

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 104

Date de la décision : 2019-10-01

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

**Chartered Professional Accountants of
Ontario**

Opposant

et

**Chartered Institute of Management
Accountants**

Requérant

**1,531,402 pour CIMA STRATEGIC
SCORECARD**

Demande

I Le dossier	3
II Remarques préliminaires	4
III Historique de la profession comptable au Canada et au Royaume-Uni	6
III.1 CMA Canada	6
III.2 CMAO	8
III.3 Titre CMA	9
III.3.a Normes de pratique pour le titre CMA	10
III.3.b Promotion de la Marque CMA	10
III.4 Le Chartered Institute of Management Accountants et la présente demande	12

III.4.a Point de vue de Mme Treasure.....	12
III.4.b Point de vue de M. Harding	13
III.4.c Point de vue de M. Ratnayake.....	18
IV RESSEMBLANCES ENTRE LES ACTIVITÉS ET LES MARQUES DE COMMERCE DES PARTIES	24
V DERNIÈRES OBSERVATIONS	25
VI FARDEAU ULTIME ET FARDEAU DE PREUVE.....	26
VII LES DATES PERTINENTES	27
VIII MOTIF D’OPPOSITION FONDÉ SUR L’ARTICLE 30 <i>F</i>) DE LA LOI	27
IX MOTIF D’OPPOSITION FONDÉ SUR L’ARTICLE 30 <i>I</i>) DE LA LOI	29
X MOTIF D’OPPOSITION FONDÉ SUR L’ARTICLE 30 <i>B</i>) DE LA LOI.....	33
XI MOTIFS D’OPPOSITION FONDÉ SUR L’ARTICLE 12(1) <i>D</i>) (ENREGISTRABILITÉ)	36
XI.1 Le test en matière de confusion	37
XI.1.a Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues	38
XI.1.b Période pendant laquelle les marques ont été en usage au Canada.....	39
XI.1.c Genre de produits et de services et nature des entreprises des parties.....	40
XI.1.d Degré de ressemblance entre les marques en cause	40
XI.1.e Autres circonstances de l’espèce	42
XI.1.f Conclusion.....	43
XII MOTIFS D’OPPOSITION FONDÉS SUR LES ARTICLES 16(1) <i>A</i>) ET 2 DE LA LOI	44
XIII DISPOSITION	44
ANNEXE A	45
ANNEXE B	48
ANNEXE C	52
ANNEXE D	53

I LE DOSSIER

[1] Le 13 juin 2011, le Chartered Institute of Management Accountants (ci-après désigné sous le nom de Requéant ou « le CIMA ») a produit la demande d'enregistrement portant le n° 1,531,402 pour enregistrer la marque de commerce CIMA STRATEGIC SCORECARD (la Marque).

[2] La demande est fondée sur l'emploi au Canada depuis février 2004. La demande vise une longue liste de produits et services, conformément à ce qui est défini et énuméré à l'annexe A.

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

[4] Le 9 mai 2014, Comptables en management accrédités de l'Ontario (CMAO) a produit une déclaration d'opposition qui a été transmise au Requéant par le registraire le 27 mai 2014. Les motifs d'opposition invoqués par l'Opposant sont fondés sur les articles 2 (caractère distinctif), 12(1)d) (enregistrabilité); 16(1)a) (droit); 30b), f) et i) (conformité) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi). Tous les renvois sont faits à la Loi dans sa version modifiée le 17 juin 2019, sauf indication contraire. Étant donné que cette demande a été annoncée avant le 17 juin 2019, les motifs d'opposition invoqués en vertu de l'article 38(2) de la Loi dans sa version antérieure à cette date s'appliquent. Étant donné que les motifs d'opposition ont soulevé des questions peu communes, ils sont reproduits à l'annexe B de la présente décision.

[5] Dans une lettre datée du 26 juin 2017, le CMA Ontario a informé le registraire qu'en raison de la *Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l'Ontario*, L.O. 2017, chap. 8, annexe 3, entrée en vigueur le 17 mai 2017, « Comptables en management accrédités de l'Ontario » fusionnait avec « l'Institut des comptables agréés de l'Ontario » et « l'Association des comptables généraux accrédités de l'Ontario », et poursuivait ses activités sous le nom « Comptables professionnels agréés de l'Ontario » (CPAO). J'emploierai le terme « Opposant » pour me référer sans distinction au CMAO et/ou au CPAO.

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

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

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

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

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

II REMARQUES PRÉLIMINAIRES

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

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

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

- Confusion créée par la marque visée par la demande avec une marque officielle, marque de certification ou une marque ordinaire;
- Marque ordinaire par rapport à marque de certification;

- L'effet des lois provinciales sur l'enregistrement d'un titre professionnel comme marque de commerce;
- La question de savoir si l'Opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve initial, et surtout dans le contexte des motifs d'opposition fondés sur l'article 30*b*) de la Loi.

[14] Il pourrait y avoir d'autres questions dans certains dossiers. Cependant, je me pencherai uniquement sur les questions que j'estime pertinentes ou qui peuvent avoir un certain fondement. C'est pourquoi je mentionnerai uniquement les parties de la preuve produite par les parties qui sont pertinentes par rapport aux motifs d'opposition que je dois évaluer.

[15] Je me reporte aux articles 2, 9 et 23 de la Loi pour les définitions des termes « marque de commerce », « nom commercial », « marque officielle » et « marque de certification ». Ils sont régis par des dispositions spécifiques de la Loi et il sera important tout au long de la présente décision de garder à l'esprit les distinctions entre ces termes. Leurs définitions sont présentées à l'annexe D.

[16] Les parties sont des associations de comptables. L'Opposant est situé au Canada et le Requéran est situé au Royaume-Uni (R.-U.). Dans certains cas, le sigle de certaines des associations canadiennes est employé comme titre professionnel (par exemple : CPA). Certains titres ou parties de titre sont enregistrés comme « marque ordinaire » (par exemple : COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ) ou comme « marque officielle » (par exemple : CPA). Selon l'Opposant, la description de certains des services figurant dans certaines des demandes sous l'opposition laisse entendre que certaines marques de commerce demandées sont employées ou seront employées comme « marque de certification ».

[17] Les titres professionnels dans le domaine de la comptabilité ont été qualifiés, et pour cause, de [TRADUCTION] « soupe à l'alphabet ». Aux fins d'illustration, les titres suivants pourraient avoir été employés au Canada au fil des ans : « CA », « CMA », « CGA » et « CPA », pour ne nommer que ceux-là et je discuterai de cette question plus à fond plus tard.

[18] Il y avait une question au sujet le nom légal du Requéran. L'Opposant n'a plus l'intention de maintenir cette question en litige.

[19] Je dois écarter toute opinion sur des questions de droit contenues dans les affidavits des représentants des parties.

[20] Afin de mieux comprendre les questions soulevées dans la plupart de ces dossiers d'opposition, il est nécessaire de connaître certains renseignements généraux sur les parties, y compris un historique de la loi provinciale qui régit l'emploi des sigles et des titres professionnels liés à la pratique de la comptabilité, ainsi que certains renseignements généraux sur les prédécesseurs en titre de l'Opposant et sur ses successeurs.

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

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

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

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

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

[24] Mme Treasure affirme que l'ICAO, l'ACGAO et le CMA Ontario ont des organismes nationaux correspondants, notamment l'Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA), l'Association des comptables généraux accrédités du Canada (CGA-Canada) et la Société des comptables en management du Canada (CMA Canada).

III.1 CMA Canada

[25] Mme Treasures affirme que CMA Canada est une société fédérale sans but lucratif constituée en personne morale en 1920. Depuis 1977, CMA Canada a été appelé la Société des

comptables en management du Canada. Elle représente les intérêts des comptables en management au Canada.

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

[27] Mme Treasure a mentionné le fait que CMA Canada était également propriétaire de diverses marques de commerce CMA au Canada, enregistrée pour emploi en liaison avec divers produits incluant des lignes directrices de la comptabilité de gestion sous format imprimé ou électronique, du matériel didactique, des magazines, des livres, des manuels et des carnets de travail, des brochures, des résumés, des annexes et des plans de cours; ainsi que divers services incluant l'établissement et l'application de lignes directrices aux fins de maintien d'une norme uniforme de compétence et d'éthique professionnelle chez ses membres; de la formation et de l'instruction dans les domaines de la comptabilité de gestion; de la communication de renseignements d'intérêt à ses membres au moyen d'imprimés, de télévision, de satellite, de télégraphie sans fil, de micro-ondes, d'ordinateur, de téléphone, d'audio, de vidéo, de courrier électronique, d'Internet et d'autres médias électroniques, de bandes magnétiques, de dossiers, de CD-Rom, de DVD, de disquettes, de disques compacts, de transporteurs de données sur support magnétique, de disques d'enregistrement, au moyen de séminaires, de conférences et de programmes d'instruction; la promotion et la représentation des intérêts des comptables en management en offrant un moyen pour la défense nationale et internationale, les services d'éducation, notamment la tenue de cours d'instruction dans le domaine de la comptabilité de gestion, et l'exploitation d'un site Web Internet dans le domaine de la gestion de l'éducation en comptabilité.

[28] Mme Treasure affirme qu'en janvier 2013, l'ICCA et CMA Canada ont été unifiés et ont créé une nouvelle organisation comptable nationale appelée Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada). Le 2 juillet 2013, CMA Canada a transféré toutes ses marques de certification et marques de commerce CMA à CPA Canada [voir la pièce 1 à son affidavit pour une copie de chacune de ces marques]. CMA Canada se référera ci-après à CMA Canada et à son successeur en titre CPA Canada.

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

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

III.2 CMAO

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

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

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

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

- a) promouvoir et protéger l'intérêt public en régissant et en réglementant la pratique de ses membres;
- b) promouvoir et protéger les intérêts de la profession comptable;

c) promouvoir et accroître les connaissances et les compétences de ses membres.

