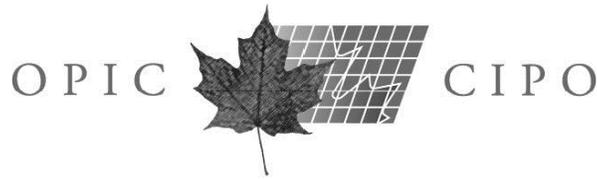


Traduction



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

Référence : 2013 COMC 14
Date de la décision : 2013-01-23

**DANS L'AFFAIRE DE
L'OPPOSITION produite par
Canadian Institute of Bookkeeping
Incorporated à l'encontre de la
demande d'enregistrement n° 1323105
pour la marque de commerce
CERTIFIED BOOKKEEPER au nom
de Canadian Institute of Professional
Bookkeepers**

DOSSIER

[1] Le 6 décembre 2006, Gordon Skillen, faisant affaire sous le nom de Canadian Institute of Professional Bookkeepers, a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce CERTIFIED BOOKKEEPER fondée sur un emploi projeté au Canada, en liaison avec les marchandises et services suivants :

marchandises

- (1) Publications imprimées, nommément livres, livrets... tous dans le domaine de la tenue de livres.
- (2) Matériel de cours et de formation, nommément logiciels et CD-ROM utilisés à des fins éducatives, bases de données... tous dans le domaine de la tenue de livres.
- (3) Publications électroniques, nommément livres, livrets... tous dans le domaine de la tenue de livres.

- (4) Vêtements promotionnels, nommément chapeaux, casquettes, pantalons, vestes...
- (5) Articles promotionnels, nommément bijoux, montres, horloges...

services

- (1) Promotion de l'échange de connaissances par la création, le développement et l'hébergement d'un site web, dans le domaine de la tenue de livres.
- (2) Services d'enseignement et de formation continue, nommément conférences, cours, programmes, présentations... tous dans le domaine de la tenue de livres.
- (3) Promotion de la profession de teneur de livres certifié, nommément prestation de services professionnels de tenue de livres...
- (4) Diffusion de la recherche sur les teneurs de livres certifiés...
- (5) Élaboration et mise à jour d'un programme d'études professionnelles et d'examens menant à l'obtention du titre de teneur de livres certifié.

[2] La section de l'Examen de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'Office sous l'égide duquel la présente Commission exerce ses activités), laquelle administre la première étape des demandes d'enregistrement de marques de commerce, s'est opposée à l'enregistrement de la marque dans les termes suivants dans sa lettre au déposant datée du 11 avril 2007 :

[Traduction]

La marque qui fait l'objet de la présente demande est considérée comme donnant une description claire ou une description fautive et trompeuse des marchandises (1), (2) et (3) et des services à l'égard desquels on projette de l'employer, car elle indique clairement que le contenu du matériel de cours et des publications électroniques a trait aux teneurs de livres certifiés et intéresse ces derniers, et que les services ont trait aux teneurs de livres certifiés et intéressent ces derniers.

Conformément aux dispositions contenues à l'alinéa 12(1)*b* de la *Loi sur les marques de commerce*, cette marque ne semble pas enregistrable pour les marchandises et services susmentionnés.

.....

Une demande révisée est requise.

Veillez consulter la demande n° 1324775 en question qui en co-instance et qui crée de la confusion, en annexe, et dont vous semblez être l'auteur.

[3] Le déposant a répondu à la section de l'Examen en déposant une demande révisée dans laquelle les marchandises (1), (2) et (3) et tous les services sont supprimés. Ainsi, la

demande au dossier porte sur divers vêtements et articles mentionnés aux paragraphes (4) et (5), plus haut. Le déposant initial a aussi signalé que la demande a été cédée à Canadian Institute of Professional Bookkeepers, le déposant actuel au dossier, par Gordon Skillen.

