collaborent à la réalisation de recherches de pointe].

[85] M. Ratnayake a joint comme pièce 10 un échange de courriels datant du 2 février 2004 concernant l'ARM entre CMA Canada et CIMA- Global et les exigences à respecter pour devenir membre. Il allègue qu'à la suite d'un tel ARM, de nombreux comptables professionnels résidant et/ou travaillant au Canada sont conscients de CIMA et des outils qui sont mis à leur disposition et se sont familiarisés avec eux.

[86] Les dossiers de CIMA- Global indiquent qu'en 2007, un total de 1 091 membres canadiens étaient inscrits auprès de CIMA-Global. M. Ratnayake présente les données d'adhésion canadiennes annuelles de 2003 à 2007, inclusivement. Il affirme qu'au moment de l'exécution de son affidavit, il y avait 1 417 membres et étudiants résidant au Canada qui étaient inscrits auprès de CIMA-Global. Au paragraphe 23 de son affidavit, on trouve le tableau « Canadian Member Population, Canadian Student Population and Canada's Total Population » [Population des membres canadiens, population des étudiants canadiens et population totale du Canada].

[87] M. Ratnayake explique que CIMA Canada reçoit ses fonds de fonctionnement de CIMA- Global en fonction des budgets annuels. Le budget comprend la promotion et la publicité des services et des produits que CIMA- Global offre et rend au Canada. Il affirme que [TRADUCTION] « les dépenses de publicité pour les marques de commerce de CIMA- Global ont consisté à distribuer du matériel promotionnel comme des bulletins, des magazines et des brochures ».

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

[89] M. Ratnayake fournit une ventilation par année des subventions reçues de CIMA- Global depuis 1994, qui totalisent environ 1 137 000 \$CAN, ainsi que des dépenses annuelles pour les années 1994 à 2014, qui totalisent environ 800 000 \$CAN. Il a joint comme pièce 12 une feuille Excel des dépenses de publicité détaillées pour les années 2007 à 2014, inclusivement.

[90] M. Ratnayake affirme que CIMA Canada tient des assemblées générales annuelles (AGA) avec ses membres et ses étudiants. CIMA Canada distribue des avis d'AGA aux membres et aux étudiants. Il a joint comme pièce 13 les avis représentatifs des assemblées générales annuelles de CIMA pour les années 1991, 1996, 1999, 2001, 2003, 2004 et 2005. Ils arboraient les marques de commerce de CIMA - Global. Il ajoute que les bulletins de CIMA Canada annonçant les AGA sont distribués à tous les membres et étudiants de CIMA Canada, et il a joint comme pièce 14 des exemples de tels bulletins arborant les marques de commerce de CIMA - Global.

[91] M. Ratnayake affirme que CIMA Canada publie un document intitulé Annual Review [Examen annuel] qui est distribué à ses membres et à ses étudiants. Il en a joint des copies comme pièce 15.

[92] M. Ratnayake affirme que CIMA-Global offre de la publicité directe au Canada. Depuis décembre 2003, CIMA Canada possède un site Web actif. Il a joint comme pièce 16 des pages Web choisies au hasard qui ont été téléchargées à partir du site Web de CIMA Canada. The CIMA Canada webpages have always and continuously displayed the CIMA-Global trademarks on the header which is carried on each page and link.

[93] M. Ratnayake joint comme pièce 17 une copie d'une publicité publiée dans le Globe and Mail en 2013 ainsi que des copies de brochures qui datent d'avant 2000, 2004 et 2007. Ces brochures ont été distribuées aux membres et aux étudiants de CIMA Canada, et les marques de commerce de CIMA - Global y figurent bien en vue.

[94] M. Ratnayake joint comme pièce 18-A des pages Web choisies au hasard et téléchargées du site Web de CIMA Canada qui montrent divers événements organisés par CIMA Canada entre 1999 et 2015. Il ajoute qu'à tout moment les marques de commerce de CIMA-Global étaient arborées lors de ces événements. Il a joint comme pièce 18-B des photographies montrant la façon dont les marques de commerce de CIMA-Global sont habituellement arborées pendant les événements de CIMA Canada auxquels assistent les membres de CIMA Canada.

[95] M. Ratnayake affirme que depuis 2000, CIMA Canada organise un tournoi annuel de cricket à Toronto, en Ontario. Il a joint comme pièce 19- A des invitations représentatives et

diverses brochures [TRADUCTION] « Célébration du cricket » qui ont été distribuées entre 2006 et 2015, inclusivement. Il affirme que la Société des comptables en management du Canada (maintenant CMA Canada) et CMA Ontario ont tous deux appuyé le tournoi de cricket par des commandites monétaires. Il fournit les détails de ces commandites et a joint comme pièce 19-B une photocopie d'un chèque datant du 28 mai 2009 de CMA Canada, d'un montant de 1 000,00 \$, pour sa commandite de 2009. CMA Ontario a continué le parrainage jusqu'en 2014. Il a publié des annonces dans les [TRADUCTION] « brochures sur les événements » de 2008 à 2014, sauf pour 2012.

[96] M. Ratnayake affirme que CIMA Canada a continuellement fait la promotion de ses produits et services au Canada à l'aide de publicités dans divers types de médias, comme dans les journaux, à la télévision, sur des panneaux d'affichage de métro et dans des stations de transport en commun partout au Canada. Il a joint comme pièce 20 des copies de divers types de publicité de CIMA Canada arborant les marques de commerce de CIMA-Global.

[97] M. Ratnayake explique que CIMA Canada offre un programme de partenariat rémunéré pour jumeler les employeurs à des comptables en management formés à l'étranger qui sont nouveaux au Canada. Il a joint comme pièce 21 une brochure représentative présentant des renseignements sur le programme de stages rémunérés. Les marques de commerce de CIMA-Global sont affichées bien en vue sur ces brochures.

[98] M. Ratnayake affirme que CIMA Canada offre diverses conférences à ses membres, aux étudiants et au grand public. Il a joint comme pièce 22 une brochure représentative pour la [TRADUCTION] « Conférence sur la productivité » du 29 octobre 2013 de CIMA et des exemples de dépliants faisant la publicité de la conférence, qui ont été distribués aux membres, aux étudiants et au grand public.

[99] M. Ratnayake a joint comme pièce 23 des photographies de produits représentatifs arborant les marques de commerce de CIMA-Global.

[100] Enfin, M. Ratnayake décrit les instances judiciaires devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario où CIMA Canada et CIMA-Global ont été nommés parties, et il a joint comme

pièce 25 une copie de la décision de la Cour datant du 22 novembre 2013 et comme pièce 26 certains articles de la *Loi de 2010 sur les CMA* et de la *Loi de 2010 sur les CA*.

[101] Lors de son contre-interrogatoire, M. Ratnayake a déclaré ceci :

- Le contrôle de la qualité des produits et services était exercé par CIMA-Global en envoyant des lignes directrices [voir la pièce 3] (page 19)
- Les titres employés par CIMA ne sont pas CIMA, The Chartered Institute of Management Accountants, ni aucune des marques de commerce en cause dans la présente procédure (page 21). Ces titres étrangers sont FCMA et ACMA (page 21)
- Pour devenir membre de CIMA vous étudiez pour passer les examens, puis vous devenez membre lorsque vous possédez l'expérience de travail requise d'environ trois ans dans un domaine comptable pertinent (page 24)
- En règle générale, les revenus de CIMA Canada proviennent de CIMA - Global, mais il arrive que le public achète des billets pour assister à des événements et que ces recettes fassent partie des revenus de CIMA Canada (page 27)
- Il n'y a pas d'analyse ni de nombre de visiteurs pour le 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 conscients de la nouvelle mesure législative et de l'emploi de leurs titres FCMA ou ACMA (pages 32-33)
- Les photographies jointes comme pièce 23 à son affidavit représentent des produits qui ont été donnés (pages 35-36).

