

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 120

Date de la décision : 2019-11-04

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

**Comptables professionnels agréés de
l’Ontario**

Opposant

et

**Association of International Certified
Professional Accountants, une société
sans but lucratif du District de
Columbia**

Requérante

**1,520,862 pour CHARTERED
GLOBAL MANAGEMENT
ACCOUNTANT**

Demande

I Le dossier	4
II Remarques préliminaires	6
III Historique de la profession comptable au Canada	8
III.1 ICAO.....	9

III.2 Emploi du titre comptable agréé en Ontario	9
III.2 a Services d'accréditation	10
III.2 b Services comptables.....	10
III.2 c Services d'association	11
III.3 Emploi du titre comptable professionnel agréé en Ontario	12
III.3 a Services d'accréditation	12
III.3 b Services comptables.....	13
III.3 c Services d'association	14
III.4 Emploi du titre comptable en management accrédité en Ontario	15
III.5 Unification de l'ICAO et de CMAO.....	16
IV Chartered Global Management Accountant	17
IV.1 Le point de vue de M. Warner	17
IV.2 Les commentaires de M. Warner sur la demande elle-même.....	18
IV.3 Le point de vue de Mme Thomas	19
IV.3a Introduction à l'AICPA et la coentreprise avec CIMA	19
IV.3 b Les premiers pas de l'initiative conjointe.....	21
IV.3 c Marques de commerce canadiennes.....	22
IV.3d L'annonce et la promotion du titre de Chartered Global Management Accountant...	22
IV.4 Le titre de Chartered Global Management Accountant au Canada	26
V Le cadre organisationnel des titres comptables au Canada.....	27
VI Activités internationales des entités comptables canadiennes.....	28
VII De nombreux titres comptables sont connus et utilisés au Canada.....	29
VII.1 Autres titres	31
VIII Autre opposition et procédures judiciaires.....	32

IX Ressemblances dans les Services des parties et leurs OPÉRATIONS et leurs marques de commerce	33
X Contre-interrogatoires de M. Warner et de Mme Thomas.....	34
XI Autres preuves au dossier	35
XII Dernières remarques.....	36
XIII Charge ultime et fardeau de la preuve	36
XIV Les dates pertinentes.....	36
XV Motif d'opposition fondé sur l'article 30 <i>f</i>) de la Loi	38
XV Motif d'opposition fondé sur l'article 30 <i>a</i>) de la Loi	39
XVII Motif d'opposition fondé sur l'article 30 <i>i</i>) de la Loi.....	41
XVIII Motif d'opposition fondé sur l'article 30 <i>e</i>) de la Loi.....	48
XIX Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1) <i>e</i>) :	53
XX Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1) <i>b</i>) de la Loi.....	56
XXI Motif d'opposition fondé sur l'article 2 (caractère distinctif)	61
XXII Motifs d'opposition fondés sur la probabilité de confusion.....	62
XXIII Décision	63
Annexe A	64
Annexe B	75
Annexe C	77

I LE DOSSIER

[1] Le 25 mars 2011, l'American Institute of Certified Public Accountants (ci-après désigné AICPA) a produit une demande d'enregistrement n° 1,520,862 pour la marque de commerce CHARTERED GLOBAL MANAGEMENT ACCOUNTANT (Comptable en management mondial agréé) (la Marque).

[2] La demande vise les services suivants :

- (1) Services d'association, notamment promotion des intérêts des comptables et des comptables en gestion; offre d'information et de conseils dans les domaines de la comptabilité et de l'information financière; attestation voulant que des services de comptabilité sont exécutés par des professionnels qui ont atteint les niveaux établis de connaissances, d'expérience et de compétences requis pour exceller dans la comptabilité de gestion.
- (2) Services de comptabilité; attestation voulant que les services de comptabilité sont exécutés par des professionnels qui ont atteint les niveaux établis de connaissances, d'expérience et de compétences requis pour exceller en comptabilité de gestion.

(les services (1) et les services (2) sont collectivement désignés les « Services »).

[3] La demande est fondée sur l'emploi proposé au Canada et revendique une date de priorité du 4 mars 2011 fondée sur la demande des États-Unis d'Amérique (É.-U.) n° 85/258,348 ('348) en liaison avec le même type de services (1) et la demande des É.-U. n° 85/258,187 ('187) en liaison avec le même type de services (2).

[4] Comme il paraîtra plus loin, la demande a été cédée, à compter du 1^{er} janvier 2012, à l'Association International Certified Professional Accountants (Association International), une « Verein » (association) suisse créée pour une coentreprise entre l'AICPA et une organisation au Royaume-Uni (R.-U.), appelée le Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). À compter du 23 janvier 2017, l'Association International a cédé la demande à l'Association International Certified Professional Accountants, une société sans but lucratif du District de Columbia (Société du DC).

[5] J'emploierai le terme défini « Requérente » pour désigner l'AICPA, Association International et la Société du DC, le cas échéant, selon la chronologie des événements décrits.

[6] La demande de marque a été annoncée aux fins d’opposition au *Journal des marques de commerce* le 22 août 2012.

[7] Le 22 janvier 2013, les Comptables professionnels agréés de l’Ontario (ci-après désignés l’Opposant ou CPAO) a produit une déclaration d’opposition qui a été envoyée à la Requérante par le registraire le 31 janvier 2013. La déclaration d’opposition a été modifiée à deux ou trois reprises, de sorte qu’elle invoque actuellement les motifs suivants : l’article 2 (caractère distinctif), les articles 12(1)*b*), *d*), et *e*) (caractère enregistrable); les articles 16(3)*a*) (droit à l’enregistrement); 30*a*), *e*), *f*) et *i*) (conformité); de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). Sauf indication contraire, toute référence à une disposition législative est une référence à la Loi dans sa version modifiée du 17 juin 2019. Étant donné que la présente demande a été annoncée avant le 17 juin 2019, les motifs d’opposition énoncés en vertu de l’article 38(2) de la Loi dans sa version antérieure s’appliquent.

[8] Étant donné que les motifs d’opposition invoqués soulevaient des questions inhabituelles, ils sont reproduits à l’Annexe A de la présente décision.

[9] La Requérante a produit une contre-déclaration le 31 mai 2013 dans laquelle elle conteste chacun des motifs d’opposition invoqués.

[10] L’Opposant a produit, à titre de preuve, les affidavits de Thomas E. Warner, assermenté le 30 septembre 2013 (l’affidavit de Warner) et de Mme Elena Iosef assermentée le 30 septembre 2013 (l’affidavit de Iosef). À titre de preuve supplémentaire, elle a produit une copie certifiée de la marque CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS (n° de série 922 429).

[11] La Requérante a produit, à titre de preuve, les affidavits d’Arleen R. Thomas, assermentée le 9 novembre 2015, et de Mme Monica Grembowicz assermentée le 10 novembre 2015.

[12] M. Warner, Mme Thomas et Mme Grembowicz ont été contre-interrogés dans des oppositions connexes. Les parties ont convenu que les transcriptions du contre-interrogatoire et les réponses des oppositions connexes feraient partie des éléments de preuve pour la présente opposition également.

[13] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et ont comparu à une audience.

[14] Pour les motifs qui suivent, je repousse la demande.

II REMARQUES PRÉLIMINAIRES

[15] La présente demande fait partie d'un ensemble de 13 demandes à l'encontre desquelles 20 oppositions ont été produites au total. Pour la plupart de ces oppositions, CPAO et l'AICPA sont l'opposant et la requérante, respectivement. L'audience de toutes ces oppositions était prévue au cours d'une période de six jours. L'Annexe B est un tableau qui donne les renseignements suivants : le numéro de la demande, la marque de commerce faisant l'objet de l'opposition, le nom des parties et les motifs d'opposition invoqués dans chaque opposition.

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

[17] Le déposant principal pour CPAO, dans la plupart des oppositions, est M. Warner. Au total, il a produit 11 affidavits (dont certains sont identiques, mais produits dans des oppositions différentes), dont la plus ancienne est datée du 25 février 2013, et la plus récente est datée du 8 janvier 2016. En ce qui concerne l'AICPA, la déposante principale est Mme Thomas. Elle a produit 15 affidavits (dont, une fois de plus, certains sont identiques, mais produits dans des oppositions différentes), dont la plus ancienne est datée du 13 octobre 2016 et la plus récente est datée du 26 octobre 2016.

[18] Dans certains cas, la production d'un affidavit plus récent dans une opposition connexe était nécessaire pour alléguer ce qui suit : des nouvelles dispositions de la loi provinciale qui sont entrées en vigueur après la date du dépôt d'un affidavit antérieur; des fusions; et/ou la création de nouvelles entités, tel qu'il est décrit ci-après.

[19] Tous les éléments de preuve dans les 20 dossiers d'opposition, ainsi que les plaidoyers écrits des parties, ont été entreposés dans 23 cartons. Dans certains cas, la longueur du plaidoyer écrit d'une partie est près de 100 pages. Il n'est pas étonnant qu'à l'audience, les agents aient qualifié ces oppositions de [TRADUCTION] « guerre de territoire » entre les parties.

[20] Dans l'ensemble, ces dossiers d'opposition soulèvent une ou plusieurs des questions suivantes :

- l'emploi d'une marque de commerce par opposition à l'emploi d'un nom commercial;
- la confusion de la marque demandée avec une marque officielle;
- une marque régulière par opposition à une marque de certification;
- la population pertinente (les comptables et/ou le public) au moment d'évaluer la confusion entre les marques en question;
- l'effet des lois provinciales sur l'enregistrement d'un titre professionnel à titre de marque de commerce.

[21] D'autres questions pourraient se trouver dans certains dossiers. Toutefois, je n'aborderai que les questions que j'estime pertinentes ou qui peuvent avoir un certain mérite. C'est pourquoi je ne renverrai qu'aux sections des éléments de preuve produits par les parties qui ont une certaine pertinence pour motifs d'opposition que je dois évaluer.

[22] 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 ». Elles sont régies par des dispositions précises dans la Loi et il sera important tout au long de la présente décision de garder à l'esprit les différences entre ces termes. Leurs définitions se trouvent à l'Annexe C.

[23] Certaines des parties sont des associations de comptables. Il existe différentes associations de comptables au Canada et aux États-Unis. Dans certains cas, certains des acronymes des associations sont également utilisés comme titre (par exemple : CPA). Certains titres, ou des parties du titre sont enregistrés à titre de « marque régulière » (par exemple : CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT) et/ou à titre de « marque officielle » (par exemple : CPA). Selon l'Opposant, la description de certains services qui se trouvent dans certaines demandes (y compris la présente) faisant l'objet d'une opposition sous-entend que certaines marques de commerce demandées sont employées ou sont censées être employées à titre de « marque de certification ».

[24] Le domaine des titres de la comptabilité a été qualifié, à juste titre, de [TRADUCTION] « soupe à l'alphabet ». À titre de simple exemple, au fil des ans, les titres suivants ont pu être

employés au Canada : « CA », « CMA », « CGA » and « CPA », pour ne citer que quelques exemples.

[25] Afin de mieux comprendre les questions soulevées dans la plupart de ces dossiers d'opposition, quelques renseignements historiques sur les parties sont nécessaires, y compris l'historique des lois provinciales qui régissent l'emploi des acronymes et des titres liés à la pratique de la comptabilité, ainsi que des renseignements généraux sur les prédécesseurs en titre des parties et leurs successeurs.

III HISTORIQUE DE LA PROFESSION COMPTABLE AU CANADA

[26] M. Warner a été le vice-président et registraire de l'Institut des comptables agréés de l'Ontario (ICAO) depuis 2001.

[27] M. Warner indique que la profession comptable est sous réglementation provinciale au Canada. Il y a trois organismes comptables en Ontario :

- L'ICAO;
- Certified General Accountants Association of Ontario (CGAO);
- Comptables en management accrédités de l'Ontario (CMAO).

Des organismes semblables existent dans d'autres provinces, sauf au Québec, où un seul organisme est autorisé par la loi provinciale, notamment l'*Ordre des Comptables Professionnels agréés du Québec* (OCPAQ).

[28] M. Warner explique que l'ICAO, CGAO et CMAO 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).

[29] M. Warner indique qu'en janvier 2013, l'ICCA et CMA Canada se sont unis et ont créé un nouvel organisme comptable national connu sous le nom de Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada). Le 1er octobre 2014, CGA Canada a rejoint CPA Canada.

III.1 ICAO

[30] Comme il a été déjà indiqué, l'ICAO est un organisme comptable dans la province de l'Ontario. Il a son lieu d'affaires en Ontario sous le nom commercial enregistré Comptables professionnels agréés de l'Ontario (CPA Ontario).

[31] M. Warner renvoie à l'article 4 de la *Loi de 2010 sur les comptables agréés* (Loi sur les C.A.) qui définit les missions de l'ICAO. Les voici :

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

[32] M. Warner explique que la mission a) est réalisée en réglementant l'emploi des titres comptables en Ontario. Il gouverne et régit la pratique de plus de 36 500 membres en Ontario. Ils ciblent quatre domaines : l'exercice public, l'enseignement, le gouvernement et les entreprises, y compris le secteur à but non lucratif.

[33] M. Warner indique en outre que la mission b) est réalisée en militant au nom de ses membres et grâce à la sensibilisation du public à l'égard de ses membres. La pièce 2 de son affidavit consiste d'imprimés du site Web de l'ICAO qui indiquent les différentes façons dont l'ICAO favorise la sensibilisation publique à l'égard de ses membres.

[34] M. Warner explique que la mission c) est réalisée en publiant et en distribuant différentes ressources informatives et éducationnelles à ses membres, telles que le magazine hebdomadaire et trimestriel, des articles de la presse, en organisant des présentations, des séminaires, des webinaires, du counseling en matière d'éthique, de l'aide au bien-être et des événements visant le réseautage. La pièce 3 de son affidavit consiste d'imprimés du site Web de l'ICAO qui indiquent les différentes façons dont l'ICAO favorise et accroît les connaissances, les compétences et les aptitudes de ses membres.

III.2 Emploi du titre comptable agréé en Ontario

[35] M. Warner indique que l'emploi du titre COMPTABLE AGRÉÉ est régi par l'ICAO. Il ajoute que l'ICAO a été constitué en société en 1883. Il explique qu'en 1910, le droit exclusif

d'utiliser le titre de COMPTABLE AGRÉÉ en Ontario uniquement par les membres de l'ICAO a été introduit par la *Loi de 1910 sur les CA*, et que ce droit s'est poursuivi conformément à la *Loi de 2010 sur les CA* [voir la citation de l'article 27 de la *Loi de 2010 sur les CA* au paragraphe 18 de son affidavit].

III.2 a Services d'accréditation

[36] M. Warner affirme que l'ICAO a un programme d'attestation destiné à l'emploi de son titre de COMPTABLE AGRÉÉ en Ontario afin de s'assurer que seules les personnes ayant les compétences et les connaissances ont le droit d'utiliser le titre COMPTABLE AGRÉÉ lors de la prestation de services comptables en Ontario.

[37] M. Warner explique qu'afin de devenir membre associé et se voir accorder le titre de COMPTABLE AGRÉÉ, une personne doit satisfaire à certaines normes de qualification. Il a joint des documents décrivant ces normes de qualification en tant que pièce jointe 4.

[38] M. Warner explique que tous les membres associés qui se voient accorder le droit d'utiliser le titre de COMPTABLE AGRÉÉ en Ontario doivent se conformer aux normes de pratique établies par l'ICAO. Elles sont énoncées dans les Règlements administratifs, le Règlement et les Règles de la conduite professionnelle de l'ICAO. Elles comprennent un programme obligatoire d'inspection de la pratique et un processus d'enquête sur les plaintes. Il a joint des extraits du Règlement de l'ICAO en tant que pièce 5.

[39] M. Warner affirme qu'afin de s'assurer que seuls les membres autorisés ont le droit d'utiliser le titre COMPTABLE AGRÉÉ en Ontario, l'ICAO a demandé la publication de COMPTABLE AGRÉÉ à titre de marque officielle publiée le 29 avril 2009, et il a joint une copie certifiée de cette marque officielle en tant que pièce 6.

III.2 b Services comptables

[40] M. Warner indique que le titre COMPTABLE AGRÉÉ était employé par les membres de l'ICAO en tant que titre de base lors de la prestation de services comptables depuis plus de 100 ans.

[41] M. Warner affirme que le Règlement et le Règlement administratif de l'ICAO accordent le titre de COMPTABLE AGRÉÉ à chaque membre associé en règle. Il a joint une copie du Règlement 4-2 en tant que pièce 7. Les membres de l'ICAO utilisent le titre COMPTABLE AGRÉÉ dans la prestation des services comptables de différentes façons, y compris sur leurs cartes professionnelles, sur leurs signatures de courriel, sur leurs profils LinkedIn et sur d'autres documents publicitaires.

[42] M. Warner explique que l'ICAO maintient différents annuaires de ses membres, qui sont indiqués au paragraphe 28 de son affidavit. Il a joint des imprimés du site Web de l'ICAO décrivant ces annuaires en tant que pièce 8.

III.2 c Services d'association

[43] M. Warner indique que l'ICAO fait sa publicité et informe le public à son sujet, au sujet de ses membres et du titre COMPTABLE AGRÉÉ par différents moyens, tel que les publications imprimées et en ligne, des activités de parrainage, des conférences et d'autres événements. Il donne les exemples suivants pour illustrer ces activités :

- pendant plus de 40 ans, l'ICAO a organisé des [TRADUCTION] « Comptoirs gratuits d'information fiscale avec des comptables agréés » dans l'ensemble de l'Ontario pour aider les personnes à faible revenu avec la préparation de leurs déclarations de revenus. Il a joint des imprimés du site Web de l'Opposant et de celui du Toronto Star décrivant ces comptoirs en tant que pièce 9.
- Pendant plus de 30 ans, l'ICAO publiait un magazine trimestriel intitulé « *CheckMark* » qui comporte des articles sur l'ICAO, ses membres et le titre COMPTABLE AGRÉÉ. Il a joint des exemples d'articles du magazine *CheckMark* en tant que pièce 10;
- l'ICAO publie régulièrement des articles de presse au nom de ses membres qui détiennent le titre de COMPTABLE AGRÉÉ afin de donner des conseils au public sur les finances et la comptabilité. Il a joint des imprimés d'articles de presse qui sont disponibles sur le site Web de l'Opposant comptoirs en tant que pièce 11.
- l'ICAO parraine différents programmes télévisés et différents organismes de bienfaisance. Il a joint des renseignements sur ce type de parrainage en tant que pièces 12 et 13;
- l'ICAO organise et mène de nombreux concours et de nombreuses conférences, visant les étudiants des écoles secondaires et de l'université en Ontario qui envisagent d'obtenir le titre de COMPTABLE AGRÉÉ. Il a joint des documents

concernant certains de ces concours et certaines de ces conférences en tant que pièces 14 à 18.

