

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 108

Date de la décision : 2019-10-02

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

**Comptables professionnels agréés 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 au Royaume-Uni.....	7
III.1 ICAO.....	8
III.1.a Services de certification	9

III.1.b Services comptables	10
III.1.c Services d'association	10
III.2 Emploi de COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ en Ontario.....	10
III.2.a Services de certification	11
III.2.b Services comptables.....	12
III.2.c Services d'association	13
III.3 Utilisation de COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ en Ontario	14
III.4 Regroupement de l'ICAO et de CMA Ontario	15
III.5 Résumé de certains des titres en vigueur en Ontario en 2012	16
III.6 Le Chartered Institute of Management Accountants et la présente demande.....	17
III.6.a Point de vue de M. Warner.....	17
III.6.b Point de vue de M. Harding	19
III.6.c Point de vue de M. Ratnayake.....	23
IV Ressemblances entre les activités et les marques de commerce des Parties	29
V Dernières observations	30
VI Fardeau ultime et fardeau de preuve	32
VII Les dates pertinentes	32
VIII Motif d'opposition fondé sur l'article 30 <i>f</i>) de la Loi.....	34
IX Motif d'opposition fondé sur l'article 30 <i>i</i>) de la Loi.....	35
X Motif d'opposition fondé sur l'article 30 <i>a</i>) de la Loi	41
XI Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1) <i>e</i>).....	44
XII Motif d'opposition fondé sur l'article 30 <i>b</i>) de la Loi	47
XIII Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1) <i>b</i>) de la Loi	50
XIV Motif d'opposition fondé sur l'article 2 (caractère distinctif)	55
XV Motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1) <i>a</i>) et 12(1) <i>d</i>) de la Loi	56

XVI Disposition	56
Annexe A	57
Annexe B	60
Annexe C	68
Annexe D	69

I LE DOSSIER

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

[2] La demande est fondée sur l'emploi au Canada depuis au moins novembre 1986 et a pour date de priorité le 18 avril 2011, d'après une demande produite au Royaume- Uni, la demande n° 2578969, en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. De plus, le registraire a reconnu l'enregistrabilité de la marque aux fins des Services en fonction d'éléments de preuve produits 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, toutes les références se rapportent à la Loi modifiée le 17 juin 2019. Comme cette demande a été annoncée avant le 17 juin 2019, les motifs d'opposition énoncés à l'article 38(2) de la Loi tels qu'ils se lisaient avant cette date s'appliquent. La demande porte sur une longue liste de produits et de services énumérés à l'annexe A.

[3] La demande a été annoncée le 11 décembre 2013 dans le *Journal des marques de commerce* en vue de la procédure d'opposition.

[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 des déclarations d'opposition distinctes. Celles- ci ont été transmises au Requérant par le registraire le 27 mai 2014. Les motifs d'opposition invoqués par les deux opposants sont identiques, à savoir 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 les motifs d'opposition invoqués soulèvent des questions inhabituelles, ils sont reproduits à l'annexe B de la présente décision.

[5] Dans une lettre datée du 26 juin 2017, l'ICAO et CMA Ontario ont déclaré qu'en application de la *Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l'Ontario*, L.O. 2017, chap. 8, Annexe 3, édictée le 17 mai 2017, « Comptables en management accrédités de l'Ontario » fusionnait avec « l'Institut des comptables agréés de l'Ontario » et « l'Association

des comptables généraux accrédités de l'Ontario » et poursuivait ses activités sous l'appellation « Comptables professionnels agréés de l'Ontario » (CPA Ontario).

[6] Étant donné que les éléments de preuve produits par l'ICAO et CMA Ontario diffèrent d'une opposition à l'autre et que l'opposant était différent au début de ces oppositions, je rends deux décisions distinctes. La présente décision portera sur l'opposition déposée à l'origine par l'ICAO. J'emploierai indistinctement les termes CPA Ontario, ICAO et/ou l'Opposant pour désigner l'opposant dans la présente décision, sauf disposition contraire.

[7] Le 10 juillet 2014, le Requérant a déposé une contre-déclaration niant chaque motif d'opposition plaidé.

[8] L'Opposant a déposé, comme preuve, l'affidavit de Thomas E. Warner, souscrit le 10 novembre 2014 (l'affidavit de M. Warner). Le Requérant a déposé l'affidavit de Jocelyn Yurick souscrit le 25 août 2015, celui d'Edward Beach souscrit le 1^{er} septembre 2015, celui d'Andrew Harding souscrit le 2 septembre 2015 et celui d'Amal Ratnayake souscrit le 3 septembre 2015.

[9] L'affidavit de M. Beach ne fait plus partie du dossier, ce dernier n'ayant pas assisté à son contre-interrogatoire. J'ai rendu une décision préliminaire à cet effet avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 44(5) du *Règlement sur les marques de commerce* tel qu'elles se lisaient avant le 17 juin 2019. Tous les autres déposants mentionnés au paragraphe précédent ont fait l'objet d'un contre-interrogatoire, et les transcriptions et les réponses aux engagements font partie du dossier.

[10] Les deux parties ont déposé un plaidoyer écrit et assisté à une audience.

[11] Pour les raisons qui suivent, je rejette la demande.

II REMARQUES PRÉLIMINAIRES

[12] La demande en question fait partie d'un groupe de quatre demandes à l'encontre desquelles cinq oppositions ont été déposées au total. Pour la majorité de ces oppositions, CPA Ontario et CIMA sont respectivement l'opposant et le requérant. L'audience de toutes ces

oppositions s'est déroulée sur une période de deux jours. L'annexe C est un tableau qui fournit les renseignements suivants : le numéro de la demande, la marque de commerce contestée, le nom des parties et les motifs d'opposition invoqués dans chacune de ces oppositions.

[13] Étant donné que les motifs de l'opposition, les dates pertinentes, les éléments de 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 similitudes dans certains dossiers.

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

- Emploi d'une marque de commerce par rapport à un nom commercial;
- Confusion créée par la marque visée par la demande avec une marque officielle, une marque de certification et/ou une marque ordinaire;
- Marque ordinaire par rapport à marque de certification;
- L'effet des lois provinciales sur l'enregistrement d'un titre professionnel comme marque de commerce; et
- La question de savoir si l'Opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve initial, et surtout dans le contexte du motif d'opposition fondé 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 ». Ils sont régis par des dispositions spécifiques de la Loi, et il sera important de tenir compte des distinctions entre eux dans l'ensemble de la présente décision. Leur définition est présentée à l'annexe D.

[17] Les parties sont des associations de comptables. L'Opposant est situé au Canada et le Requêteur est situé au Royaume-Uni (R. - U.) Le sigle de certaines des associations est également employé comme titre professionnel (par exemple : CPA). Certains titres ou parties de titre sont enregistrés comme « marque ordinaire » (par exemple : COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ) et/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 [TRADUCTION] « marque de certification ».

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

[19] Un problème a été soulevé quant au nom du Requéant, qui, selon l'Opposant, diffère du nom indiqué dans l'enregistrement correspondant au R.- U. L'Opposant n'a plus l'intention d'approfondir cette question.

[20] Je ne tiendrai pas compte d'opinions, quelles qu'elles soient, sur des questions juridiques figurant dans les affidavits des représentants des parties. À ce stade, je me réfère simplement, par exemple, au contenu du paragraphe 100 de l'affidavit de M. Warner.

[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] M. Warner était le vice-président et le registraire de l'Institut des comptables agréés de l'Ontario (ICAO) de 2001 à la date d'exécution de son affidavit. L'ICAO a plus tard changé son nom pour CPA Ontario dans les circonstances décrites en détail ci-dessous.

[23] M. Warner explique qu'en Ontario, au moment de l'exécution de son affidavit, trois organismes comptables étaient autorisés par les lois provinciales à permettre à leurs membres de fournir des services comptables spécifiques, à savoir :

- l'ICAO;
- la Certified General Accountants Association of Ontario (CGA Ontario); et
- Comptables en management accrédités de l'Ontario (CMA Ontario).