[4] La présente demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 24 février 2010 et une déclaration d'opposition a été produite par Canadian Institute of Bookkeeping Incorporated (« CIB »), auteur de la demande n° 1324775 à laquelle fait référence la section de l'Examen, le 31 août 2010. Le 28 septembre 2010, le registraire a transmis une copie de la déclaration d'opposition au déposant, comme l'exige le paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13. En réponse, le déposant a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle il rejetait, de façon générale, les allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[5] La preuve de l'opposant se compose des affidavits de Walter Krystia et de Karen Lau Cardinell. Le déposant a choisi de ne pas déposer de preuve pour appuyer sa demande. Les deux parties ont présenté des observations écrites, mais aucune d'entre elles n'a demandé la tenue d'une audience. **During the course**

DÉCLARATION D'OPPOSITION

[6] Les motifs d'opposition invoqués sont présentés intégralement ci-dessous :

[Traduction]

(a) Conformément à l'alinéa 38(2)a) de la Loi, la demande ne répond pas aux exigences de l'article 30(i) de la Loi, car le déposant ne pouvait pas et ne peut pas être convaincu d'avoir le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises décrites dans la demande, car à la date de dépôt de la demande, la marque de commerce donnait ou donne une description des articles promotionnels visant le marché cible de consommateurs des produits, à savoir les teneurs de livres certifiés, et elle devrait pouvoir être employée en liaison avec des articles promotionnels par toutes les organisations de certification des teneurs de livres.

(b) Conformément à l'alinéa 38(2)b) de la Loi, la marque de commerce n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)(b), car la marque de commerce donnait et donne une description claire du marché cible de consommateurs de ces articles promotionnels, à savoir les teneurs de livres. Le monopole de la

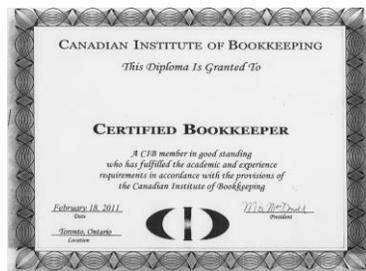
marque ne devrait pas être accordé au déposant, car cela empêcherait d'autres organisations de certification des teneurs de livres d'employer cette description pour des articles promotionnels dont elles pourraient faire la vente.

(c) Conformément à l'alinéa 38(2)d) de la Loi, la marque de commerce du déposant n'est pas distinctive au sens de l'article 2, car elle ne se distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les marchandises du déposant décrites dans la demande n° 1323105 des marchandises d'autres propriétaires, en particulier, des marchandises promotionnelles d'autres organisations de certification des teneurs de livres.

PREUVE DE L'OPPOSANT

Walter Krystia

[7] M. Krystia s'identifie comme le directeur de programmes de l'entreprise opposante. L'opposant CIB est un organisme national sans but lucratif qui se soucie des normes d'éducation, d'éthique et professionnelles liées à la profession de teneur de livres. Les membres de CIB doivent posséder un certain niveau d'études et s'engager à respecter le Code de déontologie de CIB. Soixante-dix-huit collèges communautaires partout au Canada ont établi un partenariat avec CIB afin d'offrir des cours de tenue de livres qui répondent aux exigences de cette dernière. Une fois qu'un membre de CIB a acquis l'expérience pratique et universitaire requise, il reçoit un diplôme le désignant comme teneur de livres certifié. Durant la période de 1996 à 2011, 432 personnes ont reçu ce diplôme, dont un exemple est montré ci-dessous :



La désignation de teneur de livres certifié signifie que le titulaire possède les études et la formation approuvées par CIB dans le domaine de la tenue de livres.

[8] L'opposant CIB est propriétaire du dessin enregistré comme marque de certification, montré ci-dessous, pour des services de tenue de livres.



L'opposant est aussi propriétaire de la demande en instance pour la marque de certification CERTIFIED BOOKKEEPER & Design (demande n° 1324775), montrée ci-dessous, pour des services de tenue de livres.



[9] Il serait peut-être utile de fournir la définition de marque de certification et les conditions liées à son emploi, telles qu'énoncées à l'article 2 et aux paragraphes 23(1) et 23 (2) de la *Loi sur les marques de commerce* :

- 2 « 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 qualité des marchandises ou services;
 - b) soit les conditions de travail dans lesquelles les marchandises ont été produites ou les services exécutés;
 - c) soit la catégorie de personnes qui a produit les marchandises ou exécuté les services;
 - d) soit la région à l'intérieur de laquelle les marchandises ont été produites ou les services exécutés.