III.3 Emploi du titre comptable professionnel agréé en Ontario

[44] M. Warner affirme que l'emploi du titre COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ est régi par l'ICAO. En fait, la Loi de 2010 sur les CA donne à l'ICAO le droit de réglementer l'emploi des titres comptables par ses membres. Historiquement, COMPTABLE AGRÉÉ était le titre de base ou principal des membres de l'ICAO en Ontario.

[45] M. Warner explique, toutefois, qu'en 2012, l'ICAO a décidé qu'il ferait de COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ un titre de base ou principal pour ses membres, et a modifié ses règlements administratifs et ses règlements en conséquence le 19 octobre 2012, et il a joint un imprimé du site Web de l'Opposant qui donne des renseignements sur l'adoption de ce titre en tant que pièce 19. Les règlements administratifs modifiés ont été ratifiés par les membres de l'ICAO le 28 février 2013.

III.3 a Services d'accréditation

[46] M. Warner indique que l'ICAO a des exigences rigoureuses d'attestation pour l'emploi de son titre de COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ en Ontario, afin de s'assurer que seules les personnes ayant les compétences et les connaissances ont le droit d'utiliser la désignation COMPTABLE AGRÉÉ lors de la prestation de services comptables en Ontario.

[47] M. Warner explique que le Règlement et le Règlement administratif de l'ICAO accordent le titre COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ aux membres associés, aux membres affiliés et aux membres Fellow. Il y a différentes manières de devenir membre de l'ICAO et d'obtenir le titre de COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ. Il renvoie à la pièce 4 pour les documents décrivant les normes de qualification applicables pour devenir un membre associé et à la pièce 20 qui est le Règlement 6-3 qui énonce les normes de qualification pour devenir un membre affilié.

[48] M. Warner indique que tous les membres associés, affiliés et Fellow qui se voient accorder le droit d'utiliser la désignation COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ en Ontario

doivent se conformer aux normes de pratique établies par l'ICAO. Ces normes sont énoncées dans les Règlements administratifs, le Règlement et les règles de la conduite professionnelle de l'ICAO.

[49] M. Warner affirme que l'ICAO applique ses normes d'exercice grâce à un programme obligatoire d'inspection de l'exercice et un processus d'enquête sur les plaintes et il renvoie à la pièce 5 pour le Règlement applicable.

[50] M. Warner indique qu'afin de s'assurer que seuls les membres autorisés ont le droit d'utiliser le titre de COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ, l'ICAO a demandé la publication de ce titre en tant que marque officielle au Canada, publiée le 24 août 2011, et il a joint une copie certifiée de cette marque officielle en tant que pièce 21.

III.3 b Services comptables

[51] M. Warner explique que le titre de COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ était utilisé par les membres de l'ICAO lors de la prestation de services comptables depuis le 1er novembre 2012. En fait, l'ICAO a modifié ses règlements administratifs et ses règlements en conséquence le 19 octobre 2012, pour faire de COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ un titre de base. À ce titre, il a joint le Règlement 4-7 intitulé [TRADUCTION] « Octroi et emploi des titres ». Ce règlement exige également que les membres de l'ICAO utilisent le titre COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ en tant que titre de base au plus tard au 1er juillet 2013.

[52] M. Warner indique que le titre de COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ a été utilisé par les membres de l'ICAO dans la prestation des services comptables de différentes façons, y compris sur leurs cartes professionnelles, sur leurs signatures de courriel, sur leurs profils LinkedIn et sur leurs documents publicitaires.

[53] M. Warner explique que les membres de l'ICAO qui détiennent le titre COMPTABLE AGRÉÉ utilisent le titre COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ conjointement avec le titre COMPTABLE AGRÉÉ.

[54] M. Warner affirme que l'ICAO maintient des annuaires de ses membres et il a joint des imprimés du site Web de l'ICAO expliquant ces différents annuaires en tant que pièce 22.

III.3 c Services d'association

[55] M. Warner indique que depuis octobre 2012, l'ICAO a lancé une campagne pour renseigner ses membres ainsi que le public au sujet du nouveau titre de base COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ. En voici des exemples :

- La publication d'articles dans le magazine trimestriel *CheckMark* de l'ICAO [voir les copies d'articles des publications de l'automne 2012, de l'hiver et du printemps 2013 et de l'été 2013 jointes en tant que pièce 23]. Aucun renseignement n'est donné sur les chiffres de sa distribution;
- La distribution de lettres aux membres par courriel et affichés sur le site Web de l'ICAO, dont un exemple daté du 8 novembre 2012 est joint en tant que pièce 24, avec d'autres lettres;
- La distribution de lignes directrices aux membres sur la façon d'utiliser le titre de COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ, dont une copie est jointe à son affidavit en tant que pièce 25;
- Donner des renseignements sur son site Web dans une section spéciale intitulée « CPA Ontario : Assurer notre avenir ». Des imprimés du site Web de l'Opposant sont joints en tant que pièce 26. Aucune information n'est fournie sur le nombre de Canadiens qui ont consulté cette section;
- Des articles complémentaires sur son site Web prêts à l'emploi au nom de ses membres qui détiennent le titre de COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ afin de donner des conseils au public sur les finances et la comptabilité. Il a joint en tant que pièce 27 un article publié le 8 mars 2013 intitulé « Conseils sur les impôts ». Aucune information n'est fournie sur le nombre de Canadiens qui ont consulté cette page;
- Un site Web à l'adresse www.guidetorulingtheworld.ca qui est consacré à la promotion du titre de COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ aux élèves des écoles secondaires et aux étudiants de l'université concernant la façon de devenir un COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ, sur les événements et les concours pour les étudiants intéressés à obtenir le titre de COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ. Aucune information n'est fournie sur la date de la création du site Web ni le nombre de Canadiens qui l'ont consulté depuis;
- La distribution d'articles promotionnels tels que des balles de golf, des t-shirts, des sacs et des tasses à ses membres qui présentent la marque COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS et des photographies d'exemples de ces articles promotionnels sont joints en tant que pièce 28. Il n'y a aucune information sur l'étendue de leur distribution ni depuis quand ils sont distribués;
- La présentation de la marque COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS sur la signalisation dans les bureaux et sur des véhicules et des photographies de ces affiches est

jointe en tant que pièce 29. Il n'y a aucune information concernant le moment du début de leur emploi;

III.4 Emploi du titre comptable en management accrédité en Ontario

[56] Comme l'a indiqué M. Warner plus haut, il y a trois organismes comptables en Ontario : l'ICAO, CGAO et CMAO. Chacun de ces organismes a son propre titre de base pour ses membres. Le titre de base de CMAO pour ses membres est COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ.

[57] M. Warner affirme que CMAO a été constituée en société en 1941 sous le nom de Société de comptables industriels et fiscaux de l'Ontario (SCIO) [voir la pièce jointe 30 à son affidavit pour une copie de la *Loi de la SCIO de 1941*]. En 1981, le nom de CMAO a été modifié pour la Society of Management Accountants of Ontario (SMAO) [voir la pièce jointe 31 à son affidavit pour une copie de la *Loi sur la SMAO de 1981*]

[58] M. Warner affirme que l'une des modifications apportées à la *Loi sur la SMAO de 1981* était l'adoption d'une nouvelle disposition qui a donné à CMAO le droit exclusif d'utiliser le titre de COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ en Ontario. Ce droit exclusif se poursuit jusqu'à présent en vertu de la *Loi de 2010 sur les comptables en management accrédités*. Le nom de CMAO a également été modifié pour Comptables en management accrédités de l'Ontario [voir la pièce 32 de son affidavit pour une copie de la *Loi sur les CMA de 2010*].

[59] Au paragraphe 68 de son affidavit, M. Warner reproduit l'article 26 de la *Loi de 2010 sur les CMA* qui prévoit, entre autres, que seul un membre de CMAO peut utiliser le titre COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ, ou les initiales CMA ou C.M.A.

[60] M. Warner indique que, depuis 1981, CMAO a eu le droit légal d'accorder le titre COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ en Ontario à tous ses membres qui sont en règle.

[61] M. Warner ajoute que, tout comme l'ICAO, CMAO a un programme d'attestation destiné à l'emploi de son titre de COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ en Ontario afin de s'assurer que seules les personnes ayant les compétences et les connaissances ont le droit

d'utiliser la désignation **COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ** en Ontario. Le programme d'attestation comprend à la fois les qualifications et les normes d'exercice. La pièce 33 comporte des extraits du site Web de CMAO décrivant les normes de qualification aux fins d'emploi du titre **COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ** en Ontario.

III.5 Unification de l'ICAO et de CMAO

[62] M. Warner explique que depuis 2011 déjà, les organismes de comptabilité en Ontario, y compris l'ICAO et CMAO, ont discuté de l'unification de la profession comptable et de l'adoption d'un titre commun. Au cours de ces discussions sur l'unification, il a été envisagé que le titre commun serait **COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ**.

[63] M. Warner indique qu'en mai 2013, l'ICAO et CMAO ont conclu un Protocole d'entente afin d'entamer des discussions officielles au sujet de l'unification [voir une copie d'une lettre jointe à titre de pièce 34 de son affidavit envoyée aux membres de l'ICAO et publiée sur le site Web de l'ICAO qui résume le Protocole d'entente]. Conformément au Protocole d'entente, les parties ont élaboré une proposition d'unification [voir la copie jointe en tant que pièce jointe 35 à son affidavit].

[64] M. Warner ajoute qu'en juin 2013, les membres de l'ICAO et de CMAO ont voté en faveur de l'unification [voir la pièce 36 de son affidavit qui est une copie d'une lettre envoyée aux membres de l'ICAO et publiée sur le site Web de l'ICAO].

[65] M. Warner affirme que l'ICAO s'attend à fonctionner avec CMAO à titre d'entité légale de successeur unique une fois que l'unification est finalisée grâce à la nouvelle législation. Cette entité supervisera l'emploi des différents titres par ses membres, y compris **COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ**, **COMPTABLE AGRÉÉ** et **COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ**.

[66] M. Warner ajoute que d'autres discussions semblables ont eu lieu au sujet de l'unification parmi les organismes de comptabilité respectifs dans d'autres provinces et territoires ainsi qu'avec des organismes nationaux de comptabilité au Canada. En janvier 2013, CPA Canada a été créé par CICA et CMA Canada afin d'appuyer les organismes provinciaux de comptabilité

qui se sont unis ou qui s'uniront sous le titre commun COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ.

[67] Selon M. Warner, CPA Canada a effectué une campagne d'annonce dans l'ensemble du Canada afin de promouvoir le titre de COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ. Cette campagne d'annonce comprend des annonces télévisées, des annonces dans les journaux, des annonces par voie d'affiches et des annonces en ligne à l'adresse *www.cpapro.ca* et il a joint en tant que pièce 37 un imprimé d'un article de presse de CPA Canada décrivant la campagne d'annonce. Son contenu constitue d'éléments de preuve par oui-dire inadmissibles étant donné qu'ils proviennent d'un tiers.

[68] M. Warner affirme que CPA Canada est le propriétaire actuel de la marque de certification COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ au Canada. Cette marque a été enregistrée initialement au Canada par CMA Canada qui a octroyé la licence d'emploi de cette marque à ses filiales provinciales, y compris CMAO [voir la pièce jointe 38 à son affidavit pour une copie de cette marque de certification].

IV CHARTERED GLOBAL MANAGEMENT ACCOUNTANT

IV.1 Le point de vue de M. Warner

[69] D'après un examen de la présente demande, M. Warner indique que la demande a été produite le 25 mars 2011 par l'AICPA au motif de l'emploi proposé au Canada.

[70] M. Warner indique que plus tard, l'AICPA a cédé la demande à une coentreprise créée entre l'AICPA et CIMA (la « coentreprise ») qui a été inscrite auprès de l'OPIC le 4 février 2013.

[71] M. Warner affirme qu'une proposition de créer une coentreprise a été annoncée publiquement par CIMA le 17 mars 2011, huit jours avant la production de la demande par l'AICPA. Il a joint des imprimés du site Web de CIMA à cet égard en tant que pièce 39. Il a également joint en tant que pièce 41 d'autres imprimés de pages de l'Internet annonçant cette coentreprise proposée le 17 mars 2011.

[72] À la lumière de ces faits, M. Warner élabore ensuite un argument au paragraphe 84 de son affidavit sur le fait que l'AICPA n'avait aucune intention d'utiliser la Marque à la date du dépôt de la demande, étant donné qu'elle savait que le titre serait utilisé par la coentreprise. Cet argument est fondé sur le droit. Je ne tiendrai pas compte de l'avis de M. Warner sur cette question puisqu'il n'a pas été établi à titre d'expert en droit des marques de commerce.

[73] Il ajoute que la demande de la coentreprise renvoie à des services d'association, d'attestation et de comptabilité. Il indique que lorsqu'il voit la Marque, il pense immédiatement que les services d'association et d'attestation sont offerts pour et au nom de, et les services de comptables sont rendus par, les comptables en management qui travaillent ou qui participent au niveau mondial, qui ont atteint les qualifications ou les normes professionnelles nécessaires et qui sont devenus membres d'un corps professionnel. Une fois de plus, je ne tiens pas compte de cette allégation pour la même raison que celle décrite dans le paragraphe précédent. De plus, il ne représente pas le consommateur canadien typique des services comptables.

[74] M. Warner fait ensuite allusion à un extrait du site Web de la coentreprise décrivant la Marque et joint en tant que pièce 40 à son affidavit.

[75] M. Warner a également joint en tant que pièce 41 un autre extrait encore du site Web de la coentreprise décrivant les avantages du titre de CHARTERED GLOBAL MANAGEMENT ACCOUNTANT. Dans son affidavit, M. Warner a reproduit certains extraits où les termes « management » et « global » [mondial] sont soulignés.

[76] M. Warner a également joint en tant que pièce 42 un autre extrait encore du site Web de la coentreprise décrivant les avantages du titre de CHARTERED GLOBAL MANAGEMENT ACCOUNTANT.

IV.2 Les commentaires de M. Warner sur la demande elle-même

[77] M. Warner a joint à son affidavit les extraits suivants de dictionnaires :

- la définition des termes anglais « Chartered » et « Global » tirés du site Web *www.dictionary.com*, jointe en tant que pièce 43;
- un extrait de la *St James Encyclopedia of Banking and Finance* pour la définition du terme anglais « Management accounting » joint en tant que pièce 44.

[78] M. Warner a également joint à son affidavit les documents suivants :

- en tant que pièce 45, un imprimé de *www.wikipedia.org* pour la définition des termes anglais « management accounting » ou « managerial accounting »;
- en tant que pièce 46, un imprimé du site Web de l'AICPA où le terme anglais « management accounting » est défini;
- en tant que pièce 47, un imprimé du site Web de CIMA où le terme anglais « Management accounting » est défini.

[79] M. Warner indique en outre qu'il ne comprend pas la signification de certains services décrits dans la demande. Je discuterai de cette question au moment d'évaluer le motif d'opposition fondé sur l'article 30*a*) de la Loi.

[80] M. Warner discute ensuite du contenu des applications « 348 et « 187 des États-Unis et leurs enregistrements subséquents, notamment le numéro d'enregistrement 4 184 478 et le numéro 4 184 477, respectivement, qui sont joints en tant que pièce 49 à son affidavit.

[81] En ce qui concerne la demande « 348 des É.-U., M. Warner indique que certains des services énumérés dans la présente demande ne font pas partie de la demande de priorité correspondante des É.-U. Il fait allusion à une situation semblable en ce qui concerne la demande « 187 des É.-U. Il ajoute que cette demande des É.-U. concernait une marque de certification.

[82] Toujours en ce qui concerne ces enregistrements des É.U., M. Warner indique qu'ils ont été publiés au US Supplemental Register [Registre supplémentaire].

IV.3 Le point de vue de Mme Thomas

[83] Mme Thomas est première vice-présidente de la Comptabilité en management et des marchés mondiaux avec l'AICPA et a été employée à l'AICPA depuis 1992 dans différents rôles.

IV.3a Introduction à l'AICPA et la coentreprise avec CIMA

[84] Mme Thomas explique que l'AICPA est l'association de membres la plus importante représentant la profession comptable, avec plus de 400 000 membres dans 128 pays et sert l'intérêt public depuis 125 ans. Plus de 1 800 de ses membres résident ou travaillent au Canada.

[85] Mme Thomas indique que l'AICPA élabore des normes pour les audits des entreprises privées et d'autres services fournis par des Certified Public Accountants; fournit des documents de formation et d'orientation à ses membres; élabore et annote le Uniform CPA Examination, qui fait partie des exigences pour devenir un Certified Public Accountant (CPA) aux États-Unis; et surveille et assure la conformité aux normes techniques et éthiques du métier.

[86] Pour distinguer l'emploi du titre CPA par l'AICPA de l'emploi du titre CPA par l'Opposant, j'utiliserai CPA des É.-U. pour désigner la première.

[87] Il est important d'indiquer que CPA des É.-U. signifie Certified public Accountant tandis que le titre CPA utilisé par l'Opposant signifie Comptable professionnel agréé.

[88] Dans le cadre de son rôle de surveiller et d'assurer la conformité aux normes techniques et éthiques, Mme Thomas explique que l'AICPA rédige et publie le Code de conduite professionnelle de l'AICPA (le « Code de conduite professionnelle »). Elle a joint une copie datée du 15 décembre 2014 en tant que pièce 2. Ce code donne les règles et une orientation à tous ses membres pour s'acquitter de leurs responsabilités professionnelles. L'AICPA a une division intitulée Professional Ethics Division qui mène des enquêtes sur des questions disciplinaires possibles concernant tous les membres de l'AICPA, y compris plus de 1 800 membres de l'AICPA qui habitent ou travaillent au Canada.

[89] Mme Thomas explique que le Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) [TRADUCTION] [Institut agréé de comptables de gestion] est une association de comptables en management partout dans le monde. CIMA est originaire du Royaume-Uni, et depuis s'est élargie avec des succursales et des membres partout dans le monde, y compris au Canada (CIMA Canada). Il y a plus de 1 100 membres de CIMA au Canada. La pièce 3 à son affidavit comporte des imprimés de la page d'accueil des sites Web de CIMA et de CIMA Canada.

[90] Mme Thomas affirme qu'à compter du 1er janvier 2012, l'AICPA et CIMA ont mis sur pied la coentreprise pour gérer, promouvoir et administrer l'initiative conjointe ayant trait au titre de Chartered Global Management Accountant (CGMA). Elle décrit la coentreprise comme une « Verein » organisée conformément aux lois de la Suisse. Elle a joint en tant que pièce 4 les

statuts d'association en date du 31 décembre 2011 de la coentreprise et en tant que pièce 5 l'Entente des membres en date du 1er janvier 2012.

[91] Mme Thomas affirme que la coentreprise est responsable de ce qui suit :

- promouvoir le nouveau titre de CHARTERED GLOBAL MANAGEMENT ACCOUNTANT et CGMA et la comptabilité en management en général;
- assurer les examens pour l'évaluation des titulaires possibles;
- fournir une formation professionnelle continue pour les membres;
- établir et assurer la conformité aux codes de conduite pour les membres et les membres prospectifs.