[35] La mission a) est exercée en réglementant l'utilisation du titre CMA en Ontario. Les membres de CMA Ontario travaillent dans quatre milieux : la pratique publique, le milieu universitaire, le gouvernement et les entreprises, y compris le secteur à but non lucratif.

[36] La mission b) est exécutée en défendant ses membres et en faisant la promotion de la sensibilisation du public au sujet de ses membres. La pièce 5 de l'affidavit de Mme Treasure est des imprimés du site Web de CMA Ontario qui indiquent diverses façons par lesquelles le CMA Ontario fait la promotion de la sensibilisation du public quant à ses membres et protège les intérêts de la profession comptable.

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

III.3 Titre CMA

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

[39] Mme Treasure explique que les programmes d'agrément pour les étudiants ont des exigences en matière d'éducation, d'examen et d'expérience. Ce matériel affiche la marque CMA. Elle ajoute que l'aspect éducation de chaque programme d'agrément comprend des cours que les étudiants doivent suivre. Pendant qu'ils suivent ces cours, les étudiants reçoivent du matériel pédagogique qui affiche la marque CMA [voir la pièce 7 à son affidavit]. Les examens comportent également la marque CMA [voir la pièce 8 à son affidavit].

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

[41] Mme Treasure explique qu'en Ontario, si les étudiants terminent le programme d'agrément CMA, ils deviennent membres à la fois de CMA Canada et de CMA Ontario. Au paragraphe 36 de son affidavit, elle fournit le nombre annuel de membres depuis 1985, qui s'élève à plus de 10 000 membres depuis 1991.

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

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

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

III.3.b Promotion de la Marque CMA

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

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

- des annonces publicitaires télévisuelles afin de promouvoir la marque CMA et les connaissances de ses membres [voir la pièce 12 pour des échantillons];
- des vidéos pendant des vols d'Air Canada depuis au moins le début de 2004 [voir la pièce 13];
- des vidéos affichées sur Youtube de 2010 à 2012 [voir la pièce 14];
- des publicités imprimées dans des journaux et des magazines. [voir les pièces 15 et 16 pour des échantillons];
- CMA Canada a publié son propre magazine *CMA magazine* de 1926 à 2013 jusqu'à sa dernière édition en novembre-décembre 2013. Il était vendu par abonnement et était accessible dans le site Web de CMA Canada en 1996. Depuis 1985 il affichait la marque CMA. [voir la pièce 17 pour des copies d'échantillons de pages de numéros représentatifs];
- depuis 2007, CMA Ontario a publié un bulletin mensuel appelé *Leading Indicator* distribué à ses membres. La marque CMA est affichée sur chaque numéro de la publication. [voir la pièce 18 pour des échantillons de numéros];
- depuis 1996, CMA Canada a fourni des renseignements à ses étudiants, à ses membres et au public dans son site Web www.cma-canada.org. La marque CMA est affichée dans le site Web de CMA Canada [voir les pièces 19 et 20 pour obtenir les articles publiés dans le site Web en 1996 qui discutent du processus de désignation et d'accréditation du CMA];
- depuis 1996, CMAO a fourni des renseignements à ses membres, à ses étudiants et au public dans son site Web www.cmaontario.org où la marque CMA est affichée dans [voir les pièces 21 et 22 pour obtenir des exemplaires des pages de ce site Web];
- CMA Canada a fait la promotion, depuis 2005, de la marque CMA à l'aide d'annonces qui sont affichées dans d'autres sites Web canadien [voir la pièce 23 pour obtenir des exemplaires des annonces];
- CMA Canada et CMAO ont fait la promotion de la marque CMA et des compétences de ses membres à l'aide de tableau d'affichage, d'affiches et de publicité ambulante [voir les pièces 24 à 28 pour obtenir des exemplaires];
- depuis 1990, CMAO a fait la promotion de la marque CMA et des compétences de ses membres en créant, imprimant et diffusant des brochures qui affichent la marque CMA [voir la pièce 29 pour obtenir des exemplaires des brochures];
- des annonces ont été affichées aux universités de l'Ontario depuis 1997, affichées par CMAO [voir la pièce 30 pour obtenir des exemplaires des documents].

III.4 Le Chartered Institute of Management Accountants et la présente demande

III.4.a Point de vue de Mme Treasure

[46] Mme Treasure déclare qu'elle n'est au courant d'aucun emploi de la Marque au Canada liée aux Produits et Services. Elle affirme avoir trouvé trois rapports affichés dans le site Web du Requérant qui faisaient renvoi à la Marque, dont le plus ancien était daté de mars 2005 et est joint à titre de pièce 32. Elle cite des extraits de ce rapport, y compris ce qui suit : [TRADUCTION] « La CIMA Strategic Scorecard (“la carte de pointage”) est un outil qui **est en cours de développement** par le CIMA. **Un essai du concept** a été entrepris au sein du CIMA et des projets pilotes sont entrepris dans un petit nombre d'organisations importantes [...] » (souligné dans son affidavit).

[47] Mme Treasure déclare qu'elle ne peut pas comprendre comment le Requérant peut revendiquer une date de premier emploi de la Marque de février 2004 si son [TRADUCTION] « rapport préliminaire » de mars 2005 indiquait que la CIMA Strategic Scorecard est encore en cours de développement et que le concept est encore à l'étape de la mise à l'essai.

[48] Mme Treasure affirme que la CIMA Strategic Scorecard est décrite par le Requérant dans son site Web comme un outil employé pour aider le conseil d'administration des sociétés dans le cadre de leur gouvernance. Elle déclare que les Produits et Services n'incluent pas cet « outil ».

[49] Mme Treasure affirme que le Requérant a demandé d'enregistrer une marque de commerce qui est semblable à la marque CMA de CMA Canada puisque la première partie et la partie la plus dominante de la Marque est CIMA, qui est presque identique à CMA. Cela constitue un avis juridique de l'une des questions que je dois trancher. Puisque le dossier ne comprend aucun élément de preuve indiquant que Mme Treasure est une experte en droit des marques de commerce, je ne tiendrais pas compte de ces déclarations.

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

[51] Mme Treasure a joint comme pièce 35, l'historique des dossiers de la demande n° 1,533,729 relativement à la marque de commerce CIMA connexe obtenue du Bureau canadien des marques de commerce. Elle fait référence à certains extraits de l'affidavit de Maggie Heasman, produit par le Requéran et, plus particulièrement, où Mme Heasman décrit les objectifs et les services de CIMA.

[52] Mme Treasure mentionne que Mme Heasman allègue qu'il y a des membres de CMA Canada qui se sont inscrits auprès de CIMA et que les Produits et Services de CIMA [TRADUCTION] « ne seraient employés que par les membres de CMA Canada et ne présenteraient d'intérêt que pour ces personnes ».

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

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

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

[55] M. Harding affirme que CIMA-Global est un organisme professionnel de comptables en management fondé en 1919 au Royaume-Uni. Il donne un historique des différents changements de nom.

[56] M. Harding explique que les objectifs de CIMA-Global sont de promouvoir et de développer la profession de la comptabilité de management et de favoriser et de maintenir les méthodes et les moyens optimaux pour développer la profession de la comptabilité de management, d'encourager, d'accroître, de diffuser et de promouvoir les connaissances, l'éducation et la formation ainsi que l'échange de renseignements et d'idées dans le domaine de la comptabilité de management.

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

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

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

[60] À ce stade-ci, comme l'a fait remarquer l'Opposant, il convient que je souligne le fait que le terme CIMA Canada n'a pas été défini spécifiquement par M. Harding dans son affidavit. Il est donc difficile de déterminer l'entité juridique ou les entités juridiques que désigne M. Harding lorsqu'il emploie ce terme. Je me contenterai d'employer le terme « CIMA Canada » tout au long de cette sous-section pour résumer l'affidavit de M. Harding tel qu'il apparaît dans l'affidavit de M. Harding.

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

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

ACCOUNTANTS (marques de CIMA-Global) ont toujours été arborées sur toutes les pages et tous les liens et continuent de l'être.

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

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

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

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

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

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

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

[70] En ce qui concerne la Marque, M. Harding fait les déclarations suivantes :

[TRADUCTION]

15. En 2005, CIMA présente le produit CIMA STRATEGIC SCORECARD. La CIMA STRATEGIC SCORECARD est un outil visant à aider les administrateurs d'une organisation à participer de manière efficace au processus stratégique. Le produit CIMA STRATEGIC SCORECARD offre au conseil un processus simple, mais efficace, qui l'aide à se concentrer sur les principales questions stratégiques et offre au conseil la possibilité de collaborer de manière constructive avec la direction en vue de promouvoir le succès futur de l'organisation. [...]

16. L'outil CIMA STRATEGIC SCORECARD n'a jamais été fourni en tant que projet commercial. En conséquence, il n'existe aucun chiffre de vente à l'égard de cet outil et CIMA n'a jamais fait un suivi des coûts associés particulièrement à la promotion de son outil CIMA STRATEGIC SCORECARD à l'échelle mondiale ou canadienne.

[71] M. Harding a joint comme pièce I-1 un document de travail daté de mars 2005 intitulé « The CIMA Strategic Scorecard » et comme pièce I-2 la page couverture représentative et les dernières pages de diverses publications intitulées « CIMA Strategic Scorecard » qui peuvent

être consultées et dont la version PDF peut être téléchargée à partir du site Web de CIMA. Il ajoute qu'elles étaient à la disposition du grand public, y compris les membres et les non-membres à l'échelle mondiale, y compris les personnes qui résident au Canada.