[24] M. Warner affirme qu'il existe des organismes semblables dans d'autres provinces, sauf au Québec, où un seul organisme est autorisé par une loi provinciale, à savoir l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (OCPAQ). L'ICAO, CGA Ontario et CMA Ontario sont des organismes provinciaux affiliés à des organismes nationaux apparentés, nommément : 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).

[25] En janvier 2013, l'ICCA et CMA Canada se sont unifiés et ont créé une nouvelle organisation comptable nationale appelée Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada). Le 1^{er} octobre 2014, CGA Canada a rejoint CPA Canada.

III.1 ICAO

[26] M. Warner explique que l'ICAO est un organisme comptable dans la province de l'Ontario. Il y exerce ses activités sous le nom commercial enregistré Comptables professionnels agréés de l'Ontario (CPA Ontario). L'ICAO a été constitué en personne morale en 1883. En 1910, le droit exclusif d'utiliser la désignation COMPTABLE AGRÉÉ en Ontario par les membres de l'ICAO a été introduit par la *Chartered Accountants Act, 1910* [Loi de 1910 sur les comptables agréées], et ce droit se poursuit aujourd'hui en vertu de la *Loi de 2010 sur les CA*. L'article 4 de la *Loi sur les CA* définit les objets de l'ICAO :

- 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; et
- c) Promouvoir et accroître les connaissances et les compétences de ses membres.

[27] L'objet a) est appliqué en réglementant l'emploi des titres comptables en Ontario. Il régit et réglemente la pratique de plus de 36 000 membres en Ontario. Ces derniers travaillent dans quatre domaines : la pratique publique, le milieu universitaire, le gouvernement et les entreprises, y compris le secteur sans but lucratif.

[28] L'objet b) est appliqué en défendant les intérêts de ses membres et en faisant connaître ses membres par le public. La pièce 2 à l'affidavit de M. Warner comprend des imprimés du site Web de l'ICAO qui montrent diverses façons dont l'ICAO encourage la prise de conscience publique de ses membres.

[29] L'objet c) est appliqué en publiant et en distribuant à ses membres diverses ressources d'éducation et d'information comme une revue hebdomadaire et trimestrielle et des communiqués de presse, la tenue de présentations, de séminaires, des séminaires et de webinaires, la prestation de conseils en éthique, l'aide au bien-être et des activités de réseautage. La pièce 3 à l'affidavit de M. Warner comprend des imprimés du site Web de l'ICAO qui montrent diverses façons dont l'ICAO promeut et accroît les connaissances et les compétences de ses membres.

[30] M. Warner affirme que l'ICAO régleme l'emploi des titres comptables en Ontario. Ces titres comprennent ceux de COMPTABLE AGRÉÉ et de COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ.

III.1.a Services de certification

[31] M. Warner affirme que l'ICAO dispose d'un programme de certification pour l'emploi de son titre COMPTABLE AGRÉÉ en Ontario afin de s'assurer que seules les personnes qualifiées et instruites sont autorisées à utiliser le titre COMPTABLE AGRÉÉ au moment de fournir des services comptables en Ontario. Pour obtenir le titre COMPTABLE AGRÉÉ, une personne doit satisfaire à certaines normes de qualification [voir la documentation jointe comme pièce 4 à son affidavit].

[32] M. Warner explique que tous les membres qui se voient accorder le droit d'emploi du titre de COMPTABLE AGRÉÉ en Ontario doivent se conformer aux normes de pratique établies par l'ICAO. Celles-ci énoncées dans les règlements et les règles de conduite professionnelle de l'ICAO. Elles prévoient un programme obligatoire d'inspection des pratiques et un processus d'enquête sur les plaintes [voir la pièce 5 de son affidavit pour ces règlements].

[33] M. Warner affirme que, pour s'assurer que seuls les membres autorisés peuvent employer le titre COMPTABLE AGRÉÉ en Ontario, l'ICAO a demandé la publication de la mention

COMPTABLE AGRÉÉ comme marque officielle publiée le 29 avril 2009 [voir la pièce 6 de son affidavit].

III.1.b Services comptables

[34] M. Warner allègue que les membres de l'ICAO se servent du titre COMPTABLE AGRÉÉ comme titre principal au moment de fournir des services comptables depuis plus de 100 ans, et ce, de nombreuses manières, notamment sur leurs cartes professionnelles, dans leurs signatures électroniques, sur leur profil LinkedIn et dans leur matériel promotionnel. Toutefois, aucun élément de preuve documentaire n'est joint à son affidavit à l'appui d'une telle allégation.

III.1.c Services d'association

[35] M. Warner affirme que l'ICAO réalise des activités de promotion et d'information auprès du public à propos de lui-même, de ses membres et du titre COMPTABLE AGRÉÉ par divers moyens, y compris des publications imprimées et en ligne, des activités de commandite, des conférences et d'autres événements. Je me réfère aux paragraphes 28 à 33 de son affidavit pour des exemples et aux pièces 7 à 16 de son affidavit, qui comprennent des comptoirs d'information fiscale, la publication d'un magazine trimestriel intitulé *CheckMark*, des communiqués de presse, des activités de commandite, des concours et des conférences.

III.2 Emploi de COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ en Ontario

[36] M. Warner affirme qu'en Ontario, l'emploi du titre COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ 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 COMPTABLE AGRÉÉ a toujours constitué le principal titre des membres de l'ICAO en Ontario.

[37] Toutefois, en 2012, l'ICAO a décidé de faire de COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ un titre central ou principal pour ses membres, et il a modifié ses règlements en conséquence le 19 octobre 2012 [voir la pièce 17 à son affidavit]. Les règlements modifiés ont été ratifiés par les membres de l'ICAO le 28 février 2013.

[38] M. Warner explique qu'en 2013, l'ICAO et CMA Ontario ont convenu que tous les membres de CMA Ontario deviendraient membres de l'ICAO à partir du 1^{er} avril 2014 et seraient autorisés à employer le titre COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ. À cette fin, l'ICAO a modifié ses règlements le 21 février 2014 et le 15 avril 2014.

[39] Puis, en 2014, l'ICAO, CMA Ontario et CGA Ontario ont convenu que tous les membres de CGA Ontario deviendraient membres de l'ICAO à partir du 2 juillet 2014 et seraient autorisés à employer le titre COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ. À cette fin, l'ICAO a modifié ses règlements le 21 février 2014 et le 18 juin 2014.

[40] M. Warner explique en outre qu'au Québec, il n'existe qu'un seul organisme créé par la loi provinciale (*Loi sur les comptables professionnels agréés*, entrée en vigueur le 16 mai 2012), nommément, *Ordre des comptables professionnels agréés du Québec* (OCPAQ).

III.2.a Services de certification

[41] M. Warner affirme que l'ICAO dispose d'exigences en matière de certification applicables à l'emploi de son titre COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ en Ontario afin de s'assurer que seules les personnes qualifiées et instruites sont autorisées à utiliser le titre de COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ au moment de fournir des services comptables en Ontario. Une personne peut employer divers moyens pour devenir membre de l'ICAO et se voir accorder le titre COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ.

[42] M. Warner explique que l'ICAO a adopté le nouveau programme d'agrément des CPA créé par Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada). L'ICAO accordera le titre COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ aux étudiants candidats qui satisfont aux exigences du nouveau programme d'agrément des CPA [voir la pièce 18 à son affidavit pour les documents énonçant les normes de qualification afférentes au nouveau programme d'agrément des CPA]. Les normes de qualification comportent des exigences en matière d'études, d'examens et d'expérience et sont énoncées dans la documentation jointe à la pièce 4 de son affidavit.

[43] M. Warner affirme qu'au 1^{er} avril 2014, tous les membres de CMA Ontario sont devenus membres de l'ICAO et ont obtenu le titre COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ par l'ICAO (voir la pièce 25 à son affidavit pour les extraits du site Web de CMA Ontario énonçant

les normes de qualification pour devenir membre de CMA Ontario). Depuis le 2 juillet 2014, tous les membres de CGA Ontario sont membres de l'ICAO et détiennent le titre COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ conféré par l'ICAO.