[92] Mme Thomas affirme que le titre de Chartered Global Management Accountant démontre une expertise de la comptabilité en management dans des domaines tels que l'aide à la direction lors de la prise de décisions stratégiques informées; l'aide aux organisations dans la gestion du changement, du risque et de l'incertitude; la protection des actifs de l'entreprise; et la promotion de l'efficacité et de l'efficience au quotidien.

[93] Mme Thomas affirme que l'AICPA ainsi que CIMA offrent des voies pour obtenir le titre de Chartered Global Management Accountant. Pour obtenir le titre de CGMA par l'entremise de l'AICPA, les candidats qualifiés doivent passer l'examen de CGMA, satisfaire aux exigences d'expérience et être membres de l'AICPA. Pour obtenir le titre de CGMA par l'entremise de la qualification de CIMA, les candidats doivent passer les examens prescrits par CIMA, satisfaire aux exigences d'expérience et être membres de l'AICPA. Elle a joint des images d'écran du site Web de CGMA pris le 5 novembre 2015 en tant que pièce 6, qui décrivent les exigences en matière d'expérience pour l'obtention du titre de Chartered Global Management Accountant.

IV.3 b Les premiers pas de l'initiative conjointe

[94] Un article de presse est joint à l'affidavit de Mme Thomas en tant que pièce 7 en date du 17 mars 2011, annonçant que l'AICPA et CIMA allaient lancer une coentreprise qui [TRADUCTION] « favoriserait le perfectionnement professionnel des comptables en management partout dans le monde ».

[95] Mme Thomas explique qu'avant l'annonce de la coentreprise, l'AICPA a pris des mesures pour garantir les droits à la marque de commerce partout dans le monde, y compris au

Canada. Elle a joint une liste des différentes demandes de marques de commerce et d'enregistrement liées au nouveau titre de Chartered Global Management Accountant en tant que pièce 8. L'AICPA a demandé et assuré des enregistrements pour les marques de commerce « Chartered Global Management Accountant » et « CGMA » dans de nombreuses juridictions partout dans le monde. Il y a 49 demandes en cours de marques de commerce et d'enregistrement du titre de Chartered Global Management Accountant dans le monde entier.

IV.3 c Marques de commerce canadiennes

[96] Mme Thomas indique que la coentreprise est la propriétaire de la marque de commerce enregistrée sous le no TMA872,895 pour la marque de commerce CGMA enregistrée en liaison avec les services d'association et de comptabilité et elle a joint une copie du certificat d'enregistrement en tant que pièce 9. Les services dans la présente demande, énumérés dans l'extrait de la base de données de l'OPIC joint en tant que pièce 10, sont identiques à ceux énumérés sous le numéro d'enregistrement TMA872,895.

[97] Mme Thomas indique que CIMA et l'AICPA sont titulaires des marques de commerce CHARTERED GLOBAL MANAGEMENT ACCOUNTANT et CGMA.

[98] Mme Thomas affirme que la coentreprise a été établie en tant qu'entité distincte connue sous le nom de « Verein », une structure organisationnelle suisse. Elle a joint en tant que pièce 11 une copie de la cession de la propriété intellectuelle et de l'accord de licence en date du 1er janvier 2012. Dans le cadre de cet accord, CIMA et AICPA ont cédé tous les droits des marques de commerce liés au titre de CHARTERED GLOBAL MANAGEMENT ACCOUNTANT; et les droits des marques de commerce CHARTERED GLOBAL MANAGEMENT ACCOUNTANT et de CGMA ont été de nouveau autorisées à CIMA et à l'AICPA.

IV.3d L'annonce et la promotion du titre de Chartered Global Management Accountant

[99] Mme Thomas décrit certaines activités d'annonce et de promotion entreprises par l'AICPA comme suit :

- Pièce 12 : un guide interne à l'image de marque (mis à jour le 22 mai 2014) lié au titre de Chartered Global Management Accountant qui a été préparé par la coentreprise;
- Des imprimés du site Web de CGMA pris le 23 janvier 2013 sur lesquels on fait la publicité du titre de Chartered Global Management Accountant sont joints en tant que pièce 13A;
- La pièce 13B comprend un ensemble d'instantanés d'écran du site Web de CGMA pris le 3 novembre 2015. Le site Web de CGMA a été consulté plus de 80 000 fois par des Canadiens depuis son lancement;
- les personnes qui consultent le site Web de CGMA peuvent également s'abonner à un journal électronique qui est distribué par courriel et donne des mises à jour de contenu du « CGMA Magazine ». Ce bulletin est distribué au public canadien au sens large et a été distribué déjà depuis février 2012. Tous les membres de l'AICPA qui étaient inscrits automatiquement au programme de GGMA ont été inscrits automatiquement pour recevoir le bulletin, et elle a joint la pièce 14 à titre d'exemple.
- des présentations et des rapports ont également été publiés par l'AICPA, CIMA et la coentreprise pour la promotion et l'annonce du titre de Chartered Global Management Accountant et elle a joint en tant que pièce 15 un rapport intitulé : [TRADUCTION] « Redémarrer les affaires : la valeur de la dimension humaine » publié en janvier 2012. Les pièces de 16 à 18 inclusivement sont des exemples d'autres rapports publiés en 2012;
- l'annonce et la promotion du titre de Chartered Global Management Accountant grâce à la publication du « CGMA Magazine » distribué en version imprimée et sur le site Web de CGMA. Elle a joint à titre de pièce 19 une copie du numéro inaugural du CGMA Magazine qui était distribué aux membres de l'AICPA au Canada;
- depuis janvier 2012, l'AICPA a fait la publicité et la promotion du titre de Chartered Global Management Accountant grâce à son propre site Web qui est disponible et accessible au public canadien. Elle a joint en tant que pièce 20A un imprimé du site Web de l'AICPA en date du 24 janvier 2013 et en tant que pièce 20B un autre en date du 3 novembre 2015;
- Depuis le 24 mai 2011, l'AICPA a fait l'annonce et la promotion du titre de Chartered Global Management Accountant grâce à la dissémination par courriel à différents membres canadiens, sociétés affiliées et associés canadiens de l'AICPA et elle a joint en tant que pièce 21 un ensemble de courriels qui ont été disséminés aux membres canadiens de l'AICPA, aux étudiants, aux sociétés affiliées et/ou aux associés;
- depuis février 2012, l'AICPA a fait l'annonce et la promotion du titre de Chartered Global Management Accountant grâce à la distribution de [TRADUCTION] « trousse de bienvenue ». Elle indique que chacun des 500 membres canadiens et plus de l'AICPA qui étaient inscrits automatiquement ou qui ont choisi le programme de Chartered Global Management Accountant a reçu cette trousse et elle a joint un exemplaire en tant que pièce 22. L'AICPA a dépensé plus de 600 000 dollars américains pour l'impression et la dissémination des trousse de bienvenue partout dans le monde, y compris au Canada.
- L'AICPA, CGMA et la coentreprise utilisent également les médias sociaux pour faire la promotion et l'annonce du titre Chartered Global Management Accountant. Elle a joint à titre de pièce 23A un imprimé de la page « my CGMA » sur Facebook pris le 23 janvier 2012, créée le 1er décembre 2011. Cette page a 9 331 « j'aime » et 94 « fans » du Canada. La pièce jointe 23B est une image d'écran de cette page en date du 4 novembre 2015;

- L'AICPA a fait l'annonce et la promotion du titre de Chartered Global Management Accountant sur la page de Facebook de l'AICPA et elle a joint un imprimé pris en janvier 2013 et tant que pièce 24A et un imprimé pris le 30 septembre 2015 en tant que pièce 24B. La page a 263 fans dont il est indiqué qu'ils habitent au Canada;
- un compte Twitter exploité par l'AICPA, CIMA et la coentreprise, qui compte 10 100 abonnés, dont environ 200 sont canadiens. Elle a joint en tant que pièce 25A un imprimé du compte Twitter pris le 22 octobre 2012, en tant que pièce 25B une image d'écran récupérée le 24 janvier 2013 et en tant que pièce 25C une image d'écran prise le 4 novembre 2015.
- Un compte de groupe LinkedIn exploité par l'AICPA, CIMA et la coentreprise lié au titre de Chartered Global Management Accountant, qui a 12 478 membres créé le 27 avril 2011 et qui compte 12 478 membres. Elle a joint des images d'écran des pages LinkedIn prises le 4 novembre 2015 en tant que pièce 26.

[100] Mme Thomas affirme que le titre de Chartered Global Management Accountant a été reconnu par des tiers qui n'ont aucun lien avec l'AICPA, CGMA, ni la coentreprise. Elle a joint, en tant que pièce 27, un article pris du site Web *www.about.com* et pris le 11 octobre 2012 et, en tant que pièce 28, un article publié sur le site Web *www.wikipedia.com* et pris le 11 octobre 2012. Elle a également joint à titre de pièce 29 une liste d'articles en date du 24 septembre 2012 et en tant que pièce 30 des exemples des articles énumérés à la pièce 29.

[101] Mme Thomas ajoute que l'AICPA a fait la promotion et l'annonce du titre de Chartered Global Management Accountant en publiant des articles de presse qui ont également été publiés par des tiers. Elle a joint des exemples de ces articles de presse en tant que pièces 31 à 36 inclusivement publiés entre le 23 mai 2011 et le 18 septembre 2012. La pièce 37 est un ensemble d'articles de presse publiés depuis janvier 2013.

[102] Mme Thomas affirme que l'AICPA a dépensé, entre le 1er janvier 2012 et octobre 2012, plus de 600 000 dollars américains sur les achats de médias pour l'annonce et la promotion du titre de Chartered Global Management Accountant. Ces achats comprennent :

- Des annonces par voie de bannières sur Internet sur les sites Web de tiers (pièce 38);
- Des annonces dans la presse imprimée telle que, par exemple, le *Wall Street Journal* (pièce 39, avant janvier 2013);
- Des annonces sur le site Web de LinkedIn.com (pièce 40);
- La radiodiffusion d'annonces à la radio, et la pièce 42 est une copie électronique d'exemples d'annonces à la radio diffusées par Bloomberg Radio.

[103] Mme Thomas indique qu'en 2013 et en 2014 l'AICPA a dépensé plus de 500 000 dollars américains pour l'annonce du titre Chartered Global Management Accountant à l'aide de différents médias, y compris la presse, la radio, les vidéos et le parrainage d'événements. Elle a joint un ensemble d'annonces de presse représentatives de ces années en tant que pièce 43.

[104] Mme Thomas affirme que dès juin 2011, l'AICPA a fait l'annonce et la promotion du titre de Chartered Global Management Accountant grâce à la dissémination périodique de bulletins par courriel à l'intention des membres de l'AICPA et elle a joint en tant que pièce 44 des exemples de bulletins qui ont été disséminés aux membres canadiens de l'AICPA.

[105] Elle ajoute qu'en novembre 2014, le titre de Chartered Global Management Accountant, par l'entremise de la coentreprise, a parrainé un événement au Congrès mondial des comptables (CMC) en 2014 à Rome, qui mettait en vedette le titre de CGMA sur la scène internationale. Elle indique que 27 délégués canadiens ont assisté au CMC en 2014 et elle a joint en tant que pièce 46 une image d'écran du site Web du Congrès mondial des comptables de 2014, qui met en vedette le titre de Chartered Global Management Accountant désignation en tant que parrain impérial.

[106] Mme Thomas indique que l'AICPA fait également la publicité du titre de Chartered Global Management Accountant sur AICPA Insights, un blogue de l'AICPA qui a été consulté au Canada à 28 reprises depuis le 1er janvier 2013 et sur le site Web de l'AICPA et de CIMA intitulé « Competency and Learning » lancé en février 2015. Depuis son lancement, il y a eu 879 séances connues et 608 utilisateurs uniques connus du Canada. Elle a joint en tant que pièce 48 des exemples de pages imprimées de AICPA Insights et en tant que pièce 49 des exemples de pages imprimées du site Web de Competency and Learning.

[107] Mme Thomas indique que l'AICPA a récemment mené deux campagnes d'annonces visant les professionnels de la comptabilité et des finances sur Facebook et sur LinkedIn. Dans les deux campagnes, environ la moitié des annonces avait trait au titre de Chartered Global Management Accountant. Elle fournit les détails [voir le paragraphe 46 de son affidavit] de chacune de ces campagnes en termes de dollars dépensés, le nombre de cliques, le nombre de personnes qui ont réagi, et les cliques résultantes sur LinkedIn. En tant que pièce 50, elle a joint

des images d'écran montrant des exemples du contenu utilisé en liaison avec les deux campagnes.

IV.4 Le titre de Chartered Global Management Accountant au Canada

[108] Mme Thomas affirme que peu de temps après la mise sur pied de la coentreprise en janvier 2012, chacun des 1 100 membres ou plus de l'AICPA au Canada qui votent régulièrement a été avisé qu'il était qualifié pour obtenir le nouveau titre de Chartered Global Management Accountant. Parmi les membres qui votent régulièrement au Canada, environ 500 étaient cernés comme ayant les qualifications exigées et ils ont été inscrits automatiquement au programme de Chartered Global Management Accountant à titre d'essai. Les 600 et plus membres restants ont été avisés de l'option de rajouter le nouveau titre de Chartered Global Management Accountant à leur adhésion actuelle à condition qu'ils respectent les qualifications requises. L'AICPA a avisé ses membres par la distribution de différents courriels à tous les membres de l'AICPA au Canada [voir les pièces jointes 51 à 53 à son affidavit].

[109] Mme Thomas explique qu'à compter de janvier 2013, plus de 400 membres de l'AICPA travaillant ou résidant au Canada avaient le titre de Chartered Global Management Accountant. À compter du 9 novembre 2015, il y en avait 592. Il y avait également plus de 1 000 membres de CIMA au Canada qui détenaient le titre de Chartered Global Management Accountant. Elle a joint en tant que pièce 54 un guide destiné aux membres de CGMA sur la façon d'utiliser le titre.

[110] Le 24 octobre 2012, Mme Thomas a commandé une recherche sur LinkedIn pour les Canadiens qui utilisent le titre de CGMA. Elle a produit les résultats de cette recherche en tant que pièce 55. Une recherche semblable a été effectuée par une autre personne et les résultats ont été produits en tant que pièce 56.

[111] Mme Thomas indique qu'elle croit que le titre de Chartered Global Management Accountant est le premier et le seul titre de comptable accordé au Canada qui contient l'acronyme « CGMA » et le premier titre unique accordé au Canada qui comprend le terme « Global » [mondial].

V LE CADRE ORGANISATIONNEL DES TITRES COMPTABLES AU CANADA

[112] Mme Thomas décrit l'historique des titres comptables principaux au Canada. Il y en avait trois : Comptable agréé (CA), comptable en management accrédité (CMA) et comptable général accrédité (CGA). Elle ajoute que depuis 2012-2013, les différentes organisations professionnelles au Canada ont été unies sous la bannière des « comptables professionnels agréés » et ont commencé à accorder un nouveau titre de comptable professionnel agréé canadien (CPA).

[113] Mme Thomas ajoute que Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) a été établi par l'Institut canadien des Comptables agréés (ICCA) et la Société des comptables en management du Canada (CMA Canada) le 1^{er} janvier 2013. Le 1^{er} octobre 2014, l'Association des comptables généraux du Canada (CGA Canada) s'est intégrée à CPA Canada. L'*Ordre des comptables professionnels agréés du Québec* (OCPAQ) a été créé en mai 2012. Elle a joint en tant que pièce 57 des imprimés des sites Web de CPA Canada et d'OCPAQ qui donnent des renseignements sur cette unification.

[114] Mme Thomas allègue que le titre canadien CPA a été créé bien après que le titre de CPA des É.-U. (Certified Public Accountant) est devenue bien connu au Canada. L'AICPA avait des membres au Canada depuis au moins les années 1970. Ces membres détenaient le titre de CPA des É.-U.

[115] Mme Thomas croit que les comptables au Canada peuvent utiliser leurs anciens titres déjà existants tels que CA, CMA et CGA conjointement avec leur nouveau titre canadien de CPA pendant une période de transition vers le titre de Comptable professionnel agréé.

[116] Mme Thomas mentionne les associations comptables canadiennes suivantes avec leurs titres :

- Le Canadian Institute of Professional Accountants et ses filiales provinciales en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, et en Ontario (« CIPA ») offre les titres de professionnel comptable (PC) et fiscaliste-conseil professionnel (FCP), et elle a joint en tant que pièce 58 une page intitulée « Titres » du site Web du CIPA.

- La Société des comptables professionnels du Canada (« SCPC ») est responsable de l'administration des titres de Comptable professionnel agréé (RPA) et Analyste comptable agréé (RAA) au Canada. Elle ajoute que les membres de la SCPC peuvent également être admissibles pour d'autres titres d'autres organisations, tels que : Forensic Certified Public Accountant (FCPA) de la Forensic CPA Society (É.-U.); et Certified Business Analyst (CBA) du Institute of Certified Management Accountants (Australie). Elle a joint une brochure intitulée [TRADUCTION] « Information pour les membres » téléchargée du site Web de la SCPC.
- La Registered Public Accountants' Association (« RPAA »), une organisation canadienne qui régit le titre de Comptable professionnel agréé (RPA) accordé aux membres partout au Canada. Elle a joint en tant que pièce 60 une page intitulée « Association Information, the Registered Public Accountants' Association » [TRADUCTION] « Information sur l'association, la Registered Public Accountants' Association » du site Web de la RPAA.

VI ACTIVITÉS INTERNATIONALES DES ENTITÉS COMPTABLES CANADIENNES

[117] Mme Thomas allègue que de nombreux titres, y compris le titre de Chartered Global Management Accountant (CGMA), Certified Public Accountant [expert-comptable agréé] (CPA), Comptable professionnel agréé (CPA), Comptable agréé (CA), Comptable en management accrédité (CMA), et Comptable général accrédité (CGA) existent simultanément au niveau mondial ainsi qu'avec d'autres titres comptables professionnels utilisés dans différents pays.

[118] Mme Thomas affirme que l'institut national de l'Opposant, anciennement l'Institut canadien des Comptables Agréés (ICCA), ainsi que l'Association des comptables généraux accrédités du Canada et les comptables en management agréés du Canada (CMA Canada) ont conclu des Accords de reconnaissance mutuelle (ARM) avec de nombreuses organisations partout dans le monde. Les ARM permettent aux membres d'une organisation d'obtenir le titre (et l'adhésion) offert par l'autre organisation, sous réserve des exigences d'admissibilité précises établies par chaque organisation. Elle a joint en tant que pièce 61 une page du site Web de CPA Canada intitulée [TRADUCTION] « Organismes comptables internationaux avec des ARM et des RMA existants ». Au paragraphe 61 de son affidavit, elle énumère les organismes comptables internationaux avec lesquels ICCA a des ARM. Des organisations provenant, entre autres, de Belgique, d'Australie, de France et d'Irlande y figurent.