IV RESSEMBLANCES ENTRE LES ACTIVITÉS ET LES MARQUES DE COMMERCE DES PARTIES

[102] Mme Treasure établit un parallèle entre les associations des deux parties :

- CPA Canada est un organisme comptable au Canada. CMA Ontario est un organisme comptable en Ontario alors que CIMA est un organisme comptable au RU;
- elle se réfère au site Web de CIMA pour un résumé de ses services qui sont semblables aux services 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 avec les Organismes de CMA Provinciaux établissent et administrent un programme d'accréditation pour les personnes qui veulent devenir membres et obtenir le titre de CMA au Canada. Les programmes d'accréditation comportent des exigences en matière d'éducation, d'examen et d'expérience;

- CIMA établit et administre un programme d'accréditation pour les personnes qui veulent devenir membres de CIMA. [Voir la pièce 40 pour les imprimés du site Web de CIMA qui traitent de son processus d'accréditation];
- CMA Canada exige que les membres respectent les normes de pratiques de ses Organismes de CMA Provinciaux, y compris les règles de conduite professionnelle et de perfectionnement professionnel continu;
- CIMA établit des normes de pratique pour ses membres, qui comprennent des règles de conduite professionnelle et de perfectionnement professionnel continu;
- CMA Canada et CIMA promeuvent tous activement leurs membres et la profession comptable sur leurs territoires respectifs.

[103] Mme Treasure allègue qu'il y a chevauchement entre les clients des parties pour les raisons suivantes :

- Dans son affidavit, Mme Heasman affirme que de nombreux membres de CMA Canada sont devenus membres de CIMA;
- Au paragraphe 18 de son affidavit, Mme Heasman affirme que les produits et services de CIMA ne seraient employés que par les membres de CMA Canada et ne présenteraient d'intérêt que pour ces personnes.

V DERNIÈRES OBSERVATIONS

[104] Mme Yurick était adjointe administrative de l'agent au dossier pour le Requéran au moment de l'exécution de son affidavit. Elle a fait une comparaison du contenu des affidavits de Mme Treasure avec l'affidavit produit par M. Thomas E. Warner dans d'autres dossiers d'opposition connexes. Cette comparaison n'est pas pertinente aux fins de cette opposition.

[105] Mme Yurick explique que le 18 août 2015, elle a effectué une recherche dans la base de données des marques de commerce de l'OPIC pour toutes les marques actives, y compris les mots « chartered » [agrée] et « accountant* » [comptable] dans la marque, et elle énumère dans son affidavit 24 marques trouvées, en plus de joindre comme pièce E des imprimés des résultats de recherche et une copie imprimée de chacune des marques trouvées.

[106] Mme Yurick a effectué le 19 août 2015 une autre recherche sur Google Canada en utilisant comme paramètres « CIMA AND CMA MUTUAL RECOGNITION AGREEMENT » [ACCORD DE RECONNAISSANCE MUTUELLE ENTRE CIMA ET CMA]. Elle affirme que la recherche a donné lieu à environ 6 200 appels de fichier, et elle a joint comme pièce F des

copies des six premières pages des résultats de recherche et des copies d'imprimés de renseignements représentatifs renfermés dans certains liens de la recherche sur Google Canada.

[107] Enfin, Mme Yurick a joint comme pièce G une copie d'une décision de la Cour supérieure de justice de l'Ontario rendue par le juge Firestone datant du 22 novembre 2013 entre l'Association des comptables généraux accrédités de l'Ontario et l'AICPA, CIMA Canada, le Chartered Institute of Management Accountants, l'Association of International Certified Professional Accountants et d'autres personnes à titre de répondants.

[108] Mme Treasure affirme qu'en Ontario, à l'exception des membres de CMA Ontario, nul n'est autorisé par la loi à employer le titre CMA, que ce soit à lui seul ou en combinaison avec d'autres mots.

[109] Mme Treasure discute également des ressemblances entre les marques de commerce des parties en cause. Je ne tiendrai pas compte de son analyse, puisque Mme Treasure n'a pas été établie comme experte en droit des marques.

[110] Comme je l'ai mentionné ci-dessus, la profession comptable au Canada est régie à l'échelle provinciale. Il existe des associations provinciales et nationales. Les présentes procédures d'opposition sont régies par la Loi et les différentes dispositions législatives provinciales mentionnées ci-dessus ne confèrent aucun pouvoir au registraire. En outre, il n'appartient pas au registraire de déterminer si l'adoption et/ou l'emploi de l'une quelconque des marques de commerce visées par une demande contrevient à une loi provinciale régissant l'emploi d'un titre professionnel [voir *Canadian Council of Professional Engineers c Lubrication Engineers* [1992] 2 CF 329 (CAF)]. J'examinerai plus en détail cette question précise dans mon évaluation du motif d'opposition fondé sur l'article 30*i* de la Loi.

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

VI FARDEAU ULTIME ET FARDEAU DE PREUVE

[112] C'est au Requéran qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement 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 Requéranant une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du Requéranant. L'Opposant doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels il fonde ses arguments. 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 1re inst); et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF 1re inst)].

VII LES DATES PERTINENTES

[113] 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 de 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 Corporation 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 (novembre 1986) [voir les articles 16(1) et (2) 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 1re inst)].

[114] 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 il renvoie à l'arrêt *Canadian Professional Engineers c Lubrication Engineers Inc* (1992), 41 CPR (3d) 243 (CAF). Par ailleurs, le Requéranant prétend qu'il s'agit de la date de production de la demande et renvoie à la

décision *Fiesta Barbecues Ltd c General Housewares Corp* (2003), 28 CPR (4th) 60 (CF 1re inst).

[115] Depuis *Fiesta Barbecues*, 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 de production de la demande. L'article 12(2) de la Loi précise clairement qu'une marque de commerce, qui n'est pas enregistrée en vertu de l'article 12(1)b), peut néanmoins être enregistrée si le requérant peut établir, à la date de production de la demande, que la marque de commerce a été employée au Canada dans une mesure telle qu'elle est devenue distinctive.

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

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

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

en contravention de l'article 30d), à la date de premier emploi revendiquée, à la date de priorité (qui est invalide), à la date de production de la Demande et à tout moment pertinent, la Demande ne contient pas les détails de la norme définie que l'emploi de la marque alléguée par des personnes autorisées du Requérant ou par les membres du Requérant en liaison avec des services qui incluent des « *services de comptabilité; vérification comptable; vérification; services de gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; diffusion d'information concernant les entreprises de tiers; services d'examen, de développement et de mise en œuvre de politiques générales d'entreprise; services de repérage, d'analyse et de résolution de problèmes d'entreprise; services d'aide aux entreprises pour l'identification et la priorisation de tâches; analyse financière; évaluations financières; 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 consultation, d'information et de conseil professionnels ayant tous trait à la recherche, à l'analyse et au développement de modèles, de structures, de pratiques et de stratégies d'entreprise, nouvelles ou existantes* », vise à indiquer, ni une déclaration portant que le Requérant n'assure pas l'exécution des services fournis par les personnes autorisées par le Requérant ou par les membres du Requérant, en liaison avec lesquels la marque de certification est employée.

[118] L'Opposant fait valoir que les services décrits dans ce motif d'opposition auraient dû être visés par une demande de marque de certification. L'Opposant fait valoir que puisque la

demande aurait dû être produite pour l'enregistrement d'une marque de certification, elle aurait dû contenir les détails de la norme définie que l'emploi de la Marque vise à indiquer, ainsi qu'une déclaration sur la norme définie que l'emploi de la marque est censé indiquer et une déclaration portant que le Requéran n'assure pas l'exécution des services comme ceux en liaison avec lesquels la marque de certification est employée. Selon l'Opposant, un tel manquement constitue un motif indépendant de rejet de la demande.

[119] Le requérant fait valoir qu'il était libre de produire une demande d'enregistrement de la Marque en tant que « marque ordinaire » ou que « marque de certification ». Étant donné que la demande a été produite en vue de 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 vise à indiquer, ainsi qu'une déclaration sur la norme définie que l'emploi de la marque est censé indiquer et une déclaration portant que le Requéran n'assure pas l'exécution des services mentionnés dans le présent motif d'opposition.

[120] Enfin, le Requéran se réfère à l'affidavit de M. Harding où ce dernier a affirmé clairement que la Marque n'est pas employée comme Titre professionnel.