[44] M. Warner ajoute qu'il existe des ententes de réciprocité entre l'ICAO et d'autres organismes comptables à l'étranger. Une personne peut demander à devenir membre de l'ICAO en raison de son adhésion à un organisme comptable réciproque. L'ICAO accorde le titre COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ aux candidats qui satisfont aux normes de qualification pour l'adhésion en fonction de l'adhésion à un organisme comptable situé à l'étranger [voir la pièce 20 de son affidavit pour le règlement 6-2 de l'ICAO, qui établit les normes de qualification pour les candidats qui présentent une demande d'adhésion en fonction de leur adhésion à un autre organisme comptable situé à l'étranger].

[45] M. Warner explique que l'ICAO applique ses normes de pratique par l'intermédiaire d'un programme d'inspection obligatoire des pratiques et d'un processus d'enquête sur les plaintes [voir la pièce 5 jointe à son affidavit pour le règlement applicable].

[46] M. Warner affirme que, pour s'assurer que seuls les membres autorisés peuvent employer le titre COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ, l'ICAO a demandé la publication de ce titre comme marque officielle au Canada, publiée le 24 août 2011 et jointe comme pièce 21 à son affidavit à titre de reproduction de cette marque, ainsi que de la marque officielle COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS, publiée le 9 octobre 2013.

III.2.b Services comptables

[47] M. Warner affirme que le titre COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ est employé par les membres de l'ICAO au moment de fournir des services comptables depuis le 1^{er} novembre 2012. Il ajoute que les membres de l'ICAO emploient de nombreuses manières le titre COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ au moment de fournir des services comptables, notamment sur leurs cartes professionnelles, dans leurs signatures électroniques, sur leur profil LinkedIn et dans leur matériel promotionnel.

[48] M. Warner affirme que les membres de l'ICAO qui détiennent le titre COMPTABLE AGRÉÉ emploient le titre COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ conjointement avec le titre COMPTABLE AGRÉÉ.

III.2.c Services d'association

[49] M. Warner affirme que, depuis octobre 2012, l'ICAO mène une campagne visant à informer ses membres et le public du nouveau titre principal COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ, notamment au moyen de ce qui suit :

- La publication d'articles dans le magazine trimestriel *CheckMark* de l'ICAO [voir des copies d'articles du numéro de l'automne 2012, de l'hiver et du printemps 2013 et de l'été 2013 jointes comme pièce 23]. Aucune information n'est fournie sur le tirage des magazines;
- La diffusion de lettres aux membres par courriel et sur le site Web de l'ICAO, dont un spécimen daté du 8 novembre 2012 est joint comme pièce 24 accompagné d'autres lettres;
- La distribution de lignes directrices aux membres sur la manière d'employer le titre principal COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ, dont une copie est jointe comme pièce 25 à son affidavit;
- La communication de renseignements sur son site Web dans une section spéciale appelée « CPA Ontario: Securing our Future » [CPA Ontario : assurer notre avenir]. Des imprimés tirés du site Web de l'Opposant sont joints comme pièce 26. Aucun renseignement n'est fourni sur le nombre de visiteurs canadiens qui ont visité cette section;
- Des articles complémentaires prêts à l'emploi sur son site Web au nom de ses membres titulaires du titre COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ permettant de conseiller le public sur des questions financières et comptables. Il a joint à la pièce 27 un article publié le 8 mars 2013 intitulé « Tax Tips » [Conseils fiscaux]. Aucun renseignement n'est fourni sur le nombre de visiteurs canadiens qui ont visité cette page;
- Un site Web à l'adresse www.guidetorulingtheworld.ca qui est dédié à la promotion du titre COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ auprès des élèves du secondaire et des étudiants de l'université, portant sur la façon de devenir un professionnel ayant le titre COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ, sur des événements et sur des concours à l'intention des élèves et des étudiants souhaitant obtenir le titre COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ. Aucun renseignement n'est fourni sur la date de création du site Web et sur le nombre de visiteurs canadiens depuis lors;

- La publication d'un magazine trimestriel intitulé « D & A ». Le magazine comprend des articles sur l'ICAO, ses membres et le titre COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ, et joints comme pièce 28 à son affidavit sont quelques exemples d'articles de ce magazine;
- La distribution d'articles promotionnels tels que des balles de golf, des t-shirts, des sacs et des tasses à ses membres, lesquels arborent la marque CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS [COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS]. Sont jointes comme pièce 29 des photographies d'exemples d'articles promotionnels. Il n'existe aucun renseignement indiquant quelle est l'étendue de la distribution des articles, et depuis quand ceux-ci sont distribués;
- La présentation de la marque CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT [COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ] sur des affiches de bureau et des véhicules, dont des photographies sont jointes comme pièce 30. Il n'y a pas de renseignement qui indiquent depuis temps ils sont utilisés.

III.3 Utilisation de COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ en Ontario

[50] Pour reprendre l'explication antérieure, il existe trois organismes comptables en Ontario : l'ICAO, CGA Ontario et CMA Ontario. Chaque organisme comptable a son propre titre de base pour ses membres. M. Warner affirme que le titre principal de CMA Ontario pour ses membres est COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ.

[51] M. Warner affirme que CMA Ontario a été constitué en personne morale en 1941 sous l'appellation d'Institute of Society of Industrial and Cost Accountants of Ontario (SICAO) [voir la pièce 31 de son affidavit pour une copie de la loi de 1941 sur cette société, la *SICAO Act, 1941*]. En 1981, l'appellation de CMA Ontario a été changée pour The Society of Management Accountants of Ontario (SMAO) [voir la pièce 32 de son affidavit pour obtenir une copie de la loi de 1981 sur cette société, la *SMAO Act, 1981*].

[52] M. Warner affirme que l'une des modifications apportées à la *SMAO Act, 1981* était l'adoption d'une nouvelle disposition qui donnait à CMA Ontario le droit exclusif d'employer le titre COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ en Ontario. Ce droit exclusif se poursuit aujourd'hui en vertu de la *Loi de 2010 sur les comptables en management accrédités*. Elle a également changé l'appellation de CMA Ontario pour Comptables en management accrédités de l'Ontario [voir la pièce 33 à son affidavit pour obtenir une copie de la *Loi de 2010 sur les CMA*].

[53] Au paragraphe 70 de son affidavit, M. Warner reproduit l'article 26 de la *Loi de 2010 sur les CMA*, qui précise, entre autres, que seul un membre de CMA Ontario peut employer le titre COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ, de même que les initiales CMA et C.M.A.

[54] M. Warner affirme que, depuis 1981, CMA Ontario a le droit légal d'accorder en Ontario le titre COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ à tous ses membres en règle.

[55] M. Warner ajoute qu'à l'instar de l'ICAO, CMA Ontario a un programme d'agrément applicable à l'emploi du titre COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ en Ontario afin de s'assurer que seules les personnes qualifiées et instruites sont autorisées à employer le titre COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ en Ontario. Le programme d'agrément comprend des normes de qualification et de pratique. Il se réfère à la pièce 19 pour la documentation établissant les normes de qualification pour l'emploi du titre COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ en Ontario.

III.4 Regroupement de l'ICAO et de CMA Ontario

[56] M. M. Warner explique que, depuis 2011, les organismes comptables de l'Ontario, dont l'ICAO et CMA Ontario, discutent en vue d'unifier la profession comptable et d'adopter un titre commun. Au cours de ces discussions sur l'unification, il a été envisagé que le titre commun soit COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ.