[119] Mme Thomas affirme qu'en vertu des ARM de l'ICCA avec l'AICPA et NASBA, les membres réguliers de l'ICCA sont admissibles à passer un examen de qualification (l'examen IQEX) et, suivant les exigences en matière d'éducation et d'expérience, obtenir le titre de Certified Public Accountant (CPA) d'un conseil de comptabilité de l'État. Les membres de l'ICCA qui ont obtenu leur titre de Certified Public Accountant (CPA) ou ont satisfait aux exigences pour l'obtention d'une autorisation d'exercice de CPA suivent la même voie que d'autres membres réguliers de l'AICPA qui ont le droit de vote pour obtenir le titre de Chartered Global Management Accountant (CGMA).

[120] Mme Thomas ajoute que CGA Canada a des ARM avec des organismes comptables internationaux tels que l'Association of Chartered Certified Accountants (ACCA); CPA Australie (sauf au Québec); CPA Irlande (sauf au Québec); et l'Ordre des Experts-Comptables de France (OECF) et elle a joint en tant que pièce 62 une copie de la page intitulée [TRADUCTION] « Alliance stratégique » du site Web de CGA Canada en date du 16 janvier 2013.

[121] Mme Thomas ajoute que CMA Canada a des ARM avec des organismes comptables internationaux (sauf au Québec) tels que le Chartered Institute of Management Accountants [Institut agréé de comptables de gestion] (CIMA) et CPA Australie. Elle ajoute qu'avant la création de CPA Canada, CMA Canada avait également un ARM avec le Chartered Institute of Public Finance and Accountancy [Institut agréé des finances publiques et de la comptabilité publique] (R.-U.) (« CIPFA »). Elle croit que les ARM permettent aux membres de CMA Canada d'obtenir des titres (et des adhésions) offerts par ces autres organisations, y compris Chartered Public Finance Accountant [Comptable agréé des finances publiques] (CPFA) (du CIPFA), Associate Chartered Management Accountant (ACMA) [Comptable en management associé agréé] (du CIMA) et Certified Professional Accountant [Comptable professionnel agréé] (de CPA Australie). Elle a joint en tant que pièce 63 une page intitulée [TRADUCTION] « Accords de reconnaissance mutuelle » du site Web de CMA Canada.

VII DE NOMBREUX TITRES COMPTABLES SONT CONNUS ET UTILISÉS AU CANADA

[122] Mme Thomas explique que de nombreux titres comptables sont utilisés par ceux qui travaillent ou habitent au Canada afin de faire la publicité de leurs services au public. Certains de ces titres sont accordés par des organisations canadiennes, et certaines par des organisations à

l'étranger. Elle a commandé une recherche sur LinkedIn de personnes situées au Canada qui utilisent les titres qui y sont énumérés pour obtenir des exemples de profils indiquant cet emploi :

- Pièce 64 des profils indiquant des personnes qui ont travaillé et/ou habité au Canada avec le titre de Comptable agréé (CA ou FCA). Comptable agréé (CA et dans certains pays FCA ou ACA), est un titre offert par de nombreuses organisations dans le monde, dont elle énumère certaines au paragraphe 65a) de son affidavit;
- La pièce 65 contient des exemples de profils du site Web de LinkedIn en janvier 2013 indiquant les personnes qui ont travaillé ou habité au Canada avec le titre de Comptable en management accrédité (CMA ou FCMA). Il s'agit d'un titre offert par différentes organisations y compris l'Institute of Management (aux États-Unis). Au Canada, il s'agit d'un ancien titre.
- Certified Public Accountant (CPA) [Comptable professionnel agréé] est également un titre offert par de nombreuses organisations. Elle a joint en tant que pièce 66 des exemples de profils du site Web de LinkedIn en janvier 2013 indiquant les personnes qui ont travaillé ou habité au Canada avec le titre de Comptable général accrédité (CGA ou FCGA);
- Certified Practising Accountant (CPA) [Comptable agréé pratiquant] est un titre offert en Australie. Elle a joint en tant que pièce 68 des exemples de profils du site Web de LinkedIn en janvier 2013 indiquant les personnes qui ont travaillé ou habité au Canada avec le titre de Certified Practising Accountant [Comptable agréé pratiquant] (CPA);
- Comptable professionnel agréé (CPA ou FCPA), un titre offert par CPA Canada et CPA Québec, et elle a joint en tant que pièce 69 des exemples de profils du site Web de LinkedIn en janvier 2013 indiquant les personnes qui ont travaillé ou habité au Canada avec le titre de Comptable professionnel agréé (CPA);
- Chartered Public Finance Accountant [Comptable agréé des finances publiques] (CPFA) est un titre offert par le Chartered Institute of Public Finance and Accountancy et elle a joint en tant que pièce 70 des exemples de profils du site Web de LinkedIn en janvier 2013 indiquant les personnes qui ont travaillé ou habité au Canada avec le titre de Chartered Public Finance Accountant [Comptable agréé des finances publiques] (CPFA);
- International Accountant [Comptable international] (AAIA, FAIA, et AMIA) est un titre offert par l'Association of International Accountants (R.-U.). Elle a joint en tant que pièce 71 des exemples de profils du site Web de LinkedIn en janvier 2013 indiquant les personnes qui ont travaillé ou habité au Canada avec le titre de International Accountant [TRADUCTION] [Comptable international] (AAIA);
- MAAT ou Accounting Technician [Technicien en comptabilité] (également connu en tant que FMAAT) est un titre offert par l'Association of Accounting Technicians (R.U.) et elle a joint en tant que pièce 72 des exemples de profils du site Web de LinkedIn en janvier 2013 indiquant les personnes qui ont travaillé ou habité au Canada avec le titre de Accounting Technician [Technicien en comptabilité] (MAAT ou FMAAT);
- Public Accountant [Comptable public] (AIPA, MIPA ou FIPA) est un titre offert par l'Institute of Public Accountants [Institut des comptables publics] (Australie) et elle a joint en tant que pièce 73 des exemples de profils du site Web de LinkedIn en janvier 2013 indiquant les personnes qui ont travaillé ou habité au Canada avec le titre de Public Accountant [Comptable public] (MIPA);

- Comptables professionnels (CP) est un titre offert par l'Institut canadien des comptables professionnels tel qu'indiqué à la pièce 55;
- Comptable professionnel agréé (RPA), un titre offert par la Société des comptables professionnels agréés du Canada et elle a joint en tant que pièce 74 des exemples de profils du site Web de LinkedIn en janvier 2013 indiquant les personnes qui ont travaillé ou habité au Canada avec le titre de Comptable professionnel agréé (RPA);
- Comptable professionnel agréé (RPA), un titre offert par la Registered Public Accountants' Association, une organisation située en Alberta avec des membres partout au Canada et elle a joint en tant que pièce 74 [sic] des exemples de profils du site Web de LinkedIn en janvier 2013 indiquant les personnes qui ont travaillé et/ou habité au Canada avec le titre de Comptable professionnel agréé (RPA ou FRPA);

VII.1 Autres titres

[123] Mme Thomas a joint à titre de pièces 76 à 88 des exemples de profils sur LinkedIn de personnes qui habitent au Canada qui utilisent d'autres titres comptables tels que :

- Professionnel certifié du crédit (CCP)
- Analyste financier agréé (CFA)
- Planificateur financier agréé (CFP)
- Professionnel certifié du Trésor (CTP)
- Auditeurs internes du contrôle certifiés (AICC)
- Experts en évaluation d'entreprise (EEE)
- Gestionnaire financier agréé (GFA)
- Vérificateur interne certifié (VIC);
- Examineur certifié en fraude (CFE)
- Spécialiste en conformité à la paie (SCP)
- Analyste certifié de gestion des investissements (CIMA)

[124] Il n'est guère étonnant que tous ces différents titres comptables aient été qualifiés de « soupe à l'alphabet », comme il paraît dans un article intitulé [TRADUCTION] « Soupe à l'alphabet » publié dans la publication de janvier/février 2012 de *Statements*, le magazine de CGA Canada et joint à titre de pièce 89 à l'affidavit de Mme Thomas.

[125] Mme Thomas affirme que tous ces éléments de preuve indiquent que de nombreux professionnels (comptables ou autres) obtiennent des titres pour leur propre promotion. Les Canadiens sont exposés à un grand nombre de titres qui sont utilisés par ceux qui sont dans le domaine des services financiers ou de la comptabilité. Pour cette raison, les consommateurs porteraient leur attention sur (et apprécieraient) les petites différences entre les différents titres au

moment de les rencontrer. C'est un argument de sa part, et je ne tiendrai pas compte de ces déclarations puisqu'elle n'a pas été établie en tant qu'experte en droit des marques de commerce.

VIII AUTRE OPPOSITION ET PROCÉDURES JUDICIAIRES

[126] Mme Thomas indique que le 22 janvier 2013, CMA Canada a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la présente demande. Elle a joint une copie de la déclaration d'opposition en tant que pièce 90.

[127] Mme Thomas ajoute que le 19 avril 2015, CMA Canada a retiré son opposition et elle a joint en tant que pièce 91 une copie de la lettre de CMA en date du 19 avril 2015 retirant son opposition et en tant que pièce 92 une copie de la réponse du registraire en date du 7 mai 2015, pour clore l'affaire de l'opposition. Je ne parviens pas à percevoir la pertinence de ces allégations pour la présente opposition.

[128] Mme Thomas indique que le 17 septembre 2012, Comptables généraux accrédités de l'Ontario (CGA Ontario) a produit une demande auprès de la Cour supérieure de justice de l'Ontario à l'encontre d'AICPA, de CIMA, de CIMA Canada, de la coentreprise, de plusieurs personnes nommées et de M. Untel, demandant une ordonnance permanente interdisant aux défenderesses d'utiliser le titre de CGMA, dont CGA Ontario a allégué que c'était contraire à l'article 46 de la *Loi sur les comptables généraux accrédités* et elle a joint l'Avis de la demande en tant que pièce 93.

[129] Mme Thomas ajoute que le 22 novembre 2013, la Cour a rejeté la demande de CGA Ontario et elle a joint une copie de la décision en tant que pièce 94. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel.

[130] Mme Thomas affirme que quatre entités se sont opposées à la demande d'enregistrement de la marque de commerce CGMA au Canada, à savoir, CGMA Ontario, l'Association des comptables généraux accrédités du Canada, Comptables en management accrédités de l'Ontario, et la Société des comptables en management du Canada. Les quatre opposants ont ensuite retiré ou abandonné leurs oppositions. Elle a joint en tant que pièce 95 les déclarations d'opposition et les lettres des opposants et de la Commission des oppositions concernant l'abandon ou le retrait

de ces oppositions. Une fois de plus, je ne parviens pas à percevoir la pertinence de ces faits pour les questions soulevées dans la présente opposition.

[131] Mme Thomas conclut son affidavit en indiquant qu'elle n'a pas connaissance d'exemples où un membre du public canadien a mépris le titre de Chartered Global Management Accountant pour le titre de Comptable en management accrédité (CMA), le titre de Comptable agréé (CA) ou tout autre titre comptable accordé au Canada.

IX RESSEMBLANCES DANS LES SERVICES DES PARTIES ET LEURS OPÉRATIONS ET LEURS MARQUES DE COMMERCE

[132] M. Warner établit un parallèle entre les associations des deux parties. Il déclare ce qui suit :

- L'ICAO est un organisme comptable en Ontario. Il est en train d'unifier ses opérations avec CMAO, un autre organisme comptable en Ontario qui doit exercer ses activités sous un nouvel organisme comptable qui lui succédera en Ontario;
- La coentreprise est une coentreprise de deux organismes comptables, l'AICPA et CIMA
- L'ICAO régleme et régit l'emploi des titres de COMPTABLE AGRÉÉ et COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ en Ontario. Il a des normes d'exercice ainsi que des qualifications. Une fois officiellement fusionné avec CMAO et ICAO, par l'entremise de l'entité qui succède, prévoit également de régir et de réglementer l'emploi du titre de COMPTABLE EN MANAGEMENT AGRÉÉ en Ontario en établissant et en assurant l'application des normes d'exercice et de la qualification;
- selon le site Web de la coentreprise, il s'agit d'un organisme comptable qui sert à promouvoir, gérer et appuyer le titre de CHARTERED GLOBAL MANAGEMENT ACCOUNTANT. L'AICPA et CIMA accordent le titre de CHARTERED GLOBAL MANAGEMENT ACCOUNTANT à leurs membres respectifs qui ont satisfait à leurs exigences de qualification. Les membres de CIMA sont automatiquement qualifiés pour obtenir le titre. Les membres de l'AICPA doivent satisfaire à une exigence d'expérience supplémentaire pour être admissibles. Il a joint des imprimés du site Web de la coentreprise en tant que pièce 52.

[133] M. Warner fait allusion à la Marque et à ses ressemblances avec les marques suivantes :

- COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ
- COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ
- COMPTABLE AGRÉÉE

[134] Comme il a été indiqué plus haut, M. Warner n'est pas un expert du droit canadien sur les marques de commerce. Je ne tiendrai pas compte de son analyse des ressemblances entre les marques de commerce en question. Il incombe au registraire de trancher ce type de question, en tenant compte de tous les éléments de preuve au dossier.

X CONTRE-INTERROGATOIRES DE M. WARNER ET DE MME THOMAS

[135] Au cours de son contre-interrogatoire, M. Warner a admis que :

- les initiales CGMA lui sont familières (page 5);
- il connaît des membres de l'ICAO qui utilisent le titre de CGMA ou Chartered Global Management Accountant (page 9);
- il ne connaît pas de désignation comptable au Canada qui emploie le terme « global » autre que Chartered Global Management Accountant (page 10);
- il ne connaît pas de comptables dans d'autres pays que le Canada et que les É.-U. qui emploient le titre de Chartered Global Management Accountant ou CGMA (page 11);
- il n'a pas connaissance que l'ICAO a produit une opposition à la demande d'enregistrement de la marque de commerce CGMA (page 13);
- l'ICAO a commencé à disséminer des documents promotionnels, tels qu'une tasse de voyage avec l'inscription CPA Chartered Professional Accountants, aux alentours de novembre 2012 lorsque les membres de l'ICAO ont commencé à employer le nouveau titre canadien (page 18).

[136] Au cours de son contre-interrogatoire, Mme Thomas a admis que :

- les discussions avec CIMA concernant la coentreprise ont commencé en avril 2009 (page 47);
- le titre de Chartered Global Management Accountant a été employé en 2010. Le premier choix était Chartered International Management Accountant (page 48);
- le titre devait toujours être accordé par les organisations membres individuelles, qui seraient l'AICPA et CIMA, et c'était un actif de la coentreprise (page 5);
- certains membres canadiens de l'AICPA étaient inscrits automatiquement et étaient automatiquement admissibles en tant que CGMA (page 52);
- le nouveau titre a été annoncé dans le magazine de CGMA sous format papier et une lettre d'introduction indiquant que pour une période d'un an on avait accès à tous les documents et toutes les ressources ainsi qu'au titre. C'était gratuit pendant une année (page 52);
- la coentreprise n'est pas une organisation de membres (page 56).

XI AUTRES PREUVES AU DOSSIER

[137] Mme Iosef étant une stagiaire au cabinet d'avocats de l'Opposant lorsqu'elle a rédigé son affidavit. Elle a joint à titre de pièces de 1 à 9 différents extraits du dossier électronique de l'historique de la demande « 348 des É.U. concernant le titre de CHARTERED GLOBAL MANAGEMENT ACCOUNTANT.

[138] Mme Iosef joint également à titre de pièces de 10 à 18 différents extraits du dossier électronique de l'historique de la demande « 187 des É.U. concernant le titre de CHARTERED GLOBAL MANAGEMENT ACCOUNTANT.

[139] Mme Grembowicz était une stagiaire au cabinet de l'agent de la Requérante. Elle a joint à titre de pièces jointes différents imprimés du site Web de CIPO pour les enregistrements suivants :

- A : 311 639 pour le titre de CMA
- B : 410 179 pour le titre de SIGMA
- C : 529 763 pour le titre de CGB
- D : 529 764 pour le titre de CGF
- E : 576 088 pour les titres de CCMA ACMC & dessin
- F : 585 123 pour CIMA
- G : 710 912 pour CPMA
- H : 798 183 pour CGL & dessin
- I : 821 249 pour CFMA & dessin
- J : 826478 DGMA & dessin
- K : 854 409 pour CRMA
- L : 862 405 pour CGSC

[140] Mme Grembowicz a également joint en tant que pièce M un ensemble de profils de personnes imprimés de LinkedIn.

[141] Au cours de son contre-interrogatoire, Mme Grembowicz a admis que :

- Les pièces de A à L sont des imprimés du site Web de CIPO des marques de commerce régulières par opposition à des marques officielles, tel qu'elle a déclaré dans son affidavit (page 8);
- pour les profils sur LinkedIn joints en tant que pièce M, on lui a donné ces profils pris d'un ancien affidavit et elle n'a tenté de vérifier aucun des renseignements contenus sur les profils de LinkedIn (page 10);

- on lui a également donné les numéros des enregistrements réguliers joints en tant que pièces A à L (pages 13 et 14).

XII DERNIÈRES REMARQUES

[142] Comme il est décrit plus haut, la profession comptable est sous réglementation provinciale au Canada. Il y a des associations provinciales et nationales. Les présentes oppositions sont régies par la Loi et le registraire n'a aucun pouvoir dérivé des différentes lois provinciales précitées. En outre, il n'incombe pas au registraire de décider si l'adoption et/ou l'emploi de toute marque de commerce demandée contreviennent à une loi provinciale [voir *Conseil canadien des ingénieurs c Lubrication Engineers*, [1992] 2 CF 329 (CA)] qui régit l'emploi d'un titre professionnel. Je discuterai de cette question particulière plus en détail au moment d'aborder le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de la Loi.

[143] C'est dans ce contexte que j'évaluerai les motifs d'opposition invoqués dans le présent dossier.

XIII CHARGE ULTIME ET FARDEAU DE LA PREUVE

[144] La Requérante a la charge ultime de démontrer que la demande ne viole pas les dispositions de la Loi tel qu'il est allégué dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que si l'on ne peut parvenir à une conclusion déterminante en faveur de la Requérante une fois tous les éléments de preuve produits, le litige doit être tranché à l'encontre de la Requérante. Toutefois, le fardeau de la preuve incombe également à l'Opposant pour prouver les faits inhérents à ses plaidoiries. 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)].