[121] Je partage l'avis du Requéran. Il avait le choix de produire une demande d'enregistrement de la Marque en tant que « marque ordinaire » ou « marque de certification ». Certaines conditions doivent être remplies pour obtenir une « marque de certification » et le Requéran n'était peut-être pas en mesure de satisfaire à 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'enregistrement de la Marque en tant que « marque ordinaire ».

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

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

[123] L'article 30i) de la Loi exige simplement que le Requéran se déclare convaincu d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits et les 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 Ltd 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.

[124] Ce motif d'opposition comporte trois volets, notamment :

- 1) en contravention de l'article 30*i*), le Requérant ne pouvait pas être convaincu, à la date de priorité, d'avoir droit d'employer la marque alléguée au Canada, en ce sens qu'en contravention de l'article 34, la revendication de priorité fondée sur la demande du RU no 2578970 n'est pas valide parce qu'à la date de production de la Demande, la demande produite au RU n'a pas été présentée par le même requérant. Plus précisément, la demande du RU a été produite au nom de « The Chartered Institute of Management Accountants ». La Demande visée a été produite au 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, la date de priorité (qui est invalide), la date de production de la Demande et/ou toutes les dates pertinentes, d'avoir droit d'employer la marque alléguée au Canada, étant donné qu'il y avait et n'y a pas d'entité juridique 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 (qui est invalide), à la date de production de la Demande et/ou à toutes les dates pertinentes, d'avoir droit d'employer la marque alléguée au Canada en liaison avec les produits et 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 (qui est invalide), à la date de production de la Demande et/ou à toutes les dates pertinentes, que la marque alléguée pour emploi en liaison avec les produits et services décrits dans la Demande :
 - créait et crée toujours de la confusion avec la marque de commerce **CMA**, en termes et en conception, conformément à ce qui figure à l'**annexe A**, antérieurement employée ou révélée au Canada et antérieurement enregistrée 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 énoncés à l'**annexe A**, avant la date de premier emploi alléguée par le Requérant, la date de production prioritaire (laquelle est invalide) et/ou la date de production de la Demande;
 - créait de la confusion avec les marques de commerce **CMA**, sous forme de mot et dessin, comme il est indiqué à l'**annexe A**, antérieurement employée ou révélée au Canada par l'Opposant, et antérieurement connue sous le nom la Société des comptables en management de l'Ontario et/ou par CMA Canada en liaison avec les produits et/ou services établis à l'annexe A, avant la date de premier emploi alléguée par le Requérant, la date de production prioritaire (laquelle 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 et services décrits dans la Demande, car elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse selon laquelle les produits et services du Requéranant sont offerts par ou liés à un Chartered Institute of Management Accountants ou CIMA. Le terme CIMA un sigle de Chartered Institute of Management Accountants, voir, un institut agréé ou un institut constitué en personne morale en vertu de la charte royale, qui fournit des produits et des services à l'intention ou au nom de comptables en management. La marque alléguée CIMA n'a pas été employée au Canada par le Requéranant de façon à être devenue distinctive à la date de production de la Demande;
- était et est une marque de certification qui ne peut pas être employée par le Requéranant dans l'exécution des services fournis par des personnes autorisées par le Requéranant ou par les membres du Requéranant qui emploient la marque alléguée pour indiquer qu'eux-mêmes ou leurs services respectent les normes établies par le Requéranant; et
- une marque dont l'emploi est interdit par la *Loi de 2010 sur les comptables en management accrédités*, L.O. 2010, ch. 6, ann. B et/ou les lois qui les précèdent; et par la *Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l'Ontario*, L.O. 2017, ch. 8, ann. 3.

[125] Les deux premiers volets n'ont pas été maintenus par l'Opposant. Mis à part le dernier sous-paragraphe du troisième volet, ce volet ne fait que reprendre d'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) et 12(1)d); et que la Marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des Produits et Services (article 12(1)b) du motif d'opposition); et que la demande aurait dû être produite pour l'enregistrement d'une marque de certification.

[126] 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.

[127] 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 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 à des dispositions législatives provinciales.

[128] Malgré la position contraire de l'Opposant, la décision que la Section d'appel de la Cour fédérale du Canada a rendue 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 30*i*) de la Loi en faisant valoir la non-conformité à des dispositions figurant dans les lois provinciales.

[129] Quoiqu'il en soit, même si je considérais que le non-respect éventuel d'une loi provinciale est pertinent en vertu de l'article 30*i*), je constaterais que l'emploi de la Marque ne serait pas interdit par ces lois provinciales pour les raisons exposées ci-dessous.

[130] Avant la tenue de l'audience, j'ai porté à l'attention des parties les décisions récentes suivantes : *Orphan Well Association c Grant Thornton* 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. n° 5630, rendue par la Cour supérieure de justice de l'Ontario et mentionnée par M. Harding et M. Ratnayake dans leurs affidavits exposés en détail ci-dessus.

[131] 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 la législation fédérale et la législation provinciale.

[132] 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);

[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).

[133] 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*.

[134] 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.

[135] 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 [comptable en management accrédité mondial]. 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].

[136] 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.

[137] La *Loi de 2010 sur les CMA* interdit à une société, autre qu'une société autorisée par l'Opposant à « prendre ou utiliser la désignation “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. »

[138] La Marque n'est pas un titre professionnel. Suivant une interprétation rigoureuse de l'interdiction spécifiée dans une disposition législative provinciale, ainsi qu'il a été conclu dans *Certified General Accountants Association of Ontario*, je conclus que l'emploi de la Marque ne serait pas interdit par ces dispositions législatives provinciales.

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

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

[140] Par souci de commodité, je reproduis ci-dessous le motif d'opposition tel qu'il a été invoqué [TRADUCTION] :

en contravention de l'article 30a), 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 d'état déclaratif des services spécifique, rédigé dans les termes ordinaires du commerce, en liaison avec lesquels la marque alléguée aurait été employée au Canada en ce sens que,

- les services qui incluent 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'examen; 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 du Requérant ou des 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 les types de renseignements fournis à propos d'entreprises tierces, ou les moyens par lesquels ou la manière dont les services promotionnels et de soutien sont fournis;

- les services qui incluent des « *services de comptabilité; vérification comptable; vérification; services de gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; diffusion d'information concernant les entreprises de tiers; services d'examen, de développement et de mise en œuvre de politiques générales d'entreprise; services de repérage, d'analyse et de résolution de problèmes d'entreprise; services d'aide aux entreprises pour l'identification et la priorisation de tâches; analyse financière; évaluations financières; 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 consultation, d'information et de conseil professionnels ayant tous trait à la recherche, à l'analyse et au développement de modèles, de structures, de pratiques et de stratégies d'entreprise, nouvelles ou existantes* » sont des services fournis par des personnes autorisées du Requérant ou par des membres du Requérant qui ont satisfait aux normes établies par le Requérant pour l'emploi d'une marque de certification, et, par conséquent, ces services devraient être décrits dans les termes ordinaires du commerce en liaison avec une marque de certification, et non une marque de commerce ordinaire; et
- les services qui incluent des « *services d'association, à savoir certification des services offerts par les membres d'une association dans le domaine de la comptabilité et des finances* » ne sont pas de véritables services fournis au public par le Requérant, parce qu'ils font simplement référence à la nature des services fournis par des personnes autorisées du Requérant ou par des membres du Requérant, en liaison avec une marque de certification, et non à de véritables services fournis par le Requérant, en liaison avec une marque de commerce ordinaire.

[141] En ce qui a trait au premier volet, le Requérant fait valoir 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 contenu du paragraphe 53 du plaidoyer écrit du Requérant, qui souligne cet argument, contient des références au registre qui n'ont pas été versées comme preuve au dossier.

[142] Le Requérant fait valoir que l'Opposant n'a présenté aucune preuve qui appuierait ce motif d'opposition. En fait, dans son plaidoyer écrit, l'Opposant ne fait que répéter le libellé de la Loi et sa déclaration d'opposition.