[57] M. Warner déclare qu'en mai 2013, l'ICAO et CMA Ontario ont conclu un protocole d'entente pour entamer des discussions officielles sur l'unification [voir une copie d'une lettre jointe comme pièce 34 à son affidavit envoyé aux membres de l'ICAO et publiée sur le site Web de l'ICAO qui résume le protocole d'entente]. En vertu du protocole d'entente, les parties ont formulé une proposition d'unification [voir la copie jointe comme pièce 35 à son affidavit].

[58] M. Warner ajoute qu'en juin 2013, les membres de l'ICAO et de CMA Ontario ont voté en faveur de l'unification [voir la pièce 36 à son affidavit, qui est une copie d'une lettre envoyée aux membres de l'ICAO et publiée sur le site Web de l'ICAO]. Puis, en avril 2014, l'ICAO et CMA Ontario ont signé un accord d'unification. Tous les membres de CMA Ontario sont devenus membres de l'ICAO le 1^{er} avril 2014.

[59] M. Warner affirme que l'ICAO s'attend à ce qu'une fois l'unification conclue par une nouvelle mesure législative, l'ICAO et CMA Ontario fonctionnent en tant qu'entité remplaçante unique prévue par la loi. Elle surveillera l'emploi des divers titres par ses membres, dont les titres CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT [EXPERT-COMPTABLE AGRÉÉ], COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ, COMPTABLE AGRÉÉ et COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ.

[60] M. Warner affirme que les organismes comptables nationaux du Canada se sont également unifiés et ont créé une nouvelle organisation nationale appelée CPA Canada. Son objectif est d'appuyer les organismes de comptabilité provinciaux qui se sont unifiés ou s'unifieront sous le titre commun COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ. À cette fin, CPA Canada a lancé une campagne de publicité [voir la pièce 37 à son affidavit pour obtenir la version imprimée d'un communiqué de CPA Canada décrivant la campagne de publicité].

[61] M. Warner affirme que CPA Canada est le propriétaire actuel de la marque de certification COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ au Canada. Celle-ci a été enregistrée à l'origine au Canada par CMA Canada, qui a concédé la licence de la marque à ses filiales provinciales, y compris CMA Ontario [voir la pièce 38 pour une copie de cette marque de certification].

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

[62] 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 :

- comptable agréé ou CA;
- Certified Public Accountant [expert-comptable agréé] ou CPA;
- comptable professionnel agréé ou CPA;
- comptable en management accrédité ou CMA;
- comptable général accrédité ou CGA.

Il n'est pas étonnant que ces différents titres comptables aient été qualifiés de [TRADUCTION] « 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.a Point de vue de M. Warner

[63] M. Warner exprime sa préoccupation quant au fait que la Marque, lorsqu'elle est utilisée en liaison avec les produits et services énumérés dans la demande, lui indique clairement que ces produits et services sont fournis par un institut appelé The Chartered Institute of Management Accountants.

[64] Selon M. Warner, 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.

[65] M. Warner affirme que le site Web de CIMA indique clairement que CIMA est un organisme constitué en vertu d'une charte royale au R.-U., et il a joint comme pièce 41 des imprimés provenant du site Web de CIMA.

[66] Au paragraphe 59 de son affidavit, M. Warner 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.

[67] M. Warner affirme que CIMA se présente comme le principal organisme professionnel de comptables en management dans le monde et le plus important dans le monde [voir la pièce 42 à son affidavit pour des extraits du site Web de CIMA].

[68] M. Warner a joint à la pièce 43 un extrait du site Web *www.dictionary.com* pour la définition du mot « charter » [charte]; à la pièce 44, un extrait du *St. James Encyclopedia of Banking and Finance* pour la définition de « management accounting » [comptabilité de

gestion]; et à la pièce 45, un imprimé provenant de *www.wikipedia.org* pour la définition de « management accounting » ou « managerial accounting » [comptabilité de gestion].

[69] M. Warner a joint comme pièce 46 l'historique des dossiers de cette demande obtenu du Bureau canadien des marques de commerce. Il 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.

[70] M. Warner déclare qu'en réponse, CIMA a déposé l'affidavit de Maggie Heasman souscrit le 4 décembre 2012 et cite des extraits du paragraphe 19 de cet affidavit où M^{me} Heasman fait référence aux marchandises et aux services énumérés dans la demande.

[71] M. Warner affirme que M^{me} 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 ajoute qu'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.

[72] M. Warner affirme que M^{me} Heasman allègue qu'il y a des membres de CMA Canada qui sont inscrits auprès de CIMA. Les membres de CIMA fournissent des services comptables, financiers et commerciaux connexes. Selon lui, 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 pour les services énumérés dans la demande. Cette déclaration constitue un avis juridique et je n'en tiendrai pas compte, puisque M. Warner n'a pas été établi comme expert en droit des marques.

[73] M. Warner 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. Il allègue que M^{me} Heasman n'a fourni aucune preuve de l'utilisation de la marque au Canada depuis novembre 1986 pour chacun des Produits et des Services.

[74] M. Warner affirme qu'il ne comprend pas le sens de certains des services qu'il a énumérés à l'alinéa 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.b Point de vue de M. Harding

[75] 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).

[76] 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.

[77] 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.

[78] 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.

[79] 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.

[80] 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. »

[81] 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.

[82] 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.

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

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

[85] 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.

[86] 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.

[87] 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.

[88] 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.

[89] 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.

[90] 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 £.

[91] 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.

[92] M. Harding explique que les lettres de CIMA représentent le « Chartered Institute of Management Accountants ». CIMA 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].

[93] 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.

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

- Les droits d'adhésion sont payés au R.- U. (page 11)
- Le site est géré depuis le R.- U. (page 12)
- Les pièces C-1 et C-2 ont probablement été téléchargées le 24 août 2015 ou vers cette date (page 13)
- Le renvoi à CIMA Canada au paragraphe 7 de son affidavit signifie que CIMA avait des membres au Canada depuis 1972, puisque CIMA Canada n'a été créé qu'en 2012 (page 16)
- Toutes les saisies ont été téléchargées entre le 17 août et le 24 août 2015 (page 21)
- CIMA-Global lui-même ne fournit pas de services comptables. Ses membres fournissent des services de comptabilité de 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.c Point de vue de M. Ratnayake

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

[96] 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 ce sous-article de ma décision de la même façon que M. Ratnayake l'a utilisé dans son affidavit.

[97] 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.

[98] 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.

[99] 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.

[100] 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.

[101] 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.

[102] 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 ».

[103] 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.

[104] 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].

[105] 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.

[106] 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].

[107] 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 ».

[108] 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.

[109] 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.

[110] 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.

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

[112] 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.

[113] 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.

[114] 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.

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

[116] 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.

[117] 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.

[118] 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.

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

[120] 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*.

[121] 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

[122] M. Warner établit un parallèle entre les associations des deux parties :

- L'ICAO est un organisme comptable en Ontario. Il est en voie d'unifier ses opérations avec CMA Ontario, un autre organisme comptable de l'Ontario, afin de fonctionner sous la direction d'un nouvel organisme remplaçant en Ontario;
- CPA Canada est un organisme comptable au Canada. Il accorde à CMA Ontario la licence de la marque COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ pour son emploi en Ontario;
- CIMA est un organisme comptable au R.- U.;
- il 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 110 et 111 de son affidavit et la pièce 48];
- il compare également la description des objectifs de CIMA tel qu'il est décrit dans l'affidavit de M^{me} Heasman, qui sont semblables à ceux de l'ICAO et de CMA Ontario;
- l'ICAO réglemente et régit l'emploi des titres COMPTABLE AGRÉÉ et COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ en Ontario. Il comporte des normes de qualification, notamment en matière d'éducation, d'examen et d'expérience;
- CMA Ontario réglemente et régit l'emploi du titre COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ en Ontario. Il comporte des normes de qualification, notamment 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 49 à son affidavit pour les imprimés du site Web de CIMA qui traitent de son processus d'accréditation];
- l'ICAO et CMA Ontario exigent que les membres respectent leurs 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 Ontario et CIMA promeuvent tous activement leurs membres et la profession comptable sur leurs territoires respectifs.

