

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 107

Date de la décision : 2019-10-02

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

**Comptables en management accrédités
de l’Ontario**

Opposant

et

**The Chartered Institute of
Management Accountants
1,533,727 pour THE CHARTERED
INSTITUTE OF MANAGEMENT
ACCOUNTANTS**

Requérant

Demande

I Le dossier	4
II Remarques préliminaires	5
III Historique de la profession comptable au Canada et aux Royaume-Uni	7
III.1 CMA Canada	8
III.2 CMA Ontario	9

III.3 Titre CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT	10
III.3.i Normes d'exercice pour le titre CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT ..	11
III.3.ii Promotion de la Marque CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT	12
III.4 ICAO.....	13
III.4.i Le titre CHARTERED ACCOUNTANT en Ontario.....	13
III.4.ii Le titre CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT en Ontario	14
III.5 Résumé de certains des titres en vigueur en Ontario en 2012	15
III.6 Le Chartered Institute of Management Accountants et la présente demande.....	15
III.6.i Point de vue de Mme Treasure.....	15
III.6.ii Point de vue de M. Harding	17
III.6.iii Point de vue de M. Ratnayake	22
IV Ressemblances entre les activités et les marques de commerce des Parties	27
V Dernières observations	28
VI Fardeau ultime et fardeau de preuve	30
VII Les dates pertinentes	31
VIII Motif d'opposition fondé sur l'article 30 <i>f</i>) de la Loi.....	32
IX Motif d'opposition fondé sur l'article 30 <i>i</i>) de la Loi.....	33
X Motif d'opposition fondé sur l'article 30 <i>a</i>) de la Loi	40
XI Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1) <i>e</i>) de la Loi.....	42
XII Motif d'opposition fondé sur l'article 30 <i>b</i>) de la Loi	45
XIII Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1) <i>b</i>) de la Loi	48
XIV Motif d'opposition fondé sur l'article 2 (caractère distinctif)	53
XV Motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1) <i>a</i>) et 12(1) <i>d</i>) de la Loi	54
XVI Décision	54
Annexe A	55

Annexe B	58
Annexe C	66
Annexe D	67

I LE DOSSIER

[1] Le 29 juin 2011, le Chartered Institute of Management Accountants (ci-après désigné le Requérant ou le CIMA) a produit une demande d'enregistrement portant le numéro de série 1,533,727 pour enregistrer la marque de commerce CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (la Marque).

[2] La demande est fondée sur un emploi au Canada qui remonte au moins à novembre 1986 et à une date de priorité du 18 avril 2011 selon une demande produite au Royaume-Uni, la demande n° 2578969, concernant le même type de produits et le même type de services. Également, le Registraire a reconnu l'enregistrabilité de la Marque pour les Services en fonction des preuves produites en vertu de l'article 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Sauf indication contraire, tous les renvois sont faits à la Loi dans sa version modifiée du 17 juin 2019. 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. La demande couvre une longue liste de produits et de services énumérés 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, l'Institut des comptables agréés de l'Ontario (ICAO) et Comptables en management accrédités de l'Ontario (CMA Ontario) ont produit séparément des déclarations d'opposition. Elles ont été transmises au Requérant par le Registraire le 27 mars 2014. Les motifs d'opposition soulevés par les deux opposants sont identiques, c'est-à-dire les articles 2 (caractère distinctif); 12(1)*b*), *d*) et *e*) (enregistrabilité); 16(1)*a*) (droit); 30*a*), *b*), *f*) et *i*) (conformité) de la Loi. Étant donné que des questions inhabituelles ont été soulevées pour les motifs d'opposition, ces derniers sont reproduits à l'Annexe B de la présente décision.

[5] L'ICAO et CMA Ontario ont déclaré, dans une lettre datée du 26 juin 2017, que, en vertu 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 » a fusionné avec « L'Institut des comptables agréés de l'Ontario » et « L'Association

des comptables généraux accrédités de l'Ontario » sous le nom de « Comptables professionnels agréés de l'Ontario » (CPAO).

[6] Vu que les preuves produites par l'ICAO et CMA Ontario diffèrent d'une opposition à l'autre et vu que l'opposant était différent dès la production de ces oppositions, je rends deux décisions distinctes. Celle-ci abordera l'opposition produite à l'origine par CMA Ontario. J'utiliserai les termes CMA Ontario, ICAO ou Opposant sans aucune distinction pour mentionner l'opposant dans cette décision, sauf indication contraire.

[7] Le 10 juillet 2014, le Requéant a produit une contre-déclaration dans laquelle il conteste chacun des motifs d'opposition invoqués.

[8] L'Opposant a produit, à titre de preuve, l'affidavit de Janet Treasure, souscrit le 10 novembre 2014 (l'affidavit Treasure). Le Requéant 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.

[9] L'affidavit de M. Beach ne fait plus partie du dossier, puisqu'il a omis de se présenter à son contre-interrogatoire. J'ai rendu une décision provisoire à cet effet avant l'audience conformément aux dispositions de l'article 44(5) du *Règlement sur les marques de commerce* dans sa version antérieure au 17 juin 2019. Tous les autres auteurs identifiés au paragraphe précédent ont été contre-interrogés et les transcriptions, ainsi que les réponses aux engagements, font partie du dossier.

[10] Les parties ont toutes deux produit des plaidoyers écrits et étaient toutes deux présentes à l'audience.

[11] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette la demande d'enregistrement.

II REMARQUES PRÉLIMINAIRES

[12] Cette demande fait partie d'un groupe de 4 demandes à l'encontre desquelles 5 déclarations d'opposition au total ont été produites. Dans la majorité de ces oppositions, CPAO et le CIMA sont respectivement l'opposant et le requérant. L'audience dans toutes ces

oppositions s'est déroulée pendant une période de deux jours. L'Annexe C présente un tableau qui fournit les renseignements suivants : le numéro de la demande, la marque de commerce faisant l'objet de l'opposition, le nom des parties en cause et les motifs d'opposition invoqués dans chaque procédure d'opposition.

[13] Étant donné que les motifs d'opposition, les dates pertinentes, la preuve et les plaidoyers écrits varient d'un dossier à l'autre, j'ai décidé de rendre des décisions distinctes pour chacune de ces oppositions, malgré les ressemblances que présentent certains dossiers.

[14] Dans l'ensemble, une ou plusieurs des questions suivantes sont soulevées dans ces dossiers d'opposition :

- emploi d'une marque de commerce par rapport à un nom commercial;
- confusion de la marque visée par la demande avec une marque officielle, une marque de certification ou une marque ordinaire;
- marque ordinaire par rapport à marque de certification;
- l'effet des dispositions législatives 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 initial, plus particulièrement dans le contexte des motifs d'opposition fondés sur l'article 30*b*) de la Loi.

[15] 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 examiner.

[16] 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 ». Ces derniers sont régis par des dispositions spécifiques de la Loi, et il sera important tout au long de cette décision de garder à l'esprit les distinctions entre ces termes. Leur définition est présentée à l'Annexe D.

[17] 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 également employé comme titre professionnel (par exemple, CPA).

Certains titres ou parties de titre sont enregistrés comme « marque ordinaire » (par exemple, CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT) ou comme « marque officielle » (par exemple, CPA). Selon l’Opposant, la description de certains des services figurant dans certaines des demandes faisant l’objet d’une opposition suppose que certaines marques de commerce visées par une demande sont employées ou que leur emploi est projeté comme « marque de certification ».

[18] Les titres professionnels dans le domaine de la comptabilité ont été qualifiés, et pour cause, de « 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.

[19] Il y a eu une question concernant le nom légal du Requérant qui, selon l’Opposant, diffère de celle indiquée dans l’enregistrement correspondant au Royaume-Uni. L’Opposant a abandonné cette question.

[20] J’ignorerais toute opinion concernant les questions juridiques contenues dans les affidavits des représentants des parties. Par exemple, à ce stade-ci, je me report simplement au contenu du paragraphe 104 de l’affidavit de Mme Treasure.

[21] 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 des dispositions législatives provinciales qui régissent 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

[22] Depuis 2010, Mme Treasure est la vice-présidente, Développement professionnel, à CMA Ontario. Elle explique qu’en Ontario, lors de la signature de son affidavit, il y avait trois organes de comptabilité autorisés par les lois provinciales pour permettre à leurs membres de fournir des services de comptabilité précis, nommément :

- l’ICAO;

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

[23] Mme Treasure affirme que CMA Ontario est en train d'unifier ses activités à celles de l'ICAO et de l'ACGO pour mener leurs activités sous le nom de Comptables professionnels agréés de l'Ontario (CPAO). Depuis l'exécution de son affidavit, cette unification s'est déroulée comme il a été expliqué précédemment.

[24] Mme Treasure affirme que l'ICAO, CGAO et CMA Ontario ont des organismes nationaux correspondants, à savoir : 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). Elle affirme que CMA Ontario, au moment de l'exécution de son affidavit, était en train d'unifier ses activités à celles de l'ICAO et de l'ACGO pour mener leurs activités sous le nom de Comptables professionnels agréés de l'Ontario (CPAO).

III.1 CMA Canada

[25] Mme Treasure affirme que CMA Canada est une société fédérale sans but lucratif constituée 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 le propriétaire de la marque de certification CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT au Canada, enregistrée aux fins d'emploi en liaison avec la détermination, la mesure, l'accumulation, l'analyse, l'interprétation et la communication de renseignements utilisés par les entreprises pour planifier, évaluer et contrôler l'utilisation appropriée des ressources; et de préparation de rapports financiers pour les actionnaires, les créanciers, les organismes de réglementation et les autorités fiscales.

[27] Mme Treasure affirme qu'en janvier 2013, l'ICCA et CMA Canada se sont unis et ont créé un nouvel organisme national de comptabilité nommé Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada). Le 2 juillet 2013, CMA Canada a transféré sa marque de certification CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT à CPA Canada [voir la Pièce 1 à son affidavit

pour une copie de cette marque enregistrée]. « CMA Canada » désignera ci-après CMA Canada et son successeur en titre CPA Canada.

[28] CMA Canada accorde l'autorisation d'utiliser sa marque de certification CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT à ses affiliés provinciaux, y compris CMA Ontario (ci-après Organismes provinciaux de CMA) dans leur province respective.

[29] Mme Treasure explique que les Organismes provinciaux de CMA collaborent avec CMA Canada pour superviser, réglementer et conseiller la profession de comptable en management partout au Canada. Cela permet de veiller à ce qu'il y ait des normes communes dans l'ensemble du Canada pour les personnes qui détiennent le titre CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT.

III.2 CMA Ontario

[30] Mme Treasure explique que CMA Ontario est un organisme de comptabilité dans la province de l'Ontario. Il réglemente l'emploi du titre CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT en Ontario.

[31] Mme Treasure affirme que CMA Ontario a été constitué en personne morale en 1941 sous le nom d'Institute of Society of Industrial and Costs Accountants of Ontario par *An Act to incorporate the Society of Industrial and Cost Accountants of Ontario*. [Voir la Pièce 2 de son affidavit pour la CICAO Act, 1941]. En 1981, le nom de CMA Ontario a été changé pour la Société des Comptables en Management de l'Ontario [voir la Pièce 3 de son affidavit pour une copie de la *SMAO Act, 1981*].

