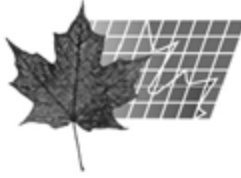


OPIC



CIPO

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

Référence : 2018 COMC 86

Date de la décision : 2018-07-31

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

**Forum pour la formation en commerce
international**

Opposante

et

**American Institute of Certified Public
Accountants**

Requérante

**1,646,231 pour la marque de commerce
CITP**

Demande

INTRODUCTION

[1] L’American Institute of Certified Public Accountants (la Requérante ou l’AICPA) a produit une demande d’enregistrement relative à la marque de certification CITP (la Marque) pour emploi en liaison avec les services suivants (les Services). Dans sa demande, la Requérante revendique l’emploi depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2006.

(1) [TRADUCTION]

Services de comptabilité dans les domaines des technologies de l’information, du risque et de l’assurance, de la sécurité et de la protection des renseignements personnels ainsi que des solutions d’affaires, notamment de la vérification, du

renseignement d'affaires, de la gestion de l'information, de l'analyse de données et de la production de rapports connexes ainsi que de la gestion du rendement; services financiers dans les domaines des technologies de l'information, du risque et de l'assurance, de la sécurité et de la protection des renseignements personnels ainsi que des solutions d'affaires, nommément de la vérification, du renseignement d'affaires, de la gestion de l'information, de l'analyse de données et de la production de rapports connexes ainsi que de la gestion du rendement; services de gestion de l'information dans les domaines des technologies de l'information, du risque et de l'assurance, de la sécurité et de la protection des renseignements personnels ainsi que des solutions d'affaires, nommément de la vérification, du renseignement d'affaires, de la gestion de l'information, de l'analyse de données et de la production de rapports connexes ainsi que de la gestion du rendement

[2] La norme énoncée dans la demande est la suivante [TRADUCTION] :

La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées, atteste que les services sont exécutés par des professionnels qui respectent les normes de connaissance, d'expérience et de compétence établies par le certificateur pour exceller dans l'offre de services de comptabilité, de services financiers et de services de gestion de l'information faisant intervenir la technologie relativement au risque et à l'assurance, à la sécurité et à la protection des renseignements personnels, aux solutions d'affaires, à l'analyse de données et aux services de certification de technologies, lesquelles comprennent ce qui suit : 1) détenir un permis ou un certificat de CPA valide et non révoqué délivré par une autorité gouvernementale légalement constituée; 2) réussir l'examen de CITP [professionnel accrédité en technologies de l'information (Certified Information Technology Professional)] (l'aperçu du contenu de l'examen de CITP décrit les sujets traités dans l'examen); 3) après avoir réussi l'examen du CITP, remplir une demande d'obtention du titre de CITP; 4) pour les candidats au titre de CITP, avoir acquis au moins 1 000 heures d'expérience professionnelle en gestion de l'information et en certification de technologies au cours des cinq années précédant la date de la demande d'obtention du titre de CITP; 5) pour les candidats au titre de CITP, avoir suivi 75 heures de formation professionnelle continue en gestion de l'information et en certification de technologies au cours des cinq années précédant la date de la demande d'obtention du titre de CITP.

[3] Le Forum pour la formation en commerce international (l'Opposante ou le FITT) détient un enregistrement relatif à la marque de commerce CITP en liaison avec des [TRADUCTION] « programmes de formation et d'accréditation dans le domaine du commerce international ». L'Opposante invoque des motifs d'opposition fondés sur la non-conformité aux articles 30a)

et b) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), sur la confusion (article 12(1)d)), sur le droit à l'enregistrement (article 16) et sur le caractère distinctif (article 2).

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties. Cependant, l'opposition est accueillie, car la Requérante n'a pas démontré que ses licenciés ont employé la Marque au sens de l'article 4 de la Loi à la date revendiquée.

LE DOSSIER

[5] La demande relative à la Marque a été produite le 3 octobre 2013 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 18 février 2015.

[6] Le 2 avril 2015, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi.

[7] La Requérante a produit une contre-déclaration le 30 avril 2015.

[8] Les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante sont résumés ci-dessous :

- a) La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30a) de la Loi, parce que l'état déclaratif des services n'est pas suffisamment précis ou n'est pas énoncé dans les termes ordinaires du commerce.
- b) La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30b) de la Loi, car la Marque n'a pas été employée, au sens de l'article 4 de la Loi, par les licenciés de la Requérante depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2006. Les licenciés de la Requérante n'emploient pas la Marque pour distinguer des services d'une norme définie, mais plutôt comme titre professionnel pour signaler leurs compétences.
- c) La Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée CITP de l'Opposante qui est enregistrée sous le n° LMC488,897.

- d) La Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date à laquelle la Requérante aurait commencé à octroyer des licences d'emploi de la Marque au Canada, celle-ci créait de la confusion, tel qu'indiqué ci-dessus, avec la marque de commerce CITP de l'Opposante employée antérieurement.
- e) La Marque n'est pas distinctive, car elle n'est pas adaptée à distinguer et ne distingue pas véritablement les services des licenciés de la Requérante de ceux de tiers. D'une part, les licenciés de la Requérante n'emploient pas la Marque pour distinguer les services; son emploi sert plutôt à signaler les compétences des licenciés. D'autre part, la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce CITP de l'Opposante.

[9] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Caroline J. Tompkins et une copie certifiée de l'enregistrement de marque de commerce canadien n° LMC488,897. Mme Tompkins a été contre-interrogée, et la transcription de son contre-interrogatoire a été versée au dossier.

[10] Au soutien de sa demande, la Requérante a produit les affidavits de Jeannette Koger et de Christopher Pejovic. M. Pejovic a été contre-interrogé, et la transcription de son contre-interrogatoire a été versée au dossier.

[11] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue.

FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[12] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298].