[143] L'argument de l'Opposant dans le premier volet selon lequel les services décrits dans la demande ne sont pas de véritables services fournis au public, parce qu'ils ne font qu'informer le public des services fournis par les membres mêmes du Requéran, est, en tout respect, mal fondé. Le public tire un avantage de l'emploi de la Marque. Le Requéran est un organisme professionnel de comptables qui fournit des services visant à promouvoir les intérêts de personnes qualifiées dans le domaine, qui fournit de l'information et des conseils au public dans le domaine de la comptabilité et qui fournit un service qui bénéficie au public [voir aux para 91 à 99 ci-dessus].

[144] Quant à l'autre argument décrit dans le premier volet, un état déclaratif des services n'a pas à être aussi précis qu'un état déclaratif des produits [voir *Everything for a Dollar (Canada) Inc c Dollar Plus Bargain Centre Ltd*, 1998 CarswellNat 2998]. Qui plus est, l'Opposant n'a produit aucun élément de preuve à l'appui d'une telle prétention. J'ajouterais que, comme l'a souligné le Requéran, Mme Treasure a utilisé au paragraphe 10 de son affidavit une formulation semblable, c.-à-d., « CMA Canada represents the interests of management accountants in Canada » [CMA Canada représente les intérêts des comptables en gestion au Canada].

[145] En ce qui concerne l'argument de l'Opposant portant que les services décrits dans les 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 une fonction de la marque alléguée, il s'agit du même argument soulevé au titre du motif d'opposition fondé sur l'article 30f), 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.

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

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

[147] Comme pour tout motif d'opposition invoqué par l'Opposant, ce dernier doit s'acquitter de son fardeau de preuve initial. Il est léger, étant donné que les faits entourant le premier emploi par le requérant relèvent précisément du savoir du requérant. [voir *Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1996), 10 CPR (3d) 84 (COMC), à la p. 89]. L'opposant peut s'acquitter de ce fardeau en s'appuyant sur sa propre preuve, mais également sur celle du

requérant [voir *John Labatt Ltd c Molson Cos* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (CF 1re inst.), à 89]. Toutefois, bien qu'un opposant puisse s'appuyer sur les éléments de preuve du requérant en relation avec ce motif, il lui incombe de démontrer que les éléments de preuve du requérant sont « nettement » incompatibles avec les allégations invoquées dans sa demande [voir *Ivy Lea Shirt Co c Muskoka Fine Watercraft & Supply Co* (1999), 2 CPR (4th) 562 (CMOC), à 565 -6, conf. par. (2001), 11 CPR (4th) 489 (CF 1re inst)].

[148] L'Opposant fait référence aux produits et services suivants inclus dans les Produits et Services :

Produits :

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;

Services :

promotion des intérêts commerciaux et professionnels des comptables en management accrédités par de la publicité en ligne sur le site Web du requérant; 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;

[149] La demande a été produite sur la base de l'emploi au Canada depuis au moins novembre 1986, que l'on présume être le dernier jour du mois [voir *Lise Watier Cosmétiques Inc c Villoresi* 2009 CarswellNat 1700 (CMOC)] en liaison avec tous les Produits et Services.

Toutefois, l'Opposant fait valoir que les produits et services énumérés au paragraphe précédent n'existaient pas en novembre 1986. En fait, M. Harding a admis que la liste des Produits et Services, figurant au paragraphe 6 de son affidavit (comptant 3 pages), comprend des articles qui n'auraient pas existé en novembre 1986, tels que des DVD, des lecteurs USB et des articles téléchargeables sur Internet. Il a également mentionné qu'il n'avait pas cherché spécifiquement l'information relative aux activités du Requéant au Canada en vue de la rédaction de son affidavit, mais les activités du Requéant dans le monde entier. De plus, lorsqu'on lui a demandé

s'il pouvait fournir une liste des produits qui avaient été envoyés au Canada et des services qui ont été fournis au Canada en novembre 1986, il n'a pas pu le faire. Enfin, il n'a pas pu indiquer la date où le requérant a fourni pour la première fois les Produits et Services au Canada [voir la transcription de M. Harding aux pages 18 à 20, inclusivement].

[150] De plus, au cours de son contre-interrogatoire, M. Harding a également admis que le Requérant ne fournit pas les services comptables décrits dans la demande. Ce sont ses membres qui les fournissent, et ils ne sont pas fournis en liaison avec la Marque. Enfin, il n'y a aucune preuve de l'existence d'un contrat de licence entre le Requérant et ses membres pour employer la Marque en liaison avec ces services.

[151] L'Opposant fait valoir qu'il s'est acquitté de son fardeau de la preuve léger et qu'il a sérieusement mis en doute la validité de la date de premier emploi revendiquée figurant dans la demande en liaison avec chacun des Produits et des Services.

[152] À l'audience, le Requérant a suggéré que l'affaire soit divisée en deux parties : les produits et services non employés au 30 novembre 1986, et les autres pour la seconde. Il fait valoir que les questions posées à M. Harding étaient trop générales et que cela explique pourquoi il n'a pas pu donner de réponse. De plus, il fait valoir que le contenu de l'affidavit de M. Harding n'a pas d'incidence sur le fardeau de preuve initial en vertu de l'article 30*b*) du motif d'opposition, puisqu'il a été produit pour l'application des motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)*b*) et 2 et que la date pertinente est la date de production de la demande. L'affidavit de M. Harding est daté après la date pertinente. Enfin, le Requérant fait valoir que la date de premier emploi revendiquée coïncide avec le changement de nom du Requérant et qu'il n'y a donc aucune incompatibilité avec la date de premier emploi revendiquée qui est alléguée dans la demande.

[153] Je partage l'avis de l'Opposant. En vertu de ce motif d'opposition, son fardeau de la preuve est léger, puisque tous les renseignements concernant la date revendiquée de premier emploi de la Marque au Canada devraient relever de la connaissance du Requérant. L'Opposant a soulevé de graves incohérences. La nature même de certains des produits et services tels que décrits ci-dessus n'aurait pas pu être offerte ou vendue au Canada à la date de premier emploi revendiquée. Elle a été admise par M. Harding pendant son contre-interrogatoire. De plus,

M. Harding s'est aussi fait demander s'il connaissait la date de la première de premier emploi de chacun des articles visés dans la demande et reproduits au paragraphe 6 de son affidavit, et M. Harding ne la connaissait pas. Enfin, M. Harding a admis que les services comptables ne sont pas fournis par le Requéranant lui-même.

[154] Étant donné que l'Opposant a rempli son fardeau initial, le Requéranant avait le fardeau de fournir la preuve qu'il avait employé pour la première fois la Marque au Canada dès novembre 1986 en liaison avec chacun des Produits et des Services. Il ne l'a pas fait.

[155] Par conséquent, ce motif d'opposition est accueilli.

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

[156] Bien que ce soit au requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que sa marque de commerce est enregistrable, l'opposant a, à l'égard de ce motif, le fardeau de preuve initial de produire une preuve admissible suffisante qui, si on y ajoute foi, corroborerait la véracité de ses allégations portant que la marque de commerce visée par la demande donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits et services du requérant ou de leur lieu d'origine [article 12(1)b) de la Loi].

[157] Le test à appliquer pour déterminer si une marque de commerce correspond à l'exclusion prévue à l'article 12(1)b) de la Loi a été résumé par la Cour d'appel fédérale dans *Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c. Canada* (2012), 2012 CAF 60 (CanLII), 99 CPR (4th) 213 (CAF), au para 29 [TRADUCTION] :

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*,

2e 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 (Cour de l'Éch. du Can.), aux pp. 33-35 (« *Drackett* »); et *Molson* (CAF) au para. 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 (Cour de l'Éch. du Can.), à 88). (je souligne)

[158] Il a été établi que la question de savoir si une marque de commerce donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits ou services doit être appréciée du point de vue du détaillant moyen, du consommateur ou de l'utilisateur ordinaire du type de produits ou services auxquels la marque est liée [voir *Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp* (1968), 55 CPR 29 (Cour de l'Éch.) à 34; *Wool Bureau of Canada c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1978), 40 CPR (2d) 25, 1978 CarswellNat 699 (CF 1re inst); *Oshawa Group Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1980), 46 CPR (2d) 145 (CF 1re inst), *A Lassonde Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)* 2001 CAF 207, et *Stephan Cliche c Canada* 2012 CF 564 (CanLII)].