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

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

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

- Les droits d'adhésion sont payés au R.-U. (page 11)
- Le site est géré depuis le R.-U. (page 12)
- Les pièces C-1 et C-2 ont probablement été téléchargées le 24 août 2015 ou vers cette date (page 13)
- Le renvoi à CIMA Canada au paragraphe 7 de son affidavit signifie que CIMA avait des membres au Canada depuis 1972, puisque CIMA Canada n'a été créé qu'en 2012 (page 16)

- Toutes les saisies ont été téléchargées entre le 17 août et le 24 août 2015 (page 21)
- CIMA-Global lui-même ne fournit pas de services comptables. Ses membres fournissent des services de comptabilité de management aux entreprises (page 21)
- Les membres ne fournissent pas ces services dans le cadre d'une des marques de commerce en cause (page 22)
- Une personne qui obtient le certificat en comptabilité d'entreprise auprès de CIMA peut employer les initiales « CBA » (page 29)
- Le titre professionnel CIMA est l'objectif des études des membres. Ces derniers sont soumis à une série d'examens, dont on dénombre 12 en ce moment, en plus, souvent, du certificat en comptabilité d'entreprise. S'ils réussissent, ils deviennent des associés de l'institut et obtiennent les lettres de titre ACMA (page 30)
- Le titre FCAM est accordé sur la base de l'expérience de niveau supérieur acquise, qui est attestée par la présentation de cette expérience (page 30)
- Au 29 juin 2011, on comptait entre 800 et 1 000 membres de CIMA - Global au Canada (page 31).
- M. Harding n'était pas en mesure de trouver d'autres emplois de la Marque depuis 2004 au Canada, sauf les pièces I-1 et I-2. (Réponse à un engagement à la page 28 de la transcription)

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

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

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

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

[78] M. Ratnayake explique que CIMA Canada a toujours été autorisé à employer l'acronyme CIMA, le logo CIMA et les mots « The Chartered Institute of Management Accountants » et

CIMA STRATEGIC SCORECARD (appelé « CIMA-Global Trademarks » individuellement et/ou collectivement dans son affidavit) au Canada.

[79] J'emploierai l'expression définie « CIMA-Global Trademarks » tout au long de cette sous-section de la même manière que M. Ratnayake l'a employée dans son affidavit. Je tiens à souligner que M. Ratnayake ne déclare pas, lorsqu'il discute de [TRADUCTION] « l'emploi des CIMA-Global Trademarks » dans l'ensemble de son affidavit, qu'un tel emploi et/ou affichage relativement aux marques de commerce avait commencé au Canada aux dates indiquées dans son affidavit. En conséquence, toute mention de l'expression « CIMA-Global Trademarks » dans son affidavit au cours d'une période précise où la Marque n'était clairement pas employée au Canada exclura la Marque de cette expression définie. Par souci de clarté, si M. Ratnayake emploie l'expression définie « CIMA-Global Trademarks » dans la description des événements qui sont survenus en 2002, par exemple, la Marque ne doit pas être incluse dans l'expression définie, puisque la présumée date du premier emploi de la marque est Février 2004.

[80] M. Ratnayake affirme qu'en tout temps, tout emploi des marques de commerce de CIMA-Global était et demeure sous le contrôle direct de CIMA-Global. Il a joint comme pièce 1- D une copie du contrat de licence entre CIMA-Global et CIMA Canada datant du 5 juin 2012 et comme pièce 1-E le règlement n° 1 pour The Chartered Institute of Management Accountants, Canada Inc., datant du 15 janvier 2013.

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

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

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

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

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

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

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

[88] Les dossiers de CIMA- Global indiquent qu'en 2007, un total de 1 091 membres canadiens étaient inscrits auprès de CIMA-Global. M. Ratnayake présente les données d'adhésion canadiennes annuelles de 2003 à 2007, inclusivement. Il affirme qu'au moment de l'exécution de son affidavit, il y avait 1 417 membres et étudiants résidant au Canada qui étaient

inscrits auprès de CIMA-Global. Au paragraphe 23 de son affidavit, on trouve le tableau « Canadian Member Population, Canadian Student Population and Canada's Total Population » [Population des membres canadiens, population des étudiants canadiens et population totale du Canada].

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

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

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

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

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

[94] M. Ratnayake affirme que CIMA-Global offre de la publicité directe au Canada. Depuis décembre 2003, CIMA Canada possède un site Web actif. Il a joint comme pièce 16 des pages Web choisies au hasard qui ont été téléchargées à partir du site Web de CIMA Canada. Les pages Web de CIMA Canada arborent depuis toujours et continuellement les marques de commerce de CIMA-Global dans l'en-tête que comporte chaque page et chaque lien.

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

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

[97] M. Ratnayake affirme que, depuis 2000, CIMA Canada organise un tournoi annuel de cricket à Toronto, en Ontario. Il a joint comme pièce 19-A des invitations représentatives et diverses brochures [TRADUCTION] « Célébration du cricket » qui ont été distribuées entre 2006 et 2015, inclusivement. Il affirme que la Société des comptables en management du Canada (maintenant CMA Canada) et CMA Ontario ont tous deux appuyé le tournoi de cricket par des commandites monétaires. Il fournit les détails de ces commandites et a joint comme pièce 19-B une photocopie d'un chèque datant du 28 mai 2009 de CMA Canada, d'un montant de 1 000,00 \$, pour sa commandite de 2009. CMA Ontario a continué le parrainage jusqu'en 2014. Il a publié des annonces dans les [TRADUCTION] « brochures sur les événements » de 2008 à 2014, sauf pour 2012.

[98] M. Ratnayake affirme que CIMA Canada a continuellement fait la promotion de ses produits et services au Canada à l'aide de publicités dans divers types de médias, comme dans les journaux, à la télévision, sur des panneaux d'affichage de métro et dans des stations de

transport en commun partout au Canada. Il a joint comme pièce 20 des copies de divers types de publicité de CIMA Canada arborant les marques de commerce de CIMA-Global.

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

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

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

[102] M. Ratnayake déclare qu'en février 2004, CIMA-Global a lancé un outil comptable intitulé CIMA STRATEGIC SCORECARD. Il affirme que ces outils étaient à la disposition des membres et des étudiants de CIMA Canada dès son lancement.

[103] M. Ratnayake affirme que les membres et les étudiants de CIMA Canada, ainsi que le grand public, peuvent consulter les brochures et les renseignements sur la CIMA STRATEGIC SCORECARD par l'intermédiaire directe du site Web de CIMA-Global et à partir du lien vers le site Web de CIMA Canada et il a joint comme pièce 24 des pages téléchargées du site Web de CIMA-Global concernant la CIMA STRATEGIC SCORECARD.

[104] Enfin, M. Ratnayake décrit les instances judiciaires devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario où CIMA Canada et CIMA - Global ont été nommés parties, et il a joint comme pièce 25 une copie de la décision de la Cour datant du 22 novembre 2013 et comme pièce 26 certains articles de la *Loi de 2010 sur les CMA* et de la *Loi de 2010 sur les CA*.

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

- Le contrôle de la qualité des produits et services était exercé par CIMA-Global en envoyant des lignes directrices [voir la pièce 3] (page 19)
- Les titres employés par CIMA ne sont pas CIMA, The Chartered Institute of Management Accountants, ni aucune des marques de commerce en cause dans la présente procédure (page 21). Ces titres étrangers sont FCMA et ACMA (page 21)
- Pour devenir membre de CIMA, vous étudiez pour passer les examens, puis vous devenez membre lorsque vous possédez l'expérience de travail requise d'environ trois ans dans un domaine comptable pertinent (page 24)
- En règle générale, les revenus de CIMA Canada proviennent de CIMA- Global, mais il arrive que le public achète des billets pour assister à des événements et que ces recettes fassent partie des revenus de CIMA Canada (page 27)
- Il n'y a pas d'analyse ni de nombre de visiteurs pour le site Web de CIMA Canada (page 29)
- Les lignes directrices pour l'Ontario (pièce 1 à son contre-interrogatoire) ont été publiées après l'adoption de la *Loi sur les professions comptables* en Ontario, de sorte que les membres de CIMA seraient conscients de la nouvelle mesure législative et de l'emploi de leurs titres FCMA ou ACMA (pages 32-33)
- Les photographies jointes comme pièce 23 à son affidavit représentent des produits qui ont été donnés (pages 35-36)
- M. Harding en connaissait davantage que lui au sujet du lancement du produit CIMA STRATEGIC SCORECARD et de sa date de production (page 17).

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

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

- CMA Canada est un organisme comptable au Canada. CMAO est un organisme comptable en Ontario alors que CIMA est un organisme comptable au R.- U;
- elle se réfère au site Web de CIMA pour un résumé de ses services qui sont semblables aux services de CMAO [voir le paragraphe 85 de son affidavit et la pièce 34];
- les objectifs de CIMA sont semblables à ceux de CMAO et de CMA Canada;
- CMA Canada avec les organismes provinciaux de CMA établit et administre un programme d'accréditation pour les personnes qui veulent devenir membres et obtenir le titre professionnel de CMA au Canada. Les programmes d'accréditation comportent des exigences en matière d'éducation, d'examen et d'expérience;
- CIMA établit et administre un programme d'accréditation pour les personnes qui veulent devenir membres de CIMA. [Voir la pièce 36 pour les imprimés du site Web de CIMA qui traitent de son processus d'accréditation];
- CMA Canada exige que les membres respectent les normes de pratiques de ses organismes provinciaux de CMA, y compris les règles de conduite professionnelle et de perfectionnement professionnel continu;

- CIMA établit des normes de pratique pour ses membres, qui comprennent des règles de conduite professionnelle et de perfectionnement professionnel continu;
- CMA Canada et CIMA promeuvent tous activement leurs membres et la profession comptable sur leurs territoires respectifs.

