

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20210111

Dossier : T-1506-19

Référence : 2021 CF 35

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 11 janvier 2021

En présence de madame la juge Pallotta

ENTRE :

**COMPTABLES PROFESSIONNELS
AGRÉÉS DE L'ONTARIO**

demandeur

et

**AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED
PUBLIC ACCOUNTANTS**

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d'un appel interjeté en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la LMC), à l'encontre d'une décision rendue par la Commission des oppositions des marques de commerce (la COMC) pour le compte du registraire des marques de commerce. Le demandeur, l'ordre appelé Comptables professionnels agréés de l'Ontario

(l'Ordre), contrôle l'emploi du titre professionnel comptable CPA en Ontario. L'Ordre interjette appel de la décision par laquelle la COMC a rejeté son opposition à la demande d'enregistrement pour la marque de commerce numéro 1512864 (la demande) produite par le défendeur, l'American Institute of Certified Public Accountants (l'AICPA), concernant la marque THIS WAY TO CPA (la marque).

[2] Puisque la demande a été annoncée aux fins d'opposition avant le 17 juin 2019, date de l'entrée en vigueur d'importantes modifications apportées à la LMC, les motifs invoqués par l'Ordre pour s'opposer à l'enregistrement de la marque sont fondés sur le paragraphe 38(2) de la LMC dans sa version antérieure à cette date, et les dispositions de la LMC qui sont citées ci-après renvoient aux dispositions dans leur version antérieure à cette date.

[3] Dans ses motifs d'opposition, l'Ordre a fait valoir que la marque n'est pas enregistrable au Canada en application de l'alinéa 12(1)e) de la LMC, puisqu'il s'agit d'une marque dont le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la LMC interdit l'adoption. Il soutient que la ressemblance de la marque en question avec sa marque officielle CPA est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre, et que la conclusion à l'effet contraire de la COMC devrait être annulée.

[4] L'Ordre affirme que la COMC a commis une erreur de droit isolable ou, subsidiairement, une erreur manifeste et dominante sur une question mixte de droit et de fait lorsqu'elle a rejeté le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)e) de la LMC et conclu que les mots THIS WAY TO permettaient de distinguer la marque de la marque officielle CPA. Selon lui, la COMC a essentiellement appliqué le mauvais critère de ressemblance parce qu'elle n'a pas pris en compte

le degré de ressemblance entre les marques dans les idées qu'elles suggèrent et le fait que la marque officielle CPA constitue intégralement l'aspect le plus frappant ou unique de la marque de l'AICPA. L'Ordre fait valoir que la COMC a commis une erreur susceptible de révision parce qu'elle a conclu que les mots THIS WAY TO permettaient de distinguer les marques, alors qu'ils servent plutôt à établir un lien avec la marque officielle.

[5] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la COMC n'a commis aucune erreur susceptible de révision lorsqu'elle a rejeté le motif d'opposition de l'Ordre fondé sur l'alinéa 12(1)e). Le présent appel est par conséquent rejeté.

II. Contexte

A. *Le titre de CPA en Ontario*

[6] La profession comptable au Canada est réglementée par les provinces, notamment en ce qui a trait au contrôle des titres professionnels utilisés par les comptables dans une province.

[7] L'historique des titres professionnels comptables en Ontario est complexe. Aux fins du présent appel, il suffit de prendre note de ce qui suit.

[8] L'Ordre a été créé en vertu de la *Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l'Ontario*, LO 2017, c 8, Ann 3, par laquelle l'Institut des comptables agréés de l'Ontario (l'ICAO) et deux autres organismes provinciaux ont été fusionnés. Cependant, le processus d'unification avait commencé quelques années auparavant, en 2014, par le regroupement des

membres de ces organismes provinciaux sous la bannière des « comptables professionnels agréés ».

[9] Ces efforts de collaboration visaient entre autres à simplifier les choses en ayant un seul titre professionnel comptable. Avant 2014, les anciens titres – par exemple CA (comptable agréé) et CMA (comptable en management accrédité) – étaient contrôlés par des organismes distincts, et le droit d'utiliser un titre particulier dépendait des compétences du comptable et de son statut de membre d'un des organismes. En 2012, l'ICAO a décidé de faire du titre de CPA le titre de base de ses membres, et, par suite des efforts déployés en vue de l'unification, les deux autres organismes réglementaires ont commencé à permettre à leurs membres d'utiliser le titre de CPA en 2014.

[10] Bien que le sigle CPA signifie « comptable professionnel agréé » [Chartered Professional Accountant] depuis qu'il est devenu le titre de base des membres de l'ICAO vers 2012, dans la mesure où le titre de CPA était « employé » en Ontario avant 2012 (la COMC a conclu qu'il n'y avait aucune preuve d'emploi au sens du paragraphe 4(2) de la LMC), il signifiait « Certified Public Accountant ». Avant 2012, le titre de CPA pouvait être employé par les membres admissibles de l'ICAO ainsi que par les membres d'un quatrième organisme comptable, la Certified Public Accountants Association of Ontario.

[11] L'ICAO a demandé qu'un avis public soit donné à l'égard de CPA comme marque officielle en 2010.