[13] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- Articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475];
- Articles 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [*Assoc. olympique canadienne c Allied Corp* (1989), 28 CPR (3d) 161 (CAF)];
- Articles 38(2)c)/16(1) – la date de premier emploi revendiquée dans la demande [article 16(1)]; et
- Articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 2004 CF 1185 (CanLII) 34 CPR (4th) 317, à la p 324 (CF)].

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Motif d'opposition fondé sur l'article 30a)

[14] En général, la date pertinente pour l'examen d'un motif d'opposition fondé sur l'article 30a) de la Loi est la date à laquelle la demande a été produite. Cependant, lorsqu'une demande a été modifiée, c'est l'état déclaratif des produits et des services dans sa version modifiée qui est évalué [*Eaton Williams (Millbank) Ltd c Nortec Air Conditioning Industries Ltd* (1982), 73 CPR (2d) 70 (COMC)].

[15] L'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30a) de la Loi, parce que les services de la Requérante ne sont pas énoncés dans des termes précis ou ordinaires. En particulier, l'Opposante soulève des questions en ce qui concerne les services suivants qui sont énoncés dans la demande [TRADUCTION] : « services financiers dans les domaines des technologies de l'information, du risque et de l'assurance, de la sécurité et de la protection des renseignements personnels ainsi que des solutions d'affaires, nommément de la vérification, du renseignement d'affaires, de la gestion de l'information, de l'analyse de données et de la production de rapports connexes ainsi que de la gestion du rendement » et « services de gestion de l'information dans les domaines des technologies de l'information, du risque et de l'assurance, de la sécurité et de la protection des renseignements personnels ainsi que des solutions d'affaires, nommément de la vérification, du renseignement d'affaires, de la gestion de

l'information, de l'analyse de données et de la production de rapports connexes ainsi que de la gestion du rendement ».

[16] L'Opposante soutient que les services [TRADUCTION] « services financiers » et « services de gestion de l'information » en tant que tels ne constituent pas des descriptions de services considérées comme acceptables dans le Manuel des produits et des services de l'OPIC et elle cite un certain nombre de demandes et d'enregistrements de marque de commerce illustrant comment ces services devraient être décrits. Cependant, étant donné qu'aucune de ces demandes ni aucun de ces enregistrements ne fait partie de la preuve de l'Opposante (ceux-ci ayant plutôt été inclus uniquement dans la déclaration d'opposition de l'Opposante), je n'en tiendrai pas compte.

[17] L'Opposante soutient en outre que les domaines d'emploi [TRADUCTION] « des technologies de l'information, du risque et de l'assurance, de la sécurité et de la protection des renseignements personnels ainsi que des solutions d'affaires, nommément de la vérification, du renseignement d'affaires, de la gestion de l'information, de l'analyse de données et de la production de rapports connexes ainsi que de la gestion du rendement » sont vagues et mal définis et qu'ils ne permettent pas au registraire ni au public d'évaluer si la marque de certification de la Requérante crée de la confusion avec une autre marque déposée. En particulier, l'Opposante souligne que les services [TRADUCTION] « services-conseils en technologies de l'information » ont été retirés du Manuel des produits et des services le 17 octobre 2012 (avant la date pertinente) de sorte qu'on ne peut considérer que le domaine d'emploi [TRADUCTION] « technologies de l'information » est conforme à l'article 30a) de la Loi, et que les domaines [TRADUCTION] « du risque et de l'assurance » et « de la sécurité et de la protection des renseignements personnels » ne sont même pas propres à une industrie, ce qui rend la description [TRADUCTION] « services financiers dans les domaines... de la sécurité et de la protection des renseignements personnels » pratiquement vide de sens.

[18] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante reconnaît que les [TRADUCTION] « services financiers » ou les « services de gestion de l'information » ne seraient pas, à eux seuls, suffisants aux fins de l'article 30a) de la Loi, mais que les précisions ajoutées dans ces descriptions, à savoir [TRADUCTION] « de la vérification », « du renseignement d'affaires », « de la gestion de l'information », « de l'analyse de données et de la production de rapports connexes » et « de la

gestion du rendement » permettent d'énoncer des services clairement définis, dans un domaine clairement défini.

[19] Bien qu'un certain degré de précision soit nécessaire, il est reconnu qu'il peut être plus difficile de définir spécifiquement l'état déclaratif des services comparativement à l'état déclaratif des produits [*Sentinel Aluminium Products Co. Ltd. c. Sentinel Pacific Equities Ltd.* (1983), 80 CPR (2d) 201]. En outre, le Manuel d'examen des marques de commerce de l'OPIC indique que, à la lecture de l'état déclaratif des services dans son ensemble, « le contexte... peut servir à préciser une description qui autrement serait inacceptable ».

[20] Le Manuel des produits et des services comprend une liste représentative de produits et de services acceptables [*Johnson & Johnson c Integra Lifesciences Corp* (2011), 98 CPR (4th) 429, au para 29 (COMC), qui confirme que le registraire peut exercer son pouvoir discrétionnaire de la consulter]. Dans le cas de produits et de services qui ne se trouvent pas dans le Manuel des produits et des services, les entrées désignées comme acceptables dans le Manuel peuvent être utilisées pour déterminer, par analogie, le type d'énoncés qui seraient également considérés comme acceptables pour décrire des produits ou des services semblables [Manuel d'examen des marques de commerce, section II.5.4.2]. Un état déclaratif des produits ou des services est acceptable s'il est aussi précis, ou plus précis, qu'une entrée apparentée ou semblable.

[21] À cet égard, le Manuel des produits et des services énonce comme acceptables les descriptions suivantes que j'estime être analogues aux services spécifiques qui sont énoncés ci-dessous et être suffisamment précis dans le contexte indiqué lorsqu'on considère l'état déclaratif des services dans son ensemble :

- Pour la vérification, « vérification des entreprises »;
- Pour le renseignement d'affaires, « rapport de veille économique »;
- Pour la gestion de l'information, « services de gestion d'entreprise concernant la compilation et l'analyse d'information et de données »;
- Pour l'analyse de données et la production de rapports connexes, « analyse de données et de statistiques d'études de marché »;
- Pour la gestion du rendement, « conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise y compris le personnel ».