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

- Dans son affidavit, Mme Heasman déclare au paragraphe 7 que de nombreux membres de CMA Canada sont devenus membres de CIMA;
- Au paragraphe 18 de son affidavit, Mme Heasman affirme que les produits et services de CIMA ne seraient employés que par les membres de CMA Canada et ne présenteraient d'intérêt que pour ces personnes;

V DERNIÈRES OBSERVATIONS

[108] Mme Yurick était adjointe administrative de l'agent au dossier pour le Requéant au moment de l'exécution de son affidavit.

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

[110] Mme Yurick a effectué le 19 août 2015 une autre recherche sur Google Canada en employant comme paramètres « CIMA AND CMA MUTUAL RECOGNITION AGREEMENT » [ACCORD DE RECONNAISSANCE MUTUELLE ENTRE CIMA ET CMA]. Elle affirme que la recherche a donné lieu à environ 6 200 appels de fichier, et elle a joint comme pièce F des copies des six premières pages des résultats de recherche et des copies d'imprimés de renseignements représentatifs contenus dans certains liens de la recherche sur Google Canada.

[111] Enfin, Mme Yurick a joint comme pièce G une copie d'une décision de la Cour supérieure de justice de l'Ontario rendue par le juge Firestone datant du 22 novembre 2013 entre l'Association des comptables généraux accrédités de l'Ontario et l'AICPA, CIMA Canada, le

Chartered Institute of Management Accountants, l'Association of International Certified Professional Accountants et d'autres personnes à titre de répondants.

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

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

VI FARDEAU ULTIME ET FARDEAU DE PREUVE

[114] C'est au Requéran qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, tel qu'il est allégué dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante en faveur du Requéran une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du Requéran. L'Opposant doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels il fonde ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial est 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 1^{re} inst); et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF 1^{re} inst)].

VII LES DATES PERTINENTES

[115] Les dates pertinentes qui s'appliquent à chaque motif d'opposition invoqué sont les suivantes :

- i) motifs d'opposition fondés sur l'article 30 de la Loi : la date de production de la demande ou la date de priorité (18 avril 2011) [voir *Delectable Publications Ltd c Famous Events Ltd* (1989), 24 CPR (3d) 274 (COMC) concernant l'article 30a); *Georgia-Pacific Corporation c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 à 475 (COMC) concernant l'article 30b); et *Tower Conference Management Co c Canadian Management Inc* (1990), 28 CPR (3d) 428 (COMC) concernant l'article 30i)];
- ii) motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)e) : la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- iii) motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) : la date de premier emploi revendiquée (novembre 1986) [voir *Khan c Turban Brand Products Ltd* (1984), 1 CPR 3d 388 (COMC) et l'article 16(1) de la Loi;
- iv) motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque : la date de production de la déclaration d'opposition (9 mai 2014) [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF 1^{re} inst)].

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

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

[TRADUCTION]

en contravention de l'article 30d), à la date de premier emploi revendiquée, à la date de priorité (qui est invalide), à la date de dépôt de la Demande et à tout moment pertinent, la Demande ne contient pas les détails de la norme définie que l'emploi de la marque alléguée par des personnes autorisées par le Requérant ou par les membres du Requérant en liaison avec des services qui incluent des « *services comptables; l'audit comptable; l'audit des activités commerciales; les services de gestion d'entreprise; les services de conseil en gestion d'entreprise; la fourniture de renseignements concernant des entreprises tierces; les services d'examen, d'élaboration et de mise en œuvre des politiques commerciales; les services d'identification, d'analyse et de résolution des problèmes commerciaux; l'assistance aux entreprises pour l'identification et la hiérarchisation des tâches; l'analyse financière; les évaluations financières; les prévisions financières, les conseils en matière d'investissement financier; les services de consultation en analyse financière; la planification financière; la gestion financière; les services de recherche et d'étude en matière de comptabilité et de finance; les services de*

conseil, d'information et de conseil professionnels, tous liés à la recherche, à l'analyse et au développement de modèles, structures, pratiques et stratégies organisationnels et commerciaux nouveaux et existants », vise à indiquer, ni une déclaration portant que le Requéran n'assure pas l'exécution des services fournis par les personnes autorisées par le Requéran ou par les membres du Requéran, en liaison avec lesquels la marque de certification est employée.

[117] L'Opposant fait valoir que les services décrits dans ce motif d'opposition auraient dû être visés par une demande de marque de certification. L'Opposant fait valoir que, puisque la demande aurait dû être produite pour l'enregistrement d'une marque de certification, elle aurait dû contenir les détails de la norme définie que l'emploi de la marque vise à indiquer, ainsi qu'une déclaration sur la norme définie que l'emploi de la marque est censé indiquer et une déclaration selon laquelle le Requéran n'assure pas l'exécution des services comme ceux en liaison avec lesquels la marque de certification est employée. Selon l'Opposant, un tel manquement constitue un motif indépendant de rejet de la demande.

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

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

[120] Je partage l'avis du Requéran. Il avait le choix de produire une demande d'enregistrement de la Marque en tant que « marque ordinaire » ou « marque de certification ». Certaines conditions doivent être remplies pour obtenir une « marque de certification » et le Requéran n'était peut-être pas en mesure de satisfaire à ces exigences. En tout état de cause, il n'est pas pertinent de spéculer sur les raisons pour lesquelles le Requéran peut avoir décidé de produire sa demande d'enregistrement de la Marque en tant que « marque ordinaire ».

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

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

[122] L'article 30i) de la Loi exige simplement que le Requéran se déclare convaincu d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits et les services décrits dans la demande. Une telle déclaration est comprise dans la présente demande. Un opposant peut invoquer l'article 30i) dans des cas précis, comme lorsqu'il est allégué que le requérant est de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)] ou lorsqu'il y a violation d'une loi fédérale. Il n'y a aucune allégation de mauvaise foi dans la déclaration d'opposition ni aucun élément de preuve en ce sens au dossier.

[123] Ce motif d'opposition comporte quatre volets, notamment :

[TRADUCTION]

contrairement à l'article 30i), le Requéran ne pouvait pas être convaincu que, à la date de production de la demande et/ou pendant toutes les périodes pertinentes, il avait le droit d'employer la marque alléguée au Canada en liaison avec les services décrits dans la demande parce que le Requéran savait ou aurait dû savoir que, à la date de la production de la demande et/ou à toutes les périodes pertinentes, la marque alléguée avait été employée en liaison avec les services décrits dans la demande,

- i) créait et crée toujours de la confusion avec la marque de commerce **CMA**, en termes et en conception, conformément à ce qui figure à l'**annexe A**, antérieurement employée ou révélée au Canada et antérieurement enregistrée au Canada par Comptables professionnels agréés du Canada ou son prédécesseur en titre, la Société des comptables en management du Canada (collectivement appelés ci-après « CMA Canada »), en liaison avec les produits et/ou services énoncés à l'**annexe A**, avant la date de de premier emploi alléguée par le Requéran et/ou la date de production de la Demande;
- ii) créait et crée toujours de la confusion avec la marque de commerce **CMA**, en termes et en conception, conformément à ce qui figure à l'**annexe A**, antérieurement employée ou révélée au Canada et antérieurement enregistrée au Canada par l'Opposant, également connu sous le Society of Management Accountants of Ontario et/ou par CMA Canada, en liaison avec les produits et/ou services énoncés à l'**annexe A**, avant la date de de premier emploi alléguée par le Requéran et/ou la date de production de la Demande;
- iii) était et l'est toujours, une marque de certification qui ne peut être employée par le **Requéran** dans la prestation de services fournis par les personnes autorisées par le Requéran ou ses membres qui emploient la marque alléguée en tant que marque de certification pour indiquer qu'ils ou leurs services ont satisfait aux normes établies par le Requéran;

- iv) était et l'est toujours, une marque dont l'emploi est interdit par la *Loi de 2010 sur les comptables en management accrédités*, L.O. 2010, chap. 6, annexe B de l'Ontario et/ou sa version antérieure; et par la *Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés*, L.O. 2017, chap. 8, annexe 3.

[124] Les deux premiers volets ne font que répéter d'autres motifs d'opposition plaidés par l'Opposant, à savoir que : la marque est susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposant (motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)a) et 12(1)d)). Je les aborderais plus tard.

[125] En ce qui concerne l'argument selon lequel la Marque constitue une marque de certification (troisième volet), je l'ai déjà abordé. Enfin, pour ce qui est de l'interdiction qui se trouve dans la loi provinciale (dernier volet), j'en discute tout de suite.

[126] 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.

[127] 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 30i) de la Loi en ce qui concerne la non-conformité à des dispositions qui se trouvent dans des lois provinciales.

[128] Quoiqu'il en soit, même si j'estimais que la non-conformité possible avec une loi provinciale était pertinente en vertu de l'article 30i), j'aurais conclu que l'emploi de la Marque n'aurait pas été interdit par ces lois provinciales pour les raisons exposées ci-dessous.

[129] 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 le Requéant : *Certified General Accountants Association of Ontario c American Institute of Certified Public Accountants*

[2013] O.J. n° 5630, rendue par la Cour supérieure de justice de l'Ontario et à laquelle M. Harding et M. Ratnayake renvoie dans leurs affidavits, conformément à ce qui est décrit ci-dessus.

[130] 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.

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

[TRADUCTION]

[66] Des conflits déclenchant l'application de la doctrine de la prépondérance fédérale surviendront dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

a) Un conflit d'application survient parce qu'il est impossible de se conformer aux deux lois; ou

b) Bien qu'il soit possible de se conformer aux deux lois, l'application de la loi provinciale va à l'encontre de l'objet de la loi fédérale (*Alberta (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);

[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).

[132] 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*.