[123] M. Warner allègue qu'il y a chevauchement entre les clients des parties pour les raisons suivantes :

- Dans son affidavit, M^{me} Heasman déclare que de nombreux membres de CMA Canada sont devenus membres de CIMA;
- Au paragraphe 18 de son affidavit, M^{me} 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

[124] M^{me} 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 M. Warner avec l'affidavit déposé par M^{me} Janet Treasure dans d'autres dossiers d'opposition connexes.

Cette comparaison n'est pas pertinente aux fins de cette opposition.

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

[126] M^{me} 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 appels de fichier, et elle a joint comme pièce F des copies des six premières pages des résultats de recherche et des copies d'imprimés de renseignements représentatifs renfermés dans certains liens de la recherche sur Google Canada.

[127] Enfin, M^{me} 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 J. 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.

[128] M. Warner affirme que les marques COMPTABLE AGRÉÉ, COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ et COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS 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 COMPTABLE AGRÉÉ, que ce soit à lui seul ou en combinaison avec d'autres mots.

[129] M. Warner déclare à nouveau que COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ 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. Il ajoute qu'en Ontario, le titre COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ 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 COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ, que ce soit à lui seul ou en combinaison avec d'autres mots.

[130] M. Warner 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 COMPTABLE AGRÉÉ et COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ en Ontario, ainsi que le titre COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ.

[131] M. Warner discute également des ressemblances entre les marques de commerce des parties en cause. Je ne tiendrai pas compte de son analyse, puisque M. Warner n'a pas été établi comme expert en droit des marques.

[132] Je tiens à souligner qu'avant 2012, l'acronyme CPA en Ontario désignait « Certified Public Accountant » [expert-comptable diplômé], et non « comptable professionnel agréé ». 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.

[133] Comme je l'ai mentionné ci-dessus, la profession comptable au Canada est régie à l'échelle provinciale. Il existe des associations provinciales et nationales. Les présentes procédures d'opposition sont régies par la Loi et les différentes dispositions législatives provinciales mentionnées ci-dessus ne confèrent aucun pouvoir au registraire. En outre, il n'appartient pas au registraire de déterminer si l'adoption et/ou l'emploi de l'une quelconque des marques de commerce visées par une demande 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.

[134] 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

[135] C'est au Requéran qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, tel qu'il est allégué dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante en faveur du Requéran une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du Requéran. L'Opposant doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels il fonde ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial 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

[136] 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; et
- 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)].

[137] 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 Requéran 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*.

[138] 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.

[139] 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

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

[TRADUCTION]

en contravention de l'article 30d), à la date de premier emploi revendiquée, à la date de priorité (qui est invalide), à la date de 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 Requérant ou par les membres du Requérant 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 Requérant n'assure pas l'exécution des services fournis par les personnes autorisées par le Requérant ou par les membres du Requérant, en liaison avec lesquels la marque de certification est employée.

[141] 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 Requérant 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.

[142] Le requérant 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 Requérant n'assure pas l'exécution des services mentionnés dans le présent motif d'opposition.

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

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

[145] 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

[146] L'article 30i) de la Loi exige simplement que le Requérant se déclare convaincu d'avoir le 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.

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

- en contravention de l'article 30i), 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 30i), 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 Requéran 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 Requéran 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 lequel 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 lequel 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 Requéran, 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 **COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ**, 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 **COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ**, 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 Requéant, 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 fausse 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 fausse et trompeuse selon laquelle les produits et services du Requéant 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 Requéant 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 Requéant dans l'exécution des services fournis par des personnes autorisées par le Requéant ou par les membres du Requéant qui

emploient la marque alléguée pour indiquer qu'eux-mêmes ou leurs services respectent les normes établies par le Requéran; et

- 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.

[148] Les deux premiers motifs décrits ci-dessus n'ont pas été maintenus par l'Opposant, comme l'indique le contre-interrogatoire de M. Warner. L'Opposant a déclaré qu'il ne maintiendrait plus les motifs fondés sur l'article 30*i*) d'après l'allégation d'identification incorrecte du Requéran.

[149] Par conséquent, ces deux motifs d'opposition n'ont pas à être évalués.

[150] 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 fausse 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.

[151] 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.

[152] 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.

[153] D'entrée de jeu, comme l'a souligné le Requéran, 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.

[154] 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.

[155] Quoiqu'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.

[156] 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 Requéran : *Certified General Accountants Association of Ontario c American Institute of Certified Public Accountants* [2013] O.J. no 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.

[157] 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.

[158] 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; ou
- (b) Bien qu'il soit possible de se conformer aux deux lois, l'application de la loi provinciale va à l'encontre de l'objet de la loi fédérale. (*Alberta (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. 3, 2007 CSC 22 (CanLII), au para. 74); et

[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).

[159] Il est intéressant de souligner que, dans *Royal Demaria*, la Cour devait déterminer s'il existait un conflit entre la *Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance*, L.O. 1999, ch. 3 et la *Loi sur les marques de commerce*. La Cour a conclu qu'il était possible d'interpréter les parties pertinentes de la *Loi sur la société appelée Vintners Quality Alliance* sans créer de conflit avec la *Loi sur les marques de commerce*.

[160] 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.

[161] La *Loi sur les CGA* interdit à toute personne qui n'est pas membre de CGA Ontario, de « prendre ou utiliser ...le sigle “C.G.A.”, “CGA”, “F.C.G.A.” ou “FCGA” » Les défendeurs employaient le titre formé du sigle CGMA ou Chartered Global Management Accountant [comptable en management accrédité mondial]. La Cour a rejeté la requête et a interprété de manière restrictive les dispositions pertinentes de la *Loi sur les CGA*. La Cour a conclu que l'emploi de CGMA ne dénotait pas un [TRADUCTION] « comptable général accrédité » et que, par conséquent, un membre du public ne le confondrait pas avec le titre CGA ou Certified General Accountant [comptable général accrédité].

[162] 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.

[163] La Marque n'est pas constituée d'initiales et n'est pas un titre professionnel. Suivant une interprétation rigoureuse de l'interdiction spécifiée dans une disposition législative provinciale, je conclus que l'emploi de la Marque ne serait pas interdit par ces dispositions législatives provinciales.

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

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

[165] 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 incluent la « *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'examen; 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 Requérant ou des 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 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 Requérant ou par des membres du Requérant qui ont satisfait aux normes établies par le Requérant 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; et
- 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 Requérant, parce qu'ils font simplement référence à la nature des services fournis par des personnes autorisées du Requérant ou par des membres du Requérant, 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.

[166] 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.

[167] Le Requéant 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.

[168] 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 Requéant, est, en tout respect, mal fondé. Le public tire un avantage de l'emploi de la Marque. Le Requéant 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 76 à 88, 107 et 111 à 118 ci- dessus].

[169] Quant à l'autre argument formulé dans le premier volet, il convient de souligner qu'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 Requéant, M. Warner a décrit les propres services de l'Opposant dans un langage similaire, c.-à-d. que [TRADUCTION] « l'ICAO promeut et protège l'intérêt de la profession comptable en défendant les intérêts de ses membres et en encourageant la sensibilisation du public à l'égard de ses membres ». [Voir l'Affidavit Warner, au para. 14].

[170] 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.

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

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

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

[TRADUCTION]

en contravention de l'article 12(1)e), 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, y compris à 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; et

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.

[173] M. Warner a joint à son affidavit des copies certifiées des marques officielles citées dans la déclaration d'opposition de l'Opposant, sauf pour CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT, no 920,690, publiée le 4 mai 2011, et pour CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT, n° 920,688, publiée le 30 mars 2011. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre. De tels enregistrements, de même que les autres cités précédemment, 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.

[174] 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'a pas gain de cause avec ces marques officielles, il n'obtiendra pas de meilleur résultat avec les autres marques officielles énumérées ci-dessus.