[22] Le caractère précis de ces termes dans leur contexte peut également être étayé par l'emploi que la Requérante en fait aux pièces E, F et G de l'affidavit Koger.

[23] Compte tenu de ce qui précède, j'estime par conséquent que les services sont énoncés dans des termes suffisamment précis et ordinaires.

[24] L'Opposante n'a soulevé aucun argument en ce qui concerne les services [TRADUCTION] « services de comptabilité dans les domaines des technologies de l'information, du risque et de l'assurance, de la sécurité et de la protection des renseignements personnels ainsi que des solutions d'affaires, nommément de la vérification, du renseignement d'affaires, de la gestion de l'information, de l'analyse de données et de la production de rapports connexes ainsi que de la gestion du rendement » mais, quoi qu'il en soit, le Manuel des produits et des services comprend l'entrée « services de comptabilité » (ajoutée le 2006-01-18), de sorte que j'estime que les services de comptabilité de la Requérante sont énoncés dans des termes précis et ordinaires.

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

Motif d'opposition fondé sur l'article 30b)

[26] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30b) est formulé comme suit [TRADUCTION] :

La Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30b) de la Loi, car la marque de certification CITP n'a pas été employée, au sens de l'article 4 de la Loi, par les licenciés de la Requérante depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2006. Les licenciés de la Requérante n'emploient pas la marque CITP pour distinguer des services d'une norme définie. Les licenciés de la Requérante emploient plutôt CITP comme titre professionnel pour signaler leurs compétences.

[27] Selon une interprétation raisonnable, ce motif d'opposition porte que la Marque n'a pas été « employée » au sens de l'article 4 de la Loi à la date revendiquée - voire en réalité pas du tout - car les licenciés de la Requérante ont employé CITP uniquement comme titre professionnel plutôt que dans le but de distinguer des services d'une norme définie.

[28] Selon l'article 23 de la Loi, le propriétaire d'une marque de certification n'est pas autorisé à employer la marque de commerce; cependant, l'emploi de la marque de commerce par les licenciés du propriétaire est réputé être un emploi par le propriétaire. Dans l'affaire *Ontario*

Dental Assistants Association c Association dentaire canadienne, 2013 CF 266, au para 21, conf par 2013 CAF 279 (*Ontario Dental*), la Cour a statué que, pour être valide, une marque de certification doit, entre autres choses [TRADUCTION] :

- à la date mentionnée par le propriétaire de la marque de certification comme date de premier emploi, ne pas être employée par le propriétaire, mais uniquement par des personnes autorisées, en liaison avec l'exécution de services, la fabrication de marchandises ou l'annonce des marchandises ou de services de ces personnes autorisées; et
- être conforme, quant à l'« emploi » en matière de services, à l'article 4 de la Loi, qui prévoit qu'une marque de commerce (et ainsi une marque de certification) est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[29] Dans la mesure où les faits pertinents se rapportant à un motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) de la Loi sont plus facilement accessibles au requérant, le fardeau de preuve qui incombe à l'opposant à l'égard d'un tel motif d'opposition est moins exigeant [*Tune Master c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC)]. En outre, l'opposant peut s'acquitter de ce fardeau de preuve en s'appuyant aussi bien sur sa propre preuve que sur la preuve du requérant [*Labatt Brewing Company Limited c Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 CPR (3d) (CF 1^{re} inst) 216]. Cependant, l'opposant ne peut s'appuyer avec succès sur la preuve du requérant pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial que s'il démontre que la preuve du requérant met en doute les revendications formulées dans la demande du requérant [*Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd* 2014 CF 323, aux para 30 à 38 (CanLII)].

[30] En l'espèce, l'Opposante tente de s'appuyer sur la preuve de la Requérante, à savoir les affidavits Koger et Pejovic, pour s'acquitter de son fardeau de preuve. Des parties de ces affidavits sont résumées ci-dessous.

Affidavit de Jeannette Koger

[31] Mme Koger est la vice-présidente, Spécialisation des membres et délivrance de titres de la Requérante (paragraphe 1, affidavit Koger). Les paragraphes 28 à 31 de l'affidavit Koger portent sur l'emploi de CITP par les titulaires du titre et sont reproduits ci-dessous

[TRADUCTION] :

Emploi de CITP par les titulaires du titre

28. Seuls les membres de l'AICPA qui ont obtenu le titre CITP et qui sont en règle peuvent employer le titre CITP et le logo correspondant :



29. Pour assurer un emploi uniforme du titre CITP, l'AICPA a établi des lignes directrices régissant l'emploi du logo et de la marque de certification. Une copie des lignes directrices sur l'emploi est jointe comme Pièce « K ».

30. Sous réserve des règles régissant la profession comptable en vigueur dans chaque province ou territoire, les titulaires du titre peuvent employer le titre après leur nom. Aucun format n'est prescrit quant à la présentation de la certification. À titre d'exemple, des titulaires du titre pourraient vouloir ajouter le titre à la suite de leur nom (p. ex. « John Doe, CPA, CITP », « John Doe, CPA.CITP » ou « John Doe, CPA/CITP »).

31. L'emploi de CITP sur le papier à correspondance officielle, les cartes professionnelles et tout autre matériel promotionnel est régi par les règles de la province ou du territoire dans lequel le titulaire du titre exerce ses activités.

[32] L'emploi de CITP comme titre après le nom du licencié est mentionné dans les lignes directrices sur l'emploi. Je souligne que, dans l'affaire *Ontario Dental*, la Cour fédérale a estimé que rien dans la Loi ou dans la jurisprudence n'empêche un titre professionnel de servir valablement de marque de certification lorsqu'il est employé au sens de l'article 4 de la Loi (*Ontario Dental*, para 23) (soulignement ajouté) [voir également *College of Dietitians of Alberta c 3393291 Canada Inc (Collège spécialisé en nutrition naturelle)*, 2015 CF 449]. Ce point est examiné plus en détail ci-dessous dans l'analyse de l'affidavit Pejovic.