XIV LES DATES PERTINENTES

[145] Voici les dates pertinentes pour chacun des motifs d'opposition invoqués :

- i) Motifs d'opposition fondés sur l'article 30 de la Loi : la date de production de la demande (le 25 mars 2011) ou la date de priorité alléguée (le 4 mars 2011) [voir *Delectable Publications Ltd c Famous Events Ltd* (1989), 24 CPR (3d) 274 (COMC) concernant l'article 30a); *Canadian National Railway Co c Schwauss* (1991) 35 CPR (3d) (COMC) à la page 94 pour l'article 30e); et *Tower Conference Management Co v Canadian Management Inc* (1990), 28 CPR (3d) 428 (COMC) pour l'article 30i)];
- ii) le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)e) : la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- iii) le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) : la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corp, op. cit.*];
- iv) le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) : la date de production de la demande (le 25 mars 2011) ou la date de priorité alléguée (le 4 mars 2011) [voir l'article 16(3) de la Loi];
- v) le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque : la production de la déclaration d'opposition (le 22 janvier 2013) [voir *Metro-Goldwyn-Mayer inc. c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF 1re inst)].

[146] Quant au motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)b) de la Loi, l'Opposant soutient que la date pertinente est la date de la décision du registraire et il cite *Canadian Professional Engineers v Lubrication Engineers Inc* (1992), 41 CPR (3d) 243 (CAF). D'autre part, la Requérante soutient que c'est la date de la production de la demande et elle cite *Fiesta Barbeques Ltd c General Housewares Corp* (2003), 28 CPR (4e) 60 (CF 1re inst).

[147] Depuis l'arrêt *Fiesta Barbeques*, le registraire a pris la position que la date pertinente pour déterminer l'enregistrabilité d'une marque de commerce en vertu de l'article 12(1)b) est la date de la production de la demande, étant donné que l'article 12(2) de la Loi précise clairement qu'une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'article 12(1)b) peut néanmoins l'être si le requérant peut démontrer, lors de la date de production de la demande la concernant, que la marque a été employée au Canada de façon à être devenue distinctive.

[148] J'estime que la date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)b) de la Loi est la date de production de la demande (le 25 mars 2011).

[149] Je devrais souligner que la différence entre la date de priorité et la date de production de la demande n'a pas d'influence importante sur le résultat de ma décision à l'égard de tout motif d'opposition lorsque l'une de ces dates est la date pertinente.

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

[150] Ce motif d'opposition est fondé sur l'hypothèse que la demande aurait dû être produite pour l'enregistrement d'une « marque de certification » par opposition à une « marque régulière ».

[151] Par souci de commodité, j'ai reproduit le motif d'opposition plaidé [TRADUCTION] :

En contravention de l'article 30f), à la date de priorité de production (qui n'est pas valable), la date de la 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 des personnes autorisées ou leur prédécesseur en titre, American Institute of Certified Public Accountants, vise à indiquer, et une déclaration que la Requérante ou son prédécesseur en titre, American Institute of Certified Public Accountants, ne se livre pas à la prestation de services fournis par les personnes autorisées par la Requérante ou son prédécesseur en titre, American Institute of Certified Public Accountants, en liaison avec lesquels la marque de certification est employée;

[152] L'Opposant soutient que les services appelés « services comptables » qui se trouvent dans la demande sont des services fournis par des membres de la « Requérante », un terme défini dans les plaidoyers écrits de l'Opposant qui renvoie collectivement à la Société du DC et ses prédécesseurs en titre, la coentreprise et AICPA. L'Opposant ajoute que les services définis comme [TRADUCTION] « attestation selon laquelle les services de comptabilité sont exécutés par des professionnels qui ont atteint les niveaux établis de connaissances, d'expérience et de compétences requis pour exceller en comptabilité de gestion » contenus dans la demande ne font que décrire le but d'une « marque de certification » à employer en liaison avec « services comptables ».

[153] L'Opposant soutient que les Services auraient dû être visés par une demande d'une marque de certification. L'Opposant soutient qu'étant donné que 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 et une déclaration que la Requérante

ne se livre pas à la prestation de services tels que ceux en liaison avec lesquels la marque de certification est employée. Selon l'Opposant, cette omission constitue un motif indépendant pour rejeter la demande.

[154] La Requérante soutient qu'elle avait la liberté de produire une demande d'enregistrement de la Marque soit en tant que « marque régulière » ou en tant que « marque de certification ». Étant donné que la demande a été produite pour l'enregistrement d'une « marque régulière », il n'était pas nécessaire que la demande contienne les détails de la norme définie que l'emploi de la marque vise à indiquer et une déclaration que la Requérante ne se livre pas à la prestation des Services.

[155] Je suis d'accord avec la Requérante. Elle avait le choix de produire une demande d'enregistrement de la Marque soit en tant que « marque régulière » ou en tant que « marque de certification ». Il y a certaines conditions qui doivent être satisfaites afin d'obtenir une « marque de certification » et la Requérante n'était peut-être pas dans une position lui permettant de les satisfaire. Dans tous les cas, il n'est pas pertinent de spéculer sur les motifs pour lesquels la Requérante aurait pu décider de produire sa demande d'enregistrer la Marque en tant que « marque régulière ».

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

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

[157] Par souci de commodité, j'ai reproduit le motif d'opposition tel qu'il est plaidé [TRADUCTION] :

En contravention de l'article 30a), à la date de priorité de production (qui n'est pas valable), à la date de la production de la demande et à toutes les dates pertinentes, la demande ne contient pas une déclaration dans les termes ordinaires du commerce des services spécifiques en liaison avec lesquels la marque alléguée est proposée pour l'emploi au Canada, étant donné que :

- les services décrits comme des services d'association, nommément [TRADUCTION] « promotion des intérêts des comptables et des comptables en gestion; offre d'information et de conseils dans les domaines de la comptabilité et de l'information financière » ne sont pas des véritables services fournis au public parce qu'ils ne visent qu'à faire connaître au public les services fournis par des personnes autorisées de la Requérante ou son

prédécesseur en titre, American Institute of Certified Public Accountants. Par contre, si ce sont de véritables services fournis au public, ils ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce parce qu'ils ne précisent pas le moyen ni la manière dont ces services sont fournis;

- les services appelés « services comptables » sont des services fournis par les personnes autorisées par la Requérante ou son prédécesseur en titre, American Institute of Certified Public Accountants, qui ont satisfait aux normes établies par la Requérante ou son prédécesseur en titre, American Institute of Certified Public Accountants, pour l'emploi de la marque alléguée, 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;
- les services décrits comme [TRADUCTION] « attestation voulant que les services de comptabilité sont exécutés par des professionnels qui ont atteint des niveaux établis de connaissances, d'expérience et de compétences requis pour exceller en comptabilité de gestion » ne sont pas des services véritables fournis au public par la Requérante ou son prédécesseur en titre, American Institute of Certified Public Accountants, parce qu'ils font simplement allusion à la nature des « services comptables » fournis par des personnes autorisées de la Requérante ou son prédécesseur en titre, American Institute of Certified Public Accountants, en liaison avec une marque de certification et non à des services véritables fournis par la Requérante ou son prédécesseur en titre, American Institute of Certified Public Accountants, en liaison avec une marque de commerce ordinaire.

[158] L'argument de l'Opposant au premier sous-paragraphe que les services qui y sont décrits ne sont pas des services véritables fournis au public parce qu'ils ne visent qu'à faire connaître au public les services fournis par les membres de la Requérante est, malgré tout le respect qui lui est dû, mal fondé. Le public profite de l'emploi de la Marque. La Requérante est une organisation professionnelle de comptabilité, qui fournit des services pour promouvoir les intérêts des personnes qualifiées dans le domaine et fournit des renseignements et des conseils au public dans le domaine de la comptabilité, et offre un service qui est avantageux pour le public [voir le para 99 plus haut].

[159] Quant à l'argument alternatif décrit dans le premier sous-paragraphe, un état déclaratif des services n'a pas à être aussi précis qu'un état déclaratif des produits [voir *Everything for a Dollar Store (Canada) inc. c Dollar Plus Bargain Centre Ltd*, 1998 CarswellNat 2998]. En outre, l'Opposant n'a fourni aucune preuve à l'appui de cette allégation. J'ajouterai que, comme l'a souligné la Requérante, M. Warner a lui-même décrit les services de l'Opposant de façon

semblable, c'est-à-dire [TRADUCTION] « ICAO fait la promotion de la profession comptable et protège ses intérêts en militant en faveur de ses membres et en sensibilisant le public en ce qui concerne ses membres [Voir l’Affidavit de Warner, au para 13 et son contre-interrogatoire à la page 13].

[160] La Requérante soutient qu’il y a des enregistrements au registre où les services sont décrits de façon semblable. Je ne tiens pas compte de cet argument étant donné que le paragraphe 54 du plaidoyer écrit de la Requérante, qui énonce cet argument, contient des allusions au registre qui n’ont pas été produites en preuve dans le dossier.

[161] En ce qui concerne l’argument de l’Opposant que les services décrits dans le deuxième sous-paragraphe de ce motif d’opposition sont des [TRADUCTION] « services fournis par les personnes autorisées par la Requérante ou son prédécesseur en titre, American Institute of Certified Public Accountants, qui ont atteint des niveaux établis par la Requérante ou son prédécesseur en titre, American Institute of Certified Public Accountants, pour l’emploi de la marque alléguée, 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 » ne fait que répéter son motif d’opposition fondé sur l’article 30f) de la Loi, à savoir, que la demande aurait dû être produite pour l’enregistrement d’une marque de certification. J’ai déjà disposé de cet argument.

[162] Quant aux services énumérés dans le troisième sous-paragraphe de ce motif d’opposition, l’Opposant soutient qu’il ne s’agit pas de services véritables fournis au public parce qu’ils font simplement allusion à une fonction de la marque alléguée. C’est le même argument soulevé en vertu du motif d’opposition fondé sur l’article 30f), énoncé différemment, à savoir que la demande aurait dû être produite pour l’enregistrement d’une marque de certification. J’ai déjà disposé de cet argument.

[163] Pour tous ces motifs, je rejette ce motif d’opposition.

XVII MOTIF D’OPPOSITION FONDÉ SUR L’ARTICLE 30j) DE LA LOI

[164] L’article 30i) de la Loi exige uniquement que la Requérante déclare qu’elle est convaincue qu’elle a le droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises

ou services décrits dans la demande. Cette déclaration se trouve dans la présente demande. Un opposant peut s'appuyer sur l'article 30*i*) dans des cas précis tels que si une fraude de la part de la requérante est alléguée [voir *Sapodilla Co Ld v Bristol Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)] or si certaines dispositions législatives fédérales sont violées. Il n'y a aucune mauvaise foi alléguée dans la déclaration d'opposition ni aucune preuve au dossier à cet égard.

[165] J'ai reproduit la première partie du motif d'opposition plaidé [TRADUCTION] :

En contravention de l'article 30*i*), la Requérante ou son prédécesseur en titre, American Institute of Certified Public Accountants, ne peut être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque alléguée au Canada à compter de la date de production de la demande de priorité, en contravention de l'article 34,

- les revendications de priorité fondées sur les demandes des É.-U. n° 85/258,348 et n° 85/258,187 ne sont pas valables parce qu'à compter de la date de production de la demande, les demandes produites aux É.-U. ne comportaient pas le même type de services. Plus précisément, les demandes des É.-U. ne comportaient pas les services définis comme « attestation voulant que les services de comptabilité sont exécutés par des professionnels qui ont atteint des niveaux établis de connaissances, d'expérience et de compétences requis pour exceller en comptabilité de gestion »;
- la revendication de priorité fondée sur la demande no 85/258,187 des É.-U. n'est pas valable parce qu'à compter de la date de production de la demande, la demande produite aux É.-U. ne concernait pas l'enregistrement de la même marque de commerce ou d'une marque de commerce essentiellement la même. Plus précisément, la demande n° 85/258,187 des É.-U. a été produite pour l'enregistrement d'une marque de certification à employer en liaison avec des « services comptables ». La demande n° 85/258,187 des É.-U. n'a pas été produite pour l'enregistrement d'une marque de commerce ordinaire.

[166] La demande n° « 187 des É.-U. vise des services comptables et contient une déclaration d'attestation, qui se lit comme suit : [TRADUCTION] « La marque de certification, selon son emploi prévue par les personnes autorisées, vise à attester que les services sont rendus par des professionnels qui ont satisfait à des normes établies de connaissances, d'expérience et de compétence nécessaires pour l'excellence dans la comptabilité en management ». [voir la pièce jointe 10 à l'affidavit de Iosef].

[167] L'article 34(1) exige que la demande produite au Canada vise le même type de marchandises ou services visés par la demande qui constitue le fondement de la revendication de

priorité. Les services indiqués dans la demande n° « 187 des É.-U. sont des services de comptabilité. Il en va de même pour les Services. Par conséquent, les Services sont du même type que ceux dans la demande correspondante des É.-U. Le type d'enregistrement obtenu aux É.-U. (une marque de certification) peut être différent du type d'enregistrement revendiqué dans la présente demande (une marque de commerce régulière), mais cette différence n'empêche pas la Requérante de revendiquer une date de priorité en vertu de l'article 34 de la Loi.

[168] Quant à la demande n° « 348 des É.-U., elle vise les services d'association décrits comme suit : [TRADUCTION] « Services d'association, nommément promotion des intérêts des comptables et des comptables de gestion; offre d'information et de conseils dans les domaines de la comptabilité et de l'information financière » [voir la pièce jointe 10 de l'affidavit de Iosef]. Les Services (1) sont manifestement du même type que ceux décrits dans les demandes n° « 187 et « 348 des É.-U.

[169] Même si j'avais tort de conclure que les Services sont du même type que ceux visés par les demandes correspondantes des É.-U., comme le soutient la Requérante, ce défaut n'aurait une incidence que sur la date de priorité de production de la présente demande. Cette demande est fondée sur un emploi projeté. Au lieu d'avoir le 4 mars 2011 en tant que date de priorité de production, sa date de production serait le 25 mars 2011.

[170] Pour tous ces motifs, je rejette la première partie du motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de la Loi.

[171] Le motif d'opposition en vertu de l'article 30*i*) comporte d'autres volets, qui se lisent comme suit [TRADUCTION] :

en contravention de l'article 30*i*), la Requérante ou son prédécesseur en titre, American Institute of Certified Public Accountants, ne pouvait pas être convaincue que, à compter de la date de priorité de production (qui n'est pas valable), de la date de production de la demande et/ou pendant toutes les périodes pertinentes, elle avait le droit d'utiliser la marque alléguée au Canada en liaison avec les services décrits dans la demande parce que la Requérante ou son prédécesseur en titre, American Institute of Certified Public Accountants, savait ou aurait dû savoir que, à compter de la date de priorité de production (qui n'est pas valable), de la date de la production de la demande et/ou à toutes les dates pertinentes, la marque alléguée avait été employée en liaison avec les services décrits dans la demande, était (et elle l'est toujours),

- une marque interdite en violation de l'article 9(1)(n)(iii), en ce que la marque alléguée se compose de, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec, les marques officielles de l'Opposant **COMPTABLE AGRÉÉ**, pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'art. 9(1)(n)(iii) le 29 avril 2009 sous le n° 916,584; **CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT**, pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'art. 9(1)(n)(iii) le 4 mai 2011 sous le n° 920,690; **COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ**, pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'art. 9(1)(n)(iii) le 24 août 2011, sous le n° 921,244; et **CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT** [expert-comptable agréé] pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'art. 9(1)(n)(iii) le 30 mars 2011, sous le n° 920,688;
- susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce **COMPTABLE AGRÉÉ; CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT; COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ** et **CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT** [expert-comptable agréé], toutes déjà employées et/ou devenues connues au Canada par l'Opposant, la Certified Public Accountants Association of Ontario (« CPAAO ») et/ou ses personnes autorisées en liaison avec la prestation de services comptables et la promotion et le maintien de normes élevées dans la profession comptable, avant la date de dépôt de la demande et la date de priorité de production (qui n'est pas valable);
- susceptible de créer de la confusion avec la marque de certification **COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ**, déjà employée ou devenue connue au Canada par Comptables en management accrédités de l'Ontario (« CMAO »), en liaison avec des services tels que la prestation de services comptables; cerner, mesurer, accumuler, analyser, préparer, interpréter et communiquer des renseignements utilisés par des entreprises pour planifier, évaluer et contrôler l'emploi appropriée des ressources; et préparer des rapports financiers pour les intervenants, les créanciers, les organismes de réglementation et les administrations fiscales, avant la date de dépôt de la demande et la date de dépôt de la demande de priorité (qui n'est pas valable);
- susceptible de créer de la confusion avec la marque de certification **COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ**, déjà employée ou devenue connue au Canada sous le n° d'enregistrement TMA769,859 par Comptables professionnels agréés du Canada ou son prédécesseur en titre, la Société des Comptables en management du Canada, en liaison avec les activités suivantes : cerner, mesurer, accumuler, analyser, préparer, interpréter et communiquer des renseignements utilisés par des entreprises pour planifier, évaluer et contrôler l'emploi appropriée des ressources; et préparer des rapports financiers pour les intervenants, les créanciers, les organismes de réglementation et les administrations fiscales, avant la date de dépôt de la demande et la date de priorité de production (qui n'est pas valable);
- donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des services décrits dans la demande par le fait de donner une description claire ou donner une description fausse et trompeuse que les

services de la Requérente ou de son prédécesseur en titre, American Institute of Certified Public Accountants, sont offerts par ou liés aux comptables en management qui travaillent ou participent au niveau mondial et qui ont atteint les normes ou les qualifications professionnelles nécessaires et/ou qui ont obtenu l'adhésion à un organisme professionnel particulier, c'est-à-dire que ce sont des professionnels « agréés »;

- une marque de certification qui ne peut être employée par la Requérente ou son prédécesseur en titre, American Institute of Certified Public Accountants, dans la prestation de services fournis par les personnes autorisées par la Requérente ou son prédécesseur en titre, American Institute of Certified Public Accountants, qui emploient la marque alléguée en tant que titre professionnel pour indiquer qu'ils ont satisfait aux normes établies par la Requérente ou son prédécesseur en titre, American Institute of Certified Public Accountants;
- une marque dont l'emploi est interdit par la *Loi de 2010 sur les comptables agréés*, ch. 6, annexe C et la *Loi de 2010 sur les comptables en management accrédités*, ch. 6; et par la *Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés*, ch. 8, annexe 3 de l'Ontario.

[172] Ces volets, sauf le dernier, ne font que répéter d'autres motifs d'opposition plaidés par l'Opposant, à savoir que : le marque est susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposant (motifs d'opposition fondés sur les articles 2, 16(3)a), 12(1)d), et que la ressemblance de la Marque est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec les marques officielles de l'Opposant susmentionnées (motif d'opposition en vertu de l'article 12(1)e)); la Marque donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des Services (motif d'opposition en vertu de l'article 12(1)b); et la demande aurait dû être produite pour l'enregistrement d'une marque de certification.

[173] J'évaluerai plus loin ces motifs d'opposition précis, sauf la question de la marque de certification, que j'ai déjà traitée, et l'interdiction qui se trouve dans la loi provinciale dont je vais discuter tout de suite.