[175] La première citation a été publiée avant la date pertinente, tandis que l'autre a été publiée après la date pertinente. L'Opposant s'appuie sur la décision *Canadian Olympic Association c Olympus Optical Co* (1991), 38 CP (3d) 1 (CAF) pour appuyer l'argument selon lequel, peu importe le moment où un avis public de marque officielle a été donné, même après la date de production d'une demande en instance, un tel avis oblige par la loi le registraire à donner pleinement effet à l'interdiction ainsi créée.

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

12(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.

[177] À l'audience, le Requérent 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 Requérent 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.

[178] Le Requérent 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.

[179] Je ne suis pas disposé à suivre la voie préconisée par le Requérent. 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.

[180] Dans *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c APA- Engineered Wood Assn* (2000), 7 CPR (4th) 239 (CF 1re 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

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

[182] 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.

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

[184] L'Opposant allègue l'existence d'une famille de marques officielles énumérées dans le présent 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)].

[185] Dans son affidavit, M. Warner a effectivement déposé une certaine preuve d'emploi, au sens de l'article 4 de la Loi, des marques officielles CHARTERED ACCOUNTANT et CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT [voir les sections III.1.c et III.2.c ci-dessus]. 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.

[186] La preuve de l'emploi de seulement deux marques officielles ne constitue pas l'emploi d'une famille de marques de commerce, étant donné qu'il doit y avoir une preuve de l'emploi de plus de deux marques de commerce pour qu'il y ait famille de marques de commerce [voir *Clos St-Denis Inc c Verger du Minot Inc* 2014 CF 997]. Par conséquent, la marque officielle CHARTERED ACCOUNTANT ne peut bénéficier d'une protection plus étendue découlant de l'existence d'une famille de marques officielles.

[187] L'ajout des mots THE, INSTITUTE, OF et MANAGEMENT rend la Marque, dans son intégralité, différente sur les plans visuels 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 à charte ou à un institut, alors que les marques officielles de l'Opposant suggèrent un titre professionnel.

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

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

[189] En ce qui concerne tout motif d'opposition soulevé par l'Opposant, ce dernier a le fardeau de preuve initial. Il est léger, étant donné que les faits entourant le premier emploi par le Requéran relèvent précisément du savoir du Requéran [voir *Tune Masters c. Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1996), 10 C.P.R. (3d) 84 (COMC), à la p. 89]. L'Opposant peut s'acquitter de ce fardeau en s'appuyant non seulement sur ses propres éléments de preuve, mais également sur les éléments de preuve du Requéran [voir *John Labatt Ltd c Molson Cos* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à 89]. Toutefois, bien qu'un opposant puisse s'appuyer sur les éléments de preuve du Requéran en relation avec ce motif, il lui incombe de démontrer que les éléments de preuve du Requéran sont « nettement » incompatibles avec les allégations invoquées dans sa

demande [voir *Ivy Lea Shirt Co c Muskoka Fine Watercraft & Supply Co* (1999), 2 CPR (4th) 562 (CMOC), à 565 -6, conf. par. (2001), 11 CPR (4th) 489 (CF 1^{re} inst)].

[190] L'Opposant fait référence aux produits et services suivants inclus dans les Produits et 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;

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;

[191] La demande a été produite sur la base de l'emploi au Canada depuis au moins novembre 1986, que l'on présume être le dernier jour du mois [voir *Lise Watier Cosmétiques Inc c Villoresi* 2009 CarswellNat 1700 (CMOC)] en liaison avec tous les Produits et Services.

Toutefois, l'Opposant fait valoir que les produits et services énumérés au paragraphe précédent n'existaient pas le 30 novembre 1986. En fait, M. Harding a admis que la liste des Produits et Services, figurant au paragraphe 6 de son affidavit (3 pages de long), comprend des articles qui n'auraient pas existé le 30 novembre 1986, tels que des DVD, des lecteurs USB et des articles téléchargeables sur Internet. Il a également mentionné qu'il n'avait pas cherché spécifiquement l'information relative aux activités du Requéant au Canada en vue de la rédaction de son affidavit, mais les activités du Requéant dans le monde entier. De plus, lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait fournir une liste des produits qui avaient été envoyés au Canada et des services qui ont été fournis au Canada en novembre 1986, il n'a pas pu le faire. Enfin, il n'a pas pu indiquer la date où le requérant a fourni pour la première fois les Produits et Services au Canada [voir la transcription de M. Harding aux pages 18 à 20, inclusivement].

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

[193] L'Opposant fait valoir qu'il s'est acquitté de son fardeau de la preuve léger et qu'il a sérieusement mis en doute la validité de la date de premier emploi revendiquée figurant dans la demande en liaison avec chacun des Produits et des Services.

[194] À l'audience, le Requéran a suggéré que l'affaire soit divisée en deux parties : les produits et services non employés au 30 novembre 1986, et les autres pour la seconde. Il fait valoir que les questions posées à M. Harding étaient trop générales et que cela explique pourquoi il n'a pas pu donner de réponse. De plus, il fait valoir que le contenu de l'affidavit de M. Harding n'a pas d'incidence sur le fardeau de la preuve initial en vertu de l'article 30*b*) du motif d'opposition, puisqu'il a été produit pour l'application des motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)*b*) et 2 et que la date pertinente est la date de production de la demande. L'affidavit de M. Harding est daté après la date pertinente. Enfin, le Requéran fait valoir que la date de premier emploi revendiquée coïncide avec le changement de nom du Requéran et qu'il n'y a donc aucune incompatibilité avec la date de premier emploi revendiquée qui est alléguée dans la demande.

[195] Je partage l'avis de l'Opposant. En vertu de ce motif d'opposition, son fardeau de la preuve est léger, puisque tous les renseignements concernant la date revendiquée de premier emploi de la marque au Canada devraient relever de la connaissance du Requéran. L'Opposant a soulevé de graves incohérences. La nature même de certains des produits et services tels que décrits ci-dessus n'aurait pas pu être offerte ou vendue au Canada à la date de premier emploi revendiquée. M. Harding l'a admis pendant son contre-interrogatoire. M. Harding s'est aussi fait demander s'il connaissait la date de la première de premier emploi de chacun des articles énumérés dans la demande et reproduits au paragraphe 6 de son affidavit, et M. Harding ne la connaissait pas. Enfin, M. Harding a admis que les services comptables ne sont pas fournis par le Requéran lui-même.

[196] Étant donné que l'Opposant a rempli son fardeau initial, le Requérant avait le fardeau de fournir la preuve qu'il avait employé pour la première fois la marque au Canada dès le 30 novembre 1986 en liaison avec chacun des Produits et des Services. Il ne l'a pas fait.

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

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

[198] 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 fausse 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].

[199] 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*, 2^e éd., édition à feuilles mobiles (consulté le 7 février 2012), (Markham, LexisNexis, 2005), p. 629 à 631, au para. 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.), p. 33- 34 (« *Drackett* »); et *Molson* (CAF), au para 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 (voir *Drackett*, p. 34; *G.W.G. Ltd. c. Registrare 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, p. 88). (je souligne)

[200] 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 (Registrare des marques de commerce)* (1978), 40 CPR (2d) 25, 1978 CarswellNat 699 (CF 1^{re} inst); *Oshawa Group Ltd c Canada (Registrare des marques de commerce)* (1980), 46 CPR (2d) 145 (CF 1^{re} inst), *A Lassonde Inc c Canada (Registrare des marques de commerce)* 2001 CAF 207, et *Stephan Cliche c Canada* 2012 CF 564 (CanLII)].

[201] 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 Registrare des marques de commerce* (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1^{re} inst), aux p 27 et 28; *Atlantic Promotions Inc c Registrare 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)].

[202] 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 (Registrare 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)].

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

[204] 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 de la nature ou de la qualité des Produits et Services au sens de l'article 12(1)*b*) de la Loi, en appliquant les principes énoncés ci- dessus.