[133] Dans *Certified General Accountants Association of Ontario*, CGA Ontario (décrite ci-dessus) a présenté une requête contre Chartered Institute of Management Accountants, Canada Inc. et l'AICPA, notamment, à l'égard de l'injonction prévue à l'article 30(1) de la *Loi de 2010 sur les comptables généraux accrédités*, 2010, L.O.2010, ch. 6 (la *Loi sur les CGA*) pour interdire aux défendeurs d'employer encore un autre titre professionnel, notamment, CGMA.

[134] 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].

[135] 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.

[136] La *Loi de 2010 sur les CMA* interdit à une société, autre qu'une société autorisée par l'Opposant à prendre ou à utiliser le titre « C.M.A. » « CMA » « F.C.M.A. » ou « FCMA », seuls ou en combinaison avec d'autres mots ou sigles.

[137] La Marque ne constitue pas un titre professionnel. Autre que le sigle CIMA, elle contient les termes supplémentaires « STRATEGIC » [STRATÉGIQUE] et

« SCORECARD » [CARTE DE POINTAGE]. 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.

[138] 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 B.

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

[139] Comme tout motif d'opposition invoqué par l'Opposant, le fardeau initial lui incombe. La Loi est peu exigeante, car les faits concernant le premier emploi du requérant relèvent essentiellement des connaissances de celui-ci [voir *Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd*, (1986) 10 CPR (3d) 84 (COMC), p. 89]. L'opposant peut s'acquitter de ce fardeau en s'appuyant sur sa propre preuve, mais également sur celle du requérant [voir *John Labatt Ltd v Molson Cos* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (CF 1^{re} inst.), au para. 89]. Toutefois, s'il choisit d'invoquer la preuve du requérant pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif, l'opposant doit pour ce faire démontrer que la preuve du requérant est « clairement » incompatible avec les revendications que le requérant a formulées dans sa demande [voir *Ivy Lea Shirt Co c Muskoka Fine Watercraft & Supply Co*, (1999), 2 CPR (4th) 562 COMC, p. 565-566, conf. par 2001 CFPI 252 (CanLII), 11 CPR (4th) 489 (CF 1^{re} inst.)].

[140] La demande a été produite au motif de l'emploi depuis février 2004, date que l'on suppose être le dernier jour du mois (le 29 février 2004) [voir *Lise Watier Cosmétiques Inc c Villoresi*, 2009 CarswellNat 1700 (COMC)].

[141] L'Opposant renvoie aux points suivants des éléments de preuve du Requéant qu'il estime être clairement incompatible avec la date de premier emploi de la Marque au Canada revendiquée par le Requéant :

- le Requéant n'a produit aucune preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec des Produits ou Services;
- le seul produit lié à cette marque de commerce est un « outil », plutôt qu'un service;

- l'« outil » ne constitue pas un des Produits;
- l'« outil » lié à la Marque n'a jamais été fourni en tant que projet commercial;
- l'« outil » était encore en cours de développement en mars 2005;
- le Requéran n'offre aucun service comptable.

[142] En ce qui concerne le premier argument de l'Opposant, le Requéran n'est pas tenu de produire une preuve de l'emploi de la Marque au Canada jusqu'à ce que l'Opposant se soit acquitté de son léger fardeau de la preuve. En conséquence, cet argument ne sera pas valable s'il est déterminé que l'Opposant s'est acquitté de son fardeau de la preuve initiale relativement au motif d'opposition.

[143] Le principal argument de l'Opposant concernant ce motif d'opposition est le fait que la preuve du Requéran comporte des incohérences claires concernant la date de premier emploi de la Marque revendiquée par le Requéran. M. Ratnayake soutient que le Requéran a lancé un [TRADUCTION] « outil comptable appelé CIMA STRATEGIC SCORECARD en février 2004 » tandis que M. Harding, dans son affidavit, déclare que le CIMA a lancé le [TRADUCTION] « produit CIMA STRATEGIC SCORECARD » et a joint à son affidavit un rapport produit en preuve en tant que pièce I-1 et qui a été publié en 2005 [voir l'avis de droit d'auteur à la fin du rapport] qui décrit la CIMA Strategic Scorecard de la manière suivante :

[TRADUCTION]

[...] est un outil en cours de développement par le CIMA. Une mise à l'essai a été entreprise au sein du CIMA et des projets pilotes sont amorcés dans un petit nombre d'importantes organisations. Le but de ce document préliminaire est d'offrir un aperçu de l'idée d'une carte de pointage et de son état actuel de développement [...]

[144] En contre-interrogatoire, M. Ratnayake a confirmé que M. Harding serait plus au courant du lancement de ce produit et de la date à laquelle il a été produit et se reporterait à son témoignage en ce qui concerne ces points [voir la question n° 57 de la transcription].

[145] En réponse, le Requéran soutient que la pièce 33 de l'affidavit de Mme Treasure renvoie à un document antérieur daté de mars 2005 et intitulé « CIMA Strategic Scorecard TM-Boards engaging in strategy-Executive Summary ». En outre, le Requéran renvoie à la pièce I-1 de l'affidavit de M. Harding. Il s'agit d'un autre document intitulé « The CIMA Strategic Scorecard-CIMA discussion paper ». Il est également daté de mars 2005. Tel que l'a fait

remarquer le Requéran, il existe des renvois à 2004, mais ne comporte aucune indication qu'un produit ou un service a été vendu ou offert à vendre au Canada en 2004 en liaison avec la Marque.

[146] Ces documents tirent leur origine de l'Opposant, situé au R.-U. Ils ne comportent aucune mention de l'emploi de la Marque au Canada à compter de février 2004.

[147] En outre, tel que l'Opposant l'a indiqué, M. Harding déclare au paragraphe 16 de son affidavit que [TRADUCTION] « L'outil STRATEGIC SCORECARD n'a jamais été fourni en tant que projet commercial. En conséquence, il n'existe aucun chiffre de vente à l'égard de cet outil [...] ».

[148] L'Opposant soutient que, pendant son contre-interrogatoire, M. Harding a également admis que le Requéran n'offre pas les services comptables décrits dans la demande. Ils sont offerts par ses membres et ils ne sont pas offerts en lien avec la Marque [voir la page 22, les questions 88 et 89 de sa transcription]. En outre, il n'existe aucune preuve d'un permis d'occupation accordé par le Requéran à ses membres concernant l'emploi de la Marque en liaison avec ces services.

[149] Enfin, l'Opposant ajoute que tous les documents produits par M. Harding ou par Mme Treasure, et qui mentionnent particulièrement les paragraphes qui précèdent et qui contiennent tout renvoi à un « outil » et donc un produit et non un service et, quoi qu'il en soit, s'il est utilisé en liaison avec un service, sa description dans les documents ne correspond pas aux Services.

[150] Je n'ai pas à trancher cette dernière question puisque d'autres points soulevés par l'Opposant suffisent pour me permettre de conclure qu'il s'est acquitté de son fardeau de la preuve concernant ce motif d'opposition puisqu'il a cerné des incohérences entre la date de premier emploi revendiquée et les éléments de preuve produits par le Requéran qui renvoient à la date de premier emploi de la Marque.

[151] Les documents figurant au dossier qui remontent à 2005 renvoient à la Marque comme un « outil » en développement. Il n'y a aucune preuve que ces documents ont été circulés au Canada et encore moins qu'ils ont été lus par des consommateurs canadiens éventuels. M. Harding

déclare dans son affidavit que le CIMA a présenté le produit CIMA STRATEGIC SCORECARD en 2005. Enfin, M. Harding a reconnu que les services comptables, dans le cadre des Services, ne sont pas fournis par le Requéranant lui-même.

[152] Étant donné que l’Opposant a rempli son fardeau initial, le Requéranant avait le fardeau de fournir la preuve qu’il avait employé pour la première fois la marque au Canada dès le 29 février 2004 en liaison avec chacun des Produits et des Services. Il ne l’a pas fait.

[153] En conséquence, ce motif d’opposition est accueilli.

XI MOTIFS D’OPPOSITION FONDÉ SUR L’ARTICLE 12(1)D) (ENREGISTRABILITÉ)

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

Marque de commerce	Numéro d’enregistrement	Produits et/ou Services
CMA	TMA369826	Services professionnels de comptabilité
 (CMA Dessin)	TMA541744	<ul style="list-style-type: none"> • Matériel didactique, nommément lignes directrices en comptabilité de gestion sous formes imprimée ou électronique, normes de comptabilité de gestion sous formes imprimée ou électronique, de revues, de livres. <p>Services</p> <ul style="list-style-type: none"> • (1) Établissement et application de lignes directrices pour maintenir une norme unifiée de compétence et une éthique professionnelle parmi ses membres; formation et éducation dans le domaine de la comptabilité de gestion; diffusion d’informations intéressant ses membres, par presse écrite, télévision, satellite, télégraphie sans fil, micro-ondes, ordinateur,

		<p>téléphone, audio, vidéo, courrier électronique, Internet et autres médias électroniques, bandes, disques, disques CD-ROM, disques DVD, disquettes, disques compacts, supports de données magnétiques, disques microsillons, au moyen de séminaires, conférences et programmes éducatifs; promotion et représentation des intérêts des comptables de gestion, par fourniture d'un moyen de défense des intérêts à l'échelle nationale et internationale.</p>
--	--	--

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

XI.1 Le test en matière de confusion

[156] Le test en matière de confusion est indiqué à l'article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués par la même personne.

[157] Certaines des circonstances de l'espèce dont il convient de tenir compte aux fins de l'évaluation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont décrites à l'article 6(5) de la Loi : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de produits, services ou

entreprises; d) la nature du commerce; et d) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces facteurs ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux n'est pas nécessairement le même [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; *Mattel USA Inc c 3 894 207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321; *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361].