[174] L'Opposant soutient que la décision de la Cour d'appel fédérale dans *Lubrication Engineers, inc.*, précitée, n'est pas un précédent sur lequel le registraire peut s'appuyer à l'appui d'une conclusion qu'il n'est pas approprié d'appuyer un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) de la Loi en ce qui concerne la non-conformité aux lois provinciales.

[175] Dès le départ, comme il est souligné par la Requérante, certaines des lois provinciales sur lesquelles l'Opposant s'appuie à l'appui de son motif d'opposition n'étaient pas en vigueur à la date pertinente, à savoir, le 4 mars 2011, la date de production de priorité, ou le 25 mars 2011, la date de production de la demande. La *Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l'Ontario*, ch. 8, annexe 8, n'est entrée en vigueur que le 17 mai 2017.

[176] Malgré la position contraire de l'Opposant, la décision de la division des Appels de la Cour fédérale du Canada dans *Lubrication Engineers, inc.*, constitue bien une jurisprudence qui convient à l'appui d'une conclusion qu'il n'est pas approprié de soutenir un motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de la Loi en ce qui concerne la non-conformité à des dispositions qui se trouvent dans des lois provinciales. Cela suffit pour rejeter ce motif d'opposition.

[177] Toutefois, j'aurais tout de même rejeté ce motif d'opposition pour les motifs énoncés ci-après; même en tenant compte des dispositions qui se trouvent dans les lois provinciales sur lesquelles l'Opposant s'appuie.

[178] Avant l'audience, j'ai attiré l'attention des parties sur 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 a été avancée par la Requérante : *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.

[179] Dans *Grant Thornton*, la Cour suprême a réitéré le principe selon lequel, pour mettre en jeu la doctrine de la prépondérance fédérale, il faut qu'il y ait un conflit entre la législation fédérale et la législation provinciale.

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

[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 (Procureur général) c. Moloney* [2015] 3 R.C.S. 327, 2015 CSC 51 (CanLII), au para. 18).

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

(i) Le fardeau de preuve d'établir l'existence d'un conflit entre la législation fédérale et la législation provinciale incombe à la partie qui allègue l'existence d'un tel conflit. Il n'est pas facile de s'acquitter de ce fardeau. (*Ibid*, au para. 27);

(ii) L'attitude des tribunaux est d'adopter un fédéralisme coopératif et de reconnaître la compétence concurrente du fédéral et des provinces dans leurs domaines respectifs. La prépondérance doit être appliquée avec retenue, en présumant que le législateur veut que ses lois coexistent avec la loi provinciale. (*Ibid*);

(iii) La législation du Parlement fédéral à l'égard d'une question n'entraîne pas une présomption selon laquelle il voulait écarter la législation provinciale à l'égard du même objet (*Canadian Western Bank c. Alberta, Canadian Western Bank c. Alberta*, [2007] 2 R.C.S. 3, 2007 CSC 22 (CanLII), au para. 74); et

[68] À moins qu'il y ait une véritable incompatibilité, le tribunal favorisera une interprétation de la législation fédérale qui autorise l'application parallèle des deux lois. (*Moloney*, au para. 27). Lorsque le tribunal peut interpréter une loi fédérale de manière à ne pas entrer en conflit avec une loi provinciale, cette interprétation doit être privilégiée. (*Western Bank*, au para. 75).

[181] 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*.

[182] Dans *Certified General Accountants Association of Ontario*, CGA Ontario (décrite ci-dessus) a présenté une requête à l'encontre de 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 CGMA pour Chartered Global Management Accountant [comptable en management accrédité mondial], la Marque.

[183] 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]. La Cour a déclaré ce qui suit [TRADUCTION] :

48 Il est important de tenir compte de la forme longue de l'acronyme CGMA. Un Chartered Global Management Accountant [comptable en management accrédité mondial] est très différent d'un Certified General Accountant [comptable général accrédité]. Un membre du public et des gestionnaires sophistiqués dans les affaires mondiales, tout compte fait, seraient en mesure de distinguer entre les deux titres, surtout une fois qu'ils entendent la forme longue de l'abréviation.

[184] 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.

[185] La Marque comporte en outre le terme « GLOBAL » qui, comme l'a admis M. Warner, n'est pas un élément des titres comptables utilisés au Canada. Elle comporte également le terme « CHARTERED » au lieu de « CERTIFIED ». En utilisant une interprétation rigoureuse de l'interdiction précisée dans une loi provinciale, tel 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 législations provinciales.

[186] Pour tous ces motifs, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de la Loi tel que reproduit à l'Annexe A.

XVIII MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 30E) DE LA LOI

[187] Ce motif d'opposition se lit comme suit :

- En contravention de l'article 30e), à la date de priorité de production priorité (qui n'est pas valable), la date de la production de la demande et à toutes les dates pertinentes, la Requérante ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified

Professional Accountants, soit par elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne autorisée ou par elle-même et par l'intermédiaire d'une personne autorisée, n'avait jamais l'intention d'employer la marque alléguée au Canada en liaison avec les services :

- « Services d'association, nommément promotion des intérêts des comptables et des comptables en gestion; offre d'information et de conseils dans les domaines de la comptabilité et de l'information financière » parce que la marque alléguée est un titre professionnel qui doit être employé en tant que marque de certification par des professionnels certifiés par la Requérente ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, et il ne s'agit pas d'une marque de commerce ordinaire qui doit être employée par la Requérente ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, pour les services d'association, d'information et de conseils;
- « attestation voulant que des services de comptabilité sont exécutés par des professionnels qui ont atteint les niveaux établis de connaissances, d'expérience et de compétences requis pour exceller en comptabilité de gestion » parce que la marque alléguée est un titre professionnel qui doit être employé en tant que marque de certification par des professionnels certifiés par la Requérente ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, et il ne s'agit pas d'une marque de commerce ordinaire qui doit être employée par la Requérente ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, pour les services d'association, d'information et de conseils. Par contre, la Requérente ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, n'avaient jamais l'intention d'employer la marque alléguée au Canada en liaison avec des services d'attestation parce que la Requérente ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, n'est pas un organisme d'adhésion et n'accorde pas d'attestation aux professionnels et ne leur accorde pas non plus de titre professionnel;
- « services de comptabilité » parce que ces services doivent être offerts par des professionnels certifiés par la Requérente ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, en liaison avec une marque de certification, et ne sont pas des services véritables qui doivent être offerts par la Requérente ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, en liaison avec une marque de commerce ordinaire. .

- En contravention de l'article 30e), à la date de priorité de production priorité (qui n'est pas valable), à la date de la production de la demande et à toutes les dates pertinentes, les prédécesseurs en titre de la Requérante, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, soit par elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne autorisée ou par elle-même et par l'intermédiaire d'une personne autorisée, n'avait jamais l'intention d'employer la marque alléguée au Canada en liaison avec les services décrits dans la demande parce qu'au moment de la production de la demande, la marque alléguée devait en fait être employée par la Requérante et non par American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants;

[188] En ce qui concerne tout motif d'opposition soulevé par l'Opposant, il lui incombe le fardeau de preuve initial. Il peut s'appuyer sur les éléments de preuve de la Requérante, mais dans ces situations, la preuve de la Requérante doit être clairement incompatible avec les revendications de la Requérante telles qu'elles sont énoncées dans sa demande [voir *Ivy Lea Shirt Co c Muskoka Fine Watercraft & Supply Co* (1999), 2 CPR (4e) 562 (COMC), aux pages 565-566, confirmée (2001), 11 CPR (4e) 489 (CFPI)].

[189] Le premier volet et ses sous-volets soulèvent la question que la Requérante aurait dû produire une demande d'enregistrement d'une marque de certification par opposition à une marque régulière. Je rejette déjà cet argument.

[190] Afin de comprendre toute la portée du deuxième volet, j'ai reproduit un extrait des plaidoyers écrits de l'Opposant [TRADUCTION] :

117. Quatrièmement, au moment de la production de la demande, l'AICPA n'avait pas l'intention d'utiliser la marque de commerce au Canada pour aucun des services décrits dans la demande parce que c'était la coentreprise qui avait l'intention d'utiliser la marque, et non l'AICPA.

[191] L'Opposant s'appuie sur les faits suivants :

- Avant la date de production de la demande (le 25 mars 2011), à savoir, le 17 mars 2011, l'AICPA et CIMA ont toutes deux annoncé qu'elles entreprendraient une coentreprise qui [TRADUCTION] « ferait la promotion du perfectionnement professionnel des comptables en management partout dans le monde » [voir le paragraphe 11 de l'Affidavit de Thomas];
- L'annonce de l'AICPA indique que [TRADUCTION] « L'AICPA et CIMA créeraient une nouvelle coentreprise à but non lucratif qui ferait la promotion d'un nouveau titre

mondialement reconnu de comptabilité de gestion » [voir la pièce jointe 7 à l’Affidavit de Thomas] alors que l’annonce de CIMA indique que c’est la Marque qui constitue ce nouveau titre [voir la pièce 40 à l’Affidavit de Warner];

- La Marque était toujours connue comme un bien de la coentreprise, plutôt que de l’AICPA [voir le contre-interrogatoire de Thomas au para 50 :4-11]. L’AICPA devait être une entité qui détenait une licence d’emploi de la Marque [voir le para 17 de l’Affidavit de Thomas];
- Lorsque l’AICPA a produit la demande en son propre nom et a allégué qu’elle avait l’intention d’employer la Marque au Canada, elle savait que son emploi de la Marque serait uniquement en tant qu’entité qui détient une licence d’emploi et que cet emploi se ferait au bénéfice de la coentreprise.

[192] Dans *Hunter Douglas Canada Ltd c Flexillum Inc* 1983 CarswellNat 892 (COMC), le registraire a indiqué que les dispositions relatives aux demandes fondées sur l’emploi projeté devraient être interprétées de façon stricte.

[193] Il est bien établi en droit qu’une demande fondée sur l’emploi est nulle et non avenue si le demandeur n’existait pas à la date revendiquée de premier emploi et aucune mention n’est faite au prédécesseur ou aux prédécesseurs en titre dans la demande [voir par exemple *The Rainbow Jean Co Ltd c Rainbow Blues Fashions Ltd* 1980 CarswellNat 984 (COMC)]. En l’espèce, la demande a été produite par une entité existante et était fondée sur l’emploi projeté, mais l’entité qui était le propriétaire prévu de la Marque n’avait pas encore été créée à la date de production de la demande.

[194] Dans l’arrêt *Dollar General Merchandising Inc c Steinberg* 2009 CarswellNat 1641 (COMC), le registraire a maintenu un motif d’opposition fondé sur l’article 30e) où les éléments de preuve ont révélé que la demande a été produite par un particulier pour le compte d’une société. Le particulier n’avait aucune intention d’employer la marque visée ou d’en avoir la licence. Dans sa décision, le Registraire a indiqué :

Même si je doute que M. Brown ait eu une intention frauduleuse lorsqu’il a produit la présente demande, il a bel et bien ainsi obtenu une priorité sur les autres commerçants et sa demande en instance peut avoir empêché d’autres commerçants de présenter des demandes d’enregistrement pour des marques identiques ou similaires. Quoi qu’il en soit, la non-conformité aux exigences de l’alinéa 30e) n’est pas une pure question de forme et la fausse déclaration de M. Brown frappe la présente demande de nullité absolue dès le départ : voir les décisions *Atlantic Queen Sea Foods Ltd. c. Frisco- Findus S.A.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 261, à la page 267, et *Mirabel Fisheries Ltd. c. HydroSerre Inc.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 567. (souligné dans la décision)

[195] Par conséquent il est nécessaire de prouver une intention frauduleuse en vertu de ce motif d'opposition.

[196] En l'espèce, l'AICPA avait bien l'intention d'utiliser la Marque lorsqu'elle a produit la demande selon les éléments de preuve résumés plus haut, mais en tant qu'entité qui détient une licence, et non en tant que propriétaire de la Marque. L'article 30e) est une disposition spéciale qui permet à une partie de produire une demande fondée sur son intention d'employer une marque de commerce en tant que propriétaire, lui-même et/ou en tant que licencié de la marque de commerce demandée.

[197] L'espèce est semblable à la situation à laquelle le registraire a fait face dans l'affaire *WTC World Trade Centres of Canada Ltd c Camrost York Developments Corp* 1995 CarswellNat 2884 (COMC). Dans cette affaire, le registraire a conclu que la demande était formellement conforme à l'article 30e) étant donné que la déclaration nécessaire apparaissait dans la demande. Toutefois, la question demeurait de savoir si cette déclaration (l'intention d'employer la marque de commerce demandée) était véridique? La demande a été produite par une société fondée sur un emploi projeté en liaison avec [TRADUCTION] « les activités d'une entreprise qui a trait aux condominiums à usage d'habitation [...] » Les éléments de preuve de la requérante comportaient des documents d'annonces concernant le développement d'un projet de condominium à usage d'habitation en liaison avec la marque demandée. L'annonce faisait la promotion du projet en tant que coentreprise de deux autres sociétés existantes. Le registraire a conclu que la requérante n'était pas la partie qui avait l'intention d'employer la marque de commerce demandée. Par conséquent, le motif d'opposition a été accueilli.

[198] En l'espèce, il n'y avait manifestement aucune intention frauduleuse de la part de l'AICPA lorsqu'elle a produit la demande. Toutefois, lorsqu'elle a été produite le 25 mars 2011, la Requérante avait déjà annoncé au public que la Marque devait être un bien de la coentreprise. L'AICPA avait peut-être eu l'intention d'employer la Marque, non pas en tant que propriétaire de la Marque, mais en tant que licenciée. Par la production de la demande en son nom alors que le véritable propriétaire n'existait pas encore, l'AICPA a peut-être dissuadé d'autres commerçants de produire des demandes pour la même marque de commerce ou des marques de commerce semblables comme il a été conclu dans *Dollar General*, précitée.

[199] Pour tous ces motifs, j'accueille ce motif d'opposition. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que j'évalue la position alternative dans le deuxième sous-volet du premier volet décrit plus haut.

XIX MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 12(1)*E* :

[200] Par souci de commodité, j'ai reproduit le motif d'opposition tel qu'il est plaidé :

En contravention de l'article 12(1)*e*), à compter de la date alléguée de premier emploi, de la date de la production de la demande et de tout autre moment pertinent, y compris la date de la décision du registraire, il s'agissait d'une marque dont l'adoption est interdite en vertu de l'article 9(1)*n*(iii), et c'est toujours le cas, en raison du fait que la marque alléguée consiste de, ou sa ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec, les marques officielles de l'Opposant

COMPTABLE AGRÉÉ, pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'art. 9(1)*n*(iii) le 29 avril 2009 sous le n° 916,584;

CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT [comptable public accrédité], pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'art. 9(1)*n*(iii) le 4 mai 2011 sous le n° 920,690;

COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ, pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'art. 9(1)*n*(iii) le 24 août 2011, sous le n° 921,244;

COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS, pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'art. 9(1)*n*(iii) le 9 octobre 2013, sous le n° 922,429;

et CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT [expert-comptable agréé] pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'art. 9(1)*n*(iii) le 30 mars 2011, sous le n° 920,688.

[201] L'Opposant a produit, à titre de preuve supplémentaire, une copie certifiée de la marque COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS (n° 922,429). M. Warner a joint à son affidavit des copies certifiées des autres marques officielles citées dans sa déclaration d'opposition, sauf pour CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT [comptable public accrédité], n° 920,690, et CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT [expert-comptable agréé], n° 920,688. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et j'ai vérifié le registre. Ces enregistrements, ainsi que les autres cités en vertu de ce motif d'opposition, existent [voir *Quaker Oats Co of Can/La Compagnie Quaker Oats du Canada ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 à la page 411 (COMC)]. Par conséquent, l'Opposant s'est acquitté de son fardeau initial de la preuve.

[202] Je considère que la marque officielle COMPTABLE AGRÉÉ no 916,584 est la plus pertinente. Il n'est pas important de déterminer la date pertinente pour l'analyse de ce motif

d'opposition, à savoir, soit la date de production de la demande (tel que soutient la Requérante) ou la date de la décision du registraire (l'argument de l'Opposant). Manifestement, cette marque officielle a été publiée avant la date de production de la demande. Si l'Opposant n'obtient pas gain de cause avec cette marque officielle, il n'obtiendrait pas un meilleur résultat avec les autres marques officielles susmentionnées.

[203] Dans l'arrêt *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. APA-Engineered Wood Assn* (2000), 7 CPR (4th) 239 (CFPI), la Cour a conclu que pour contrevenir au sous-alinéa 9(1)n(iii), et ne pas être enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)e), la marque projetée doit soit être identique à la marque officielle, soit avoir avec elle une ressemblance telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec elle.

[204] Par conséquent, le critère repose sur l'examen de circonstances plus nombreuses que le critère de la « simple comparaison » et que l'on peut prendre en compte le degré de ressemblance matérielle ou sonore ou de l'idée proposée.

[205] Toutefois, le critère ne permet pas de tenir compte de toutes les circonstances en vertu de l'article 6(5) de la Loi, par conséquent, la nature des marchandises et/ou des services n'est pas une circonstance pertinente aux fins de confusion entre une marque officielle et une marque régulière. Par conséquent, le fait que les services des deux parties ont trait au domaine comptable et sont offerts aux comptables et/ou par des comptables n'est pas pertinent dans le contexte de ce domaine d'opposition.

[206] Je souscris à l'avis de la Requérante que la Marque n'est manifestement pas identique à la marque officielle de l'Opposant, COMPTABLE AGRÉÉ.

[207] L'Opposant soutient l'existence d'une famille de marques officielles énumérées plus haut, et à ce titre, il serait nécessaire de tenir compte des caractéristiques de toutes les marques dans la « famille » afin d'évaluer le degré de ressemblance [voir *Canadian Olympic Assn v Health Care Employees Union of Alberta* [1992] ACF no 1129 (CFPI)].

[208] La Cour d'appel fédérale a accepté l'argument de la famille de marques officielles, mais dans le contexte d'une analyse en vertu de l'article 6 de la Loi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le motif d'opposition analysé est fondé sur l'article 12(1)e), et l'article 6 n'est pas en cause [voir *Techniquip Ltd c Assoc. olympique canadienne* (1999) 3 CPR (4e) 298 (CAF)].

[209] Dans son affidavit, M. Warner a bien produit la preuve de l'emploi, au sens de l'article 4 de la Loi, de la marque officielle COMPTABLE AGRÉÉ avant la date pertinente [voir les pièces 8 à 18 de son affidavit]. Toutefois, en ce qui concerne les marques officielles CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT [comptable public accrédité], COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ et COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS, il n'y a aucune preuve d'emploi d'aucune d'entre elles avant la date de production de la demande. Tel qu'il est indiqué dans l'arrêt *McDonald's Corp v Yogi Yogurt Ltd* (1982) 6 CPR (2d) 101 (CFPI), afin d'établir l'existence d'une famille composée de marques de commerce, non seulement faut-il prouver l'enregistrement des marques, mais il faut qu'il y ait des éléments de preuve de l'emploi de chacune d'elles. Je suis parfaitement conscient du fait que la décision dans l'arrêt *Yogi Yogurt Ltd* a été rendue dans le contexte d'un motif d'opposition en vertu de l'article 12(1)d). Si le concept d'une famille composée de marques s'applique à une famille composée de marques officielles, je ne vois pas de raison pourquoi, par analogie, le principe énoncé dans l'arrêt *Yogi Yogurt* ne s'appliquerait pas également dans cette affaire.