[32] Mme Treasure affirme que l'une des modifications apportées à la *SMAO Act, 1981* était l'application d'une nouvelle disposition accordant à CMA Ontario le droit exclusif à l'emploi du titre CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT en Ontario. Ce droit exclusif se maintient aujourd'hui en vertu de la *Loi de 2010 sur les comptables en management accrédités*. Cette loi a également changé le nom de CMA Ontario pour Comptables en management accrédités de l'Ontario [voir la Pièce 4 pour une copie de la *Loi de 2010 sur les CMA* et en particulier l'article 26]. Depuis 1981, CMA Ontario a le droit législatif exclusif d'accorder à ses membres le titre CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT en Ontario.

[33] L'article 4 de la *Loi de 2019 sur les CMA* désigne la mission de CMA Ontario :

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

[34] L'énoncé de mission a) est appliqué en réglementant l'emploi du titre CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT en Ontario. Les membres de CMA Ontario travaillent dans quatre secteurs : la pratique publique, le milieu universitaire, le gouvernement et les entreprises, y compris le secteur sans but lucratif.

[35] L'énoncé de mission b) est appliquant en défendant les droits de ses membres et en favorisant la sensibilisation publique concernant ses membres. La Pièce 5 de l'affidavit de Mme Treasure est formée des imprimés du site Web de CMA Ontario qui illustrent les diverses façons dont CMA Ontario sensibilise le public concernant ses membres et protège les intérêts de la profession comptable.

[36] L'énoncé de mission c) est appliqué en publiant et en distribuant à ses membres diverses ressources éducatives et d'information comme une revue hebdomadaire et trimestrielle et des communiqués de presse et en organisant des présentations, des séminaires, des webinaires du counseling en éthique, de l'aide au bien-être et des événements de réseautage. La Pièce 6 de l'affidavit de Mme Treasure est formée d'imprimés du site Web de CMA Ontario qui illustrent les diverses façon dont CMA Ontario promeut et accroît les connaissances, les compétences et les aptitudes de ses membres.

III.3 Titre CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT

[37] Mme Treasure affirme que le titre CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT est accordé par les Organismes provinciaux de CMA aux particuliers dans leur province ou leur territoire respectif qui respectent certaines exigences en matière de qualifications établies par CMA Canada en collaboration avec les Organismes provinciaux de CMA.

[38] Mme Treasure explique que les programmes d'accréditation à l'intention des étudiants ont des exigences relatives à l'éducation, à l'examen et à l'expérience. Ces documents affichent

la marque CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT. Elle ajoute que le volet éducatif de chaque programme d'accréditation comprend des coûts que les étudiants doivent suivre. Alors qu'ils suivent ces cours, les étudiants reçoivent des documents éducatifs qui affichent le nom Institut des comptables agréés de l'Ontario [voir la Pièce 7 de son affidavit]. Les examens portent également la marque CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT [voir la Pièce 8 de son affidavit].

[39] Mme Treasure affirme que les étudiants en Ontario paient des droits de scolarité à CMA Canada et à CMA Ontario pour participer aux programmes d'accréditation CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT. Au paragraphe 34 de son affidavit, elle indique le montant annuel des droits de scolarité versés à CMA Canada et à CMA Ontario depuis 1985, totalisant plus de 175 millions de dollars.

[40] Mme Treasure explique que, en Ontario, si les étudiants complètent le programme d'accréditation CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT, ils deviennent membres de CMA Canada et de CMA Ontario. Au paragraphe 35 de son affidavit, elle indique le nombre annuel de membres depuis 1985, lequel se situe à plus de 10 000 membres depuis 1991.

[41] Mme Treasure explique que, en Ontario, les membres paient des droits d'adhésion annuels à CMA Canada et à CMA Ontario. Au paragraphe 36 de son affidavit, elle indique le montant annuel reçu par CMA Canada et CMA Ontario depuis 1985, totalisant plus de 202 millions de dollars.

III.3.i Normes d'exercice pour le titre CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT

[42] Mme Treasure affirme que les membres à qui l'on accorde le droit d'utiliser le titre CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT 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 provinciaux de CMA. La Pièce 9 à son affidavit est un échantillon de pages représentatives des lignes directrices de pratique qui affichent la marque CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT 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.ii Promotion de la Marque CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT

[43] Mme Treasure nomme dans le paragraphe 40 de son affidavit les moyens utilisés par CMA Canada et CMA Ontario afin de promouvoir la marque CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT et les connaissances de ses membres. En fait, CMA Ontario est titulaire d'un permis de CMA Canada afin de promouvoir la marque CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT et ses membres en Ontario.

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

- des annonces publicitaires télévisuelles afin de promouvoir la marque CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT 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 aussi tôt que 1985, il arborait la marque CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT. [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 CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT est arborée sur chaque numéro de la publication. [voir la Pièce 18 pour des échantillons de numéros];
- depuis au moins aussi tôt que 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 CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT est arborée sur le site Web de CMA Canada [voir la Pièce 19]. Voir la Pièce 20 pour un article publié sur le site Web en 1996 discutant du titre CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT et du processus d'accréditation;
- depuis au moins aussi tôt que 1996, CMA Ontario a fourni des renseignements à ses membres, à ses étudiants et au public dans son site Web www.cmaontario.org où la marque

CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT est arborée [voir les Pièces 21 et 22 pour obtenir des exemplaires des pages de ce site Web];

- CMA Canada a fait la promotion, depuis aussi tôt que 2005, de la marque CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT à l'aide d'annonces qui sont arborées dans d'autres sites Web canadiens [voir la Pièce 23 pour obtenir des exemplaires des annonces];
- CMA Canada et CMA Ontario ont fait la promotion de la marque CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT 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 aussi tôt que 1990, CMA Ontario a fait la promotion de la marque CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT et des compétences de ses membres en créant, imprimant et diffusant des brochures qui arborent la marque CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT [voir la Pièce 29 pour obtenir des exemplaires des brochures];
- des annonces ont été affichées aux universités de l'Ontario depuis au moins aussi tôt que 1997, affichées par CMA Ontario [voir la Pièce 30 pour obtenir des exemplaires des documents].

III.4 ICAO

[45] Mme Treasure explique que l'ICAO est un organisme de comptabilité dans la province de l'Ontario. Il a été constitué en personne morale en 1883 en vertu de l'*Accountants of Ontario Act, 1883*. Au moment de l'exécution de son affidavit, il était gouverné par la *Loi de 2010 sur les comptables agréés* (la *Loi de 2010 sur les CA*) [voir la Pièce 31 et le paragraphe 72 de son affidavit pour de plus amples détails]. Les titres de l'ICAO comprennent ceux de CHARTERED ACCOUNTANT et de CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT.

[46] Mme Treasure s'attend à ce qu'une fois l'unification conclue par une nouvelle mesure législative, CMA Ontario, l'ICAO et CGA Ontario fonctionneront en tant qu'entité remplaçante unique prévue par la loi. Cet organisme législatif supervisera l'utilisation des différents titres par ses membres, y compris CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT, CHARTERED ACCOUNTANT et CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT.

III.4.i Le titre CHARTERED ACCOUNTANT en Ontario

[47] Mme Treasure indique que l'utilisation du titre CHARTERED ACCOUNTANT est régie par l'ICAO. Le droit exclusif d'utiliser le titre de CHARTERED ACCOUNTANT en Ontario uniquement par les membres de l'ICAO a été introduit par la *CA Act, 1910*, et que ce droit s'est

poursuivi conformément à la *Loi de 2010 sur les CA* [voir l'article 27 de la *CA Act, 1910* cité au paragraphe 77 de son affidavit].

[48] Mme Treasure affirme que l'ICAO accorde le titre CHARTERED ACCOUNTANT aux membres qui ont satisfait aux exigences d'accréditation associées au titre CHARTERED ACCOUNTANT. Les exigences d'accréditation de l'ICAO comprennent des normes de qualification et de pratique [voir la Pièce 32 pour ces normes de qualification publiées sur le site Web de l'ICAO].

[49] Mme Treasure affirme que pour s'assurer que seuls les membres autorisés peuvent employer le titre CHARTERED ACCOUNTANT en Ontario, l'ICAO a demandé la publication de ce titre comme marque officielle au Canada, ce qui s'est produit le 29 avril 2009 [voir la Pièce 33 pour une copie de cette marque officielle].

III.4.ii Le titre CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT en Ontario

[50] Mme Treasure affirme que, en Ontario, l'emploi du titre CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT est réglementé par l'ICAO. La *Loi de 2010 sur les CA* confère à l'ICAO le droit de réglementer l'emploi des titres comptables par ses membres. Le titre CHARTERED ACCOUNTANT a toujours constitué le principal titre des membres de l'ICAO en Ontario. Cependant, en 2012, l'ICAO a décidé qu'il ferait également du titre CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT un titre principal ou essentiel de ses membres.

[51] Mme Treasure affirme que l'ICAO confère le titre CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT à tous ses membres en règle [voir la Pièce 34 pour une liste des normes de qualification concernant l'emploi du titre CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT en Ontario].

[52] Mme Treasure ajoute que, dans le cadre du processus d'unification, tous les membres de CMA Ontario et de CGA Ontario sont devenus des membres de l'ICAO. Par conséquent, le titre CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT a également été conféré aux membres de CMA Ontario, puisqu'ils satisfont aux exigences d'accréditation pour le titre CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT.

[53] Mme Treasure affirme que, afin de veiller à ce que seuls les membres autorisés aient le droit d'utiliser le titre CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT, l'ICAO a demandé sa publication le 24 août 2011 comme marque officielle, ainsi que le titre CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS le 9 octobre 2013 [voir la Pièce 35 pour des copies certifiées de ces marques officielles].

III.5 Résumé de certains des titres en vigueur en Ontario en 2012

[54] En conséquence, au début de 2012, en raison de l'existence de toutes ces associations, les titres suivants pourraient avoir été employés par un ou une comptable en Ontario, selon ses compétences et son statut de membre auprès d'une ou de plusieurs des associations de comptables susmentionnées :

- Chartered Accountant [comptable agréé] ou CA;
- Chartered Professional Accountant [comptable professionnel agréé] ou CPA;
- Certified Management Accountant [comptable en management accrédité] ou CMA;
- Certified General Accountant [comptable général accrédité] ou CGA.

Il n'est pas étonnant que ces différents titres comptables aient été qualifiés de « soupe à l'alphabet ». Comme il apparaîtra plus loin, d'autres sigles encore sont employés par d'autres associations de comptables canadiennes et étrangères.

III.6 Le Chartered Institute of Management Accountants et la présente demande

III.6.i Point de vue de Mme Treasure

[55] Selon Mme Treasure, la Marque, lorsqu'elle est employée en liaison avec les Produits et Services, indique clairement que ces produits et services sont fournis par un institut appelé The Chartered Institute of Management Accountants. Selon elle, le sens de The Chartered Institute of Management Accountants est un institut agréé ou un institut constitué en personne morale en vertu d'une Charte royale qui fournit des produits et des services à l'intention ou au nom de comptables en management.