[159] La Marque ne doit pas être analysée dans ses moindres détails, mais considérée dans son ensemble sous l'angle de la première impression [*Wool Bureau of Canada Ltd c Registraire des marques de commerce* (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1re inst), à 27-28; *Atlantic Promotions Inc c Registraire des marques de commerce* (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1re inst), à 186]. Enfin, il faut user de bon sens lorsqu'il s'agit de juger du caractère descriptif [*Neptune SA c Canada (Procureur général)* 2003 CFPI 715 (CanLII)].

[160] L'interdiction prévue à l'article 12(1)*b*) de la Loi vise à empêcher un commerçant unique de monopoliser un terme qui donne une description claire ou qui est usuel dans le commerce et de placer ainsi des commerçants légitimes dans une position désavantageuse [*Canadian Parking Equipment Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1990), 34 CPR (3d) 154 (CF 1re inst); *e-Funds Ltd c Toronto-Dominion Bank* (2007), 61 CPR (4th) 475, au para 15 (COMC)].

[161] Il est important de souligner que M. Harding a indiqué clairement que la Marque n'était pas employée comme Titre professionnel [voir le paragraphe 18 de son affidavit].

[162] Aussi, dans l'*Association dentaire canadienne/Canadian Dental Association c Ontario Dental Assistants Association*, 2013 CF 266 (FC), conf. par 2013 ACF no 279 (FCA) [CDA] le juge Manson a déclaré que [TRADUCTION] :

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.

[163] Je suis parfaitement conscient du fait que la présente demande ne vise pas l'enregistrement de la Marque comme Titre professionnel ou marque de certification, mais dans *Association dentaire canadienne*, le principe selon lequel un titre professionnel peut servir de marque de certification a été établi. Si la marque est employée comme un titre professionnel, on ne doit pas considérer automatiquement qu'elle donne une description claire.

[164] Étant donné que la Marque n'est ni un titre professionnel ni une marque de certification, je dois déterminer si la Marque donne une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des Produits et des Services, au sens de l'article 12(1)b) de la Loi, en appliquant les principes généraux énoncés ci-dessus.

[165] L'Opposant fait valoir que la signification de la Marque, lorsqu'elle est utilisée en association avec les Services, est facile à comprendre, suffisante et simple. La Marque est un sigle qui signifie Chartered Institute of Management Accountants. La signification du sigle CIMA est claire pour une personne qui la voit : un institut agréé qui fournit des produits et des services pour ou au nom de comptables en management.

[166] L'Opposant fait observer que [TRADUCTION] « les services contenus dans la Demande comprennent la certification des bourses d'études et de formation répondant à des normes définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; la certification de normes d'enseignement et de formation répondant à des normes définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; les services d'association étant la certification des services fournis par les membres d'une association dans le domaine de la comptabilité et des finances; l'accréditation de comptables

pour la qualité ou les normes; » (soulignement ajouté par l'Opposant) [voir au para 75 de l'Affidavit Treasure]. J'accorde donc très peu de valeur probante à l'allégation de Mme Treasure. Elle est une représentante de l'Opposant et il s'agit de sa propre opinion. Elle n'est pas experte dans le domaine du droit des marques de commerce. De plus, en raison de son expertise en comptabilité et de sa connaissance de l'existence du Requéran et d'autres associations provinciales, nationales et internationales de comptables, je ne la considère pas comme la consommatrice canadienne typique des services comptables.

[167] L'Opposant soutient également que M. Harding décrit le Requéran comme [TRADUCTION] « un organisme professionnel de comptables en management » qui a été « constitué en personne morale vertu du Royal Charter, Byelaws and regulations accordés par la reine Elizabeth II en 1975 » [voir au para. 2 de l'affidavit Harding].

[168] Par conséquent, selon l'Opposant, la Marque donne une description claire selon laquelle les Produits et les Services sont fournis par un institut agréé formé de comptables en management.

[169] Le Requéran fait valoir que, pour qu'un terme ou un mot donne une description claire, ce mot ou ce terme ne peut [TRADUCTION] « faire référence à rien d'autre ». S'il existe une autre signification possible, on ne peut pas dire qu'il donne une description claire, car la marque a plus d'une interprétation. Pour étayer cette prétention, le Requéran invoque les décisions *Molson Cos Ltd c Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd et al* (1981), 55 CF (2d) 15 (CF 1re inst) et *Kraft General Foods Canada Inc c Melitta Canada Inc* (1992), 42 CPR (3d) 57 (COMC).

[170] Je ne suis pas d'accord avec le Requéran pour dire que ces décisions étayaient cette prétention. Dans *Molson Cos*, la marque de commerce en cause était TAVERN. La Cour a conclu que cette marque ne donnait pas une description claire. À la fin de son jugement, la Cour a mentionné la décision *Standard Ideal Co c Sanitary Manufacturing Co* [1911] AC 78, dans laquelle Lord Macnaghten a affirmé ce qui suit [TRADUCTION] :

Sans tenter de définir « les caractères essentiels qui doivent constituer une marque de commerce proprement dite », il semble aux lords juges tout à fait clair qu'un mot anglais courant se rapportant à la nature et à la qualité des produits en liaison avec lesquels il est

employé et ne faisant référence à rien d'autre ne peut être un bon instrument ou un instrument approprié pour distinguer les produits d'un commerçant de ceux d'un autre.

[171] J'estime que cette citation n'étaye pas la prétention du Requéran. Ce que Lord Macnaghten a dit est que, si un mot anglais courant a une seule signification qui se rapporte à la nature et à la qualité des produits en liaison avec lesquels il est employé, un commerçant ne peut s'approprier ce mot. Par conséquent, un mot pouvant avoir différentes significations au dictionnaire peut néanmoins donner une description claire, comme je l'ai indiqué ci-dessus, si [TRADUCTION] « l'impression immédiate créée par la marque de commerce en liaison avec les marchandises ou les services avec lesquels elle est employée ou l'on projette de l'employer » donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits ou des services.

[172] En ce qui concerne la décision que le registraire a rendue dans *Kraft General Foods Canada Inc*, elle mentionne simplement le jugement rendu dans *Molson Cos* en reproduisant l'extrait ci-dessus, dans lequel la Cour a cité Lord Macnaghten dans *Standard Ideal Co*. Le registraire n'affirme nulle part dans sa décision ni ne laisse entendre qu'on peut considérer que seuls les mots courants ayant une seule signification donnent 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.

[173] J'ajouterais que le Requéran affirme que, pour qu'un sigle donne une description claire, on doit pouvoir discerner immédiatement ce qu'il signifie. À l'appui de cette position, le Requéran invoque la décision *College of Dietitians of Alberta c 3393291 Canada Inc* [2015] CF 449. Dans cette affaire, les marques en cause comportaient toutes le sigle R.H.N. La Cour a conclu qu'il n'y avait aucune preuve que le consommateur, dans le contexte des services de santé, serait capable de discerner le sens des deux dernières lettres. En l'espèce, rien ne prouve que les consommateurs canadiens à la recherche de services comptables seraient en mesure d'identifier la signification du sigle « CIMA ».

[174] Dans ses observations écrites, le Requéran renvoie à des demandes ou des enregistrements approuvés visant des marques de commerce qui sont des sigles du nom du propriétaire et employées en liaison avec des services d'adhésion ou d'association ou avec des types de services connexes offerts à ses membres [voir au para. 105 du plaidoyer écrit du

Requérant]. Toutefois, ces inscriptions n'ont pas été inscrites dans la preuve au dossier. Si le Requérant avait l'intention d'invoquer ces inscriptions dans ses observations écrites ou à l'audience, il aurait dû les produire comme preuve au dossier. Je n'en tiendrai pas compte.

[175] Le critère que je dois appliquer est le suivant : est-ce qu'un consommateur ordinaire des Produits et Services au Canada croirait, à la date de production de la demande, sous le coup de la première impression, que la Marque, lorsque liée à ces Services, donne une description claire de la nature ou de la qualité de ces Produits et Services? Je ne pense pas.