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, comme tels que deux 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 marchandises 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.

[10] L'opposant fait la promotion de son entreprise au Canada sous la marque CERTIFIED BOOKKEEPER depuis 1993. En 1994, l'opposant a commencé à annoncer et à offrir des cours de tenue de livres dans des calendriers distribués à des collègues communautaires à l'échelle du Canada. Depuis 1999, l'opposant annonce ses services de tenue de livres au grand public et aux professionnels de la tenue de livres dans diverses publications locales et nationales. Entre 2005 et 2010, l'opposant a dépensé plus de 57 000 \$ en publicité. Depuis 2000, l'opposant annonce ses services sur son site web sous la marque CERTIFIED BOOKKEEPER.

Karen Lau Cardinell

[11] M^{me} Cardinell s'identifie comme une assistante juridique employée par une firme représentant l'opposant. En avril 2011, M^{me} Cardinell a effectué une recherche en ligne dans le registre des marques de commerce pour les marques de commerce comprenant les mots « certifié » et « teneur de livres ». La recherche a révélé cinq marques au nom de l'opposant. Elle a effectué une recherche sur Internet à l'aide du moteur de recherche www.google.ca pour les termes « teneur de livres certifié » et « tenue de livres certifiée », dont les résultats (partiels) constituent les pièces C et D annexées à son affidavit. M^{me} Cardinell a aussi effectué une recherche sur le site web de l'annuaire téléphonique www.canada411.ca pour les termes « teneur de livres certifié » et « tenue de livres certifiée » dans la catégorie des entreprises canadiennes. Deux noms d'entreprises ont été repérés : voir la pièce E de son affidavit. Une recherche du terme « tenue de livres » dans les noms d'entreprises au Canada a donné 25 pages de résultats présentant environ 40 entreprises par page.

PREMIER MOTIF D'OPPOSITION

[12] Le premier motif d'opposition allégué par l'opposant dans ses observations écrites se résume de la façon suivante. La demande telle que déposée au départ montre que le déposant projette de fournir des services dans le domaine de la tenue de livres. Les marchandises désignées par (4) et (5) (voir le paragraphe 1, plus haut) sont [traduction] « inextricablement et intrinsèquement liées aux services offerts par le déposant... le déposant projette d'employer la marque en liaison avec ces marchandises afin de faire la promotion de son entreprise en général et en particulier de ses services ». Le libellé de la demande laisse entendre que le déposant veut enregistrer une marque de commerce pour des marchandises qui visent à faire la promotion de ses services uniquement. Le déposant veut enregistrer une marque de commerce pour ces marchandises, car l'alinéa 12(1)d) l'empêche d'enregistrer une marque de commerce pour ses services de tenue de livres. Toutefois, la distribution de marchandises portant la marque à des fins promotionnelles et pour augmenter la clientèle ne constitue pas un emploi de la marque en liaison avec des marchandises au sens du paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* : voir

Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Blue International Ltd, 188 F.T.R. 29, confirmant (1993), 52 C.P.R. (3d) 284 (COMC). L'opposant déclare que :

[...] la demande contestée n'est rien de plus qu'une tentative à peine voilée d'obtenir le monopole des *marchandises* avec lesquelles il pourrait « employer » la marque en liaison avec ses *services*, en employant ou en affichant la marque pour annoncer ou promouvoir ces services par la distribution de ces marchandises. [traduction]

[13] L'opposant conclut donc que le déposant a agi de mauvaise foi en demandant l'enregistrement de la marque en cause en vue de l'employer en liaison avec les marchandises. En l'absence de preuve du déposant concernant ce point, je suis d'accord avec l'opposant.