[56] Mme Treasure renvoie au site Web de CIMA où il est clair que CIMA est un organisme constitué en personne morale en vertu d'une Charte royale au R.-U. [voir la Pièce 38 pour des

imprimés du site Web de CIMA]. Au paragraphe 94 de son affidavit, elle fait référence à des extraits de la Charte royale de CIMA qui énumèrent ses objets et en particulier ceux qui ont trait à la promotion et au développement de la comptabilité en management et à la promotion dans l'intérêt de ses membres et du public.

[57] Mme Treasure affirme que CIMA se présente comme l'organisme professionnel de comptables en management le plus grand et le plus important dans le monde [voir la Pièce 39 pour des extraits du site Web de CIMA].

[58] En ce qui a trait au caractère descriptif de la Marque, Mme Treasure a joint les pièces suivantes à son affidavit :

- comme Pièce 40, la définition du mot « Charter » [Charte] provenant de www.dictionary.com;
- comme Pièce 41, un extrait de l'encyclopédie The St. James Encyclopedia of Banking and Finance par la définition de « Management accounting » (comptabilité en gestion);
- comme Pièce 42, un imprimé de www.wikipedia.org pour la définition de « management accounting or managerial accounting » (comptabilité en gestion).

[59] Mme Treasure a joint comme Pièce 43, l'historique des dossiers de cette demande obtenu du Bureau canadien des marques de commerce. Elle affirme que le Bureau canadien des marques de commerce s'était opposé à la demande de CIMA au motif que la Marque était clairement descriptive.

[60] Mme Treasure déclare qu'en réponse, CIMA a déposé l'affidavit de Maggie Heasman assermenté le 4 décembre 2012 et cite des extraits du paragraphe 19 de cet affidavit où Mme Heasman fait référence aux produits et aux services énumérés dans la demande. Mme Treasure procède ensuite par l'énumération de ces produits et de ces services décrits dans la demande.

[61] Mme Treasurer affirme que Mme Heasman a allégué que CIMA a fait la promotion et la vente de produits et de services au Canada sans préciser ceux qui ont été effectivement promus et vendus au Canada en association avec la Marque. Il n'y avait aucune preuve de vente de quelque produit que ce soit ou de l'exécution de quelque service que ce soit mentionné dans la demande.

[62] Mme Treasure mentionne que Mme Heasman allègue qu'il y a des membres de CMA Canada qui se sont inscrits auprès de CIMA. Les membres de CIMA fournissent des services comptables, financiers et commerciaux connexes. Selon Mme Treasure, ces services ne sont pas fournis par CIMA lui-même. Par conséquent, tout emploi présumé de la Marque par des membres canadiens de CIMA constitue en fait un emploi d'une marque de certification et non la preuve de l'emploi de la Marque par CIMA. Il s'agit d'une conclusion de droit dont je ne tiendrais pas compte.

[63] Mme Treasure fait remarquer que dans sa demande, CIMA allègue l'emploi de la Marque au Canada pour chacun des produits et services énumérés dans la demande depuis au moins novembre 1986. Elle allègue que Mme Heasman n'a fourni aucune preuve de l'utilisation de la marque au Canada depuis novembre 1986 pour chacun des Produits et chacun des Services.

[64] Mme Treasure affirme qu'elle ne comprend pas le sens de certains des services qu'il a énumérés au paragraphe 105 de son affidavit, et j'analyserai cette question au moment d'évaluer plus tard le motif d'opposition fondé sur l'article 30a) de la Loi.

III.6.ii Point de vue de M. Harding

[65] 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).

[66] 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. À la fin de 1986, l'organisme a adopté le nom actuel.

[67] M. Harding explique que les objectifs de CIMA-Global sont de promouvoir et de développer la profession de la comptabilité de gestion et de favoriser et maintenir les méthodes et les moyens optimaux pour développer la profession de la comptabilité de gestion; 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 gestion.

[68] 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.

[69] M. Harding affirme que CIMA-Global compte des membres dans plus de 156 pays. Il a joint comme 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.

[70] 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 constitués 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. »

[71] À ce stade-ci, comme l'a fait remarquer l'Opposant, il convient que je souligne 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.

[72] 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.

[73] M. Harding a joint comme Pièce C- 1 de son affidavit des captures d'écran des divers liens apparaissant sur le site Web de CIMA-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 commerce de CIMA-Global) ont toujours été arborées sur toutes les pages et tous les liens et continuent de l'être.

[74] 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 gens 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.

[75] 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.

[76] 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.

[77] 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.

[78] 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.

[79] 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.

[80] 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 £.

[81] 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.

[82] 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 1^{re} 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].

[83] M. Harding a joint comme Pièce L à son affidavit l'extrait pertinent du site Web de CPA Ontario qui porte sur les ARM avec des institutions étrangères. Il a également joint comme Pièce M des extraits des publications de l'ICAO qui ont été présentées à M. Warner au cours de son contre-interrogatoire, où l'Institut des comptables agréés de l'Ontario a lui-même fourni à ses membres et au public des renseignements qui distinguent son organisation de CIMA- Global.

[84] 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 Web 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 gestion 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 utiliser 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).

III.6.iii Point de vue de M. Ratnayake

[85] 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.

[86] 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'utiliserai CIMA Canada dans cette sous-section de ma décision de la même façon que M. Ratnayake l'a utilisé dans son affidavit.

[87] 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, situé à Londres, au Royaume-Uni.

[88] 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 » au Canada. 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.

[89] 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 que 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.

[90] 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.

[91] 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.

[92] 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 déposer 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, comme Pièce 6, qu'une lettre datant du 3 octobre 2003 de CIMA- Global aux membres de CIMA annonçant l'alliance avec Comptables en management accrédités de l'Ontario, définie dans son affidavit comme « CMA Canada ».

[93] 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.

[94] 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].

[95] 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.

[96] 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].

[97] 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 ».

[98] 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.

[99] 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.

[100] 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.

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

[102] 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.

[103] 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 figurent bien en vue.

[104] 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.

[105] 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 la commandite jusqu'en 2014. Il a

publié des annonces dans les [traduction] « brochures sur les événements » de 2008 à 2014, sauf pour 2012.

[106] 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.

[107] 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 figurent bien en vue sur ces brochures.

[108] 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.

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

[110] 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*.

[111] 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).

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

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

- CMA Canada est un organisme comptable au Canada. CMA Ontario est un organisme comptable au Ontario. Il est en voie d'unifier ses opérations avec ICAO, un autre organisme comptable de l'Ontario, afin de fonctionner sous la direction d'un nouvel organisme remplaçant en Ontario;
- 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 l'ICAO et de CMA Ontario [voir les paragraphes 115 et 116 de son affidavit et la Pièce 45];
- les objectifs de CIMA décrit dans l'affidavit de Mme Heasman sont semblables à ceux de l'ICAO, de CMA Ontario et de CMA Canada;
- l'ICAO réglemente et régit l'emploi des titres CHARTERED ACCOUNTANT et CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT en Ontario. Il comporte des normes de qualification, notamment en matière d'éducation, d'examen et d'expérience;
- CMA Canada avec les Organismes provinciaux de CMA établissent et administrent un programme d'accréditation pour les personnes qui veulent devenir membres et obtenir le titre professionnel de CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT 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 46 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;
- l'ICAO exige que ses membres respectent ses normes de pratique, 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;
- l'ICAO, CMA Canada et CIMA promeuvent tous activement leurs membres et la profession comptable sur leurs territoires respectifs.

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

- Dans son affidavit, Mme Heasman déclare 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;
- En Ontario, les membres de CMA Canada sont également membres de l'ICAO et de CMA Ontario.

V DERNIÈRES OBSERVATIONS

[114] Mme Yurick était adjointe administrative de l'agent au dossier pour le Requéran au moment de l'exécution de son affidavit. Elle a fait une comparaison du contenu des affidavits de Mme Treasure avec l'affidavit déposé par M. Thomas E. Warner dans d'autres dossiers d'opposition connexes. Cette comparaison n'est pas pertinente aux fins de cette opposition.

[115] 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 de commerce 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.

[116] Mme Yurick a effectué le 19 août 2015 une autre recherche sur Google Canada en utilisant 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 résultats, 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 renfermés dans certains liens de la recherche sur Google Canada.

[117] 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.

[118] Mme Treasure affirme que CHARTERED ACCOUNTANT, CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT et CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS sont des marques officielles de l'ICAO. En Ontario, à l'exception des membres de l'ICAO, nul n'est autorisé par la loi à employer le titre CHARTERED ACCOUNTANT, que ce soit à lui seul ou en combinaison avec d'autres mots.

[119] Mme Treasure déclare à nouveau que CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT est une marque de certification enregistrée par CPA Canada, qui a succédé en titre à CMA Canada. CPA Canada octroie une licence à CMA Ontario pour l'emploi de la marque en Ontario. Elle ajoute qu'en Ontario, le titre CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT est actuellement réglementé par CMA Ontario. En Ontario, à l'exception des membres de CMA Ontario, nul n'est autorisé par la loi à employer le titre CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT, que ce soit à lui seul ou en combinaison avec d'autres mots.

[120] Mme Treasure s'attend à ce qu'une fois officiellement fusionnés avec CMA Ontario, ces organismes fonctionnent comme une seule entité remplaçante et que cette entité supervise l'emploi des titres CHARTERED ACCOUNTANT et CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT en Ontario, ainsi que le titre CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT.

[121] Mme Treasure discute également des ressemblances entre les marques de commerce des parties en cause. Je ne tiendrai pas compte de son analyse, puisque Mme Treasure n'a pas été établie comme experte en droit des marques de commerce.

[122] Je tiens à souligner qu'avant 2012, l'acronyme CPA en Ontario désignait « Certified Public Accountant », et non « Chartered Professional Accountant ». Enfin, comme il a été mentionné précédemment, il n'y a au dossier aucune preuve d'emploi au Canada, au sens de l'article 4(2) de la Loi, du titre Certified Public Accountant ou de son acronyme CPA, en tant que marques de commerce, par l'Opposant ou les organismes qu'il a remplacés en titre avant l'automne 2012.

[123] 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 des marques de commerce visées par une demande contrevient 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 30*i*) de la Loi.

[124] 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

[125] C'est au Requérant 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 Requérant une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du Requérant. 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 soit imposé à l'Opposant signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération

que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF 1^{re} inst)].

VII LES DATES PERTINENTES

[126] 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 12(1)d) : la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corp, supra*];
- iv) 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];
- v) 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)].

[127] Quant au motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)b) de la Loi, l'Opposant fait valoir que la date pertinente est la date de la décision du registraire et il renvoie à l'arrêt *Canadian Professional Engineers c Lubrication Engineers Inc* (1992), 41 CPR (3d) 243 (CAF). Je note que, dans son plaidoyer écrit, tout en se référant à *Fiesta Barbeques Ltd c General Housewares Corp* (2003), 28 CPR (4th) 60 (CF 1^{re} inst), le Requérant a soutenu que la date de la preuve est la date où l'opposition est tranchée. Toutefois, à l'audience, il a mentionné que la date pertinente est la date de production de la demande, ce qui est l'interprétation exacte de *Fiesta Barbeques*.