[210] Par conséquent, le concept d'une « famille » de marques de commerce ne s'applique pas en l'espèce, puisque l'emploi d'une seule marque de commerce n'équivaut pas à l'emploi d'une famille de marques de commerce [voir *Clos St-Denis inc. c Verger du Minot inc.*, 2014 CF 997].

[211] L'ajout des termes anglais « GLOBAL » [mondial] et « MANAGEMENT » distingue la Marque dans l'ensemble du point de vue visuel, sonore et de l'idée proposée par la Marque, comparativement aux marques officielles de l'Opposant énumérées plus haut. La Marque suggère un titre de comptable professionnel pour un certain type de comptables alors que les marques officielles de l'Opposant suggèrent des titres comptables professionnels pour différents autres types de comptables.

[212] Par conséquent, je rejette ce motif d'opposition.

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

[213] Bien que le fardeau de persuasion incombe à un demandeur pour démontrer que sa marque de commerce est enregistrable, il y a un fardeau initial de la preuve sur l'opposant à l'égard de ce motif de produire suffisamment d'éléments de preuve admissible qui, si elle est crédible, appuierait la vérité de ses allégations que la marque de commerce demandée donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises du demandeur ou de leur lieu d'origine [article 12(1)b) de la Loi].

[214] Le critère applicable au moment d'évaluer si une marque de commerce est contraire à l'article 12(1)b) de la Loi a été résumé par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c. Canada* (2012), 2012 CAF 60 (CanLII), 99 CPR 213 au para 29 :

[29] Il est de jurisprudence constante que le critère applicable pour décider si une marque de commerce donne une description claire est celui de la première impression créée dans l'esprit de la personne normale ou raisonnable. [...] On ne devrait pas tenter de résoudre la question en procédant à une analyse critique des mots qui forment la marque, mais on devrait plutôt tenter de déterminer l'impression immédiate que donne la marque, compte tenu des marchandises ou des services avec lesquels elle est employée 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) pp. 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.) aux pages 33 et 34 (« *Drackett* »); et *Molson* (CAF) au paragraphe 30). Enfin, le mot « nature » que l'on trouve à l'alinéa 12(1)b) a été défini par la jurisprudence comme devant s'entendre d'une caractéristique, d'une particularité ou d'un trait inhérents aux marchandises ou aux services (*Drackett*, p. 34; *G.W.G. Ltd. c. Registrare 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.) à la page 88). (Je souligne)

[215] Il a été déterminé que la question de savoir si une marque de commerce donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ou services doit être évaluée du

point de vue du détaillant, du consommateur ou de l'utilisateur quotidien du type de marchandises ou de services auxquels elle est liée [voir *Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp* (1968), 55 CPR 29 (Cour de l'Éch.) à la page 34; *Wool Bureau of Canada c le Registraire des marques de commerce* (1978), 40 CPR (2d) 25, 1978 CarswellNat 699 (CFPI); *Oshawa Group Ltd c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1980), 46 CPR (2d) 145 (CFPI), *A Lassonde Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)* 2001 CAF 207, et *Stephan Cliche c Canada* 2012 CF 564 (CanLII)].

[216] Il ne s'agit pas d'analyser minutieusement la marque, mais de la considérer dans son ensemble et sous l'angle de la première impression [*Wool Bureau of Canada Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1978), 40 CPR (2d) 25 (CFPI) aux pages 27 et 28; *Atlantic Promotions inc. c le Registraire des marques de commerce* (1984), 2 CPR (3d) 183 (CFPI) à la page 186]. Enfin, il faut user de bon sens lorsqu'il s'agit de trancher une décision concernant le caractère descriptif [*Neptune SA c Canada (Procureur général)* 2003 CFPI 715 (CanLII)].

[217] L'interdiction prévue à l'article 12(1)b) de la Loi vise à empêcher un commerçant de monopoliser à son profit un mot qui est manifestement descriptif ou communément employé dans un secteur d'activité, obtenant ainsi, par rapport à ses concurrents légitimes, un avantage indu [voir *Canadian Parking Equipment Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1990), 34 CPR (3d) 154 (CFPI); *e-Funds Ltd c Banque Toronto Dominion* (2007), 61 CPR (4e) 475, au para 15 (COMC)].

[218] Dans l'arrêt *Canadian Dental Assn/Assoc Dentaire Canadienne c Ontario Dental Assistants Assn*, 2013 CF 266 (CF), confirmée 2013 CAF 279 (CAF) [CDA] également, le juge Manson a indiqué ce qui suit :

Rien dans la Loi n'empêche qu'un titre professionnel soit valablement enregistré comme marque de certification, s'il est satisfait aux critères mentionnés plus haut. La défenderesse a tort, selon moi, lorsqu'elle fait valoir une jurisprudence antérieure à l'appui d'une conclusion contraire. Les avocats des deux parties ont d'ailleurs convenu à l'audience qu'il y avait lieu d'interpréter les dispositions pertinentes de la Loi comme permettant, dans les circonstances appropriées, d'enregistrer valablement le nom ou l'acronyme d'une association professionnelle, dans la mesure où ce nom ou cet acronyme satisfait aux critères prévus, tel que nous l'avons précisé, dans ces dispositions.

[219] Je suis parfaitement conscient du fait que la présente demande ne concerne pas l'enregistrement de la Marque en tant que marque de certification, mais la décision dans *CDA* a établi le principe qu'un titre professionnel peut agir en tant que marque de commerce, à condition qu'il :

- ne donne pas une description claire, ou fausse et trompeuse, des services en liaison avec lesquels elle doit être employée;
- soit distinctif;
- ne soit pas susceptible de créer de la confusion avec une marque de commerce enregistrée ou déjà appliquée ou une marque de commerce déjà employée ou un nom de commerce déjà employé au Canada;
- soit employé conformément à l'article 4 de la Loi.

[220] Il s'ensuit qu'un titre professionnel ne devrait pas être automatiquement considéré comme donnant une description claire.

[221] C'est avec ces principes généraux à l'esprit que je dois trancher si la Marque donne une description claire ou une description fausse ou trompeuse des Services au sens de l'article 12(1)*b*) de la Loi.

[222] Essentiellement, l'Opposant soutient que la Marque donne une description claire des services comptables ou de l'association elle-même. À cette fin, M. Warner a inclus la définition de « Management accounting » [Comptabilité en management] qui se trouve dans la 9e édition de la *St James Encyclopedia of Banking & Finance*, de Glenn G. Munn et coll. J'ai reproduit l'extrait suivant [TRADUCTION] :

Un segment de la comptabilité qui traite spécifiquement de la façon dont les données comptables et d'autres renseignements financiers peuvent être utilisés pour gérer les affaires, les organismes du gouvernement, ou des entités à but non lucratif. La comptabilité en management est principalement axée sur les besoins internes du management. [...] L'essentiel de la comptabilité en management est qu'elle devrait fournir une base pour le système de comptabilité [voir le para 90 de l'affidavit de Warner et la pièce jointe 44 à son affidavit].

[223] L'Opposant ajoute que les termes anglais « chartered » [agrée] et « global » [mondial] ont des significations dans le dictionnaire qui sont facilement comprises par les Canadiens et les Canadiennes. Dans le contexte d'un professionnel, « chartered » [agrée] signifie que la personne a atteint les qualifications ou les normes professionnelles et a obtenu l'adhésion à un organisme

professionnel précis selon la définition du dictionnaire en ligne *www.dictionary.com*, tandis que « global » est défini dans le même dictionnaire comme [TRADUCTION] « ayant trait au monde entier; mondial; universel » [voir le para 89 et la pièce jointe 43 de l'affidavit de Warner].

[224] Par conséquent, selon l'Opposant, la Marque donne une description claire du fait que les services comptables sont offerts par des comptables en management qui travaillent ou qui participent au niveau mondial, et qui ont atteint les qualifications ou les normes professionnelles nécessaires et qui sont devenus membres d'un corps professionnel, et que les services d'association et d'attestation sont offerts par la Requérante pour ces comptables.

[225] L'Opposant fait allusion à la preuve de la Requérante où la Marque est promue en tant que titre de « global management accountant » [comptable mondial en management], une [TRADUCTION] « profession mondiale » [voir la pièce jointe 13A à l'affidavit de Thomas] et en tant que [TRADUCTION] « titre international » [voir la page 3 de la pièce 18 de l'affidavit de Thomas]

[226] L'Opposant fait allusion aux demandes '348 et '187 des É.-U. en signalant qu'elles franchissent l'étape de l'enregistrement au Supplemental Register [registre supplémentaire] aux États-Unis parce qu'on a conclu que la marque CHARTERED GLOBAL MANAGEMENT ACCOUNTANT [comptable public accrédité] donne une description simple des services faisant l'objet de la demande d'enregistrement au Principal Register [registre principal] [voir les pièces 8 et 17 de l'Affidavit de Iosef]. Je n'ai aucun témoignage d'expert en matière de loi sur les marques de commerce aux États-Unis pour démontrer que le concept de [TRADUCTION] “simplement descriptive” aux États-Unis est identique au libellé utilisé à l'article 12(1)b) de la Loi, à savoir [TRADUCTION] “clairement descriptive”. Par conséquent, je ne tiens pas compte de cet argument.

[227] La Requérante soutient que pour qu'un terme ou un mot soit clairement descriptif », ce terme ou ce mot ne peut [TRADUCTION] “faire référence à rien d'autre”. S'il y a un autre sens possible, l'on ne peut dire qu'il est clairement descriptif étant donné que la marque serait interprétée de plusieurs façons. À l'appui de cette prétention, elle cite *Molson Cos Ltd c Les Brasseries Carling O'Keefe Breweries du Canada ltée et al* (1981) 55 CPR (2d) 15 (CFPI) aux

paras 73 et 74 et *Kraft General Foods Canada inc. c Melitta Canada Inc* (1992), 42 CPR(3d) 57 (COMC).

[228] Je ne suis pas d'accord avec la Requérante pour dire que ces décisions étayaient cette prétention. Dans l'arrêt *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.

[229] J'estime que la citation ci-dessus n'étaye par la prétention de la Requérante. 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. Cependant, 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 [voir *Shell Canada Ltd c PT Sari Incofood Corp* 2008 CAF 279, aux paras 29-30].

[230] 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).

[231] La requérante soutient que les Services ne sont pas des services qui seraient typiquement rendus par des comptables ou des services de telle nature qu'un consommateur moyen

considérerait comme vraisemblablement exécutés par des comptables. Ce n'est pas le critère établi par la jurisprudence en vertu de l'article 12(1)*b*) de la Loi.

[232] Le critère que je dois appliquer est le suivant : à la date de la production de la demande, un consommateur potentiel qui recherche les Services au Canada croirait-il, sous le coup de la première impression, que la Marque, lorsqu'elle est liée aux Services, donne une description claire de leur nature ou de leur qualité.

[233] Je conclus que c'est le cas. Lorsqu'elle est liée aux services d'association, la Marque est clairement descriptive d'une association mondiale ou présente dans le monde entier qui comprend des comptables certifiés en management. Lorsqu'elle est liée aux services d'accréditation, la Marque identifie clairement un comptable qui a atteint des qualifications ou des normes professionnelles et a obtenu une adhésion dans une association mondiale qui comprend des comptables en management. Je suis d'accord avec l'Opposant qu'aucune gymnastique mentale n'est nécessaire pour parvenir à ces résultats. Ils proviennent d'une interprétation simple de la Marque dans son ensemble.

[234] Je devrais ajouter qu'il n'y a aucune preuve au dossier, produit en vertu de l'article 12(2) de la Loi, qui démontre l'emploi de la Marque au Canada à la date pertinente par la Requérante, de sorte qu'elle serait devenue distinctive à la date de la production de la demande. Tous les éléments de preuve d'un emploi possible de la Marque sont postérieurs à la date pertinente [voir la section IV.3 ci-dessus].

[235] Le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b*) est accueilli.

XXI MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 2 (CARACTÈRE DISTINCTIF)

[236] Aux fins de la présente décision, je ne dois discuter que du dernier volet de ce motif d'opposition, qui se lit comme suit [TRADUCTION] :

La marque alléguée a toujours donné et donne toujours une description claire ou donne une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des services décrits dans la demande par le fait de donner une description claire ou donner une description fautive et trompeuse que les services de la Requérante ou de ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, sont offerts par ou liés aux comptables en management qui

travaillent ou participent au niveau mondial et qui ont atteint les normes ou les qualifications professionnelles nécessaires et/ou qui ont obtenu l'adhésion à un organisme professionnel particulier, c'est-à-dire que ce sont des professionnels "agrés".

[237] Il est accueilli. Il a été établi qu'une marque de commerce dont on a conclu qu'elle est clairement descriptive de la nature ou de la qualité des marchandises ou des services sans caractère distinctif et ne peut servir à distinguer ces marchandises ou services des marchandises ou services des autres [*Canadian Council of Professional Engineers c APA - The Engineered Wood Assn* (2000), 7 CPR (4th) 239 (CFPI)].

XXII MOTIFS D'OPPOSITION FONDÉS SUR LA PROBABILITÉ DE CONFUSION

[238] L'Opposant soulève d'autres motifs d'opposition fondés sur la probabilité de confusion avec des marques enregistrées (article 12(1)*d*) de la Loi) et avec des marques de commerce déjà employées (article 16(3)*a*) de la Loi).

[239] Il ne m'est pas nécessaire d'examiner ces motifs d'opposition étant donné que l'Opposant a déjà obtenu gain de cause à l'égard de trois motifs d'opposition distincts (en vertu des articles 30*e*), 12(1)*b*) et 2 de la Loi).

XXIII DÉCISION

[240] Conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande au titre de l'article 38(8) de la Loi.

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

ANNEXE A

Les motifs d'opposition sont les suivants :

a) Alinéa 38(2)a)

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

en contravention de l'article 30*i*), la Requérante ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, ne pouvaient pas être convaincues qu'elles avaient le droit d'employer la marque alléguée au Canada à compter de la date de priorité de production, étant donné qu'en contravention à l'article 34,

- les revendications de priorité fondées sur les demandes des É.-U. no 85/258,348 et 85/258,187 ne sont pas valables parce qu'à compter de la date de production de la demande, les demandes produites aux É.-U. ne comportaient pas le même type de services. Plus précisément, les demandes des É.-U. ne comportaient pas les services définis comme « l'attestation que les services de comptabilité sont rendus par des professionnels qui ont satisfait à des normes établies de connaissances, d'expérience et de compétence nécessaires pour l'excellence dans la comptabilité de gestion »;
- la revendication de priorité fondée sur la demande no 85/258,187 des É.-U. n'est pas valable parce qu'à compter de la date de production de la demande, la demande produite aux É.-U. ne concernait pas l'enregistrement de la même marque de commerce ou d'une marque de commerce essentiellement la même. Plus précisément, la demande no 85/258,187 des É.-U. a été produite pour l'enregistrement d'une marque de certification à employer en liaison avec des [TRADUCTION] « services comptables ». La demande no 85/258,187 des É.-U. n'a pas été produite pour l'enregistrement d'une marque de commerce ordinaire.

en contravention de l'article 30*a*), à la date de production de l'allégation de priorité (qui n'est pas valable), la date de la production de la demande et à toutes les dates pertinentes, la demande ne contient pas une déclaration dans les termes ordinaires du commerce des services spécifiques en liaison avec lesquels la marque alléguée est proposée pour l'emploi au Canada, étant donné que :

- les services décrits comme des « services d'association, à savoir, la promotion des intérêts des comptables en management et financiers; et fournir des renseignements et des conseils dans les domaines de la comptabilité et des rapports financiers » ne sont pas des véritables services fournis au public parce qu'ils ne visent qu'à faire connaître au public les services fournis par des personnes autorisées de la Requérante ou de ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants. En

revanche, si ce sont de véritables services fournis au public, ils ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce parce qu'ils ne précisent pas le moyen ni la manière dont ces services sont fournis;

- les services appelés « services comptables » sont des services fournis par les personnes autorisées par la Requérante ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, qui ont satisfait aux normes établies par la Requérante ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, pour l'emploi de la marque alléguée, 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;
- les services décrits comme « l'attestation que les services de comptabilité sont rendus par des professionnels qui ont satisfait à des normes établies de connaissances, d'expérience et de compétence nécessaires pour l'excellence dans la comptabilité de gestion » ne sont pas des services véritables fournis au public par la Requérante ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, parce qu'ils font simplement référence à la nature des « services comptables » fournis par des personnes autorisées de la Requérante ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, en liaison avec une marque de certification et non avec des services véritables fournis par la Requérante ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, en liaison avec une marque de commerce ordinaire.

en contravention de l'article 30*e*), à la date de priorité de production (qui n'est pas valable), la date de la production de la demande et à toutes les dates pertinentes, la Requérante ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants, vise à indiquer, et une déclaration que la Requérante ou son prédécesseur en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, soit par elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne licenciée ou par elle-même et par l'intermédiaire d'une personne licenciée, n'avait jamais l'intention d'employer la marque alléguée au Canada en liaison avec les services suivants :

- « Services d'association, nommément promotion des intérêts des comptables et des comptables en gestion; offre d'information et de conseils dans les domaines de la comptabilité et de l'information financière » parce que la marque alléguée est un titre professionnel qui doit être employé en tant que marque de certification par des professionnels certifiés par la Requérante ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public

Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, et il ne s'agit pas d'une marque de commerce ordinaire qui doit être employée par la Requêteurante ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, pour les services d'association, d'information et de conseils;