[33] Bien que Mme Koger fournisse les lignes directrices générales sur l'emploi que doivent suivre les licenciés de la Requérante, aucune preuve de l'emploi de CITP comme marque de

certification au sens de l'article 4 ou comme titre par les licenciés n'est fournie, que ce soit dans les paragraphes susmentionnés ou ailleurs dans son affidavit.

Affidavit de Christopher Pejovic

[34] M. Pejovic était, au moment où il a souscrit son affidavit, un stagiaire d'été chez l'agent de la Requérante (affidavit Pejovic, para 1). M. Pejovic fournit, comme pièce A de son affidavit, des imprimés de 34 profils LinkedIn de [TRADUCTION] « personnes au Canada qui se présentent comme ayant obtenu le titre CITP de l'AICPA » (affidavit Pejovic, para 2).

[35] Étant donné que M. Pejovic a consulté le site Web LinkedIn (transcription du contre-interrogatoire, Q16), même s'il n'a pas fait lui-même les imprimés (transcription du contre-interrogatoire, Q13), j'admets que sa preuve établit leur existence. Cependant, je n'admets pas ces imprimés comme preuve de la véracité de leur contenu. Je souligne en outre que, même si les imprimés ne sont pas datés (et sont vraisemblablement postérieurs à la date de production de la demande), j'estime néanmoins raisonnable d'inférer que la manière dont la Marque est présentée dans les profils produits comme pièce A aurait été sensiblement semblable à la manière dont elle était présentée à la date pertinente [*Calgary Flames Limited c 1072160 Alberta Inc*, 2012 COMC 100 (CanLII)]. Je souligne également que la preuve doit être évaluée conformément au test habituel, c'est-à-dire en prenant en considération [TRADUCTION] « sa provenance (y compris sa qualité et sa fiabilité), l'absence de preuve qu'il faudrait raisonnablement s'attendre à observer et la question de savoir si l'élément de preuve a été mis à l'épreuve en contre-interrogatoire et, si tel est le cas, comment il a réussi cette épreuve. De nombreux facteurs variés guident l'évaluation des éléments de preuve » [*Corporativo de Marcas, supra*, au para 37].

[36] Après examen de la pièce, je souligne que, bien que les imprimés de profils LinkedIn qu'elle contient présentent CITP, le titre est présenté en référence à la personne et figure en général à la suite de son nom ou est mentionné comme une réalisation en matière de formation et/ou de certification, par exemple :

- Robert Kliaman : Sous la rubrique Certifications, « Certified Information Technology Professional (CITP), AICPA, License 2968, Starting 2012 » [professionnel accrédité en technologies de l'information (CITP), AICPA, licence 2968, depuis 2012]

- « Stephan St-Germain, CPA, CMA, CITP, CISA, CRISC » Strategy Manager at TELUS [Stephan St-Germain, CPA, CMA, CITP, CISA, CRISC, directeur de la stratégie chez TELUS]
- David Bhumgara : Sous la rubrique Education [formation] « AICPA, CITP, Information Technology, 2014-2014 » [AICPA, CITP, Technologies de l'information, 2014-2014]

[37] J'estime que ces mentions n'établissent pas « l'emploi », au sens de l'article 4 de la Loi, de la Marque à la date revendiquée dans la demande, ni à aucun moment d'ailleurs. Bien que la Marque soit présentée, elle n'est pas présentée dans l'exécution des Services. J'estime qu'elle sert plutôt à indiquer au public que le titulaire du titre a obtenu un titre spécialisé, plutôt qu'à décrire les services liés à la Marque. Autrement dit, la Marque visée par la demande est liée à la personne, plutôt qu'aux services qu'offre la personne [voir également l'analyse menée par la Cour fédérale concernant l'emploi des marques de certification et les profils LinkedIn dans *College of Dietitians, supra*, au para 20, et l'analyse menée par la Commission des oppositions dans *Association des graphistes agréés de l'Ontario c Société des designers graphiques du Canada*, 2014 COMC 189, au para 26].

[38] Étant donné que la seule preuve d'emploi par un licencié ne constitue pas un emploi au sens de l'article 4 de la Loi, j'estime que l'Opposante s'est acquittée du léger fardeau de preuve qui lui incombait, en s'appuyant sur des éléments de la preuve de la Requérante qui mettent en doute sa revendication d'emploi; le motif d'opposition fondé sur l'article 30b) est donc accueilli, parce que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir l'emploi de la Marque par des licenciés depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2006.

[39] Je souligne que, dans son plaidoyer écrit et à l'audience, l'Opposante a soulevé d'autres questions à l'égard de ce motif d'opposition en ce qui concerne i) des incohérences liées à la date de premier emploi revendiquée par la Requérante et ii) le fait qu'aucune licence n'est octroyée aux titulaires du titre CITP et que, par conséquent, le contrôle exigé peut ne pas être pleinement exercé. À l'audience, la Requérante a fait valoir que ces questions vont au-delà de ce qui a été soulevé dans la déclaration d'opposition, étant donné que le motif fondé sur l'article 30b) tel qu'il est formulé se limite à une allégation quant à la manière dont la Marque est employée.

Comme j'ai déjà tranché en faveur de l'Opposante suivant cette interprétation du motif d'opposition, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine davantage ce motif d'opposition.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12

[40] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce CITP de l'Opposante enregistrée sous le n° LMC488,897.

[41] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre [*Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)] et je confirme que l'enregistrement est en règle.

[42] L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif.

Test en matière de confusion

[43] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[44] La probabilité de confusion ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question est de savoir si les Services certifiés par la Requérante et vendus en liaison avec la Marque seraient perçus à tort comme étant produits, commandités ou approuvés par l'Opposante.