[128] Depuis *Fiesta Barbeques*, le registraire a adopté la position selon laquelle la date pertinente pour déterminer l'enregistrabilité d'une marque de commerce au titre de l'article 12(1)*b*) est la date de production de la demande, puisque l'article 12(2) de la Loi précise clairement qu'une marque de commerce qui ne peut être enregistrée en vertu de l'article 12(1)*b*) peut néanmoins être enregistrée si le requérant peut établir, à la date de production de la demande, que la marque de commerce a été employée au Canada dans une mesure telle qu'elle est devenue distinctive.

[129] J'estime que la date pertinente pour l'examen d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b*) est la date de production de la demande ou sa date de priorité (18 avril 2011).

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

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

en contravention de l'article 30*f*), à la date de premier emploi revendiquée, à la date de priorité (qui est invalide), à la date de production 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 du Requêteur ou par les membres du Requêteur en liaison avec des services qui incluent des « *services de comptabilité; vérification comptable; vérification; services de gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; diffusion d'information concernant les entreprises de tiers; services d'examen, de développement et de mise en œuvre de politiques générales d'entreprise; services de repérage, d'analyse et de résolution de problèmes d'entreprise; services d'aide aux entreprises pour l'identification et la priorisation de tâches; analyse financière; évaluations financières; 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 consultation, d'information et de conseil professionnels ayant tous trait à la recherche, à l'analyse et au développement de modèles, de structures, de pratiques et de stratégies d'entreprise, nouvelles ou existantes* », vise à indiquer, ni une déclaration portant que le Requêteur n'assure pas l'exécution des services fournis par les personnes autorisées par le Requêteur ou par les membres du Requêteur, en liaison avec lesquels la marque de certification est employée.

[131] 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 déposée 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'utilisation de la marque est censée indiquer et une déclaration portant que le Requéant 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.

[132] Le Requéant fait valoir qu'il était libre de déposer une demande d'enregistrement de la Marque en tant que « marque ordinaire » ou que « marque de certification ». Étant donné que la demande a été déposée 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'utilisation de la marque est censée indiquer et une déclaration portant que le Requéant n'assure pas l'exécution des services mentionnés dans le présent motif d'opposition.

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

[134] Je partage l'avis du Requéant. 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 Requéant 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 Requéant peut avoir décidé de produire sa demande d'enregistrement de la Marque en tant que « marque ordinaire ».

[135] 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

[136] L'article 30i) de la Loi exige simplement que le Requéant 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.

[137] Il existe trois motifs distincts d'opposition fondés sur l'article 30*i*) de la Loi, à savoir :

- en contravention de l'article 30*i*), le Requérant ne pouvait pas être convaincu, à la date de priorité, d'avoir droit d'employer la marque alléguée au Canada, en ce sens qu'en contravention de l'article 34, la revendication de priorité fondée sur la demande du R. - U. n° 2578969 n'est pas valide parce qu'à la date de production de la Demande, la demande déposée au R. - U. n'a pas été présentée par le même requérant. Plus précisément, la demande du R. - U. a été déposée au nom de « The Chartered Institute of Management Accountants ». La Demande visée a été déposée au nom de « Chartered Institute of Management Accountants ».
- en contravention de l'article 30*i*), le Requérant ne pouvait pas être convaincu, à la date de premier emploi alléguée, la date de priorité (qui est invalide), à la date de production de la Demande et/ou à toutes les dates pertinentes, d'avoir droit d'employer la marque alléguée au Canada, parce qu'il y avait et n'y a pas d'entité juridique appelée « Chartered Institute of Management Accountants ».
- en contravention de l'article 30*i*), le Requérant ne pouvait pas être convaincu, à la date de premier emploi alléguée, à la date de priorité (qui est invalide), à la date de production de la Demande et/ou à toutes les dates pertinentes, d'avoir droit d'employer la marque alléguée au Canada en liaison avec les produits et services décrits dans la Demande, parce que le Requérant savait, ou aurait dû savoir, à la date de premier emploi alléguée, à la date de priorité (qui est invalide), à la date de production de la Demande et/ou à toutes les dates pertinentes, que la marque alléguée pour emploi en liaison avec les produits et services décrits dans la Demande :
 - était et est une marque interdite en contravention de l'article 9 (1)*n*)(iii), car la marque alléguée est constituée de, ou la ressemblance de la marque alléguée est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec, les marques officielles de l'Opposant :
 - CHARTERED ACCOUNTANT, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l'art. 9(1)*n*)(iii) le 29 avril 2009 sous le n° 916 584;
 - CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l'art 9(1)*n*)(iii) le 4 mai 2011 sous le n° 920 690;
 - CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l'art 9(1)*n*)(iii) le 24 août 2011 sous le n° 921 244;
 - CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l'art 9(1)*n*)(iii) le 9 octobre 2013 sous le n° 922 429;

- **CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT**, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l'art 9(1)n)(iii) le 30 mars 2011 sous le n° 920 688;
- créait ou crée de la confusion avec les marques de commerce **CHARTERED ACCOUNTANT; CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT; CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT; CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS** et **CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT**, toutes employées et/ou révélées précédemment au Canada par l'Opposant, la prédécesseure en titre de l'Opposant, à savoir la Certified Public Accountants Association of Ontario (la « CPAAO ») et/ou leurs licenciés en liaison avec les produits et services, y compris les publications imprimées et d'éducation dans le domaine de la comptabilité, les services d'éducation et d'information dans le domaine de la comptabilité, les services de certification dans le domaine de la comptabilité, la prestation de services comptables ainsi que la promotion et le maintien de normes élevées dans la profession comptable, avant la date de premier de premier emploi alléguée par le Requéant, la date de priorité (qui est invalide) et/ou la date de production de la Demande;
- créait ou crée de la confusion avec la marque de certification **CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT**, employée ou révélée précédemment au Canada et enregistrée précédemment au Canada sous le n° TMA769,859 par Comptables professionnels agréés du Canada ou sa prédécesseure en titre, la Société des comptables en management du Canada (ci- après collectivement « CMA Canada »), en liaison avec le repérage, la mesure, l'accumulation, l'analyse, la préparation, l'interprétation, et la communication d'information utilisée par les entreprises pour planifier, évaluer et gérer l'utilisation des ressources; la préparation de rapports financiers pour les actionnaires, créanciers, organismes de réglementation et les administrations fiscales, avant la date de premier emploi alléguée par le Requéant, la date de priorité (qui est invalide) et/ou la date de production de la Demande;
- créait ou crée de la confusion avec la marque de commerce **CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT**, employée ou révélée précédemment au Canada par l'Opposant, anciennement Comptables en management accrédités de l'Ontario (« CMA Ontario »), anciennement connu aussi sous le nom The Society of Management Accountants of Ontario, et/ou par CMA Canada, en liaison avec des produits et services comprenant les publications imprimées et d'éducation dans le domaine de la comptabilité de gestion, les services d'éducation et d'information dans le domaine de la comptabilité de gestion, l'établissement et l'application de lignes directrices dans le domaine de la comptabilité de gestion, la prestation de services comptables, le repérage, la mesure, l'accumulation, l'analyse, la préparation, l'interprétation, et la communication d'information utilisée par les entreprises pour planifier, évaluer et gérer l'utilisation des

ressources; la préparation de rapports financiers pour les actionnaires, créanciers, organismes de réglementation et les administrations fiscales, avant la date de premier emploi alléguée par le Requéran, la date de priorité (qui est invalide) et/ou la date de production de la Demande;

- donnait et donne une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits et services décrits dans la Demande, car elle donne une description claire ou une description fautive et trompeuse selon laquelle les produits et services du Requéran sont offerts par ou liés à un institut à charte ou un institut constitué en personne morale en vertu d'une charte morale, lequel fournit des produits et services pour ou au nom de comptables en management, et que la marque alléguée n'a pas été employée au Canada par le Requéran de façon à être devenue distinctive à la date de production de la Demande;
- était et est une marque de certification qui ne peut pas être employée par le Requéran dans l'exécution des services fournis par des personnes autorisées par le Requéran ou par les membres du Requéran qui emploient la marque alléguée pour indiquer qu'eux-mêmes ou leurs services respectent les normes établies par le Requéran;
- était et est une marque dont l'emploi est interdit par la *Loi de 2010 sur les comptables agréés*, L.O. 2010, ch 6, ann C et 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.

[138] Les deux premiers volets décrits ci-dessus n'ont pas été maintenus par l'Opposant.

L'Opposant a déclaré lors de l'audience qu'il ne maintiendrait plus les motifs fondés sur l'article 30i) d'après l'allégation d'identification incorrecte du Requéran.

[139] Par conséquent, ces deux volets de ce motif d'opposition n'ont pas à être évalués.

[140] Mis à part le dernier sous- paragraphe du dernier volet, ce motif d'opposition ne fait que reprendre d'autres motifs d'opposition invoqués par l'Opposant, à savoir que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposant (motifs d'opposition fondés sur les articles 2, 16(1)a) et 12(1)d), et que la ressemblance de la Marque est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec les marques officielles de l'Opposant qui sont énumérées ci-dessus (motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)e)); que la Marque donne une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des Produits et Services (article 12(1)b) du motif d'opposition); et que la demande aurait dû être produite pour l'enregistrement d'une marque de certification.

[141] J'évaluerai plus loin ces motifs d'opposition précis, à l'exception de la question de la marque de certification, que j'ai déjà examinée, et de l'interdiction prévue dans les lois provinciales, que j'examinerai immédiatement.

[142] L'Opposant fait valoir que la décision qu'a rendue la Cour d'appel fédérale dans *Lubrication Engineers, Inc, supra* ne constitue pas un précédent que le registraire peut invoquer à l'appui d'une conclusion qu'il ne convient pas d'étayer un motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de la Loi en faisant valoir la non-conformité à des dispositions législatives provinciales.

[143] D'entrée de jeu, comme l'a souligné le Requéant, les deux lois provinciales invoquées par l'Opposant à l'appui de son motif d'opposition n'étaient pas en vigueur à la date pertinente, à savoir le 29 juin 2011, la date de production de la demande. La *Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l'Ontario*, L.O. 2017, ch 8, ann 3 est entrée en vigueur le 17 mai 2017.

[144] Malgré la position contraire de l'Opposant, la décision que la Section d'appel de la Cour fédérale du Canada a rendue dans *Lubrication Engineers, Inc* demeure un précédent adéquat à l'appui d'une conclusion qu'il ne convient pas d'étayer un motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de la Loi en faisant valoir la non-conformité à des dispositions figurant dans les lois provinciales.

[145] Quoi qu'il en soit, même si je considérais que le non-respect éventuel d'une loi provinciale est pertinent en vertu de l'article 30*i*), je constaterais que l'emploi de la Marque ne serait pas interdit par ces lois provinciales pour les raisons exposées ci-dessous.