[176] Je conviens avec le Requérant que le consommateur ordinaire ne serait pas en mesure de discerner exactement ce que le sigle représente et ce qu'il signifie. La signification du sigle CIMA n'est pas évidente ou claire en soi. Un certain exercice mental est nécessaire pour tenter d'en tirer une signification. Mise à part la déclaration de Mme Treasure à l'appui de la position de l'Opposant selon laquelle la Marque donne une description claire, je ne dispose d'aucune preuve en ce sens. Une telle preuve aurait pu se présenter sous la forme d'une preuve par sondage.


[177] Si un sondage avait étayé la prétention de l'Opposant selon laquelle le sigle CIMA indique clairement le nom du Requérant au long dans l'esprit des consommateurs canadiens, la question à se poser aurait alors été celle de savoir si ce résultat découlait de l'emploi à grande échelle de la Marque au Canada de manière à ce qu'elle soit devenue distinctive à la date de production de la demande, de sorte que le Requérant puisse bénéficier des dispositions de l'article 12(2) de la Loi. Je n'ai pas à trancher cette question, car l'Opposant n'a pas fourni une preuve suffisante pour démontrer que les consommateurs canadiens associeraient clairement le sigle CIMA au Requérant lorsqu'il est employé en liaison avec les Produits et les Services.

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

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

XIII MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 12(1)D) (ENREGISTRABILITÉ)

[180] L'Opposant fait valoir que la marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, parce qu'elle créer de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposant, dont les détails sont inclus à l'annexe A de la déclaration d'opposition de l'Opposant. Les enregistrements suivants sont les plus susceptibles de donner à l'Opposant gain de cause :

Marque de commerce	Numéro d'enregistrement	Produits et/ou Services
CMA	TMA369826	Services professionnels de comptabilité
	TMA541744	<ul style="list-style-type: none">• Matériel didactique, nommément 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. <p>Services</p> <ul style="list-style-type: none">• (1) Établissement et application de lignes directrices pour maintenir une norme unifiée de compétence et une éthique 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.

--	--	--

[181] J'ai vérifié le registre et je note que l'enregistrement TMA369826 est pour une marque de certification alors que l'enregistrement TMA541744 contient une clause de désistement du droit à l'usage exclusif du mot CMA, à l'exception de la marque de commerce. Les deux enregistrements sont en cours. Par conséquent, l'Opposant s'est donc acquitté du fardeau initial qui lui incombait. Par conséquent, le Requéran doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque de confusion entre la Marque et les marques déposées susmentionnées de l'Opposant [*Christian Dior, S.A. c Dion Neckwear Ltd*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155].

XIII.1 Le test en matière de confusion

[182] Le test en matière de confusion est indiqué à l'article 6(2) de la Loi, qui prévoit 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 ou loués par la même personne.

[183] Certaines des circonstances de l'espèce dont il convient de tenir compte aux fins de l'évaluation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont décrites 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 ou les noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et d) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces facteurs ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux n'est pas nécessairement le même [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; *Mattel USA Inc c 3 894 207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321; *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361].

[184] Le test en matière de confusion est énoncé dans les termes suivants par le juge Binnie dans *Veuve Clicquot, supra*, au paragraphe 20 [TRADUCTION] :

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], 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 Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[185] La marque nominale CMA est un sigle et possède ont donc un faible degré de distinction intrinsèque [voir *Gemological Institute of America Inc c Gemology Headquarter International LLC*, 2014 CF 1153, 127 CPR (4th) 163]. La Marque figurative CMA possède un degré de distinction intrinsèque plus élevé en raison de la partie graphique de la marque. 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 distinction intrinsèque.

[186] La Marque est également un sigle. Par conséquent, son degré de distinction intrinsèque est semblable à celui associé à la marque nominale CMA. Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être accru par l'emploi ou la promotion de la marque au Canada.

[187] Quant aux marques de commerce de l'Opposant CMA et CMA Dessin, Mme Treasure a fourni des preuves détaillées de leur emploi en liaison avec certains des produits et services énumérés ci-dessus. En résumé, 175 millions de dollars ont été perçus depuis 1985 en frais de scolarité pour les programmes d'accréditation CMA. Depuis 1985, il y a eu plus de 10 000 membres de CMA Ontario. Depuis 1985, ces membres ont payé plus de 202 millions de dollars en frais d'adhésion. Il existe des lignes directrices sur la pratique d'affichage des marques de commerce de l'Opposant distribuées depuis 1984 et Mme Treasure fournit des détails sur les activités publicitaires et promotionnelles qui remontent à 1990 [voir les paragraphes 40 à 45 ci-dessus].

[188] Compte tenu de cette preuve, je conclus que les marques de commerce CMA et CMA Dessin de l'Opposant sont devenus connus, du moins en Ontario.

[189] En ce qui concerne l'emploi de la Marque au Canada ou la mesure dans laquelle elle est devenue connue, il existe des preuves de son emploi, mais dans une moindre mesure que la

preuve de l'emploi des marques de commerce de l'Opposant. Ces preuves d'emploi sont décrites en détail dans les sous-articles III.4.b et III.4.c ci-dessus. Il suffit de dire que, malgré que le montant des droits d'adhésion au Canada soit important, il est dix fois moins élevé que ceux perçus par l'Opposant. Toute allégation de distribution de prospectus ou de publicité aux membres du Requérent n'est pas impressionnante, car le nombre de membres canadiens depuis 2007 varie de 1 100 à 1 400, dont environ 90 % résident en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Quant aux références aux publicités ou publications sur le site Web, il n'y a aucune information sur le nombre de Canadiens ayant vu ces pages Web. Il n'y a aucune information sur le nombre d'exemplaires distribués du prospectus joint comme pièce 22 à l'affidavit de M. Ratnayake. Enfin, en ce qui concerne les sommes dépensées dans la publicité entre 2007 et 2014, il s'agit d'un montant significatif (800 000 \$), mais moins important que ce que l'Opposant a dépensé au cours de la même période.

[190] Dans l'ensemble, je conclus que les marques de commerce CMA et CMA Dessin de l'Opposant sont plus connues au Canada que la Marque.

[191] Ce facteur favorise l'Opposant.

XIII.1.b Période pendant laquelle les marques ont été en usage au Canada

[192] La preuve résumée à la section III ci-dessus établit que les marques de commerce de l'Opposant, CMA et CMA Dessin, sont en usage au Canada depuis au moins 1984 [voir la pièce 9 à l'affidavit de Mme Treasure] tandis que la preuve d'emploi de la Marque détaillée dans la même section me permet de conclure qu'il y a eu emploi de la Marque au Canada depuis au moins en 1991 [voir la pièce 13 à l'affidavit de M. Ratnayake]. Je tiens à souligner qu'une simple allégation d'emploi de la Marque depuis 1972 au Canada, comme l'a allégué M. Harding sans preuve documentaire à l'appui de cette prétention, ne constitue pas une preuve de l'emploi réel de la Marque au sens de l'article 4 de la Loi.

[193] Ce facteur favorise l'Opposant.

XIII.1.c Genre de produits et de services et nature des entreprises des parties

[194] D'une simple lecture des Produits et Services et des produits et services associés aux marques de commerce déposées de l'Opposant, il y a un chevauchement évident entre ces produits et services. Les deux parties prennent part au même commerce et fournissent les mêmes services et, dans certains cas, fournissent ces services aux mêmes consommateurs [voir l'Affidavit Treasure aux para 102 et 103]. La section IV ci-dessus fournit également une analyse détaillée des similitudes entre les activités des parties.

[195] Ces facteurs militent en faveur de l'Opposant.

XIII.1.d Degré de ressemblance entre les marques en cause

[196] 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 cause est le facteur pertinent qui revêt le plus d'importance. Il faut envisager le degré de ressemblance entre des marques du point de vue de leur présentation, de leur son et des idées qu'elles 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.