[45] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans

laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[46] Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même poids [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 2006 CSC 22 (CanLII), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Masterpiece c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 (CSC)]. Je m'appuie également sur l'arrêt *Masterpiece, supra*, dans lequel la Cour suprême du Canada a indiqué, au para 49, que le facteur énoncé à l'article 6(5)e), le degré de ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. Suivant cette approche, j'estime qu'il est pertinent en l'espèce de commencer par évaluer le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties.

Degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[47] Les marques des parties sont identiques dans la présentation et dans le son. Bien que le sigle CITP ait une signification différente pour chacune des parties (Certified Information Technology Professional [professionnel accrédité en technologies de l'information] et Certified International Trade Professional [professionnel accrédité en commerce international]), lorsqu'on le considère sans autre élément, il est impossible de distinguer les idées qu'il suggère.

[48] Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce

[49] Les marques des parties sont toutes deux des sigles qui correspondent aux noms de leurs programmes de certification et de formation et d'accréditation respectifs et, par conséquent, ce sont des marques faibles qui possèdent un caractère distinctif inhérent relativement faible [*GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd.* (1975), 22 CPR (2d) 154; *Alfred Grass Gesellschaft mbH Metallwarenfabrik c Grant Industries Inc.* (1991), 47 FTR 231 (CF 1^{re} inst)].

Période pendant laquelle les marques ont été en usage et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[50] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi.

La preuve de l'Opposante

[51] L'Opposante a présenté, par la voie de l'affidavit de Caroline J. Tompkins, présidente et directrice générale de l'Opposante, une preuve d'emploi et de promotion de sa marque de commerce CITP. Des parties de l'affidavit et du contre-interrogatoire Tompkins sont résumées ci-dessous :

- Le FITT est une organisation à but non lucratif fondée en 1992 qui, en 1997-1998, a créé un programme de certification permettant aux praticiens en commerce international d'obtenir un titre professionnel appelé « Certified International Trade Professional » [professionnel accrédité en commerce international] ou « CITP » (affidavit, para 1, 6, 7 et 10).
- Depuis 1997, le FITT n'a cessé de promouvoir et de fournir ce programme de certification en liaison avec sa marque de commerce CITP (affidavit, para 11). Depuis 1998, le FITT autorise aussi les personnes qui ont réussi le programme de professionnel accrédité en commerce international (PACI) à employer la marque de commerce CITP comme titre professionnel (affidavit, para 12).
- Aux États-Unis et en Europe, le titre CITP correspond à la marque de commerce FIBP, et les personnes qui vivent dans ces pays ont la possibilité d'employer CITP, FIBP ou les deux titres. La plupart emploieraient CITP, souvent conjointement (avec FIBP), parfois seul (contre-interrogatoire, pages 14 et 15 : Q4 à 8). Les titulaires du titre à l'extérieur des États-Unis ou de l'Europe, comme au Canada, sont autorisés à employer FIBP, et ils l'emploient soit seul soit conjointement avec CITP (contre-interrogatoire, page 16 : Q1 à 11).

- Depuis 1998, le FITT a utilisé divers moyens pour promouvoir activement son programme de PACI et ses exigences en matière de formation, y compris un guide, des brochures et des publicités dans des magazines destinés aux [TRADUCTION] « professionnels des affaires » (affidavit, para 16 et 17; pièce C; contre-interrogatoire, page 37 : Q9 à 24; pages 40 et 41). Cependant, il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve en ce qui concerne le nombre de Canadiens qui auraient vu ce matériel (contre-interrogatoire, page 38 : Q9 à 25; pages 39 à 43).
- Le FITT a cessé de publier des publicités dans des magazines papier en 2012 et a commencé à diffuser des publicités dans divers médias sociaux (contre-interrogatoire, page 49 : Q17). Au 21 août 2015, le FITT avait 3 270 abonnés sur Facebook, 5 200 abonnés sur LinkedIn et 2 874 abonnés sur Twitter (affidavit, para 19, pièce E; contre-interrogatoire, page 44 : Q5 à 23, page 45 : Q1 à 8). [TRADUCTION] « Plus de la moitié » de ces abonnés sont canadiens, bien que Mme Tompkins n'en connaisse pas le nombre exact (contre-interrogatoire, page 45 : Q11 à 17).
- Au 30 juillet 2015, 1 492 personnes étaient abonnées au groupe LinkedIn CITP (affidavit, para 52; contre-interrogatoire, page 45 : 1 à 7). Cependant, Mme Tompkins ne connaît pas le nombre de Canadiens qui suivent ce groupe (contre-interrogatoire, page 67 : Q1).
- Au fil des années, et jusqu'en 2012, le FITT a décerné un certain nombre de titres CITP honorifiques à des représentants canadiens et à des gens d'affaires très en vue, et en a fait la promotion et l'annonce par l'intermédiaire de communiqués de presse et de son site Web (affidavit, para 24 à 30, pièces I à N; contre-interrogatoire, page 50 : Q6 à 15).
- Le FITT a commencé à travailler avec les établissements d'enseignement postsecondaire du Canada en 1993 pour offrir le programme FITThabilités, dont les exigences en matière de formation sont devenues un préalable à l'obtention du titre CITP en 1997-1998; depuis, 45 établissements d'enseignement postsecondaire canadiens ont travaillé en partenariat avec le FITT pour préparer les étudiants en commerce international à faire carrière en commerce international, en faisant la promotion du programme de PACI et en

offrant le programme FITThabilités, et/ou ont fait accréditer leur programme de commerce international par le FITT en tant que programme répondant aux normes nationales liées au titre CITP (affidavit, para 41). La pièce V comprend des spécimens de différentes formes de promotion du programme de PACI distribuées par ces établissements à leurs étudiants.