- « attestation voulant que des services de comptabilité sont exécutés par des professionnels qui ont atteint les niveaux établis de connaissances, d'expérience et de compétences requis pour exceller en comptabilité de gestion » parce que la marque alléguée est un titre professionnel qui doit être employé en tant que marque de certification par des professionnels certifiés par la Requêteurante ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, et il ne s'agit pas d'une marque de commerce ordinaire qui doit être employée par la Requêteurante ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, pour les services d'association, d'information et de conseils; En revanche, la Requêteurante ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, n'avaient jamais l'intention d'employer la marque alléguée au Canada en liaison avec des services d'attestation parce que la Requêteurante ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, n'est pas un organisme d'adhésion et n'accorde pas d'attestation aux professionnels et ne leur accorde pas non plus de titre professionnel;
- « services de comptabilité » parce que ces services doivent être offerts par des professionnels certifiés par la Requêteurante ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, en liaison avec une marque de certification, et ne sont pas des services véritables qui doivent être offerts par la Requêteurante ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, en liaison avec une marque de commerce ordinaire. .
- en contravention de l'article 30e), à la date de priorité de production (qui n'est pas valable), à la date de la production de la demande et à toutes les dates pertinentes, les prédécesseurs en titre de la Requêteurante, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, soit par elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne autorisée ou par elle-même et par

l'intermédiaire d'une personne autorisée, n'avait jamais l'intention d'employer la marque alléguée au Canada en liaison avec les services décrits dans la demande parce qu'au moment de la production de la demande, la marque alléguée devait en fait être employée par la Requérente et non par American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants; en contravention à l'article 30f), à la date de production de l'allégation de priorité (qui n'est pas valable), la date de la 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 des personnes autorisées par la Requérente ou leurs prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, vise à indiquer, et une déclaration que la Requérente ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, ne se livre pas à la prestation de services fournis par les personnes autorisées par la Requérente ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, en liaison avec lesquels la marque de certification est employée;

en contravention de l'article 30i), la Requérente ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, ne pouvait pas être convaincue qu'à compter de la date de production de la demande de priorité (qui n'est pas valable), la date de production de la demande et/ou pendant toutes les périodes pertinentes, elle avait le droit d'utiliser la marque alléguée au Canada en liaison avec les services décrits dans la demande parce que la Requérente ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, savait ou aurait dû savoir que, à compter de la date de production de la demande de priorité (qui n'est pas valable), de la date de la production de la demande et/ou à toutes les dates pertinentes, la marque alléguée avait été employée en liaison avec les services décrits dans la demande était (et elle l'est toujours),

- une marque interdite en contravention de l'article 9 (1)n)(iii), en ce que la marque alléguée se compose de, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec, les marques officielles de l'Opposant COMPTABLE AGRÉÉ, pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'art. 9(1)n)(iii) le 29 avril 2009 sous le n° 916,584; CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT, pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'art. 9(1)n)(iii) le 4 mai 2011 sous le n° 920,690; COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ, pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'art. 9(1)n)(iii) le 24 août 2011, sous le n° 921,244; CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS [comptables professionnels agréés] pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'article 9(1)n)(iii) le 9 octobre 2013 sous le n° 922,429; et CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT [expert-comptable agréé] pour laquelle un avis

public a été donné en vertu de l'art. 9(1)n)(iii) le 30 mars 2011, sous le n° 920,688;

- susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce COMPTABLE AGRÉÉ; CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT [comptable public accrédité]; CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS [comptables professionnels agréés] et CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT [expert-comptable agréé], tous déjà employés et/ou devenues connues au Canada par l'Opposant, le prédécesseur en titre de l'Opposant, à savoir, la Certified Public Accountants Association of Ontario (« CPAAO ») et/ou ses licenciés en liaison avec la prestation de services comptables et la promotion et le maintien de normes élevées dans la profession comptable, avant la date de dépôt de la demande et la date de dépôt de la demande de priorité (qui n'est pas valable);
- susceptible de créer de la confusion avec la marque de certification COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ, déjà employée ou devenue connue au Canada par l'Opposant, anciennement Certified Management Accountants of Ontario (« CMAO »), en liaison avec des services tels que la prestation de services comptables; cerner, mesurer, accumuler, analyser, préparer, interpréter et communiquer des renseignements utilisés par des entreprises pour planifier, évaluer et contrôler l'emploi approprié des ressources; et préparer des rapports financiers pour les intervenants,
- Association of International Certified Professional Accountants, en liaison avec lesquels la marque de certification est employée;
- en contravention de l'article 30i), la Requérante ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, ne pouvait pas être convaincue que, à compter de la date de priorité de production (qui n'est pas valable), la date de production de la demande et/ou pendant toutes les périodes pertinentes, elle avait le droit d'utiliser la marque alléguée au Canada en liaison avec les services décrits dans la demande parce que la Requérante ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, savait ou aurait dû savoir que, à compter de la date de priorité de production (qui n'est pas valable), de la date de la production de la demande et/ou à toutes les dates pertinentes, la marque alléguée avait été employée en liaison avec les services décrits dans la demande était (et elle l'est toujours),
- une marque interdite en contravention de l'article 9(1)n)(iii), en ce que la marque alléguée se compose de, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec, les marques officielles de

l'Opposant COMPTABLE AGRÉÉ, pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'art. 9(1)n(iii) le 29 avril 2009 sous le n° 916,584; CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT, pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'art. 9(1)n(iii) le 4 mai 2011 sous le n° 920,690; COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ, pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'art. 9(1)n(iii) le 24 août 2011, sous le n° 921,244; CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS [comptables professionnels agréés] pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'article 9(1)n(iii) le 9 octobre 2013 sous le n° 922,429; et CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT [expert-comptable agréé] pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'art. 9(1)n(iii) le 30 mars 2011, sous le n° 920,688;

- susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce COMPTABLE AGRÉÉ; CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT; CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS [comptables professionnels agréés] et CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT [expert-comptable agréé, tous déjà employées et/ou devenues connues au Canada par l'Opposant, le prédécesseur en titre de l'Opposant, à savoir, la Certified Public Accountants Association of Ontario (« CPAAO ») et/ou ses licenciés en liaison avec la prestation de services comptables et la promotion et le maintien de normes élevées dans la profession comptable, avant la date de dépôt de la demande et la date de dépôt de la demande de priorité (qui n'est pas valable);
- susceptible de créer de la confusion avec la marque de certification COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ, déjà employée ou devenue connue au Canada par l'Opposant, anciennement Certified Management Accountants of Ontario (« CMAO »), en liaison avec des services tels que la prestation de services comptables; cerner, mesurer, accumuler, analyser, préparer, interpréter et communiquer des renseignements utilisés par des entreprises pour planifier, évaluer et contrôler l'emploi approprié des ressources; et préparer des rapports financiers pour les intervenants,
- les créanciers, les organismes de réglementation et les administrations fiscales, avant la date de dépôt de la demande et la date de dépôt de la demande de priorité (qui n'est pas valable);
- susceptible de créer de la confusion avec la marque de certification COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ, déjà employée ou devenue connue au Canada sous le n° d'enregistrement TMA769,859 par Comptables professionnels agréés du Canada ou son prédécesseur en titre, la Société des Comptables en management du Canada, en liaison avec les activités suivantes :cerner, mesurer, accumuler, analyser, préparer, interpréter et communiquer des renseignements utilisés par des entreprises

pour planifier, évaluer et contrôler l'emploi approprié des ressources; et préparer des rapports financiers pour les intervenants, les crédateurs, les organismes de réglementation et les administrations fiscales, avant la date de dépôt de la demande et la date de dépôt de la demande de priorité (qui n'est pas valable);

- donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des services décrits dans la demande par le fait de donner une description claire ou donner une description fausse et trompeuse que les services de la Requérante ou de ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, sont offerts par ou liés aux comptables en management qui travaillent ou participent au niveau mondial et qui ont atteint les normes ou les qualifications professionnelles nécessaires et/ou qui ont obtenu l'adhésion à un organisme professionnel particulier, c'est-à-dire que ce sont des professionnels « agréés »;
- une marque de certification qui ne peut être employée par la Requérante ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, dans la prestation de services fournis par les personnes autorisées par la Requérante ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, qui emploient la marque alléguée en tant que titre professionnel pour indiquer qu'ils ont satisfait les normes établies par la Requérante ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants;
- une marque dont l'emploi est interdit par la *Loi de 2010 sur les comptables agréés*, ch. 6, annexe C et la *Loi de 2010 sur les comptables en management accrédités*, ch. 6; et par la *Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés*, ch. 8, annexe 3.

b) Alinéa 38(2)b)

La marque alléguée aux fins d'emploi en liaison avec les services décrits dans la demande n'est pas enregistrable parce que,

- en contravention de l'article 12(1)b), à compter de la date de priorité de production (qui n'est pas valable), de la date de production de la demande, et à toutes les dates pertinentes, la marque alléguée aux fins d'emploi en liaison avec les services décrits dans la demande, a toujours donné et donne toujours une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des services décrits dans la demande étant donné qu'elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse que les services

de la Requérante ou de ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, sont offerts par ou liés aux comptables en management qui travaillent ou participent au niveau mondial et qui ont atteint les normes ou les qualifications professionnelles nécessaires et/ou qui ont obtenu l'adhésion à un organisme professionnel particulier, c'est-à-dire que ce sont des professionnels « agréés »;

- en contravention de l'article 12(1)d), à compter de la date de priorité de production (qui n'est pas valable), de 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 aux fins d'emploi en liaison avec les services décrits dans la demande, était et est toujours susceptible de créer de la confusion avec la marque de certification COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ (TMA769,859), enregistrée par Comptables professionnels agréés du Canada ou son prédécesseur, la Société des comptables en management du Canada, en liaison avec l'identification, la mesure, l'accumulation, l'analyse, la préparation, l'interprétation et la communication de renseignements utilisés par des entreprises pour planifier, évaluer et contrôler l'emploi approprié des ressources; et préparer des rapports financiers pour les intervenants, les crédateurs, les organismes de réglementation et les administrations fiscales;
- en contravention de l'article 12(1)e), à compter de la date de priorité de production (qui n'est pas valable), de la date de production de la demande et à toutes les dates pertinentes, y compris la date de la décision du registraire, il s'agissait, et il s'agit toujours, d'une marque dont l'adoption est interdite en vertu de l'article 9(1)n)(iii), étant donné que la marque alléguée se compose de, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec, les marques officielles de l'Opposant COMPTABLE AGRÉÉ, pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'art. 9(1)n)(iii) le 29 avril 2009 sous le n° 916,584; CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT, pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'art. 9(1)n)(iii) le 4 mai 2011 sous le n° 920,690; COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ, pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'art. 9(1)n)(iii) le 24 août 2011, sous le n° 921,244; CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS [comptables professionnels agréés] pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'article 9(1)n)(iii) le 9 octobre 2013 sous le n° 922,429; et CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT [expert-comptable agréé] pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'art. 9(1)n)(iii) le 30 mars 2011, sous le n° 920,688;

c) Alinéa 38(2)c)

La Requérante ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, n'est pas la personne qui a le droit d'enregistrer la marque alléguée étant donné que, en contravention à l'article 16(3)a), à compter de la date de priorité de production (qui n'est pas valable), de la date de la production de la demande et à toutes les dates pertinentes, elle était, et est toujours, susceptible de créer de la confusion avec ce qui suit :

- les marques de commerce COMPTABLE AGRÉÉ; CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT; CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS [comptables professionnels agréés] et CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT [expert-comptable agréé], toutes déjà employées et/ou devenues connues au Canada par l'Opposant, le prédécesseur en titre de l'Opposant, à savoir, la Certified Public Accountants Association of Ontario (« CPAAO ») et/ou ses licenciés en liaison avec la prestation de services comptables et la promotion et le maintien de normes élevées dans la profession comptable;
- la marque de certification COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ, déjà employée ou devenue connue au Canada par l'Opposant, anciennement CMAO, en liaison avec des services tels que la prestation de services comptables; cerner, mesurer, accumuler, analyser, préparer, interpréter et communiquer des renseignements utilisés par des entreprises pour planifier, évaluer et contrôler l'emploi approprié des ressources; et préparer des rapports financiers pour les intervenants, les créateurs, les organismes de réglementation et les administrations fiscales.

L'Opposant, son prédécesseur en titre, à savoir CPAAO, et/ou l'Opposant, anciennement CMAO, n'ont pas abandonné leurs droits aux marques de commerce COMPTABLE AGRÉÉ; CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT [comptable public accrédité]; CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS [comptables professionnels agréés] et CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT [expert-comptable agréé] et COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ au Canada.

d) Alinéa 38(2)d)

La marque alléguée n'est pas distinctive de la Requérante ou ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, étant donné qu'à compter de la date de priorité de production (qui n'est pas valable), de la date de la production de la demande et à toutes les dates pertinentes, y compris la date de production de la déclaration d'opposition,

- la marque alléguée est constituée de, ou la ressemblance de la marque alléguée est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec, les marques officielles de l'Opposant, notamment, COMPTABLE AGRÉÉ, pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'art. 9(1)n)(iii) le 29 avril 2009 sous le n° 916,584; CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT, pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'art. 9(1)n)(iii) le 4 mai 2011 sous le n° 920,690;

COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ, pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'art. 9(1)n(iii) le 24 août 2011, sous le n° 921,244; CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS [comptables professionnels agréés] pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'article 9(1)n(iii) le 9 octobre 2013 sous le n° 922,429; et CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT [expert-comptable agréé] pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l'art. 9(1)n(iii) le 30 mars 2011, sous le n° 920,688;

- la marque alléguée ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les services de la Requérante ou de ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, des services de l'Opposant et/ou de la prédécesseur en titre de l'Opposant, à savoir la CPAAO, y compris l'offre de services comptables et le maintien de normes élevées dans la profession comptable, exécutés et annoncés au Canada par l'Opposant, la prédécesseur en titre de l'Opposant, à savoir la CPAAO et/ou leurs licenciés, en liaison avec les marques de commerce COMPTABLE AGRÉÉ; CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT; CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT; COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS et/ou CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT, qui étaient toutes déjà employées et/ou devenues connues au Canada,
- la marque alléguée ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les services de la Requérante ou de ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, des services de l'Opposant, anciennement la CMAO, y compris l'offre de services comptables; l'identification, la mesure, l'accumulation, l'analyse, la préparation, l'interprétation et la communication de renseignements employés par les entreprises pour planifier, évaluer et contrôler l'emploi approprié des ressources; et préparer des rapports financiers pour les intervenants, les créanciers, les organismes de réglementation et les administrations fiscales, exécutés et annoncés au Canada par l'Opposant, anciennement CMAO, en liaison avec la marque de certification CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT, qui était déjà employée et/ou devenue connue au Canada;
- la marque alléguée ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les services de la Requérante ou de ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, des services de Comptables professionnels agréés du Canada ou sa prédécesseur en titre, la Société des comptables en management du Canada, pour ce qui est de l'identification, la mesure, l'accumulation, l'analyse, la préparation, l'interprétation et la communication de renseignements utilisés par des entreprises pour planifier, évaluer et contrôler l'emploi approprié des ressources; et préparer des rapports financiers pour les intervenants, les

créditeurs, les organismes de réglementation et les administrations fiscales, en liaison avec la marque de certification COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ, qui était déjà enregistrée et employée et/ou devenue connue au Canada.

- la marque alléguée a toujours donné et donne toujours une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des services décrits dans la demande par le fait de donner une description claire ou donner une description fausse et trompeuse que les services de la Requérante ou de ses prédécesseurs en titre, American Institute of Certified Public Accountants ou Association of International Certified Professional Accountants, sont offerts par ou liés aux comptables en management qui travaillent ou participent au niveau mondial et qui ont atteint les normes ou les qualifications professionnelles nécessaires et/ou qui ont obtenu l'adhésion à un organisme professionnel particulier, c'est-à-dire que ce sont des professionnels « agréés ».

ANNEXE B

Numéro de la demande	Marque de commerce	Requérant	Opposant	Motifs d'opposition
1512864	THIS WAY TO CPA	AICPA	CPAO	2, 12(1)e, 16(2)a), 30a), 30d) et 30i)
1512864	THIS WAY TO CPA	AICPA	OCPAQ	2, 12(1)e) et 30i)
1515540	THE UNIFORM CPA EXAMINATION & DESIGN	AICPA	CPAO	2, 12(1)b), 12(1)e), 16(2)a), 30d) and 30i)
1515540	THE UNIFORM CPA EXAMINATION & Dessin	AICPA	OCPAQ	2, 12(1)e) and 30i)
1515541	UNIFORM CPA EXAMINATION	AICPA	CPAO	2, 12(1)b), 12(1)e), 16(2)a), 30d) et 30i)
1515541	UNIFORM CPA EXAMINATION	AICPA	OCPAQ	2, 12(1)e) et 30i)
1517734	AICPA	AICPA	CPAO	2,12(1)b),12(1)e), 16(1)a), 16(2)a), 30a), 30b), 30d), 30f), 30i)
1 518 950	AICPA & Dessin	AICPA	CPAO	2,12(1)b),12(1)e),16(1)a), 16(2)a), 30a), 30d), 30f), 30i)
1518951	AMERICAN INSTITUTE OF CPAs	AICPA	CPAO	2, 12(1)b), 12(1)e),16(2)a), 30a), 30d), 30f), 30i)
1518951	AMERICAN INSTITUTE OF CPAs	AICPA	OCPAQ	2, 12(1)e), 30c), 30i)
1 525 025	American Institute of Certified Public Accountants	AICPA	CPAO	2,12(1)b),12(1)d),12(1)e), 16(1)a), 16(2)a), 30a), 30b), 30d), 30f), 30i)
1525025	American Institute of Certified Public Accountants	AICPA	OCPAQ	2, 12(1)e),30b), 30d), 30i)
1 564 408	GLOBAL CPA REPORT logo	AICPA	CPAO	2, 12(1)b), 12(1)e), 16(3)a), 30e), 30i)
ement08	GLOBAL CPA REPORT logo	AICPA	OCPAQ	2, 12(1)e), 30i)
1 520 862	Chartered Global Management Accountant	Ass. of Int. Cert. Prof. Act.	CPAO	2, 12(1)b), 12(1)d), 12(1)e), 16(3)a), 30a), 30e), 30f), 30i).

1531402	CIMA Strategic Scoreboard	CIMA	CPAO	2, 12(1)d), 16(1)a), 30b), 30f), 30i)
1 533 727	The Chartered Institute of Management Accountant	CIMA	CPAO	2, 12(1)b), 12(1)d), 12(1)e), 16(1)a), 30a), 30b), 30f), 30i)
1 533 727	The Chartered Institute of Management Accountant	CIMA	CPAO	2, 12(1)b), 12(1)d), 12(1)e), 16(1)a), 30a), 30b), 30f), 30i)
1 533 728	CIMA & Dessin	CIMA	CPAO	2, 12(1)b), 12(1)d), 16(1)a), 30a), 30b), 30f), 30i)
1533729	CIMA	CIMA	CPAO	2, 12(1)b), 12(1)d), 16(1)a), 30a), 30b), 30f), 30i)

ANNEXE C

marque de certification Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises 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 produit ou exécute;
- d) soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution,**

par rapport aux produits ou services qui ne sont pas d'une norme définie;

marque de commerce signifie :

- a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées 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; (*tradenome*)

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 marchandises 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 marchandises 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 AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE 2019-02-12

COMPARUTIONS

M. Gervas W. Wall

POUR L'OPPOSANT

M. Henry Lue et M. Thomas Kurys

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) OF RECORD

Deeth Williams Wall

POUR L'OPPOSANT

Wilson Lue

POUR LA REQUÉRANTE

Traduction Certifiée

Lili El Tawil

Le 28 novembre 2019