[146] Avant la tenue de l'audience, j'ai porté à l'attention des parties 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 particulier 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 mentionnée par M. Harding et M. Ratnayake dans leurs affidavits exposés en détail ci- dessus.

[147] Dans *Grant Thornton*, la Cour suprême a réitéré le principe selon lequel, pour déclencher l'application de la doctrine de la prépondérance fédérale, il doit y avoir un conflit entre la législation fédérale et la législation provinciale.

[148] Dans *Royal Demaria*, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a affirmé 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;
- 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 (Attorney General) 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. 2007 SCC 22 (CanLII) 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).

[149] S.O. 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, c.3 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*.

[150] 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 un autre titre encore, à savoir CGMA.

[151] 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.

[152] 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.

[153] La Marque n'est pas constituée d'initiales et n'est pas un titre professionnel. 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.

[154] Pour toutes ces raisons, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de la Loi, lequel est reproduit à l'annexe B.

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

[155] Par souci de commodité, je reproduis le motif d'opposition tel qu'invoqué [traduction] :

en contravention de l'article 30a), à la date de priorité (qui est invalide), à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, la Demande ne contient pas d'état déclaratif des services spécifique, rédigé dans les termes ordinaires du commerce, en liaison avec lesquels la marque alléguée aurait été employée au Canada en ce sens 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, notamment 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 Requêteur ou les membres du Requêteur. 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 fournis à propos d'entreprises tierces, ou les moyens par lesquels ou la manière dont les services promotionnels et de soutien sont fournis;
- les services qui incluent des « *services de comptabilité; vérification comptable; vérification; services de gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; diffusion d'information concernant les entreprises de tiers; services d'examen, de développement et de mise en œuvre de politiques générales d'entreprise; services de repérage, d'analyse et de résolution de problèmes d'entreprise; services d'aide aux entreprises pour l'identification et la priorisation de tâches; analyse financière; évaluations financières; 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 consultation, d'information et de conseil professionnels ayant tous trait à la recherche, à l'analyse et au développement de modèles, de structures, de pratiques et de stratégies d'entreprise, nouvelles ou existantes* » sont des services fournis par des personnes autorisées du Requêteur ou par des membres du Requêteur qui ont satisfait aux normes établies par le Requêteur pour l'emploi d'une marque de certification, et, par conséquent, ces services devraient être décrits dans les termes ordinaires du commerce en liaison avec une marque de certification, et non une marque de commerce ordinaire;
- les services qui incluent des « *services d'association, à savoir certification des services offerts par les membres d'une association dans le domaine de la comptabilité et des finances* » ne sont pas de véritables services fournis au public par le Requêteur, parce qu'ils font simplement référence à la nature des services fournis par des personnes autorisées du Requêteur ou par des membres du Requêteur, en liaison avec une marque de certification, et non à de véritables

services fournis par le Requérant, en liaison avec une marque de commerce ordinaire.

[156] En ce qui a trait au premier volet, le Requérant fait valoir au paragraphe 49 de son plaidoyer écrit qu'il existe des enregistrements dans le registre où les services sont décrits en des termes similaires. Je ne tiens pas compte de cet argument puisque le contenu du paragraphe 49 du plaidoyer écrit du Requérant, qui souligne cet argument, contient des références au registre qui n'ont pas été versées comme preuve au dossier.

[157] Le Requérant fait valoir que l'Opposant n'a présenté aucune preuve qui appuierait ce motif d'opposition. En fait, dans son plaidoyer écrit, l'Opposant ne fait que répéter le libellé de la Loi et sa déclaration d'opposition.

[158] L'argument de l'Opposant dans le premier volet selon lequel les services décrits dans la demande ne sont pas de véritables services fournis au public, parce qu'ils ne font qu'informer le public des services fournis par les membres mêmes du Requérant, est, en tout respect, mal fondé. Le public tire un avantage de l'emploi de la Marque. Le Requérant est un organisme professionnel de comptables qui fournit des services visant à promouvoir les intérêts de personnes qualifiées dans le domaine, qui fournit de l'information et des conseils au public dans le domaine de la comptabilité et qui fournit un service qui bénéficie au public [voir les para 67 à 79, 98 et 102 à 109 ci-dessus].

[159] Quant à l'autre argument formulé dans le premier volet, un état déclaratif des services n'a pas à être aussi précis qu'un état déclaratif des produits [voir *Everything for a Dollar (Canada) Inc c Dollar Plus Bargain Centre Ltd*, 1998 CarswellNat 2998]. Qui plus est, l'Opposant n'a produit aucun élément de preuve à l'appui d'une telle prétention. J'ajouterais que, comme l'a souligné le Requérant, Mme Treasure a utilisé au paragraphe 10 de son affidavit une formulation semblable, c'est-à-dire [traduction] « CMA Canada représente les intérêts des comptables en management au Canada ».

[160] En ce qui concerne l'argument de l'Opposant selon lequel les services décrits aux deuxième et troisième volets de ce motif d'opposition ne sont pas de véritables services fournis au public parce qu'ils font seulement référence à une fonction de la marque alléguée, il s'agit du même argument soulevé à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 30f), mais formulé

différemment, à savoir que la demande aurait dû être produite pour l'enregistrement d'une marque de certification. J'ai déjà écarté cet argument.

[161] Pour toutes ces raisons, je rejette ce motif d'opposition.

XI MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 12(1)E) DE LA LOI

[162] Par souci de commodité, je reproduis ci-dessous le motif d'opposition tel qu'il a été invoqué [traduction] :

en contravention de l'article 12(1)e), à la date de premier emploi alléguée, la date de priorité (laquelle est invalide) et la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, y compris la date de la décision du registraire, elle était et elle est une marque dont l'adoption est interdite par l'article 9(1)n)(iii), car la marque alléguée est constituée des, ou la ressemblance de la marque alléguée est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec les, marques officielles suivantes de l'Opposant :

CHARTERED ACCOUNTANT, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l'art 9(1)n)(iii) le 29 avril 2009 sous le n° 916 584;

CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l'art 9(1)n)(iii) le 4 mai 2011 sous le n° 920 690;

CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l'art 9(1)n)(iii) le 24 août 2011 sous le n° 921 244;

CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l'art 9(1)n)(iii) le 9 octobre 2013 sous le n° 922 429;

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l'art 9(1)n)(iii) le 30 mars 2011 sous le n° 920 688.

[163] Il n'existe aucune preuve de l'existence de ces marques officielles. Toutefois, j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre. Elles existent bel et bien [voir *GH Mumm & Cie et al c Registraire des marques de commerce* (1982), 64 CPR (2d) 223 (CF 1^{re} inst)]. L'Opposant s'est donc acquitté du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

[164] J'estime que les marques officielles CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT, n° 920,690 et CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS, n° 922,429 sont les plus pertinentes. Si l'Opposant n'obtient pas gain de cause en ce qui concerne ces marques officielles, il n'aura pas plus de succès avec les autres marques officielles susmentionnées.

[165] La première citation a été publiée avant la date pertinente, alors que l'autre a été publiée après la date pertinente. L'Opposant se fie à la décision *Olympus Optical Company Limited c Association olympique canadienne* (1991), 38 CPR (3d) 1 (CAF) pour appuyer l'argument que, peu importe le moment auquel l'avis public d'une marque officielle est diffusé, même après la date de production d'une demande toujours en instance, un tel avis oblige le Registraire, en vertu de la loi, à mettre en vigueur l'ensemble de l'interdiction ainsi créée.

[166] L'article 12(1)e) de la Loi prévoit ce qui suit :

(1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

e) elle est une marque dont l'article 9 ou 10 interdit l'adoption.

[167] À l'audience, le Requérant a fait valoir que, dans *Olympus*, la Cour a mentionné la décision *Canadian Olympic Association c Allied Corp* (1989), 28 CPR (3d) 161 (CAF), affaire dans laquelle il a été conclu que l'emploi antérieur d'une marque de commerce n'était pas visé par la publication subséquente d'une marque officielle. Le Requérant a affirmé que la situation dans l'affaire *Olympus* se distinguait de celle qui prévalait dans *Allied*, car dans *Olympus*, la Cour devait se pencher sur une demande en instance antérieure et non sur un emploi antérieur.

[168] Le Requérant a poursuivi en faisant une analyse du libellé et du temps de verbe employé aux articles 9(1)n)(iii), 12(1)e) et 2 de la Loi pour conclure que la date pertinente qui s'applique à ce motif d'opposition serait la date de production de la demande. Il a allégué que cette analyse n'a pas été faite dans *Allied* et que, par conséquent, il serait loisible au registraire de réexaminer cette question.

[169] Je ne suis pas disposé à suivre la voie préconisée par le Requérant. La Cour d'appel fédérale a indiqué très clairement dans *Allied* qu'une marque officielle, publiée après la date de production d'une demande, laquelle est toujours en instance, fera obstacle à l'enregistrement de la marque visée par cette demande en instance.

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

[171] Le test exige par conséquent la prise en considération de plus de circonstances que le test de la « comparaison directe », et on peut tenir compte du degré de ressemblance dans la présentation ou le son ou dans l'idée suggérée.

[172] Le test n'autorise pas, cependant, la prise en considération de toutes les circonstances énoncées à l'article 6(5) de la Loi et, par conséquent, le genre des produits et/ou des services ne constitue pas une circonstance pertinente aux fins de l'évaluation de la confusion entre une marque officielle et une marque ordinaire. En conséquence, le fait que les services des deux parties se rapportent au domaine comptable et soient fournis aux comptables n'est pas pertinent dans le contexte de ce motif d'opposition.

[173] Je conviens avec le Requéant que la Marque n'est clairement pas identique aux marques officielles CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT et CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS de l'Opposant. La Marque contient les mots supplémentaires THE, INSTITUTE, OF et MANAGEMENT.

[174] L'Opposant affirme qu'il existe une famille de marques officielles énumérées sous ce motif d'opposition. La Cour d'appel fédérale a retenu l'argument d'une famille de marques officielles, mais dans le contexte d'une analyse menée au titre de l'article 6 de la Loi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le motif d'opposition analysé est fondé sur l'article 12(1)e), et l'article 6 n'est pas en cause [voir *Techniquip Ltd c Canadian Olympic Assn* (1999) 3 CPR (4th) 298 (CAF)].

[175] 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. Je suis parfaitement conscient du fait que la décision *Yogi Yogurt Ltd*

a été rendue dans le contexte d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d). Si le concept d'une famille de marques s'applique à une famille de marques officielles, je ne vois pas pourquoi, par analogie, le principe énoncé dans *Yogi Yogurt* ne s'appliquerait pas également à une famille de marques officielles.

[176] Il n'y a aucune preuve de l'emploi de l'une des marques officielles mentionnées par l'Opposant se rapport à la signification de l'article 4(2) de la Loi. En conséquence, la marque officielle CHARTERED ACCOUNTANT ne peut bénéficier d'une protection plus étendue découlant de l'existence d'une famille de marques officielles.