[14] Habituellement, une conclusion de mauvaise foi est suffisante pour appuyer un motif d'opposition fondé sur l'article 30(i) et entraîne le rejet de la demande. Cependant, le plaidoyer contenu dans la déclaration d'opposition n'allègue pas la mauvaise foi du déposant. Comme mentionné dans *Massif Inc. c. Station Touristique Massif du Sud (1993) Inc.* (2011) 95 C.P.R. (4e) 249 (CF) :

[27] Or, la jurisprudence a reconnu que la Commission ne possède pas le pouvoir d'accueillir une opposition sur la base d'un motif qui n'a pas été invoqué par la partie opposante. Dans *Imperial Developments Ltd. c. Imperial Oil Ltd.*, 26 A.C.W.S. (2d) 155, 79 C.P.R. (2d) 12 (le juge Muldoon), la Cour a énoncé qu'un organisme tel que le registraire des marques de commerce est créé par une loi et qu'il n'a aucun pouvoir inhérent et extrinsèque à sa législation constitutive. La Cour a en outre déclaré que [95 C.P.R. (4^e) page 261] le registraire appelé à trancher une opposition ne pouvait pas baser sa décision sur un motif qui n'avait pas été énoncé dans la déclaration d'opposition.

[28] Plus récemment, dans l'arrêt *Procter & Gamble Inc. c. Colgate-Palmolive Canada Inc.*, 2010 CF 231, 364 F.T.R. 288, au paragraphe 26, 81 C.P.R. (4^e) 343, le juge Boivin a également adopté ce principe jurisprudentiel :

[...] La défenderesse soutient qu'il est établi en droit qu'il n'existe pas de compétence pour trancher une question qui ne se trouve pas dans la déclaration d'opposition et que la Cour n'a pas compétence pour entendre des questions qui n'ont pas été soulevées devant la Commission (*McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.*, (1994), 76 F.T.R. 281, 55 C.P.R. (3d) 463, confirmant (1996) 199 N.R. 106, 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.)). Je suis d'accord avec la défenderesse [...]

[29] Je souscris à ces principes.

(emphase ajoutée)

[15] Dans la présente espèce, le plaidoyer constituant le premier motif d'opposition est fondé sur un problème de description et n'appuie pas une allégation de non-conformité à l'article 30(i). Conformément à la décision *Massif*, susmentionnée, je juge que je n'ai pas la compétence pour examiner un motif d'opposition fondé sur la mauvaise foi lorsque la mauvaise foi n'a pas été invoquée. Le premier motif d'opposition est donc rejeté.

DEUXIÈME MOTIF D'OPPOSITION

[16] Dans ses observations décrites, l'opposant déclare que le terme « CERTIFIED BOOKKEEPER » décrit clairement une profession reconnue et que par conséquent, il n'est pas enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)b). À cet égard, l'opposant invoque la décision *Canadian Council of Professional Engineers c. Lubrication Engineers Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 243 au paragraphe 2 (CAF), ci-dessous :

[Traduction]

D'abord, nous sommes d'avis que la marque de commerce LUBRICATION ENGINEERS de l'appelant en vue d'un emploi en liaison avec des graisses, huiles et lubrifiants n'était pas enregistrable aux termes de l'article 12 de la Loi. Les termes « Lubrication Engineers » décrivent une profession reconnue (voir la Classification canadienne descriptive des professions; voir aussi American Society of Lubrication Engineers, Constitution). L'emploi de ces termes comme marque de commerce en liaison avec des marchandises qui sont elles-mêmes étroitement associées à la pratique de cette profession ne permet pas de distinguer ces marchandises. Tel qu'énoncé à l'alinéa 12(1)b), la marque de commerce « donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse... de la nature ou de la qualité des marchandises... ou des personnes qui les produisent ». De la même que des marques telles que PIPEFITTERS wrenches, DOCTORS thermometers ou SURVEYORS theodolites, la marque de commerce LUBRICATION ENGINEERS grease n'est pas enregistrable à première vue (comme il s'agit d'une question liée à la première impression, l'omission de l'apostrophe importe peu, comme dans la présente espèce). C'est ce qui a guidé la décision de la Cour de l'échiquier dans l'affaire *Finishing Engineers'* : voir *Association of Professional Engineers of Ontario c. Registrar of Trade Marks* (1959), 31 C.P.R. 79 , [1959] Ex. C.R. 354, 19 Fox Pat.C. 69.