- Depuis 1998, les principaux services du FITT sont la délivrance du titre CITP et le programme de formation des PACI, FITThabilités. Depuis 1998, le FITT a engagé des dépenses d'environ 3,6 millions de dollars canadiens pour faire la promotion du programme de formation des PACI et du titre CITP (affidavit, para 42; contre-interrogatoire, page 56 : Q1). Cependant, je souligne que ce montant englobe la promotion à l'extérieur du Canada et que le pourcentage attribuable au Canada est inconnu (contre-interrogatoire, page 56 : Q5 à 12).
- De plus, ce montant couvre non seulement la promotion du titre CITP, mais aussi du titre FIBP [FPAI] ainsi que les efforts d'autopromotion du FITT qui sont [TRADUCTION] « interreliés » à la promotion du titre CITP (contre-interrogatoire, page 57 : Q14 à 24). À cet égard, et comme l'a souligné la Requérante, certaines des publicités décrites par l'Opposante comme [TRADUCTION] « faisant la promotion du programme de formation des PACI et du titre CITP » semblent plutôt être assimilables à des publicités qui se limitent au FITT (par exemple, la publicité annonçant la 11^e conférence annuelle du FITT jointe comme pièce C et reproduite au para 24 des observations écrites de la Requérante; contre-interrogatoire, pages 41 et 42).
- Depuis 1998, 954 personnes ont suivi avec succès le programme de PACI et ont obtenu le droit d'employer le titre professionnel CITP, tant au Canada qu'à l'étranger (affidavit, para 44; contre-interrogatoire, page 61 : Q7 à 19). Au 30 juin 2015, 552 personnes détenaient le titre CITP (affidavit, para 45). Je souligne que ce nombre (552) inclut les personnes au Canada et à l'étranger ainsi que les personnes qui emploient le titre CITP ou FIBP [FPAI] ou les deux titres (contre-interrogatoire, page 63 : Q14 à 21). Mme Tompkins ne sait pas combien de ces personnes étaient au Canada (contre-interrogatoire, page 63 : Q24, page 64 : 1).

- Au 31 juillet 2015, plus de 1 000 personnes étaient inscrites au programme afin de satisfaire aux exigences en matière de formation (y compris des personnes inscrites à un seul cours) permettant d'obtenir le titre CITP (affidavit, para 46; contre-interrogatoire, page 64 : Q17). Mme Tompkins ne sait pas combien de ces personnes provenaient du Canada (contre-interrogatoire, page 65 : Q14).

La preuve de la Requérante

[52] Comme je l'ai mentionné dans l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*), la preuve de la Requérante n'établit pas l'emploi de la Marque au sens de l'article 4 de la Loi. Néanmoins, j'estime que la Marque possède une certaine réputation étant donné que, à la fin de 2015, 120 personnes étaient titulaires du titre CITP au Canada (affidavit Koger, para 14); que la Marque semble avoir été adoptée comme titre par certains membres de la Requérante dans leur profil LinkedIn (affidavit Pejovic); et compte tenu de la promotion par la Requérante de la certification CITP par l'intermédiaire de son site Web (affidavit Koger, para 40 et 41; pièces E et J), sur ses divers comptes de médias sociaux (affidavit Koger, para 42 à 27 [*sic*]; pièces P, Q et R), dans sa publication phare, le *Journal of Accountancy*, (affidavit Koger, para 48, pièce S) et à l'occasion de conférences sur la comptabilité tenues au Canada (affidavit Koger, para 49, pièce T).

[53] Compte tenu de ce qui précède, en ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques des parties sont devenues connues, j'estime que, dans l'ensemble, ce facteur favorise l'Opposante, mais pas de manière significative, car les lacunes de la preuve font en sorte qu'il est difficile de déterminer avec précision la mesure dans laquelle la marque de l'Opposante est devenue connue au Canada (par exemple, le fait de fournir des dépenses publicitaires sans préciser le montant attribuable au Canada). En ce qui concerne la période pendant laquelle les marques ont été en usage, ce facteur favorise l'Opposante.

Le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce

[54] S'agissant des facteurs énoncés aux articles 6(5)*c*) et *d*) de la Loi, l'évaluation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)*d*) de la Loi repose sur la comparaison de l'état déclaratif des produits et services qui figure dans la demande avec l'état déclaratif des

produits et services qui figure dans l'enregistrement de l'opposant [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Cet examen des états déclaratifs doit cependant être effectué dans l'optique de déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. À cet égard, une preuve des commerces véritablement exercés par les parties est utile [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 1996 CanLII 3963 (CAF), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

Les Services liés à la Marque de la Requérante

[55] Les Services liés à la Marque sont énoncés au paragraphe 1 et englobent de façon générale des services de comptabilité, des services financiers et des services de gestion de l'information faisant intervenir la technologie relativement au risque et à l'assurance, à la sécurité et à la protection des renseignements personnels, aux solutions d'affaires, à l'analyse de données et aux services de certification de technologies.

[56] La certification CITP est de nature spécialisée et est exclusivement accordée aux CPA (*certified public accountants*) qualifiés des États-Unis ou aux membres de Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) qui ont satisfait aux normes requises et ont démontré avoir la capacité de conjuguer affaires et technologies (affidavit Koger, para 12 à 14, 18 à 23). [TRADUCTION] « Les titulaires du titre CITP doivent avoir une formation et une expérience supplémentaires dans les domaines des nouvelles tendances, du risque et de l'assurance liés aux technologies de l'information ("TI"), des solutions d'affaires, de l'analyse de données et de la sécurité et de la protection des renseignements personnels » (affidavit Koger, para 13; pièce E).

[57] Les titulaires du titre CITP possèdent des connaissances et des compétences dans les domaines suivants : a) évaluation du risque; b) considérations relatives à la fraude; c) contrôle interne et contrôles généraux des TI; d) évaluation, essais et production de rapports; et e) gestion de l'information et renseignement d'affaires (affidavit Koger, paragraphe 15; pièce F). Pour

obtenir le titre CITP, les candidats du Canada et des États-Unis doivent également posséder un nombre minimal d'heures d'expérience professionnelle en gestion de l'information et en certification de technologies (affidavit Koger, para 19 et 24).

[58] Il n'est pas nécessaire que l'expérience professionnelle ou les exigences en matière de formation se rapportent au commerce international. Autrement dit, les candidats peuvent obtenir le titre CITP et obtiennent ce titre uniquement en fonction de l'expérience et de la formation liées au commerce national (affidavit Koger, para 21).