[177] L'ajout des mots THE, INSTITUTE, OF et MANAGEMENT rend la Marque, dans son intégralité, différente sur les plans visuels, phonétiques et des idées suggérées par la Marque, lorsqu'elle est comparée aux marques officielles CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT et CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS de l'Opposant. La Marque fait référence à une association ou à un institut accrédités, alors que les marques officielles de l'Opposant suggèrent un titre professionnel.

[178] En conséquence, je rejette ce motif d'opposition.

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

[179] Comme pour tout motif d'opposition invoqué par l'Opposant, ce dernier doit s'acquitter de son fardeau de preuve initial. Il n'est pas très imposant, parce que les faits concernant le premier emploi d'un demandeur relèvent particulièrement des connaissances du demandeur [voir *Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (CMOC) à la p. 89].

Ce fardeau pourrait être satisfait en se reportant non seulement à la preuve de l'opposant, mais également à la preuve du demandeur [voir *John Labatt Ltd c Molson Cos* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p. 89]. Toutefois, bien qu'un opposant puisse se fier à la preuve de Requérant pour satisfaire à son fardeau de preuve en liaison à ce motif, afin de le faire, il doit démontrer que la preuve du requérant est « clairement » incohérente par rapport aux revendications du requérant établies dans sa demande [voir *Ivy Lea Shirt Co c Muskoka Fine Watercraft & Supply Co* (1999), 2 CPR (4th) 562 (COMC), aux pages 565 et 566, confirmée

(2001), 11 CPR (4th) 489 (CF 1^{re} inst)].

[180] L'Opposant se reporte aux produits et services suivants compris dans les Produits et les Services :

Produits :

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; 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;

Services :

promotion des intérêts commerciaux et professionnels des comptables en management accrédités par de la publicité en ligne sur le site Web du requérant; 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;

[181] La demande a été produite en fonction d'un emploi qui débute à tout le moins en novembre 1986, ce que l'on suppose être le dernier jour de ce mois [voir *Lise Watier Cosmétiques Inc c Villoresi* 2009 CarswellNat 1700 (COMC)] en liaison avec l'ensemble des Produits et des Services. Toutefois, l'Opposant affirme que les produits et les services énumérés au paragraphe précédent n'existaient pas le 30 novembre 1986. En fait, M. Harding admet que la liste de Produits et de Services, contenue au paragraphe 6 de son affidavit (d'une longueur de 3 pages), comporte des articles qui n'existeraient pas le 30 novembre 1986, comme des DVD, des clés USB et des articles qui sont téléchargeables d'Internet. Il a également indiqué qu'il n'a pas particulièrement recherché des renseignements concernant les activités du Requérant au Canada en préparation à la rédaction de son affidavit, mais plutôt pour les activités mondiales du

Requérant. De plus, lorsqu'on lui demande s'il est en mesure de fournir une liste de produits qui ont été envoyés au Canada et des services qui étaient offerts au Canada en novembre 1986, il ne l'était pas. Enfin, il n'était pas en mesure d'indiquer la date à laquelle le Requérant a offert les Produits et les Services au Canada pour la première fois [voir la transcription de M. Harding aux pages 18 à 20 inclusivement].

[182] De plus, au cours de son contre-interrogatoire, M. Harding a également admis que le Requérant n'offre pas les services comptables décrits dans la demande. Ce sont les membres qui les offrent et ils ne sont pas offerts en liaison avec la Marque. Enfin, il n'y a aucune preuve de l'existence d'un contrat de licence entre le Requérant et ses membres pour utiliser la Marque en liaison avec ces services.

[183] L'Opposant affirme qu'il a satisfait à son fardeau de preuve léger et a remis sérieusement en doute la validité de la date de premier emploi revendiquée dans la demande en liaison avec chacun des Produits et des Services.

[184] Le Requérant, à l'audience, a suggéré que l'affaire soit divisée en deux parties : les produits et les services qui n'étaient pas utilisés en date du 30 novembre 1986 et la deuxième part, les autres. Il affirme que les questions posées à M. Harding étaient de nature trop générale et que c'est pourquoi il n'a pas été en mesure d'y répondre. De plus, il affirme que le contenu de l'affidavit de M. Harding n'influence pas le fardeau de preuve initial dans le cadre d'un motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*), puisqu'il a été produit aux fins des motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)*b*) et 2 et la date pertinente est la date de production de la demande. L'affidavit de M. Harding est daté d'après la date pertinente. Enfin, le Requérant indique que la date affirmée de premier emploi coïncide avec le changement nom du Requérant et, par conséquent, il n'y a aucune incohérence avec la date affirmée de premier emploi allégué dans la demande.

[185] Je suis d'accord avec l'Opposant.

Sous ce motif d'opposition, il a un fardeau de preuve léger, puisque tous les renseignements concernant la date affirmée de premier emploi de la Marque au Canada devraient être connus du Requérant. L'Opposant a soulevé de graves incohérences. La nature même de certains des

produits et des services décrits ci-dessus n'aurait pas pu être offerte ou vendue au Canada à la date affirmée de premier emploi. M. Harding l'a admis au cours de son contre-interrogatoire. Également, on a demandé à M. Harding s'il connaissait la date de premier emploi de chacun des articles énumérés dans la demande et reproduits au paragraphe 6 de son affidavit et il ne la connaissait pas. Enfin, M. Harding a admis que les services comptables ne sont pas offerts par le Requéran lui-même.

[186] Étant donné que l'Opposant a satisfait à son fardeau initial, le Requéran a le fardeau de fournir la preuve qu'il a employé pour la première fois la Marque au Canada aussi tôt que le 30 novembre 1986 en liaison avec chacun des Produits et des Services. Il ne l'a pas fait.

[187] Par conséquent, ce motif d'opposition est accueilli.

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

[188] Bien que ce soit au requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que sa marque de commerce est enregistrable, l'opposant a, à l'égard de ce motif, le fardeau de preuve initial de produire une preuve admissible suffisante qui, si on y ajoute foi, corroborerait la véracité de ses allégations portant que la marque de commerce visée par la demande donne une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits du requérant ou de leur lieu d'origine [article 12(1)b) de la Loi].

[189] Le test à appliquer pour déterminer si une marque de commerce correspond à l'exclusion prévue à l'article 12(1)b) de la Loi a été résumé par la Cour d'appel fédérale dans Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c Canada (2012), 2012 CAF 60 (CanLII), 99 CPR (4th) 213 (CAF), au para 29 [Traduction] :

Il est de jurisprudence constante que le critère applicable pour décider si une marque de commerce donne une description claire est celui de la première impression créée dans l'esprit de la personne normale ou raisonnable. [...] On ne devrait pas tenter de résoudre la question en procédant à une analyse critique des mots qui forment la marque, mais on devrait plutôt tenter de déterminer l'impression immédiate que donne la marque, compte tenu des marchandises ou des services avec lesquels elle est utilisée ou avec lesquels on se propose de l'utiliser. En d'autres termes, la marque de commerce ne doit pas être examinée de façon isolée, mais en fonction de l'ensemble du contexte des marchandises et des services. Pour établir si une marque de commerce donne une description claire, il

faut également se rappeler que le mot « claire » à l'alinéa 12(1)*b* de la Loi sert à véhiculer l'idée qu'il doit être évident, clair ou manifeste que la marque de commerce donne une description des marchandises ou des services (voir *Hughes on Trade-marks*, 2e éd., édition à feuilles mobiles (consulté le 7 février 2012), (Markham, LexisNexis, 2005), p. 629 à 631, par. 30; Milan Chromecek et Stuart C. McCormack, *World Intellectual Property Guidebook Canada*, (New York, Matthew Bender & Co. Inc., 1991), p. 6-61 à 6-68; voir également les décisions *Drackett Co. of Canada c. American Home Products Corp.* (1968), 55 C.P.R. 29 (Cour de l'Éch Can) 29, p. 33 et 34 (Cour de l'Éch.) (*Drackett*); et *Molson* (CAF) au paragraphe 30). Enfin, le mot « nature » que l'on trouve à l'alinéa 12(1)*b* a été défini par la jurisprudence comme devant s'entendre d'une caractéristique, d'une particularité ou d'un trait inhérents aux marchandises ou aux services (*Drackett*, p. 34; *G.W.G. Ltd. c. Registraire des marques de commerce*, (1981), 55 C.P.R. 2d 1, p. 6; *Association of Professional Engineers of Ontario c. Registrar of Trade Marks* (1959), 31 C.P.R. 79 (Cour de l'Éch Can), à 88). (je souligne)

[190] Il a été établi que la question de savoir si une marque de commerce donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits ou services doit être appréciée du point de vue du détaillant moyen, du consommateur ou de l'utilisateur ordinaire du type de produits ou services auxquels la marque est liée [voir *Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp* (1968), 55 CPR 29 (Cour de l'Éch) à la p 34; *Wool Bureau of Canada c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1978), 40 CPR (2d) 25, 1978 CarswellNat 699 (CF 1^{re} inst); *Oshawa Group Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1980), 46 CPR (2d) 145 (CF 1^{re} inst), *A Lassonde Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)* 2001 CAF 207, et *Stephan Cliche c Canada* 2012 CF 564 (CanLII)].

[191] La Marque ne doit pas être analysée dans ses moindres détails, mais considérée dans son ensemble sous l'angle de la première impression [*Wool Bureau of Canada Ltd c Registraire des marques de commerce* (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1^{re} inst), aux p 27 et 28; *Atlantic Promotions Inc c Registraire des marques de commerce* (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1^{re} inst), à la p 186]. Enfin, il faut user de bon sens lorsqu'il s'agit de juger du caractère descriptif [*Neptune SA c Canada (Procureur général)* 2003 CFPI 715 (CanLII)].

[192] L'interdiction prévue à l'article 12(1)*b* de la Loi vise à empêcher un commerçant unique de monopoliser un terme qui donne une description claire ou qui est usuel dans le commerce et de placer ainsi des commerçants légitimes dans une position désavantageuse [*Canadian Parking Equipment Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1990), 34 CPR (3d) 154 (CF 1^{re} inst); *e-Funds Ltd c Toronto-Dominion Bank* (2007), 61 CPR (4th) 475, au para 15 (COMC)].

[193] Il est important de souligner que M. Harding a indiqué clairement que la Marque n'était pas employée comme titre professionnel [voir le paragraphe 18 de son affidavit].

[194] Étant donné que la Marque n'est ni un titre professionnel ni une marque de certification, je dois déterminer si la Marque donne une description claire ou une description fautive et trompeuse des Produits et des Services, au sens de l'article 12(1)*b*) de la Loi, en appliquant les principes énoncés ci-dessus.

[195] L'Opposant souligne que [traduction] « les services contenus dans la Demande comprennent la certification de prix liés à l'enseignement et à la formation selon des normes définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; la certification de normes d'enseignement et de formation selon des normes définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; des 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; et l'agrément de comptables quant à la qualité des services ou au respect des normes » (accent mis par l'Opposant).

[196] L'Opposant affirme également que M. Harding décrit le Requérant comme [traduction] « un organisme professionnel de comptables en gestion » qui a été [traduction] « constitué en personne morale en vertu des décrets et des règlements de la Charte royale accordée par la Reine Elizabeth, deuxième de ce nom, en 1975 » [voir l'affidavit Harding au para 2].

