

## TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : M=MORE  
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC616457

[1] Le 30 août 2007, à la demande de Marcus Cohen Law Office (la Partie requérante), le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à Society of Management Accountants of Alberta (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de l'enregistrement LMC616457 pour la marque de commerce M=MORE (la Marque). La Marque a été enregistrée en liaison avec les services suivants :

Résultats de recherche et recommandations relativement à la comptabilité, à la gestion des affaires et aux finances;

fourniture de matériel ayant trait au perfectionnement de l'enseignement et au perfectionnement professionnel dans le domaine de la comptabilité, remis périodiquement aux membres du requérant et à des tiers, publicité dans divers médias pour promouvoir les services de comptabilité fournis par les membres du requérant au public.

[2] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis, à savoir en l'espèce entre le 30 août 2004 et le 30 août 2007. Si la marque n'a pas été employée au cours de cette période, le propriétaire inscrit est tenu d'indiquer la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Le fardeau de preuve incombant au propriétaire inscrit en vertu de l'article 45 n'est pas très exigeant [*Austin Nichols & Co. c. Cinnabon, Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.)].

[3] L'emploi d'une marque de commerce est défini à l'article 4 de la Loi, qui est rédigé comme

suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

[4] La définition au paragraphe 4(1), concernant le moment où une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises, prévoit que l'emploi doit avoir lieu « dans la pratique normale du commerce ». Toutefois, le critère de la « pratique normale du commerce » n'apparaît pas dans la définition figurant au paragraphe 4(2) quant au moment où une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services.

[5] Un affidavit souscrit le 9 mai 2008 par Joy E. Thomas, présidente et directrice générale de l'Inscrivante, a été déposé en réponse à l'avis prévu à l'article 45.

[6] Je constate que l'enregistrement a été cédé à la Société des Comptables en management du Canada le 21 août 2008. Toutefois, comme la cession a eu lieu après l'envoi de l'avis prévu à l'article 45, elle ne présente aucun intérêt pour les questions en l'espèce.

[7] Seule la Partie requérante a produit un plaidoyer écrit. Une audience n'a pas été demandée.

[8] M<sup>me</sup> Thomas déclare que l'Inscrivante est un organisme professionnel d'autoréglementation qui joue un rôle dans la formation, le recrutement et la réglementation des Comptables en management accrédités (les CMA). La mission de l'Inscrivante se divise en deux volets : accréditer les CMA en Alberta et former des professionnels en management stratégique puis offrir leurs services au marché albertain. L'Inscrivante a été constituée sous le régime de la *Regulated Accounting Profession Act* de la province de l'Alberta et elle est régie par cette même loi. L'Inscrivante compte des partenaires provinciaux et territoriaux et ces entités travaillent ensemble en participant à un organisme national, CMA Canada. M<sup>me</sup> Thomas a produit une copie d'un accord de partenariat conclu le 2 février 2007 entre la Société des Comptables en management du Canada, l'Inscrivante et les organisations semblables des autres provinces et territoires, en vertu duquel le partenariat de CMA Canada était créé.

[9] M<sup>me</sup> Thomas atteste que la Marque a été employée par les partenaires provinciaux et territoriaux de l'Inscrivante, ainsi que par son partenaire national, à l'extérieur de l'Alberta, aux termes d'une licence qu'elle a accordée. Toutefois, M<sup>me</sup> Thomas n'a pas affirmé que l'Inscrivante contrôlait les caractéristiques ou la qualité des services exécutés dans le cadre de ces licences. Par conséquent, il n'a pas été démontré que l'emploi de la Marque par l'un des licenciés constituait un emploi par l'Inscrivante en vertu de l'article 50 de la Loi. Je vais donc m'intéresser à la preuve d'emploi de la Marque par l'Inscrivante, plutôt que par les licenciés. Les documents fournis sur lesquels apparaissent la Marque et le nom de l'Inscrivante (ou son nom commercial, CMA Alberta) comprennent ce qui suit :

1. Pièce F : une annonce soulignant l'arrivée de nouveaux comptables en management accrédités dans le marché albertain, extraite du *Calgary Herald*, édition du 19 novembre 2004;
2. Pièce G : des invitations à la cérémonie de remise des diplômes aux CMA pour 2003 et 2004, notamment celle tenue en novembre 2004;
3. Pièce L : une brochure d'information décrivant et mettant en valeur les programmes d'accréditation pour 2004-2005;

4. Pièce O : des pages de l'édition 2005 du site [www.cma-alberta.com](http://www.cma-alberta.com), qui promeuvent les services de l'Inscrivante; elles sont accessibles au moyen de l'archive Internet appelée « Way Back Machine ». [Je note que les juges Tremblay-Lamer et Teitelbaum ont respectivement reconnu la fiabilité de cette archive dans les décisions *ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd.* (2003), 29 C.P.R. (4th) 182 (C.F.) et *CanDrug Health Solutions et al. c. Thorkelson* (2007), 60 C.P.R. (4th) 35 (C.F.).]

[10] La Partie requérante a souligné que certaines parties de l'affidavit de M<sup>me</sup> Thomas (particulièrement les attestations relatives au moment où certains documents ont été utilisés) sont fondées sur des renseignements tenus pour véridiques. J'écarte ces parties de la preuve qu'elle a fournie. Néanmoins, j'ai examiné les quatre pièces énumérées ci-dessus parce que chacune d'elles porte une date comprise dans la période pertinente.

[11] La prochaine étape de l'analyse consiste à déterminer lesquels parmi les services inscrits sont visés par les quatre pièces décrites précédemment. Je suis convaincue que ces pièces démontrent l'emploi de la Marque par l'Inscrivante au Canada, au cours de la période pertinente, en liaison avec la « fourniture de matériel ayant trait au perfectionnement de l'enseignement et au perfectionnement professionnel dans le domaine de la comptabilité, remis périodiquement aux membres du requérant et à des tiers » [pièces L et O] et avec la « publicité dans divers médias pour promouvoir les services de comptabilité fournis par les membres du requérant au public » [pièces F et O].

[12] Toutefois, il n'apparaît pas que la Marque a été employée en liaison avec les « [r]ésultats de recherche et recommandations relativement à la comptabilité, à la gestion des affaires et aux finances ». De plus, aucune preuve de circonstances spéciales qui auraient pu justifier le défaut d'emploi en liaison avec ces services n'a été présentée. L'inscription de ces services sera donc radiée de l'enregistrement.

[13] Dans son plaidoyer écrit, la Partie requérante soutient qu'il est difficile de dire si CMA Alberta

et l'Inscrivante constituent la même entité. À l'appui de cet argument, la Partie requérante invoque que, même si M<sup>me</sup> Thomas, au paragraphe 1 de son affidavit, dit que [TRADUCTION] « Society of Management Accountants of Alberta, [est] également connue sous le nom de « CMA Alberta », elle affirme aussi au paragraphe 5 que [TRADUCTION] « CMA Alberta était anciennement connue comme étant The Society of Management Accountants of Alberta ». Je conviens que l'affidavit aurait pu être mieux rédigé, mais je suis d'avis que CMA Alberta et l'Inscrivante forment une seule et même entité.

[14] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera limité à la « fourniture de matériel ayant trait au perfectionnement de l'enseignement et au perfectionnement professionnel dans le domaine de la comptabilité, remis périodiquement aux membres du requérant et à des tiers, publicité dans divers médias pour promouvoir les services de comptabilité fournis par les membres du requérant au public », conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 10 DÉCEMBRE 2009.

Jill W. Bradbury  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme  
Édith Malo, LL.B.