[197] Il est bien établi de droit de dire que les lettres de l'alphabet sont des marques faibles. Chaque affaire est être régie par les faits inscrits dans la preuve au dossier. Je voudrais citer deux cas, avec des résultats différents, comportant des marques de commerce composées de lettres de l'alphabet.

[198] Dans *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* 1975 CarswellNat 495 (CF 1re inst.), les marques de commerce dans les questions étaient GWS et G.S.W., c.-à-d., les lettres étaient les mêmes, mais elles étaient utilisées dans un ordre différent et dans un cas, séparées par des points. La Cour a confirmé la décision du registraire qu'il n'y avait aucun risque de confusion entre elles. Dans cette affaire, la Cour a souligné qu'il n'y avait pas de preuve de confusion réelle et qu'il y avait des différences importantes dans la nature des produits des parties. L'extrait suivant est instructif [TRADUCTION] :

51 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 qui précèdent, je suis d'avis que l'appelante n'est pas parvenue à établir que sa marque était devenue distinctive. Ce que la preuve démontre, c'est que l'appelante n'a pas utilisé sa marque comme étant enregistrée, mais qu'elle a utilisé des variations radicales de celle-ci et qu'elle n'a pas établi les marques utilisées pour déterminer quelles marchandises et pour quelle période de temps.

(je souligne)

[199] Dans *Gemological Institute of America, op.cit.*, les marques en cause étaient GIA et GHI, c.-à-d., pas les mêmes lettres. Il y avait une preuve que GIA était devenue distinctive dans l'industrie du diamant. Enfin, il n'existait pas de preuve de confusion réelle. La demande d'enregistrement de GHI a été refusée. L'extrait suivant est instructif [TRADUCTION] :

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)

[200] En l'espèce, les marques des parties sont des sigles. Les lettres formant le sigle de l'Opposant se trouvent dans la Marque. L'ajout de la voyelle « I » crée une petite différence entre les marques à la fois phonétiquement et visuellement. Étant donné qu'il n'y a aucune preuve que les idées suggérées par les marques en cause, dans l'esprit d'un consommateur, suggéreraient automatiquement le sens des sigles respectifs des parties, je ne peux conclure que les idées proposées par les marques seraient liées aux comptes de gestion.

[201] Toutefois, cet ajout suffit-il à conclure à l'absence de probabilité de confusion?

[202] Comme nous l'avons conclu plus haut, la marque de commerce CMA de l'opposant est devenue connue, du moins en Ontario. Par conséquent, son droit à la protection est plus large qu'une marque de commerce constituée de lettres de l'alphabet sans caractère distinctif acquis.


XIII.1.e Autres circonstances de l'espèce

[203] Le Requéran soulève le fait que les marques de commerce des parties coexistent au Canada, y compris en Ontario. Il fait valoir que cette coexistence a commencé en 1986. Toutefois, la preuve de l'emploi réel de la marque au Canada remonte à 1991, selon le résumé détaillé de la preuve de l'emploi de la marque dans les sous-sections III.4.b et III.4.c ci-dessus. Pourtant, cela représente une période de 18 ans sans qu'il y ait de preuve de confusion réelle. De plus, Mme Treasure fait référence à l'affidavit de Mme Heasman, dans lequel cette dernière allègue qu'il y a des membres de l'Opposant qui sont aussi membres de l'Opposant. Mme Treasure n'a pas réfuté une telle allégation.

[204] Comme l'indique *Masterpiece*, l'absence de preuve de confusion réelle peut être un facteur pertinent pour évaluer la probabilité de confusion. Je considère que c'est le cas en l'espèce.

[205] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposant allègue l'existence d'une famille de marques de commerce enregistrées CMA énumérées à l'annexe A de sa déclaration d'opposition. Il affirme donc que sa marque déposée CMA devrait bénéficier d'une protection de portée plus large. Toutefois, tel qu'indiqué dans *McDonald's Corp c Yogi Yogurt Ltd* (1982) 6 CPR (2d) 101 (CF 1re inst), afin d'étayer l'existence d'une famille de marques de commerce, non seulement l'enregistrement des marques doit être établi, mais il doit exister une preuve d'emploi de chacune des marques, et non une allégation d'emploi seulement.

[206] Dans son argumentation écrite, aux paragraphes 55 à 65, l'Opposant a analysé les diverses pièces jointes à l'affidavit de Mme Treasure et a identifié les diverses marques de commerce de conception de CMA utilisées par l'Opposant, à savoir :

CMA	TMA369826
	TMA541744 et TMA 541793



TMA540663 et TMA540721

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

[207] Au sens de la section III.4.c ci-dessus, les deux parties ont collaboré à la tenue et/ou au parrainage de conférences et d'événements; ont rédigé des publications ensemble; ont offert des cours ensemble; ont offert à leurs membres respectifs la possibilité de se joindre à l'autre association si certains critères sont remplis. Tous ces actes, comme l'a soutenu le Requérant, sont plus que de simples actes de tolérance à l'égard de l'existence du Requérant. Ils indiquent une reconnaissance mutuelle de l'excellence de l'autre organisation.

[208] Une autre circonstance additionnelle importante à prendre en considération est l'existence de diverses désignations de sigles dans le domaine de la comptabilité, comme CA, CPA, CGA, CMA, FCMA, CGA, FCGA et GCMA, pour n'en citer que quelques-uns, qui ont été mentionnés dans la présente décision.

XIII.1.f Conclusion

[209] Certains des facteurs pertinents favorisent le Requérant et d'autres l'Opposant. Toutefois, guidé par le fait que :

- les sigles sont des marques faibles et, par conséquent, de petites différences peuvent suffire à différencier les marques, comme l'ajout de la lettre « I » en l'espèce;
- il n'y a pas eu de preuve de confusion réelle malgré la coexistence des marques sur une période de 12 ans;
- il existe d'autres sigles utilisés dans le domaine comptable qui commencent par « C » et se terminent par la lettre « A »;

Je conclus que le Requérant s'est acquitté de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre les marques en cause, même si la marque CMA de l'opposant est connue en Ontario; il y a chevauchement entre les services des

parties et leurs voies de commercialisation et le fait que la marque de l'Opposant a été utilisée au Canada pendant une plus longue période.

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

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

[211] Ces motifs d'opposition sont reproduits à l'annexe B. Néanmoins, la question fondamentale est la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposant. L'analyse des facteurs pertinents énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi se ferait à des dates différentes. Étant donné que le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) a été retenu, le motif de droit (article 16(1)*a*)) devrait être déterminé à la date de production de la demande (le 29 juin 2011) [voir *Everything for a Dollar Store (Canada) Inc c Dollar Plus Bargain Centre Ltd* 1998, CarswellNat 2998 (COMC)]. En ce qui a trait au caractère distinctif du motif d'opposition, il serait déterminé en date de la production de la déclaration d'opposition (le 9 mai 2014).

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

[213] Les dates antérieures pertinentes selon ces deux motifs d'opposition n'auraient pas d'influence importante sur mon analyse des critères pertinents réalisée au motif d'enregistrabilité de l'opposition. Par conséquent, j'en arrive au même résultat. Ces motifs d'opposition sont donc également rejetés.

XV DISPOSITION

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

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

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

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 consultation professionnels ayant 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) Paragraphe 38(2)a)

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

- i) en contravention à 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 puisque, en contravention à l'article 34, la demande prioritaire fondée sur la demande no 2578970 au RU est invalide puisque, à la date de production de la demande, la demande produite au RU n'avait pas été faite par le même requérant. Particulièrement, la demande du RU a été produite au nom de « The Chartered Institute of Management Accountants ». La Demande visée par la présente décision a été produite au nom de « Chartered Institute of Management Accountants ».
- ii) en contravention à l'article 30*i*), le Requérant ne pouvait pas être convaincu, à la date de premier emploi alléguée, à la date de priorité (laquelle est invalide), à la date de production de la Demande et/ou à toutes les dates pertinentes, d'avoir droit d'employer la marque alléguée au Canada, parce qu'il n'y avait et n'a aucune entité légale nommée « Chartered Institute of Management Accountants ».
- iii) en contravention de l'article 30*a*), à la date de priorité (laquelle 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 services spécifiques en liaison avec lesquels l'emploi de la marque alléguée au Canada sont allégués, parce que :
 - les services qui comprennent « *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, nommément 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 du Requérant 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 les types de renseignements qui sont fournis à l'égard des entreprises de tiers ou les moyens par lesquels ou la manière dont les services promotionnels et de soutien sont fournis;
 - les services qui comprennent « *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 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 des personnes autorisées du Requérant ou les membres du Requérant qui satisfont aux normes établies par le Requérant pour l'emploi d'une marque de certification et, par conséquent, ces services devraient être dressés dans les termes ordinaires du commerce en liaison avec une marque de certification et pas une marque de commerce ordinaire;

- les services qui comprennent « *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 renvoient simplement à la nature des services fournis par les personnes autorisées du Requérant ou les membres du Requérant, en liaison avec une marque de certification, et pas à des services véritables fournis par le Requérant, en liaison avec une marque ordinaire de commerce.