[197] Par conséquent, selon l'Opposant, la Marque décrit clairement que les Produits et les Services sont fournis par un institut accrédité formé de comptables en gestion.

[198] Dans ses plaidoyers écrits, le Requérant renvoie à des demandes ou des enregistrements visant des marques de commerce qui sont employées en liaison avec des services d'adhésion ou d'association ou avec des types de services connexes offerts à ses membres. Ces inscriptions n'ont pas été inscrites dans la preuve au dossier. Si le Requérant avait l'intention d'invoquer ces inscriptions dans ses plaidoyers écrits ou à l'audience, il aurait dû les produire comme preuve au dossier. Je n'en tiendrai pas compte. Il ne s'agit pas d'une situation semblable à celle de l'affaire *Canadian Parking Equipment Ltd c Registrare des marques de commerce* (1994), 34 CPR (3d) 154 (CF 1^{re} inst). Dans cette affaire, le requérant a fait référence à des inscriptions tirées du registre devant l'examineur, à l'étape de l'examen de la demande. Nous sommes présentement

à l'étape de l'opposition, un processus accusatoire où les faits doivent être produits en preuve. Ni la preuve du Requéran ni sa contre-déclaration ne font référence à ces inscriptions.

[199] Dans les circonstances, je ne suis pas disposé à exercer mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre.

[200] Le critère que je dois appliquer est le suivant : un consommateur ordinaire des Services au Canada croirait-il, à la date de production de la demande, sous le coup de la première impression, que la Marque, lorsque liée à ces Services, donne une description claire de la nature ou de la qualité de ces Services? Je le crois bien.

[201] Je crois qu'un consommateur ordinaire canadien des Produits et des Services croirait, selon sa première impression de la Marque, que les Produits et ces services d'association sont fournis par un institut accrédité de comptables en gestion.

[202] À l'audience et dans son plaidoyer écrit, le Requéran a fait valoir que le registraire avait retiré son objection, selon laquelle la Marque donnait une description claire. À l'étape de l'examen, pour refuser la demande, le registraire doit être convaincu que la marque de commerce n'est pas enregistrable [voir l'article 37 de la Loi], alors qu'en vertu de l'article 38, dans une procédure d'opposition, le registraire doit tenir compte de l'ensemble de la preuve au dossier ainsi que des arguments soulevés par les deux parties afin de déterminer si la marque de commerce visée par la demande est enregistrable [voir *Carling Breweries Ltd v Molson Cos* 1984 CarswellNat 83 (CF 1^{re} inst)].

[203] Le Requéran fait valoir que, si je tiens compte du fait que la Marque donne une description claire au sens de l'article 12(1)*b*), je devrais conclure, selon la preuve au dossier, que la Marque est devenue distinctive à la date de production de la demande au sens de l'article 12(2) de la Loi. Il a le fardeau de démontrer que la Marque a acquis une notoriété propre dominante au Canada en liaison avec les Produits et les Services du Requéran [voir *Carling, supra*]. Pour se faire valoir de cet article, le Requéran doit fournir la preuve d'un emploi antérieur et d'un caractère distinctif acquis [voir *MC Imports Inc c AFOD Ltd*, 2016 CAF 60 au para 76]. Le fardeau imposé au Requéran est lourd [voir *Carling, supra*].

[204] Les renseignements fournis par M. Harding et M. Ratnayake sur l'emploi de la Marque au Canada sont présentés en détail aux sections III.6.ii et III.6.iii ci-dessus. Cela n'arrive pas à établir que la Marque est devenue distinctive dans l'ensemble du Canada en date du 29 juin 2011 pour les raisons expliquées ci-après.

[205] En ce qui a trait à l'affidavit de M. Harding :

- Il n'y a aucun renseignement sur le nombre de Canadiens qui ont visité le site Web de CIMA Canada.
- Il n'y a aucun renseignement sur le nombre de Canadiens qui ont participé aux conférences mentionnées dans son affidavit.
- Il mentionne des événements organisés par CIMA-Global. Il n'y a aucun renseignement indiquant si ces événements se sont déroulés au Canada et, le cas échéant, à quel endroit et à quel moment. De plus, combien de Canadiens ont participé à ces événements?
- En ce qui concerne les publications mentionnées dans son affidavit, il n'indique pas le nombre de copies diffusées et le nombre de Canadiens qui les ont reçues.
- Il a indiqué au cours de contre-interrogatoire que certains des Produits n'ont jamais été vendus, mais qu'ils ont été donnés.

[206] M. Ratnayake fournit quelques données numériques, mais n'arrive pas à prouver que la Marque est devenue distinctive des Produits et des Services au Canada en date du 29 juin 2011, parce que :

- La ventilation du nombre annuel de membres au Canada ne dépasse jamais 1 261 membres avant la date pertinente, avec de 800 à 885 membres en Ontario, moins de 150 en Colombie-Britannique et en Alberta et moins de 30 au Québec. Par conséquent, toute mention de la distribution de revues, de documents ou de bulletins aux membres au Canada est d'une valeur très limitée.
- La ventilation annuelle des sommes dépensées au Canada en véritable promotion fournie pour la période de 1994 à 2010 inclusivement varie de plus de 300 \$ à plus de 32 000 \$ pour un total approximatif de 245 000 \$ sur une période de 16 ans. Il n'y a aucune ventilation par province.
- Il n'y a aucun renseignement sur le nombre de Canadiens qui ont visité le site Web de CIMA Canada.
- Il n'y a aucun renseignement sur la distribution du document promotionnel illustré à la Pièce 17, notamment, le nombre distribué par article, par province et par année.

- Concernant les événements promotions ou parrainés organisés au Canada, il n'y a aucun renseignement sur le nombre de participants; également, ils avaient principalement lieu à Toronto.

[207] Au cours de son contre-interrogatoire, M. Harding a admis qu'il connaissait le Requérant depuis longtemps, sans préciser depuis quand. Cet aveu démontre ses propres connaissances personnelles et n'est pas représentatif des connaissances du consommateur canadien moyen. Par conséquent, cet aveu n'arrive pas à établir que la Marque a un caractère distinctif au Canada à la date pertinente.

[208] En conséquence, je conclus que le Requérant ne s'est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que même si la Marque donne une description claire de la nature et de la qualité des Produits et des Services, elle est devenue distinctive par son emploi au Canada à la date de production de la demande de manière à ce qu'elle soit enregistrable au sens de l'article 12(2) de la Loi.

[209] En conséquence, ce motif d'opposition est accueilli.

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

[210] Aux fins de la présente décision, il me suffit d'aborder le dernier volet de ce motif d'opposition, qui se lit comme suit :

la marque alléguée donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits et des services décrits dans la Demande, en ce sens qu'elle donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse des produits et des services du Requérant offerts par ou liés à un institut accrédité ou un institut constitué par Charte royale qui fournit des produits et des services pour ou au nom de comptables en gestion et que la marque alléguée n'avait pas été employée au Canada par le Requérant dans une mesure telle qu'elle est devenue distinctive à la date de production de la Demande.

[211] Ce motif est accueilli. Il a été statué qu'une marque de commerce considérée comme donnant une description claire de la nature ou de la qualité des produits ou des services est nécessairement non distinctive et ne peut pas servir à distinguer ces produits ou ces services de ceux de tiers [voir *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c APA – The Engineered Wood Assn* (2000), 7 CPR (4th) 239 (CF 1^{re} inst)].

XV MOTIFS D'OPPOSITION FONDÉS SUR LES ARTICLES 16(1)A) ET 12(1)D) DE LA LOI

[212] Étant donné que trois motifs d'opposition de l'Opposant ont été accueillis, il n'est pas nécessaire que je prenne une décision concernant ces motifs d'opposition.

XVI DÉCISION

[213] 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

Traduction certifiée conforme
William Desroches

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, notamment 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 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 (les Services).

ANNEXE B

Les motifs d'opposition sont les suivants :

a) Alinéa 38(2)a)

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

- i) en contravention à l'article 30*i*), le Requérant ne pouvait pas être convaincu d'avoir droit d'employer la marque alléguée au Canada à la date de priorité puisque, en contravention à l'article 34, la demande prioritaire fondée sur la demande n° 2578969 au R.-U. est invalide puisque, à la date de production de la demande, la demande produite au R.-U. n'avait pas été faite par le même requérant. Particulièrement, la demande du R.-U. a été produite au nom de « The Chartered Institute of Management Accountants ». La demande visée par la présente décision a été produite au nom de « Chartered Institute of Management Accountants ».
- ii) en contravention à l'article 30*i*), le Requérant ne pouvait pas être convaincu, à la date de premier emploi alléguée, à la date de priorité (laquelle est invalide), 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 ».
- iii) en contravention de l'article 30*a*), à la date de priorité (laquelle est invalide), 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 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 de commerce ordinaire.

- iv) 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.
 À titre subsidiaire, si le Requérant n'a pas vendu ou offert chacun des produits et des services décrits dans la Demande au Canada à la date de premier emploi alléguée, ladite vente ou offre n'était pas en liaison avec la marque alléguée THE CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS, mais était en liaison avec la marque CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS.
 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 des 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 cesdits services n'était pas en liaison

avec la marque alléguée THE CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS.

- v) en contravention de l'article 30f), 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, 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 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 Requérant n'assure pas l'exécution des services fournis par les personnes autorisées du Requérant ou les membres du Requérant en liaison avec lesquels la marque de certification est employée.
- vi) en contravention de l'article 30i), le Requérant ne pouvait pas être convaincu, 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, d'avoir droit d'employer la marque alléguée au Canada en liaison avec les services décrits dans la Demande, parce que le Requérant 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 :
- était une marque interdite en contravention de l'article 9(1)n)(iii), car la marque alléguée est constituée de, ou la ressemblance de la marque alléguée est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec, les marques officielles de l'Opposant

CHARTERED ACCOUNTANT, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l'art 9(1)n)(iii) le 29 avril 2009 sous le n° 916,584;

CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l'art 9(1)n)(iii) le 4 mai 2011 sous le n° 920,690;

CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l'art 9(1)n)(iii) le 24 août 2011 sous le n° 921,244;

CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l'art 9(1)n)(iii) le 9 octobre 2013 sous le n° 922,429;

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l'art 9(1)n)(iii) le 30 mars 2011 sous le n° 920,688;