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

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue du nom [marque du Requéant], alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce [de l'Opposant], et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

XI.1.a Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[159] La marque nominale CMA est un sigle et possède ont donc un faible degré de distinction intrinsèque [voir *Gemological Institute of America Inc c Gemology Headquarter International LLC*, 2014 CF 1153, 127 CPR (4th) 163]. La Marque figurative CMA possède un degré de distinction intrinsèque plus élevé en raison de la partie graphique de la marque. Toutefois, étant donné que la partie dominante de cette marque est le sigle CMA, dans l'ensemble, elle ne possède pas un degré élevé de distinction intrinsèque.

[160] La Marque compte trois composantes. La première est également un sigle. Les deux autres termes supplémentaires, notamment « STRATEGIC » et « SCORECARD » constituent des termes anglais communs. La Marque, dans son ensemble, comporte un caractère distinctif inhérent plus élevé par rapport à la marque CMA Dessin de l'Opposant, puisque, à première vue, elle ne décrit ni ne laisse entendre la qualité ou le caractère des Produits ou Services, et elle compte deux composantes d'un sigle.

[161] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être accru par l'emploi ou la promotion de la marque au Canada.

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

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

[164] En ce qui concerne l'emploi de la Marque au Canada ou la mesure dans laquelle elle est devenue connue, il n'existe pas beaucoup d'éléments de preuve de son emploi en liaison avec les Produits et Services au Canada, conformément à ce qui est décrit ci-dessus. Même si j'estimais que les publications I-1 et I-2 jointes à l'affidavit de M. Harding constituaient une preuve d'emploi de la Marque, ce dont je ne suis pas disposé de faire, ces documents remontent à 2005 et nous n'avons aucun renseignement sur l'ampleur de leur distribution au Canada.

[165] Dans l'ensemble, je conclus que les marques de commerce CMA et CMA Dessin de l'Opposant sont plus connues au Canada par rapport à la Marque, tandis que la Marque comporte un caractère distinctif inhérent par rapport aux marques CMA et CMA & Dessin de l'Opposant.

[166] Ce facteur ne favorise aucune des parties.

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

[167] La preuve résumée à la section III ci-dessus établit que les marques de commerce de l'Opposant, CMA et CMA Dessin, sont en usage au Canada depuis au moins 1984 tandis qu'il n'existe aucune preuve d'emploi de la Marque dans le dossier, conformément à ce qui a été expliqué antérieurement. Même si j'estimais que les documents I-1 et I-2 joints à l'affidavit de M. Harding constituaient une preuve d'emploi de la Marque, ils remontent à 2005.

[168] Ce facteur favorise l'Opposant.

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

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

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

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

[171] Comme l'a fait observer la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece*, dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques en cause est le facteur pertinent qui revêt le plus d'importance. Il faut envisager le degré de ressemblance entre des marques du point de vue de leur présentation, de leur son et des idées qu'elles suggèrent. En outre, la Cour suprême a indiqué qu'il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques de commerce, de déterminer d'abord si les marques de commerce présentent un aspect particulièrement frappant ou unique. Il faut éviter de placer les marques côte à côte dans le but d'en faire une analyse critique et de relever les similitudes et les différences entre elles.

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

[173] Dans *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* 1975 CarswellNat 495 (CF 1^{re} inst.), les marques de commerce dans les questions étaient GWS et G.S.W., c.-à-dire, les lettres étaient les mêmes, mais elles étaient employées dans un ordre différent et dans un cas, séparées par des points. La Cour a confirmé la décision du registraire qu'il n'y avait aucun risque de confusion entre elles. Dans cette affaire, la Cour a souligné qu'il n'y avait pas de preuve de confusion réelle

et qu'il y avait des différences importantes dans la nature des produits des parties. L'extrait suivant est instructif :

[TRADUCTION]

En se prononçant de la sorte, le registraire appliquait le principe que j'ai rappelé plus haut et selon lequel puisque des initiales n'ont pas un caractère distinctif inhérent, elles constituent une marque « faible » et, de ce fait, on peut accepter qu'une marque se distingue d'une autre par des différences minimales. Toutefois une marque « faible » peut acquérir un caractère distinctif par un usage intense et prolongé. Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis que l'appelante n'est pas parvenue à établir que sa marque était devenue distinctive. Ce que la preuve démontre, c'est que l'appelante n'a pas employé sa marque comme étant enregistrée, mais qu'elle a employé des variations radicales de celle-ci et qu'elle n'a pas établi les marques employées pour déterminer quelles marchandises et pour quelle période de temps. (je souligne)

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

[TRADUCTION]

Relativement au degré de ressemblance, je trouve que les deux marques sont très semblables; les deux sont des sigles de trois lettres, ayant en commun deux lettres identiques et commençant par la lettre « G ». Même si le « G » sert à déterminer la marchandise (gemological/gemmologique), il n'est pas nécessaire que ce soit le premier mot du nom ou la première lettre si une entreprise semblable cherche à acquérir un caractère distinctif. Les deux marques contiennent un « I ». Même si « A » et « H » ne sont pas des lettres similaires à l'écrit, elles peuvent sonner pareilles. En outre, comme la marque GIA, autrement faible, a acquis un caractère distinctif grâce à son emploi et sa réputation, elle mérite d'être protégée et les petites différences avec les marques des autres ne suffiront plus à éviter la confusion. (je souligne)

[175] En l'espèce, seules les marques de l'Opposant sont des sigles. Les lettres formant le sigle de l'Opposant se trouvent dans la Marque. Toutefois, l'ajout de la lettre « I » dans la partie du sigle de la Marque, ainsi que des termes « STRATEGIC » et « SCORECARD » crée des différences suffisantes entre les marques phonétiquement, visuellement et les idées qu'elles suscitent.

[176] Ce facteur milite en faveur du Requéant.

XI.1.e Autres circonstances de l'espèce

[177] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposant allègue l'existence d'une famille de marques de commerce enregistrées CMA énumérées à l'annexe A de sa déclaration d'opposition. Il affirme donc que sa marque déposée CMA devrait bénéficier d'une protection de portée plus large.

Toutefois, tel qu'indiqué dans *McDonald's Corp c Yogi Yogurt Ltd*

(1982) 6 CPR (2d) 101 (CF 1^{re} inst), afin d'étayer l'existence d'une famille de marques de commerce, non seulement l'enregistrement des marques doit être établi, mais il doit exister une preuve d'emploi de chacune des marques, et non une allégation d'emploi seulement.

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

<u>CMA</u>	TMA369826
	TMA541744 et TMA 541793
	TMA540663 et TMA540721

Les illustrations de l'emploi de ces marques de commerce de dessin CMA se trouvent aux pièces 7, 8, 9, 10 et 17. Par conséquent, je conclus que l'Opposant a établi l'existence d'une famille de marques de commerce CMA. Toutefois, la partie dominante de la famille de marques de commerce de l'Opposant consiste en un sigle qui constitue une marque faible. Ce facteur supplémentaire ne suffit pas à faire pencher la balance en faveur de l'Opposant.

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

reconnaissance mutuelle de l'excellence de l'autre organisation. Toutefois, en l'espèce, les marques en litige ne sont pas simplement des sigles. La Marque compte des termes supplémentaires par rapport au sigle CIMA du Requéant.

[180] Le Requéant fait valoir une autre circonstance additionnelle à prendre en considération : l'existence de diverses désignations de sigles dans le domaine de la comptabilité, comme CA, CPA, CGA, CMA, FCMA, CGA, FCGA et GCMA, pour n'en citer que quelques-uns, qui ont été mentionnés dans la présente décision. En conséquence, une distinction minimale entre les sigles pourrait être suffisante à éviter le risque de confusion. Toutefois, en l'espèce, l'ajout des termes « STRATEGIC » et « SCORECARD » ne constitue pas simplement des [TRADUCTION] « distinctions minimales ». Ils sont plus que l'ajout ou la suppression d'une simple lettre. En ce qui concerne la Marque, je n'estime pas que l'existence de diverses désignations de sigles est aussi importante qu'elle l'est dans d'autres affaires concernant les sigles.

XI.1.f Conclusion

[181] Malgré le fait que certains facteurs militent en faveur de l'Opposant (période pendant laquelle la marque a été en usage et le chevauchement du genre des produits, des services et des activités commerciales des parties), le facteur le plus important, notamment le degré de ressemblance, milite encore en faveur du Requéant. En outre, les sigles sont des marques faibles et, par conséquent, même de petites différences peuvent suffire à différencier les marques. Tel que cela a été indiqué ci-dessus, l'ajout de la lettre « I » à la partie du sigle, ainsi que des termes « STRATEGIC » et « SCORECARD » suffit à distinguer les marques en litige.

[182] Je conclus que le Requéant s'est acquitté de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre les marques en cause, même si la marque CMA de l'opposant est connue en Ontario; il y a chevauchement entre les services des parties et leurs voies de commercialisation et le fait que la marque de l'Opposant a été employée au Canada pendant une plus longue période. Les marques, lorsqu'elles sont examinées dans leur ensemble, ne se ressemblent pas.

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

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

[184] Ces motifs d'opposition sont reproduits à l'annexe B. Néanmoins, la question fondamentale est la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposant. L'analyse des facteurs pertinents énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi se ferait à des dates différentes. Étant donné que le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) a été retenu (article 16(1)*a*)) le risque de confusion devrait être déterminé à la date de production de la demande (le 13 juin 2011) [voir *Everything for a Dollar Store (Canada) Inc c Dollar Plus Bargain Centre Ltd* 1998, CarswellNat 2998 (COMC)]. En ce qui a trait au caractère distinctif du motif d'opposition, il serait déterminé en date de la production de la déclaration d'opposition (le 9 mai 2014).