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

De plus, le Requérant n'a pas employé la marque alléguée au Canada en liaison avec les services qui comprennent « *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 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 des services sont fournis par les personnes autorisées du Requérant ou les membres du Requérant en liaison à une marque de certification et ne sont pas des services véritables fournis par le Requérant en liaison à une marque de commerce ordinaire qui est visée par cette Demande.

- v) en contravention de l'article 30f), à la date de premier emploi alléguée, à la date de priorité (laquelle est invalide), à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, la Demande ne contient pas les détails de la norme définie que l'emploi de la marque alléguée par les personnes autorisées du Requéranant ou les membres du Requéranant en liaison avec les services qui comprennent « *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 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* » vise à indiquer, ni une déclaration portant que le Requéranant n'assume pas l'exécution des services fournis par les personnes autorisées du Requéranant ou les membres du Requéranant en liaison avec lesquels la marque de certification est employée.
- vi) en contravention de l'article 30i), le Requéranant ne pouvait pas être convaincu, à la date de premier emploi alléguée, à la date de priorité (laquelle 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 services décrits dans la Demande, parce que le Requéranant savait, ou aurait dû savoir, à la date de premier emploi alléguée, à la date de priorité (laquelle 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 services décrits dans la Demande :
- créait de la confusion avec les marques de commerce CMA, sous forme de mot et dessin, comme il est indiqué à l'annexe A, antérieurement employée ou révélée au Canada et antérieurement enregistrée 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 établis à l'annexe A, avant la date de premier emploi alléguée par le Requéranant, la date de priorité (laquelle est invalide) et la date de production de la Demande;
 - créait de la confusion avec les marques de commerce CMA, sous forme de mot et dessin, comme il est indiqué à l'annexe A, antérieurement employée ou révélée au Canada par l'Opposant, et antérieurement connue sous le nom la Société des comptables en management de l'Ontario et/ou par CMA Canada en liaison avec les produits et/ou services établis à l'annexe A, avant la date de premier emploi alléguée par le Requéranant, la

date de priorité (laquelle est invalide) et la date de production de la Demande :

- donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits et des services décrits dans la Demande, en ce sens qu'elle donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse des produits et des services du Requéranant offerts par ou liés à un Chartered Institute of Management Accountants ou CIMA. Le terme CIMA est un sigle pour Chartered Institute of Management *Accountants*, voir, un institut accrédité ou un institut constitué par Charte royale qui fournit des produits et des services pour ou au nom de comptables en gestion. La marque CIMA alléguée n'avait pas été employée au Canada par le Requéranant dans une mesure telle qu'elle est devenue distinctive à la date de production de la Demande;
- était une marque de certification qui ne peut pas être employée par le Requéranant dans l'exécution des services fournis par les personnes autorisées du Requéranant ou les membres du Requéranant qui emploient la marque alléguée comme marque de certification pour indiquer qu'ils ou leurs services satisfont aux normes établies par le Requéranant;
- une marque dont l'emploi était ou est interdit par la *Loi de 2010 sur les comptables en management accrédités*, 2010, L.O. 2010, ch. 6, ann. B de l'Ontario et/ou de ses lois précédentes et par la *Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l'Ontario*, L.O. 2017, ch 8, ann. 3.

b) Paragraphe 38(2)b)

La marque alléguée pour emploi en liaison avec les produits et 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 (laquelle est invalide), à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, y compris à la date de la décision du registraire, la marque alléguée pour emploi en liaison avec les services décrits dans la Demande donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits et des services décrits dans la Demande, en ce sens qu'elle donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse des produits et des services du Requéranant offerts par ou liés à un Chartered Institute of Management Accountants ou CIMA. Le terme CIMA est un sigle pour Chartered Institute of Management Accountants, voir, un institut accrédité ou un institut constitué par Charte royale qui fournit des produits et des services pour ou au nom de comptables en gestion. en contravention de l'article 12(2). la marque alléguée n'avait pas été employée au Canada par le Requéranant dans une mesure telle qu'elle est 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 (laquelle 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 et les services décrits dans la Demande, créait et crée de la confusion avec les marques de commerce

CMA, sous forme de mot et de dessin, tel qu'établi à l'**annexe A**, enregistrée par CMA Canada, en liaison avec les produits et/ou services établis à l'**annexe A**.

c) Paragraphe 38(2)c)

Le Requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque alléguée en ce sens que, contrairement à l'article 16(1)a), à la date de premier emploi alléguée, à la date de priorité (laquelle 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 de commerce CMA, sous forme de mot et de dessin, tel qu'établi à l'annexe A, utilisée précédemment ou rendues connues au Canada par l'Opposant, anciennement connu sous le nom Société des comptables en management du Canada, et/ou CMA Canada en liaison avec les produits et/ou services établis à l'annexe A.

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

CMA, sous forme de mot et de dessin, tel qu'indiqué à l'annexe A, au Canada.

d) Paragraphe 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 (laquelle est invalide), à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, y compris la date de l'opposition :

- la marque alléguée ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les produits et services du Requérant des produits et/ou des services de l'Opposant et/ou de CMA Canada tel qu'il est établi à l'**annexe A**, vendus, offerts et/ou publicisés au Canada par l'Opposant et/ou par CMA Canada en liaison avec les marques de commerce **CMA**, sous forme de mot et de dessin, tel qu'il est établi à l'**annexe A**, lesquelles ont toutes été employées et/ou été connus antérieurement au Canada;
- la marque alléguée ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les produits et services du Requérant des produits et/ou des services de CMA Canada, tel qu'il est établi à l'**annexe A**, en liaison avec les marques de commerce **CMA**, sous forme de mot et de dessin, tel qu'il est établi à l'**annexe A**, lesquelles ont toutes été enregistrées et utilisées et/ou été connus antérieurement 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 et des services décrits dans la Demande, en ce sens qu'elle donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse des produits et des services du Requérant offerts par ou liés à un Chartered Institute of Management Accountants ou CIMA. Le terme CIMA est un sigle pour Chartered Institute of Management Accountants, voir, un institut accrédité ou un institut constitué par Charte royale qui fournit des produits et des services pour ou au nom de comptables en gestion. En contravention de l'article 12(2), la marque alléguée n'avait pas été employée au Canada par le Requérant dans une mesure telle qu'elle est devenue distinctive à la date de production de la Demande.

ANNEXE C

Numéro de la demande	Marque de commerce	Requérant	Opposant	Motifs d'opposition
1533727	THE CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS	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>ab</i>), 30 <i>f</i>) et 30 <i>i</i>)
1533727	THE CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS	CIMA	CMAO	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>)
1533728	CIMA et Dessin	CIMA	CPAO	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>)
1533729	CIMA	CIMA	CPAO	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>)
1531402	CIMA STRATEGIC SCORECARD	CIMA	CPAO	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 :

- o (...)
- o **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

Gervas W. Wall

POUR L'OPPOSANT

Henry Lue et Thomas Kurys

POUR LE REQUÉRANT

AGENT(S) AU DOSSIER

Deeth Williams Wall

POUR L'OPPOSANT

Wilson Lue

POUR LE REQUÉRANT

Traduction Certifiée

Marie-France Denis

Le 29 novembre 2019