- créait de la confusion avec les marques de commerce **CHARTERED ACCOUNTANT; CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT; CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT; CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS;** et **CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT,** employée et/ou révélée antérieurement au Canada par l'Opposant, le prédécesseur en titre de l'Opposant, soit la Certified Public Accountants Association of Ontario (la « CPAAO »), et/ou leurs licenciés en liaison avec les produits et les services qui comprennent des publications imprimées et éducatives dans le domaine de la comptabilité, des services d'éducation et d'information dans le domaine de la comptabilité, des services de certification dans le domaine de la comptabilité, la prestation de services de comptabilité et la promotion et le maintien de normes élevées dans la profession comptable, 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 la marque de certification **CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT,** antérieurement employée ou révélée au Canada et antérieurement enregistrée au Canada sous l'enregistrement n° LMC769 859 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 la définition, la mesure, l'accumulation, l'analyse, la préparation, l'interprétation et la communication d'information utilisée par les entreprises pour planifier, évaluer et contrôler l'utilisation adéquate des ressources; et la préparation de rapports financiers pour les actionnaires, les créanciers, les organismes de réglementation et les autorités fiscales, 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 la marque de commerce **CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT,** antérieurement employée ou révélée au Canada par l'Opposant, auparavant nommé Certified Management Accountants of Ontario (« CMA Ontario »), également connu sous le nom Société des comptables en management du Canada et/ou CMA Canada, en liaison avec des produits et des services comprenant des publications imprimées et éducatives dans le domaine de la comptabilité de gestion, des services d'éducation et d'information dans le domaine de la comptabilité de gestion, l'établissement et l'application des lignes directrices dans le domaine de la comptabilité de gestion, la prestation de services de comptabilité, la définition, la mesure, l'accumulation, l'analyse, la préparation, l'interprétation et la communication d'information utilisée par les entreprises pour planifier, évaluer et contrôler l'utilisation adéquate des ressources; et la préparation de rapports financiers pour les actionnaires, les créanciers, les organismes de réglementation et les autorités fiscales, 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;

- donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits et des services décrits dans la Demande, en ce sens qu'elle donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse des produits et des services du Requéranant offerts par ou liés à un institut accrédité ou un institut constitué par Charte royale qui fournit des produits et des services pour ou au nom de comptables en gestion et que la marque alléguée n'avait pas été employée au Canada par le Requéranant dans une mesure telle qu'elle est devenue distinctive à la date de production de la Demande;
- était une marque de certification qui ne peut pas être employée par le Requéranant dans l'exécution des services fournis par les personnes autorisées du Requéranant ou les membres du Requéranant qui emploient la marque alléguée comme marque de certification pour indiquer qu'ils ou leurs services satisfont aux normes établies par le Requéranant;
- était une marque dont l'emploi était ou est interdit par la *Loi de 2010 sur les comptables en management accrédités*, 2010, L.O, 2010, ch 6, ann C de l'Ontario et la *Loi de 2010 sur les comptables en management accrédités*, 2010, L.O, 2010, ch 6, ann B de l'Ontario ou leurs lois précédentes; et par la *Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l'Ontario*, L.O. 2017, ch 8, ann 3 de l'Ontario.

b) Alinéa 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)b), 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 à la date de la décision du registraire, la marque alléguée pour emploi en liaison avec les services décrits dans la Demande donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits et des services décrits dans la Demande, en ce sens qu'elle donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse des produits et des services du Requéranant offerts par ou liés à un institut accrédité ou un institut constitué par Charte royale qui fournit des produits et des services pour ou au nom de comptables en gestion et que, en contravention à l'article 12(2) la marque alléguée n'avait pas été employée au Canada par le Requéranant dans une mesure telle qu'elle est devenue distinctive à la date de production de la Demande;
- 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 certification **CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT** (LMC769 859), enregistrée par CMA Canada, en liaison avec la définition, la mesure, l'accumulation, l'analyse, la préparation, l'interprétation et la communication d'information utilisée par les entreprises pour planifier, évaluer et contrôler l'utilisation adéquate

- des ressources; et la préparation de rapports financiers pour les actionnaires, les créanciers, les organismes de réglementation et les autorités fiscales;
- en contravention de l'article 12(1)e), à la date de premier emploi alléguée, la date de priorité (laquelle est invalide), la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, y compris la date de la décision du registraire, elle était et elle est une marque dont l'adoption est interdite par l'article 9(1)n)(iii), car la marque alléguée est constituée des, ou la ressemblance de la marque alléguée est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec les, marques officielles suivantes de l'Opposant :

CHARTERED ACCOUNTANT, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l'art 9(1)n)(iii) le 29 avril 2009 sous le n° 916 584;

CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l'art 9(1)n)(iii) le 4 mai 2011 sous le n° 920 690;

CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l'art 9(1)n)(iii) le 24 août 2011 sous le n° 921 244;

CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l'art 9(1)n)(iii) le 9 octobre 2013 sous le n° 922 429;

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l'art 9(1)n)(iii) le 30 mars 2011 sous le n° 920 688.

c) Alinéa 38(2)c)

Le Requéant 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 priorité (laquelle est invalide), à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, elle créait et crée de la confusion avec :

- les marques de commerce **CHARTERED ACCOUNTANT; CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT; CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT; CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS** et **CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT** employées et/ou révélées antérieurement au Canada par l'Opposant, le prédécesseur en titre de l'Opposant, soit la CPAAO, et/ou leurs licenciés en liaison avec les produits et les services qui comprennent des publications imprimées et éducatives dans le domaine de la comptabilité, des services d'éducation et d'information dans le domaine de la comptabilité, des services de certification dans le domaine de la comptabilité, la prestation de services de comptabilité et la promotion et le maintien de normes élevées dans la profession comptable;
- la marque de commerce **CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT**, antérieurement employée ou révélée au Canada par l'Opposant, auparavant nommé CMA Ontario, également connu sous le nom Société des comptables en management du Canada et/ou CMA Canada, en liaison avec des produits et des services comprenant des publications imprimées et éducatives dans le domaine de la comptabilité de gestion, des services d'éducation et d'information dans le

domaine de la comptabilité de gestion, l'établissement et l'application des lignes directrices dans le domaine de la comptabilité de gestion, la prestation de services de comptabilité, la définition, la mesure, l'accumulation, l'analyse, la préparation, l'interprétation et la communication d'information utilisée par les entreprises pour planifier, évaluer et contrôler l'utilisation adéquate des ressources, et la préparation de rapports financiers pour les actionnaires, les créanciers, les organismes de réglementation et les autorités fiscales;

L'Opposant, le prédécesseur en titre de l'Opposant, nommément CPAAO, l'Opposant, auparavant nommé CMA Ontario, et/ou CMA Canada n'ont pas abandonné leurs droits à l'égard des marques de commerce **CHARTERED ACCOUNTANT; CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT; CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT; CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS; CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT;** et **CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT** au Canada.

d) Alinéa 38(2)d)

La marque alléguée n'est pas distinctive du Requérant 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 est constituée de, ou la ressemblance de la marque alléguée est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec, les marques officielles de l'Opposant :
CHARTERED ACCOUNTANT, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l'art 9(1)n(iii) le 29 avril 2009 sous le n° 916 584;
CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l'art 9(1)n(iii) le 4 mai 2011 sous le n° 920 690;
CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l'art 9(1)n(iii) le 24 août 2011 sous le n° 921 244;
CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l'art 9(1)n(iii) le 9 octobre 2013 sous le n° 922 429;
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l'art 9(1)n(iii) le 30 mars 2011 sous le n° 920 688;
- la marque alléguée ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les services du Requérant des produits et des services de l'Opposant et/ou du prédécesseur en titre de l'Opposant, nommément CPAAO, qui comprennent des publications imprimées et éducatives dans le domaine de la comptabilité, des services d'éducation et d'information dans le domaine de la comptabilité, des services de certification dans le domaine de la comptabilité, la prestation de services de comptabilité et la promotion et le maintien de normes élevées dans la profession comptable, vendus, offerts ou publicisés au Canada par l'Opposant, le prédécesseur en titre de l'Opposant, nommément CPAAO, et/ou leurs licenciés, en liaison avec les marques de commerce **CHARTERED ACCOUNTANT; CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT; CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT; CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS** et/ou

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT, lesquelles ont toutes été employées et/ou révélées antérieurement au Canada;

- la marque alléguée ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les services du Requérant des produits et des services de l'Opposant, auparavant nommé CMAO, également connu sous le nom Société des comptables en management du Canada, et/ou CMA Canada, comprenant des publications imprimées et éducatives dans le domaine de la comptabilité de gestion, des services d'éducation et d'information dans le domaine de la comptabilité de gestion, l'établissement et l'application des lignes directrices dans le domaine de la comptabilité de gestion, la prestation de services de comptabilité, la définition, la mesure, l'accumulation, l'analyse, la préparation, l'interprétation et la communication d'information utilisée par les entreprises pour planifier, évaluer et contrôler l'utilisation adéquate des ressources, et la préparation de rapports financiers pour les actionnaires, les créanciers, les organismes de réglementation et les autorités fiscales, vendus, offerts et/ou publicisés au Canada par l'Opposant, auparavant nommé CMAO, également connu sous le nom Société des comptables en management du Canada, et/ou CMA Canada en liaison avec la marque de commerce **CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT**, laquelle était antérieurement employée ou révélée au Canada;
- la marque alléguée ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les services du Requérant des services de CMA Canada pour la définition, la mesure, l'accumulation, l'analyse, la préparation, l'interprétation et la communication d'information utilisée par les entreprises pour planifier, évaluer et contrôler l'utilisation adéquate des ressources, et la préparation de rapports financiers pour les actionnaires, les créanciers, les organismes de réglementation et les autorités fiscales, en liaison avec la marque de certification **CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT**, laquelle était enregistrée, employée et/ou révélée au Canada;
- la marque alléguée donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits et des services décrits dans la Demande, en ce sens qu'elle donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse des produits et des services du Requérant offerts par ou liés à un institut accrédité ou un institut constitué par Charte royale qui fournit des produits et des services pour ou au nom de comptables en gestion et que la marque alléguée n'avait pas été employée au Canada par le Requérant dans une mesure telle qu'elle est devenue distinctive à la date de production de la Demande.

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<i>b</i>), 12(1<i>d</i>), 12(1<i>e</i>), 16(1<i>a</i>), 30<i>ab</i>), 30<i>f</i>) et 30<i>i</i>)
1,533,727	THE CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS	CIMA	CMAO	2, 12(1<i>b</i>), 12(1<i>d</i>), 12(1<i>e</i>), 16(1<i>a</i>), 30<i>a</i>), 30<i>b</i>), 30<i>f</i>) et 30<i>i</i>)
1,533,728	CIMA & Design	CIMA	CPAO	2, 12(1<i>b</i>), 12(1<i>d</i>), 16(1<i>a</i>), 30<i>a</i>), 30<i>b</i>), 30<i>f</i>) et 30<i>i</i>)
1,533,729	CIMA	CIMA	CPAO	2, 12(1<i>b</i>), 12(1<i>d</i>), 16(1<i>a</i>), 30<i>a</i>), 30<i>b</i>), 30<i>f</i>) et 30<i>i</i>)
1,531,402	CIMA STRATEGIC SCORECARD	CIMA	CPAO	2, 12(1<i>d</i>), 16(1<i>a</i>), 30<i>b</i>), 30<i>f</i>) et 30<i>i</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 Selon le cas :

- 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 :

- [...]
- **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

M. Gervas W. Wall

POUR L'OPPOSANT

M. Henry Lue et Mr. Thomas Kurys

POUR LE REQUÉRANT

AGENT(S) AU DOSSIER

Deeth Williams Wall

POUR L'OPPOSANT

Wilson Lue

POUR LE REQUÉRANT

Traduction Certifiée

William Desroches

Le 28 novembre 2019