Les services de l'Opposante

[59] L'Opposante a été créée afin de déceler et de relever les défis actuels et à venir liés aux compétences et à la formation des ressources humaines en commerce international et de mettre en œuvre des stratégies à long terme de planification et de perfectionnement des ressources humaines pour la communauté du commerce international du Canada (affidavit Tompkins, para 3). Les services offerts sous la marque de commerce de l'Opposante sont des [TRADUCTION] « programmes de formation et d'accréditation dans le domaine du commerce international ».

[60] Le titre professionnel CITP de l'Opposante identifie les personnes qui répondent à des critères clés de la profession commerciale internationale (affidavit Tompkins, para 13). On peut définir de façon générale le [TRADUCTION] « commerce international » comme « [t]out déplacement transfrontalier de produits ou de services. Ensuite, diverses activités et fonctions sont requises pour assurer que les produits ou les services traversent les frontières de manière appropriée » (contre-interrogatoire Tompkins, page 12 : Q21).

[61] Plus précisément, le titre professionnel CITP de l'Opposante identifie les personnes qui ont satisfait à des exigences expresses en matière de formation et d'expérience professionnelle, qui ont pris l'engagement de se perfectionner de manière continue sur le plan professionnel et qui conviennent de respecter des normes de conduite éthique (affidavit Tompkins, para 13). Je souligne que les cours de formation offerts par l'Opposante aux candidats cherchant à obtenir le titre CITP (le cours [TRADUCTION] « FITThabilités ») ne comprennent aucun matériel visant l'acquisition de compétences en comptabilité (contre-interrogatoire Tompkins, page 20 : Q8). De même, il n'est pas nécessaire que l'expérience de travail requise pour obtenir le titre CITP de

l'Opposante se rapporte aux domaines de la comptabilité ou des technologies de l'information (contre-interrogatoire Tompkins, page 23).

[62] Selon une déclaration faite à la presse par l'Opposante (affidavit Tompkins, para 34; pièce Q), le FITT, par l'intermédiaire de son titre CITP, [TRADUCTION] « forme des généralistes en commerce international, qui apprennent les grandes lignes du milieu mondial des affaires. Le profil des compétences définit les compétences et les connaissances dont fait preuve un PACI dans tous les aspects du commerce international ».

[63] Le Profil des compétences du PACI (2006) énonce 86 compétences déterminées par des praticiens de l'industrie. Ce profil ne requiert aucun niveau de compétence ou d'expérience en services de comptabilité, par exemple [TRADUCTION] « vérifications, examens, rapports financiers, fournir les services que les comptables fournissent » (contre-interrogatoire Tompkins, page 53 : Q13), mais il mentionne des [TRADUCTION] « méthodes et outils financiers qui sont utilisés dans les transactions commerciales internationales » (contre-interrogatoire Tompkins, page 53 : 20 à 25, page 54 : 1).

[64] L'annonce et la promotion par l'Opposante de la marque de commerce CITP sont souvent faites parallèlement à la promotion des FITThabilités (le programme de formation des PACI) de l'Opposante et du titre FIBP [FPAI], et sont [TRADUCTION] « interreliées » à l'autopromotion par l'Opposante de son organisation (par exemple, lors de la promotion des conférences du FITT) (contre-interrogatoire Tompkins, page 57 : Q17, page 58 : Q1 à 9).

[65] Les services offerts sous la marque de commerce CITP semblent s'adresser principalement aux membres de l'organisation de l'Opposante, à la communauté du commerce international et, dans une certaine mesure, aux professionnels des affaires en général. Par exemple, l'Opposante a fait la promotion de sa marque de commerce CITP par l'intermédiaire de matériel accessible sur son site Web, de brochures distribuées par envoi postal à partir de la base de données de l'Opposante et à l'occasion d'événements de l'Opposante, dans des magazines destinés aux [TRADUCTION] « professionnels des affaires » (affidavit Tompkins, para 16, pièce C et contre-interrogatoire Tompkins, page 37 : 9 à 25; pages 38 à 41) et sur les comptes de médias sociaux de l'Opposante (affidavit Tompkins, para 19, pièce E).

[66] Le titre CITP est décrit comme étant un titre professionnel de [TRADUCTION] « généraliste », de sorte que les candidats éventuels occuperont différents emplois et proviendront de divers milieux professionnels, y compris les milieux des finances et de la comptabilité (affidavit Tompkins, para 54). À cet égard, des profils de quatre [TRADUCTION] « professionnels titulaires du titre CITP qui détiennent aussi des titres comptables comme CPA et/ou qui cherchent à obtenir ce titre » sont inclus (affidavit Tompkins, para 54, pièces Y, AA, BB et Z).

[67] La Requérante adopte la position selon laquelle le recoupement avec la profession comptable est négligeable et semble être minime étant donné que, des 552 personnes qui détiennent le titre CITP de l'Opposante, Mme Tompkins a identifié seulement quatre personnes (dont une qui ne détient aucun titre comptable et aurait seulement entrepris de suivre des cours pour l'obtenir (affidavit Tompkins, pièce Z, contre-interrogatoire, pages 70 et 71)), et compte tenu de la preuve de l'Opposante selon laquelle son programme de PACI et son titre CITP ne s'adressent pas à la profession comptable. Je suis d'accord avec la Requérante et j'estime que ce recoupement n'est pas significatif.

Analyse

[68] Il semble que les Services se limitent à une gamme restreinte de services de comptabilité, de services financiers et de services de gestion de l'information faisant intervenir la technologie relativement au risque et à l'assurance, à la sécurité et à la protection des renseignements personnels, aux solutions d'affaires, à l'analyse de données et aux services de certification de technologies. De façon similaire, la preuve de l'Opposante démontre que ses services de formation et d'accréditation semblent se limiter à des programmes (quoique de nature générale) dans le domaine du commerce international.