[205] L'Opposant fait observer que [TRADUCTION] « les services contenus dans la demande comprennent la certification des bourses d'études et de formation répondant à des normes définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; la certification de normes d'enseignement et de formation répondant à des normes définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; les services d'association étant la certification des services fournis par les membres d'une association dans le domaine de la comptabilité et de la finance; l'accréditation des comptables en fonction de la qualité ou de normes; » (l'Opposant souligne).

[206] L'Opposant soutient également que M. Harding décrit le Requérant comme [TRADUCTION] « un organisme professionnel de comptables en management » qui a été « constitué en personne morale en vertu des règlements de la charte royale accordée par la Reine Elizabeth II en 1975« [voir l'affidavit de M. Harding Affidavit au para 2].

[207] En conséquence, selon l'Opposant, la Marque décrit clairement que les Produits et Services sont fournis par un institut à charte constitué de comptables en management.

[208] Dans son plaidoyer écrit, 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 observations écrites 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 Registraire 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 Requérant ni sa contre-déclaration ne font référence à ces inscriptions.

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

[210] Le critère que je dois appliquer est le suivant : un consommateur ordinaire des Produits et 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 Produits et Services, donne une description claire de la nature ou de la qualité de ces Produits et Services? Je le crois bien.

[211] Je crois qu'un consommateur ordinaire canadien des Produits et Services croirait, selon sa première impression de la Marque, que ces services d'association sont fournis par un institut à charte formé de comptables en management.

[212] Le Requéérant, dans son plaidoyer écrit et à l'audience, a soutenu que le registraire a retiré son opposition selon laquelle la Marque donnait une description claire. À l'étape de l'examen, pour rejeter 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)].

[213] Le Requéérant 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 signification seconde prépondérante au Canada en liaison avec les Produits et Services du Requéérant [voir *Carling, supra*]. Pour revendiquer le bénéfice de cet article, le Requéérant doit fournir la preuve de l'emploi antérieur et du caractère distinctif acquis [voir *MC Imports Inc v AFOD Ltd*, 2016 CAF 60, au para 76]. Ce fardeau qui pèse sur le Requéérant est lourd [voir *Carling, supra*].

[214] Les renseignements fournis par M. Harding et M. Ratnayake sur l'emploi de la marque au Canada sont exposés en détail aux sections III.6.b et III.6.c ci-dessus. Ils n'établissent pas que la

Marque est devenue distinctive dans tout le Canada à compter du 29 juin 2011, pour les raisons exposées ci-après.

[215] En ce qui concerne l'affidavit de M. Harding :

- Il n'y a aucun renseignement sur le nombre de Canadiens qui ont visité le site Web du Requérant par année;
- Il n'y a aucun renseignement sur le nombre de Canadiens qui ont assisté aux conférences mentionnées dans son affidavit;
- Il fait référence à des événements organisés par CIMA - Global. Il n'y a aucun renseignement sur les événements qui se sont déroulés au Canada et, dans l'affirmative, où et quand. De plus, combien de Canadiens ont participé à ces événements?
- Quant aux publications indiquées dans son affidavit, il n'a pas mentionné le nombre d'exemplaires délivrés et le nombre de Canadiens qui les ont distribués;
- Il a mentionné lors de son contre-interrogatoire que certains des Produits n'avaient jamais été vendus, mais qu'ils avaient été donnés.

[216] M. Ratnayake fournit des renseignements numériques, mais il ne prouve pas que la Marque est devenue distinctive des Produits et Services au Canada à compter du 29 juin 2011, en ce sens que :

- La répartition des adhésions annuelles au Canada n'a jamais dépassé 1 261 avant la date pertinente, avec plus de 800 à 885 en Ontario et moins de 150 en Colombie-Britannique et en Alberta et moins de 30 au Québec. En conséquence, toute référence à la distribution de magazines, d'ouvrages, de bulletins aux membres situés au Canada est d'une très faible utilité;
- La répartition annuelle des sommes dépensées au Canada pour la promotion réelle qui a été présentée pour la période de 1994 à 2010, inclusivement, varie de plus de 300 \$ à plus de 32 000 \$, ce qui représente un total d'environ 245 000 \$ au cours d'une période de 16 ans. Il n'y a pas de 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 matériel promotionnel illustré à la pièce 17, à savoir le nombre de documents distribués par article, par province et par année;
- Quant aux événements promotionnels ou aux événements commandités tenus au Canada, il n'y a aucun renseignement sur le nombre de participants; de plus, ils étaient surtout tenus à Toronto.

[217] Cependant, M. Warner a admis que le Requéran est connu au Canada et en Ontario depuis de nombreuses années et qu'il [TRADUCTION] « joue un rôle important dans le domaine de la comptabilité à l'échelle internationale » [voir le contre-interrogatoire Warner, aux p. 10:20 à 11:11]. Je ne crois pas que cet aveu en soi suffise à corriger toute irrégularité dans la preuve du Requéran pour lui permettre d'établir que la Marque est devenue distinctive au Canada ou dans une région particulière du Canada à la date de production de la demande.

[218] Le Requéran a tenté d'obtenir de M. Warner une admission selon laquelle le Requéran est bien connu au Canada, mais que M. Warner l'a nié.

[219] En conséquence, je conclus que le Requéran 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 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.

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

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

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

[TRADUCTION]

la marque alléguée donnait et donne une description claire ou une description fausse 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 fausse 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 dépôt de la Demande.

[222] 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

[223] Étant donné que l’Opposant a obtenu gain de cause pour trois motifs d’opposition distincts, il n’est pas nécessaire que je statue sur ces motifs d’opposition.

XVI DISPOSITION

[224] 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
François Cyrenne

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, notamment 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, notamment livres, périodiques, revues, magazines et bulletins d'information ayant trait à la comptabilité de gestion; matériel éducatif et pédagogique, notamment cahiers et textes d'étude ayant trait à la comptabilité de gestion; matériel d'enseignement et de formation, notamment manuels et guides ayant trait à la comptabilité de gestion; rapports d'activités imprimés; directives imprimées; articles de papeterie, notamment 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)

Service

(1) Services de comptabilité; vérification comptable; vérification; promotion des affaires et des intérêts de carrière de comptables en gestion accrédités au moyen de publicités en ligne sur le site Web du requérant; services de gestion des affaires; services de recherche commerciale, notamment services d'étude de marché, groupes de discussion, services de développement de produits, enquêtes auprès des entreprises; 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; services de recherche d'emplois; services de consultation en emploi; services d'information sur l'emploi; 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 soutien des intérêts des comptables en gestion accrédités et offre

d'accès à des bases de données d'information ayant trait à la comptabilité de gestion; analyse financière; évaluations financières; prévisions financières, conseils en placement; services de consultation en analyse financière; planification financière; gestion financière; services de prêts étudiants et de crédit; services de cours; services d'assurance; commandite d'activités et de conférences éducatives et de formation; 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 les étudiants de programmes d'apprentissage de comptabilité de gestion accrédités pour l'obtention du statut de membre et du titre professionnel; organisation, planification et tenue d'examens pour les étudiants pour la certification des compétences en comptabilité de gestion; processus d'examen électroniques, notamment tenue d'examens pour les étudiants de programmes d'apprentissage de comptabilité de gestion pour l'obtention du statut de membre et du titre professionnel; services d'évaluation pédagogique, notamment évaluation de la qualité des cours et des programmes offerts pour des programmes d'apprentissage de comptabilité de gestion accrédités; services d'évaluation des compétences, notamment évaluation et examen des aptitudes et des compétences des étudiants inscrits dans des programmes de comptabilité de gestion accrédités; offre d'enseignement à des personnes et à des organisations dans le domaine de la comptabilité de gestion accréditée; organisation d'évènements éducatifs, notamment de séminaires, d'ateliers, de colloques, de conférences, de salons professionnels et de foires aux emplois dans le domaine de la comptabilité de gestion accréditée; offre d'installations pour des cours, des ateliers, des séminaires, des colloques, des conférences, des examens et des expositions; location de salles d'examen; location de salles et de bâtiments à des fins éducatives et de formation; services de bibliothèque; production et location de cassettes audio, de films, de vidéos, de fichiers MP3, de fichiers JPEG, de fichiers MPEG, de CD et de DVD éducatifs dans le domaine de la comptabilité de gestion; offre de livres électroniques, de guides d'étude et de cours pour aider à la préparation à des examens dans le domaine de la comptabilité de gestion; services d'édition électronique; orientation professionnelle; certification de récompenses d'enseignement et de formation répondant à des normes définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; certification de normes en matière d'enseignement et de formation répondant à des normes définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; certification des examinateurs scolaires et des organes d'examen scolaires répondant à des normes définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; accréditation des examinateurs scolaires et des organes d'examen scolaires répondant à 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'évènements; services d'association, à savoir certification des services offerts par les membres d'une association dans le domaine de la comptabilité et des finances; accréditation de comptables pour la qualité des services ou le respect des normes de service; services d'assurance de la qualité relativement aux compétences dans le domaine de la comptabilité de gestion; services de recherche et d'étude ayant trait à la comptabilité et aux finances; services d'assurance de la qualité relativement à des programmes de certifications offerts par des tiers pour l'accréditation de comptables de gestion; services de représentation professionnelle et de lobbying dans le domaine de comptabilité, accréditation de personnes répondant aux normes