[185] La preuve de l'Opposant décrite ci-dessus établit que les marques de commerce CMA de l'Opposant ont été employées avant le 13 juin 2011 et qu'elles étaient connues au moins en Ontario en date du 9 mai 2014. Par conséquent, l'Opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve initial à l'égard de ces deux motifs d'opposition.

[186] Les dates antérieures pertinentes selon ces deux motifs d'opposition n'auraient pas d'influence importante sur mon analyse des critères pertinents réalisée au motif d'enregistrabilité de l'opposition. Ces motifs d'opposition sont également rejetés.

XIII DISPOSITION

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

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

ANNEXE A

Produits

(1) Logiciels pour la collecte, la récupération et le calcul de statistiques financières ainsi que la production de rapports connexes dans le domaine de la comptabilité de gestion; logiciels pour la collecte, la récupération et le calcul de statistiques financières ainsi que la production de rapports connexes et l'offre de livres électroniques, de guides d'étude et de cours pour aider à la préparation d'examens dans le domaine de la comptabilité de gestion, téléchargeables d'Internet; clés USB contenant des données sur les services de gestion d'informations comptables, les services de vérification, les services de gestion des affaires et les services d'association professionnelle dans le domaine de la comptabilité de gestion; cartes magnétiques codées pour l'accès aux immeubles; cartes magnétiques codées pour l'identification; calculatrices; publications électroniques téléchargeables dans le domaine de la comptabilité de gestion; logiciels d'application pour la réception, l'enregistrement, le stockage, la transmission et la reproduction de sons et d'images ayant trait à la comptabilité de gestion; fichiers MP3, fichiers JPEG, fichiers MPEG, CD et DVD contenant de l'information ayant trait à la comptabilité de gestion; enregistrements de sons et d'images stockés sous forme numérique ou analogique, nommément clés USB à mémoire flash, fichiers MP3, fichiers JPEG, fichiers MPEG, disques vidéo, CD, minidisques, DVD, cassettes audio et cassettes vidéo contenant de l'information ayant trait à la comptabilité de gestion; tapis de souris; imprimés, nommément livres, périodiques, revues, magazines et bulletins d'information ayant trait à la comptabilité de gestion; matériel éducatif et pédagogique, nommément cahiers et textes d'étude ayant trait à la comptabilité de gestion; matériel d'enseignement et de formation, nommément manuels et guides ayant trait à la comptabilité de gestion; rapports d'activités imprimés; directives imprimées; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, cartes professionnelles, blocs-notes; instruments d'écriture et de dessin; stylos, crayons; chemises de classement; agendas, calendriers et carnets d'adresses (les Produits).

Services

(1) Services de comptabilité; vérification comptable; vérification; promotion des intérêts commerciaux et professionnels des comptables en management accrédités par de la publicité en ligne sur le site Web du requérant; services de gestion des affaires; services de recherche commerciale, nommément services d'étude de marché, services de groupes de discussion, services de développement de produits, enquêtes auprès des entreprises; services de consultation en gestion des affaires; diffusion d'information sur les entreprises de tiers; services d'examen, d'élaboration et de mise en œuvre de politiques d'entreprise; services de repérage, d'analyse et de résolution de problèmes d'entreprise; aide aux entreprises pour la définition et le classement par priorité des tâches; services de recherche d'emploi; services de consultation en emploi; services de renseignements sur les emplois; services de planification de carrière; services d'étude de marché; compilation de renseignements dans des bases de données; services de gestion de bases de données; services d'association, nommément promotion et défense des intérêts des comptables en management accrédités et offre d'accès à des bases de données contenant de l'information ayant trait à la comptabilité de gestion; analyse financière; évaluation

financière; prévisions financières, conseils en placement; services de consultation en analyse financière; planification financière; gestion financière; services de prêt et de crédit pour étudiants; services de cours; services d'assurance; commandite d'activités éducatives, d'activités de formation et de conférences; services éducatifs, notamment organisation et tenue de cours, d'ateliers, de cours de formation, de cours par correspondance, d'exposés, de séminaires, de colloques, de conférences et d'expositions dans le domaine de la comptabilité de gestion; services de cours de perfectionnement professionnel continu dans le domaine de la comptabilité de gestion; services d'examen, notamment tenue d'examens pour étudiants inscrits à des programmes de formation en comptabilité de gestion accréditée pour l'obtention d'un statut de membre et d'un titre professionnel; organisation, préparation et tenue d'examens pour étudiants visant la certification des compétences en comptabilité de gestion; processus d'examen électroniques, notamment tenue d'examens pour étudiants inscrits à des programmes de formation en comptabilité de gestion pour l'obtention d'un statut de membre professionnel; services d'évaluation pédagogique, notamment évaluation de la qualité des cours et des programmes offerts pour les programmes de formation en comptabilité de gestion accréditée; services d'évaluation des compétences, notamment évaluation et vérification des compétences et des qualités des étudiants inscrits à des programmes de comptabilité de gestion accréditée; offre de cours aux personnes et aux organisations dans le domaine de la comptabilité de gestion accréditée; organisation d'événements éducatifs, notamment de séminaires, d'ateliers, de colloques, de conférences, de salons professionnels et de salons de l'emploi dans le domaine de la comptabilité de gestion accréditée; offre d'installations pour cours, ateliers, séminaires, colloques, conférences, examens et expositions; location de salles d'examen; location de salles et de bâtiments à des fins d'enseignement et de formation; services de bibliothèque; production et location de matériel éducatif sous forme de cassettes audio, de films, de vidéos, de fichiers MP3, de fichiers JPEG, de fichiers MPEG, de CD et de DVD dans le domaine de la comptabilité de gestion; offre de livres électroniques, de guides d'étude et de cours pour aider à la préparation d'examens dans le domaine de la comptabilité de gestion; services d'édition électronique; orientation professionnelle; certification de prix liés à l'enseignement et à la formation selon des normes définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; certification de normes d'enseignement et de formation selon des normes définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; certification d'examineurs scolaires et d'organes d'examen scolaires selon des normes définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; accréditation d'examineurs scolaires et d'organes d'examen scolaires selon des normes définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; services de conseil en emploi; conception de plans de cours, de systèmes d'examen, d'examens et de tests; planification d'événements; services d'association, à savoir certification des services offerts par les membres d'une association dans les domaines de la comptabilité et de la finance; agrément de comptables quant à la qualité des services ou au respect des normes; services d'assurance de la qualité des compétences dans le domaine de la comptabilité de gestion; services de recherche et d'étude ayant trait à la comptabilité et à la finance; services d'assurance de la qualité des programmes de certification offerts par des tiers pour l'agrément de comptables de gestion; services de représentation professionnelle et de lobbying dans le domaine de la comptabilité, agrément de personnes selon des normes de formation définies dans le

domaine de la comptabilité de gestion, certification de l'atteinte d'objectifs personnels, de matériel et de services selon des normes définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; services de conseil, d'information et de consultation professionnels ayant trait à la recherche, à l'analyse et au développement de modèles, de structures, de pratiques et de stratégies d'entreprise et d'affaires, nouveaux ou existants (les Services).

ANNEXE B

Les motifs d'opposition sont les suivants :

a) Paragraphe 38(2)a)

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

- i) en contravention à l'article 30i), le Requérant ne pouvait pas être convaincu, à la date de premier emploi alléguée, à la date de production de la Demande ou à toutes les dates pertinentes, d'avoir droit d'employer la marque alléguée au Canada, parce qu'il n'y avait et n'a aucune entité légale nommée « Chartered Institute of Management Accountants ».
- ii) en contravention de l'article 30a), à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, la Demande ne contient pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des services spécifiques en liaison avec lesquels l'emploi de la marque alléguée au Canada sont allégués, parce que :
 - les services qui comprennent « *promotion des intérêts commerciaux et professionnels des comptables en management accrédités par de la publicité en ligne sur le site Web du requérant; diffusion d'information sur les entreprises de tiers; services d'association, nommément promotion et défense des intérêts des comptables en management accrédités* » ne sont pas de véritables services fournis au public, parce qu'ils ne servent qu'à informer le public des services fournis par les personnes autorisées du Requérant ou les membres du Requérant. À titre subsidiaire, si ces services sont réellement fournis au public, ils ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce, parce qu'ils ne précisent pas les types de renseignements qui sont fournis à l'égard des entreprises de tiers ou les moyens par lesquels ou la manière dont les services promotionnels et de soutien sont fournis;
 - les services qui comprennent « *services de comptabilité; vérification comptable; vérification; services de gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; diffusion d'information sur les entreprises de tiers; services d'examen, d'élaboration et de mise en œuvre de politiques d'entreprise; services de repérage, d'analyse et de résolution de problèmes d'entreprise; aide aux entreprises pour la définition et le classement par priorité des tâches; analyse financière; évaluation financière; prévisions financières, conseils en placement; services de consultation en analyse financière; planification financière; gestion financière; services de recherche et d'étude ayant trait à la comptabilité et à la finance; services de conseil, d'information et de de consultation professionnels ayant tous trait à la recherche, à l'analyse et au développement de modèles, de structures, de pratiques et de stratégies d'entreprise et d'affaires, nouveaux ou existants* » sont des services fournis par des personnes autorisées du Requérant ou les membres du Requérant qui satisfont aux normes établies par le Requérant pour

l'emploi d'une marque de certification et, par conséquent, ces services devraient être dressés dans les termes ordinaires du commerce en liaison avec une marque de certification et pas une marque de commerce ordinaire;

- les services qui comprennent « *services d'association, à savoir certification des services offerts par les membres d'une association dans les domaines de la comptabilité et de la finance* » ne sont pas de véritables services fournis au public par le Requérant, parce qu'ils renvoient simplement à la nature des services fournis par les personnes autorisées du Requérant ou les membres du Requérant, en liaison avec une marque de certification, et pas à des services véritables fournis par le Requérant, en liaison avec une marque ordinaire de commerce.