(emphase ajoutée)

[17] À mon avis, l'affaire *Lubrication Engineers* mentionnée plus haut n'appuie pas l'allégation de l'opposant, car les vêtements et les marchandises générales décrits dans la demande en cause ne sont pas étroitement associés à la pratique de la profession de teneur de livres. Il n'y a aucune raison de penser que le consommateur croirait que ces

marchandises ont été produites par un teneur de livres certifié, car il n'y a aucun lien entre les teneurs de livres et ces marchandises.

[18] Quoi qu'il en soit, le deuxième motif d'opposition formulé dans le plaidoyer est fondé sur le fait que la marque de commerce faisant l'objet de la demande « donne une description claire du marché cible de consommateurs de ces articles promotionnels, nommément teneurs de livres certifiés ». La question soulevée par l'opposant dans sa déclaration d'opposition n'a pas été résolue par sa preuve ou ses arguments. Par conséquent, le deuxième motif est rejeté.

TROISIÈME MOTIF D'OPPOSITION

[19] En ce qui concerne le troisième motif d'opposition, je crois comprendre que le moyen de défense du déposant est que la preuve produite par l'opposant est incohérente et incomplète par rapport à ses marques CERTIFIED BOOKKEEPER & Design (demande n° 1324775) et CERTIFIED BOOKKEEPER. Je suis d'accord avec le déposant sur le fait que dans son affidavit, M. Krystia semble parfois alléguer l'emploi (au sens juridique) de la marque CERTIFIED BOOKKEEPER pour les services de tenue de livres offerts par l'opposant. Toutefois, dans ce cas, M. Krystia fait référence à des pièces montrant (i) le terme employé de façon descriptive pour désigner une profession ou (ii) l'emploi du terme « services de tenue de livres » par l'opposant pour indiquer les services de formation qu'il offre à d'autres, et non les services offerts par ses membres. En l'absence de preuve du déposant ou de contre-interrogatoire de M. Krystia, je n'ai aucune raison de douter que l'opposant emploie ses marques de certification conformément à l'article 23 de la *Loi sur les marques de commerce*.

[20] Je suis également d'accord avec le déposant sur le fait que l'opposant aurait pu produire une preuve plus complète et plus quantitative concernant l'emploi des marques de certification CERTIFIED BOOKKEEPER & Design et CERTIFIED BOOKKEEPER. Toutefois, comme le fait remarquer Addy J. dans *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58 (CF) :

Quant à la question de l'absence de caractère distinctif d'une marque, bien qu'il doive être établi que la marque rivale ou adverse est connue

au moins jusqu'à un certain point, il n'est pas nécessaire de prouver qu'elle est bien connue... Il suffit d'établir que l'autre marque [la marque de l'opposante] est devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque attaquée [la marque de la requérante].

[21] En l'espèce, je juge que l'opposant a établi que la marque CERTIFIED BOOKKEEPER est devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque attaquée. Par conséquent, l'opposition est accueillie à l'égard du troisième motif d'opposition.

[22] J'ajouterais que l'opposant aurait pu formuler son troisième motif d'opposition dans des termes plus spécifiques. Toutefois, j'ai suivi les directives dans *Novopharm Ltd. c. AstraZeneca AB* (2002), 21 C.P.R. (4^e) 289 au paragraphe 8, infirmant 13 C.P.R. (4^e) 61, confirmant 1 C.P.R. (4^e) 403, confirmant 1 C.P.R. (4^e) 397 et j'ai jugé que la preuve produite par l'opposant pallie toute lacune dans le troisième plaidoyer :

[...] Une fois la preuve déposée, le registraire est tenu de la prendre en considération pour décider si les parties savent contre quoi elles doivent se défendre et si elles sont en mesure de répondre. Les éléments de preuve produits peuvent pallier toute insuffisance des actes de procédure.

DÉCISION

[23] Compte tenu de ce qui précède, la demande est refusée. Cette décision a été prise conformément au pouvoir qui m'est conféré par le paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Myer Herzig
Membre
Commission d'opposition des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Lou-Ann Dubé, trad.