d'enseignement établies dans le domaine de la comptabilité de gestion, certification de l'atteinte d'objectifs individuels, de matériel et de services répondant aux normes établies dans le domaine de la comptabilité de gestion; 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.
(Les Services)

ANNEXE B

[TRADUCTION]

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 de l'article 30*i*), le Requéran ne pouvait pas être convaincu, à la date de priorité, d'avoir droit d'employer la marque alléguée au Canada, en ce sens que contrairement à 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 dépôt 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 ».
- ii) en contravention de l'article 30*i*), le Requéran ne pouvait pas être convaincu, à la date de premier emploi alléguée, la date de priorité (qui est invalide), la date de dépôt de la Demande et/ou toutes les dates pertinentes, d'avoir droit d'employer la marque alléguée au Canada, étant donné qu'il y avait et n'y a pas d'entité juridique appelée « Chartered Institute of Management Accountants ».
- iii) en contravention de l'article 30*a*), 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,
 - o les services qui incluent la « *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'examen; 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 Requéran ou des membres du Requéran. 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;
 - o 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 Requérant ou par des membres du Requérant qui ont satisfait aux normes établies par le Requérant 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; et

- *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 Requérant, parce qu'ils font simplement référence à la nature des services fournis par des personnes autorisées du Requérant ou par des membres du Requérant, 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.*

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 a effectivement vendu ou exécuté au Canada chacun des produits et des services décrits dans la Demande à la date de premier emploi alléguée, ladite vente ou exécution n'était pas en liaison avec la marque alléguée THE CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS, mais étant en liaison avec la marque CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS.

Qui plus est, le Requérant n'a pas employé la marque alléguée au Canada en liaison avec 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* », puisque ces services sont fournis par des personnes autorisées du Requérant ou par des membres du Requérant en liaison avec une marque de certification et ne sont pas de véritables services fournis par le Requérant en liaison avec une marque de commerce

ordinaire que vise la présente Demande. De plus, tout emploi d'une marque de certification par des personnes autorisées du Requéran ou par les membres du Requéran pendant la prestation desdits services n'était pas en liaison avec la marque alléguée THE CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS.

- v) en contravention de l'article 30d), à la date de premier emploi revendiquée, à la date de priorité (qui est invalide), à la date de 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 Requéran ou par les membres du Requéran 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 Requéran n'assure pas l'exécution des services fournis par les personnes autorisées par le Requéran ou par les membres du Requéran, en liaison avec lesquels la marque de certification est employée;
- vi) en contravention de l'article 30i), le Requéran 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 Requéran 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; et

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 Requérent, 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 **COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ**, employée ou révélée précédemment au Canada et enregistrée précédemment au Canada sous le n° LMC769,859 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 Requérent, 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 **COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ**, 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 Requérant, 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 fausse 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 fausse et trompeuse selon laquelle les produits et services du Requérant 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 Requérant 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 Requérant dans l'exécution des services fournis par des personnes autorisées par le Requérant ou par les membres du Requérant qui emploient la marque alléguée pour indiquer qu'eux-mêmes ou leurs services respectent les normes établies par le Requérant; et
- 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.

b) Alinéa 38(2)b)

La marque alléguée pour emploi en liaison avec les produits et 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 (qui est invalide), à la date de production de la Demande et/ou à toutes les dates pertinentes, y compris à la date de la décision du registraire, la marque alléguée pour emploi en liaison avec les produits et services décrits dans la Demande, donnait et donne une description claire ou une description fausse 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 fausse et trompeuse selon laquelle les produits et services du Requérant 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, en contravention de l'article 12(2), la marque alléguée n'a pas été employée au Canada par le Requérant de façon à être 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 (qui est invalide), à la date de production de la Demande et/ou 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 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; et
- en contravention de l'article 12(1)e), 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, y compris à 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; et
 - 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 de l'article 16(1)a), 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, 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**, toutes employées et/ou révélées précédemment au Canada par l'Opposant, la prédécesseure en titre de l'Opposant, à savoir CPAAO, et/ou ses 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; et
- la marque de de commerce **CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT**, antérieurement employée ou révélée au Canada par l'Opposant, anciennement 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.

L'Opposant, la prédécesseure en titre de l'Opposant, à savoir CPAAO, l'Opposant, anciennement 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 (qui est invalide), à la date de production de la Demande et/ou à toutes les dates pertinentes, y compris la date de production de la déclaration d'opposition :

- 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; et **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 produits et services du Requérant des produits et services de l'Opposant et/ou de la prédécesseure en titre de l'Opposant, à savoir CPAAO, 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, vendus, exécutés et/ou annoncés au Canada par l'Opposant, la prédécesseure en titre de l'Opposant, à savoir 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**, toutes antérieurement employées ou révélées au Canada,

- la marque alléguée ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les produits et services du Requérant des produits et services de l'Opposant et/ou de la prédécesseure en titre de l'Opposant, anciennement CMA Ontario, également connu antérieurement sous le nom Société des comptables en management du Canada et/ou CMA Canada, y compris 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, vendus, exécutés et/ou annoncés au Canada par l'Opposant, anciennement CMA Ontario, également connu antérieurement sous le nom Société des comptables en management du Canada et/ou CMA Canada, en liaison avec la marque de commerce **CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT**, antérieurement employée et/ou révélée au Canada;
- * la marque alléguée ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les produits et services du Requérant des services de CMA Canada, soit 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 commerce **CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT**, antérieurement enregistrée et employée et/ou révélée au Canada.
- la marque alléguée 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 Requérant 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 Requérant de façon à être devenue distinctive à la date de dépôt de la Demande.

ANNEXE C

Numéro de la demande	Marque de commerce	Requérant	Opposant	Motifs d'opposition
1533727	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>a</i>), 30<i>b</i>), 30<i>f</i>) et 30<i>i</i>)
1533727	THE CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS	CIMA	CMA Ontario	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>)
1533728	CIMA & Dessin	CIMA	CPA Ontario	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>)
1533729	CIMA	CIMA	CPA Ontario	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>)
1531402	CIMA STRATEGIC SCORECARD	CIMA	CPA Ontario	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 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 produit ou exécute;
- d)* soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution;

par rapport aux produits ou services qui ne sont pas d'une norme définie;

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)* signes distinctifs;
- 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. (*tradenome*)

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 marchandises 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 2019-02-12

COMPARUTIONS

M. Gervas W. Wall

POUR L'OPPOSANT

M. Henry Lue et M. Thomas Kurys

POUR LE REQUÉRANT

AGENT(S) AU DOSSIER

Deeth Williams Wall

POUR L'OPPOSANT

Wilson Lue

POUR LE REQUÉRANT

Traduction Certifiée

François Cyrenne

Le mardi 26 novembre 2019