[69] Malgré qu'il puisse exister certaines ressemblances administratives, car les deux parties font la promesse d'autoriser l'emploi de CITP comme titre professionnel, ont des volets reliés à la formation et à l'expérience et ont des exigences relatives au perfectionnement professionnel continu et des conditions d'adhésion (comme l'a souligné l'Opposante dans son plaidoyer écrit), il semble que les domaines de spécialité des parties soient fondamentalement distincts et qu'ils soient axés sur des créneaux très différents et précis dans la sphère générale des services

commerciaux professionnels. Je suis par conséquent d'avis qu'elles répondent à des besoins différents chez leurs clients respectifs.

[70] Les observations de la Requérante en ce qui concerne les clients qui souhaitent acheter des services auprès de professionnels détenant le titre de l'Opposante ou de la Requérante, et avec lesquelles je suis d'accord (en l'absence d'une preuve contraire), sont présentées à la page 21 de son plaidoyer écrit et sont reproduites en partie ci-dessous [TRADUCTION] :

89. ... [L]es clients qui souhaitent acheter des services auprès de professionnels ayant le titre de l'Opposante ou de la Requérante sont susceptibles d'être des acheteurs avertis, qui feront preuve de relativement plus de prudence dans le choix d'un professionnel en particulier...

90. Les clients qui ont recours aux services d'un professionnel détenant le titre CITP de la Requérante cherchent à obtenir des services fournis par une personne qui est non seulement un comptable détenant déjà le titre CPA, mais qui a aussi une grande expertise dans le domaine des technologies de l'information.

91. Ces clients sont très différents des clients des services liés à la marque de l'Opposante. En effet, les clients des services liés au commerce international fournis par les titulaires du Titre de l'Opposante ne solliciteraient pas les services d'un CPA. Ils solliciteraient les services de professionnels ayant des compétences différentes, à savoir de l'expertise dans les activités de commerce international. On ne s'attendrait pas à ce que ces personnes soient des CPA.

Circonstances de l'espèce : aucune preuve de confusion réelle

[71] La Requérante soutient qu'une circonstance de l'espèce est [TRADUCTION] « [qu]'il n'y a aucune preuve de confusion découlant du titre CITP de la Requérante, malgré la coexistence des deux marques au Canada pendant quatorze ans » (contre-interrogatoire Tompkins, page 79; affidavit Koger, para 50).

[72] Cependant, compte tenu de la preuve d'emploi limitée des marques de commerce des parties, j'estime qu'il ne s'agit pas là d'une circonstance pertinente de l'espèce.

Conclusion

[73] Bien que le facteur énoncé à l'article 6(5)e) de la Loi, à savoir le degré de ressemblance, soit souvent celui qui revêt le plus d'importance lorsqu'il s'agit de trancher la question de la

confusion, et qu'il favorise clairement l'Opposante, j'estime que la jurisprudence sur les marques faibles a pour effet d'atténuer l'avantage de l'Opposante à l'égard de ce facteur. Tel que souligné dans *GSW, supra*, les marques de commerce fondées sur des combinaisons de lettres ou d'initiales sont des marques de commerce faibles et qui ne peuvent généralement bénéficier que d'une protection limitée.

[74] Bien qu'il soit possible d'accroître le caractère distinctif d'une marque faible par un emploi à grande échelle [*Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238, au para 6 (CF 1^{re} inst)], j'estime que la preuve de l'Opposante n'est pas suffisante pour accroître de manière significative le caractère distinctif de la marque de commerce de l'Opposante. En outre, il est bien établi qu'une partie qui adopte une marque de commerce faible accepte un certain risque de confusion [*General Motors c Bellows* (1949), 1949 CanLII 47 (CSC), 10 CPR 101, aux p 115 et 116 (CSC)].

[75] En outre, compte tenu des différences dans le genre des services et la nature du commerce des parties, je conclus que la prépondérance des probabilités entre la conclusion qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion et la conclusion qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion penche légèrement en faveur de la Requérante. En conséquence, la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime. Ce motif d'opposition est par conséquent rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur les articles 16 et 2 – confusion avec la marque de commerce CITP de l'Opposante

[76] À la lumière de la directive formulée par la Cour fédérale dans la décision *Le Massif Inc c Station Touristique Massif du Sud (1993) Inc* (2011), 2011 CF 118 (CanLII), 95 CPR (4th) 249 (CF), mon examen du motif d'opposition fondé sur l'article 16 ne comprend pas les autres questions soulevées par l'Opposante à l'audience; il se limite au motif d'opposition tel qu'il est formulé, à savoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date à laquelle la Requérante aurait commencé à octroyer des licences d'emploi de la Marque au Canada, celle-ci créait de la confusion avec la marque CITP de l'Opposante, qui avait été employée antérieurement par l'Opposante. Étant donné que

l'Opposante a contesté avec succès la date de premier emploi revendiquée, la date pertinente est considérée être la date de production de la demande.

[77] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 2 portant que la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce CITP de l'Opposante, la date pertinente est la date de production de la déclaration d'opposition.

[78] En espèce, la date pertinente à laquelle la question de la confusion est évaluée n'a pas d'incidence sur le résultat de mon analyse. Même si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial à l'égard de ces motifs, ces motifs sont tous rejetés pour des raisons semblables à celles exposées relativement au motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d).

[79] En conséquence, les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1) et 2 sont rejetés.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2 restant

[80] J'ai déjà recensé les lacunes de la preuve d'emploi de la Requérante dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 30b). Malgré les questions soulevées, j'estime que la Marque est adaptée à distinguer, parce qu'elle possède au moins un certain caractère distinctif inhérent [*Moody's Analytics Global Education (Canada) Inc. c Chartered Institute for Securities & Investment*, 2016 COMC 23]. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

DÉCISION

[81] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Jennifer Galeano
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2018-03-06

COMPARUTIONS

Adam M. Tracey

POUR L'OPPOSANTE

Thomas Kurys

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Nelligan O'Brien Payne

POUR L'OPPOSANTE

Wilson Lue LLP

POUR LA REQUÉRANTE