- iii) en contravention de l'article 30b), le Requérant n'a pas employé la marque alléguée au Canada en liaison avec chacun des produits et des services décrits dans la Demande à la date de premier emploi alléguée. De plus, le Requérant n'a pas employé la marque alléguée au Canada en liaison avec les services qui comprennent « *services de comptabilité; vérification comptable; vérification; services de gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; diffusion d'information sur les entreprises de tiers; services d'examen, d'élaboration et de mise en œuvre de politiques d'entreprise; services de repérage, d'analyse et de résolution de problèmes d'entreprise; aide aux entreprises pour la définition et le classement par priorité des tâches; analyse financière; évaluation financière; prévisions financières, conseils en placement; services de consultation en analyse financière; planification financière; gestion financière; services de recherche et d'étude ayant trait à la comptabilité et à la finance; services de conseil, d'information et de consultation professionnels ayant tous trait à la recherche, à l'analyse et au développement de modèles, de structures, de pratiques et de stratégies d'entreprise et d'affaires, nouveaux ou existants* » parce que ces services sont fournis par les personnes autorisées du Requérant ou les membres du Requérant en liaison à une marque de certification et ne sont pas des services véritables fournis par le Requérant en liaison à une marque de commerce ordinaire qui est visée par cette Demande. De plus, tout emploi d'une marque de certification par les personnes autorisées du Requérant ou les membres du Requérant dans l'offre de lesdits services n'était pas en liaison avec la marque alléguée CIMA STRATEGIC SCORECARD.
- iv) en contravention de l'article 30f), à la date de premier emploi alléguée, à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, la Demande ne contient pas les détails de la norme définie que l'emploi de la marque alléguée par les personnes autorisées du Requérant ou les membres du Requérant en liaison avec les services qui comprennent « *services de comptabilité; vérification comptable; vérification; services de gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; diffusion d'information sur les entreprises de tiers; services d'examen, d'élaboration et de mise en œuvre de politiques d'entreprise; services de repérage, d'analyse et de résolution de problèmes d'entreprise; aide aux entreprises pour la définition et le classement par priorité des tâches; analyse financière; évaluation financière; prévisions financières, conseils en placement; services de consultation en analyse financière; planification financière; gestion*

financière; services de recherche et d'étude ayant trait à la comptabilité et à la finance; services de conseil, d'information et de de consultation professionnels ayant tous trait à la recherche, à l'analyse et au développement de modèles, de structures, de pratiques et de stratégies d'entreprise et d'affaires, nouveaux ou existants » vise à indiquer, ni une déclaration portant que le Requéran n'assume pas l'exécution des services fournis par les personnes autorisées du Requéran ou les membres du Requéran en liaison avec lesquels la marque de certification est employée.

v) en contravention de l'article 30i), le Requéran ne pouvait pas être convaincu, à la date de premier emploi alléguée, à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, d'avoir droit d'employer la marque alléguée au Canada en liaison avec les services décrits dans la Demande, parce que le Requéran savait, ou aurait dû savoir, à la date de premier emploi alléguée, à la date de priorité (laquelle est invalide), à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, que la marque alléguée pour emploi en liaison avec les services décrits dans la Demande :

- créait de la confusion avec la marque de commerce CMA, sous forme de mot et dessin, comme il est indiqué à l'annexe A, antérieurement employée ou révélée au Canada et antérieurement enregistrée au Canada par Comptables professionnels agréés du Canada ou son prédécesseur en titre, la Société des comptables en management du Canada (collectivement appelés ci-après « CMA Canada »), en liaison avec les produits et/ou services établis à l'annexe A, avant la date de premier emploi alléguée par le Requéran, la date de priorité (laquelle est invalide) et la date de production de la Demande;
- créait de la confusion avec les marques de commerce CMA, sous forme de mot et dessin, comme il est indiqué à l'annexe A, antérieurement employée ou révélée au Canada par l'Opposant, et antérieurement connue sous le nom la Société des comptables en management de l'Ontario et/ou par CMA Canada en liaison avec les produits et/ou services établis à l'annexe A, avant la date de premier emploi alléguée par le Requéran, la date de priorité (laquelle est invalide) et la date de production de la Demande ;
- était une marque de certification qui ne peut pas être employée par le Requéran dans l'exécution des services fournis par les personnes autorisées du Requéran ou les membres du Requéran qui emploient la marque alléguée comme marque de certification pour indiquer qu'ils ou leurs services satisfont aux normes établies par le Requéran; [
- était et est une marque dont l'emploi est interdit par la *Loi* de 2010 sur les comptables en management accrédités, L.O. 2010, ch. 6, ann. B et/ou les lois qui les précèdent; et par la *Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l'Ontario*, L.O. 2017, ch. 8, ann. 3.

b) Paragraphe 38(2)b)

La marque alléguée pour emploi en liaison avec les produits et les services décrits dans la Demande n'est pas enregistrable, parce que en contravention de l'article 12(1)d), à la date de premier emploi alléguée, à la date de priorité (laquelle est invalide), à la date de production de la

Demande et à toutes les dates pertinentes, y compris la date de la décision du registraire, la marque alléguée pour emploi en liaison avec les produits et les services décrits dans la Demande, créait et crée de la confusion avec la marque de commerce CMA, sous forme de mot et dessin, comme il est indiqué à l'annexe A, enregistrée par CMA Canada, en liaison avec les produits et/ou services établis à l'annexe A.

c) Paragraphe 38(2)c)

Le Requéran n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque alléguée parce que, en contradiction des articles 16(1)a) et 16(2)a), à la date de premier emploi alléguée, à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, elle créait et crée de la confusion avec la marque de commerce CMA, sous forme de mot et dessin, comme il est indiqué à l'annexe A, antérieurement employée ou révélée au Canada par l'Opposant, et antérieurement connue sous le nom la Société des comptables en management de l'Ontario et/ou par CMA Canada en liaison avec les produits et/ou services établis à l'annexe A.

L'Opposant et/ou CMA Canada n'ont pas abandonné leurs droits à l'égard de la marque de commerce CMA, sous forme de mot et dessin, comme il est indiqué à l'annexe A, au Canada.

d) Paragraphe 38(2)d)

La marque alléguée n'est pas distinctive du Requéran parce que, à la date de premier emploi alléguée, à la date de priorité (laquelle est invalide), à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, y compris la date de l'opposition :

- la marque alléguée ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les services du Requéran des produits et des services de l'Opposant et/ou CMA Canada comme il est indiqué à l'**annexe A**, en liaison avec la marque de commerce **CMA**, sous forme de mot et dessin, comme il est indiqué à l'**annexe A**, employée et/révélée antérieurement au Canada;
- la marque alléguée ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les services du Requéran des produits et des services de CMA Canada, comme il est indiqué à l'**annexe A**, en liaison avec la marque de commerce **CMA**, sous forme de mot et dessin, tel qu'il est énoncé à l'annexe A, antérieurement enregistrés et employés et/ou révélée au Canada.

ANNEXE C

Numéro de la demande	Marque de commerce	Requérant	Opposant	Motifs d'opposition
1,533,727	THE CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS	CIMA	ICAO	2, 12(1)(b), 12(1)(d), 12(1)(e), 16(1)(a), 30(a), 30(b), 30(f) and 30(i)
1,533,727	THE CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS	CIMA	CMAO	2, 12(1)(b), 12(1)(d), 12(1)(e), 16(1)(a), 30(a), 30(b), 30(f) and 30(i)
1,533,728	CIMA & Dessin	CIMA	CPAO	2, 12(1)(b), 12(1)(d), 16(1)(a), 30(a), 30(b), 30(f) and 30(i)
1,533,729	CIMA	CIMA	CPAO	2, 12(1)(b), 12(1)(d), 16(1)(a), 30(a), 30(b), 30(f) and 30(i)
1,531,402	CIMA STRATEGIC SCORECARD	CIMA	CPAO	2, 12(1)(d), 16(1)(a), 30(b), 30(f) et 30(i)

ANNEXE D

marque de certification Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d'une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

- a) soit la nature ou la qualité des produits ou services;
- b) soit les conditions de travail dans lesquelles ont eu lieu leur production ou leur exécution;
- c) soit la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés;
- d) soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution.

marque de commerce

- a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d'autres;
- b) marque de certification;
- c) signe distinctif;
- d) marque de commerce projetée.

nom commercial Nom sous lequel une entreprise est exercée, qu'il s'agisse ou non d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier. (*trade-name*)

9 (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

- o [...]
- o **(n)** tout insigne, écusson, marque ou emblème
 - [...]
 - **(iii)** adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des produits ou services,

à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi;

23 (1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits ou à l'exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.

(2) Le propriétaire d'une marque de certification peut autoriser d'autres personnes à employer la marque en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme définie, et l'emploi de la marque en conséquence est réputé en être l'emploi par le propriétaire.

(3) Le propriétaire d'une marque de certification déposée peut empêcher qu'elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des produits ou services à l'égard desquels cette marque est déposée, mais auxquels l'autorisation ne s'étend pas.

(4) Lorsque le propriétaire d'une marque de certification déposée est un organisme non constitué en personne morale, une action ou procédure en vue d'empêcher l'emploi non autorisé de cette marque peut être intentée par tout membre de cet organisme en son propre nom et pour le compte de tous les autres membres.

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

DATE DE L'AUDIENCE 2019-02-11 et 12

COMPARUTIONS

Gervas W. Wall

POUR L'OPPOSANT

Henry Lue et Thomas Kurys

POUR LE REQUÉRANT

AGENT(S) AU DOSSIER

Deeth Williams Wall

POUR L'OPPOSANT

Wilson Lue

POUR LE REQUÉRANT

Traduction certifiée

Crystal Simard

Le mercredi 27 novembre 2019