[12] À la suite de la fusion de 2017, l'Ordre est devenu responsable du contrôle de l'emploi du titre de CPA par les comptables dans la province. Les droits liés au titre de CPA sont passés à l'Ordre par application de la *Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l'Ontario*. L'Ordre a ainsi acquis les droits historiques à l'égard de CPA (au sens de « Certified Public Accountant »). De plus, l'Ordre a acquis tous les droits que détenaient les trois organismes fusionnés à l'égard de CPA. Fait important dans le contexte du présent appel, ces droits comprenaient tous les droits relatifs à la marque officielle CPA, à l'égard de laquelle un avis public a été donné le 29 décembre 2010 à la demande d'un des prédécesseurs de l'Ordre, l'ICAO.

B. *Le titre de CPA aux États-Unis*

[13] Le principal titre comptable aux États-Unis est celui de CPA, qui signifie « Certified Public Accountant ».

[14] L'AICPA est une association qui représente la profession comptable aux États-Unis pour tout ce qui est de l'établissement de règles et de normes, et il œuvre dans des organismes législatifs, des groupes d'intérêt public et d'autres organismes professionnels. Ce n'est pas l'AICPA qui confère le titre de CPA; ce sont plutôt les organismes comptables de chaque État qui le font.

[15] Le titre comptable de CPA est employé aux États-Unis depuis des décennies. Même les Canadiens admissibles peuvent l'employer depuis de nombreuses années; ils pouvaient le faire bien avant que l'ICAO décide de faire du titre de CPA le titre de base des comptables en Ontario

en 2012 et bien avant que commencent en 2014 les efforts ayant mené à l'emploi d'un titre comptable unique en Ontario. La demande en cause dans le présent appel, qui porte sur l'enregistrement de la marque THIS WAY TO CPA, a été produite au Canada le 27 janvier 2011, soit avant que l'ICAO décide de faire du titre de CPA le titre de base de ses membres. De plus, la demande revendique la priorité au 28 octobre 2010, sur le fondement de la date de production par l'AICPA de la demande d'enregistrement pour la marque de commerce correspondante aux États-Unis. La date de priorité de production est donc antérieure à la date de l'avis public donné pour la marque officielle de l'Ordre.

[16] L'AICPA a produit sa demande au Canada sur le fondement de l'emploi et de l'enregistrement antérieurs de la marque THIS WAY TO CPA aux États-Unis en liaison avec les services suivants : sensibilisation du public aux études comptables et au besoin de comptables; services d'association, notamment la promotion des intérêts des comptables.

C. *La procédure d'opposition ayant mené au présent appel*

[17] La demande a été annoncée aux fins d'opposition le 26 octobre 2011. Un des prédécesseurs de l'Ordre, l'ICAO, a produit une déclaration d'opposition le 26 mars 2012, et l'Ordre a produit une déclaration d'opposition modifiée le 26 juin 2017 (l'opposition en cause). L'Ordre s'est opposé à l'enregistrement de la marque au motif que la demande ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 2 (caractère distinctif), de l'alinéa 12(1)e) (enregistrabilité), de l'alinéa 16(2)a) (droit à l'enregistrement) et des alinéas 30a), d) et i) (conformité) de la LMC. Comme je l'ai déjà mentionné, les motifs d'opposition renvoient aux dispositions de la LMC dans leur version antérieure au 17 juin 2019.

[18] L'opposition en cause fait partie d'un ensemble de vingt oppositions connexes produites devant la COMC à l'encontre de treize demandes d'enregistrement pour des marques de commerce. Les oppositions ont été entendues par le même agent d'audience en février 2019. L'AICPA et l'Ordre étaient respectivement le requérant et l'opposant pour huit de ces oppositions, lesquelles ont été qualifiées de [TRADUCTION] « guerre de territoire ».

[19] La COMC a rendu sa décision à l'égard de l'opposition en cause le 5 juillet 2019 (la décision contestée). Elle a écarté tous les motifs invoqués et rejeté l'opposition.

III. Questions en litige et norme de contrôle

[20] Les questions en litige dans le présent appel se sont précisées au fil du temps. Au moment de l'audience, l'Ordre avait retiré toutes les questions en litige qu'il avait soulevées, sauf une, qui se rapporte au motif d'opposition selon lequel la marque n'est pas enregistrable au Canada en application de l'alinéa 12(1)e) de la LMC.

[21] L'Ordre n'a pas cherché à apporter une preuve additionnelle en vertu du paragraphe 56(5) de la LMC.

[22] Lorsqu'elle a établi un cadre d'analyse révisé pour déterminer la norme de contrôle applicable aux décisions administratives, la Cour suprême a reconnu qu'il faut recourir aux normes de contrôle applicables en appel lorsque le législateur a prévu un appel à l'encontre d'une décision administrative devant une cour de justice (*Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Vavilov*, 2019 CSC 65 [Vavilov]). Les parties conviennent, tout comme moi,

que les normes de contrôle applicables en appel s'appliquent à l'appel interjeté par l'Ordre devant notre Cour en vertu du paragraphe 56(1) de la LMC (*The Clorox Company of Canada, Ltd. c Chloretec S.E.C.*, 2020 CAF 76 aux para 22-23).

[23] La norme applicable doit être déterminée eu égard à la nature de la question faisant l'objet du contrôle (*Vavilov*, aux para 36-37). Les questions de droit sont assujetties au contrôle selon la norme de la décision correcte, alors que les questions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit sont assujetties au contrôle selon la norme de l'erreur manifeste et dominante (*Vavilov*, au para 37; *Housen c Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 RCS 235 [*Housen*] aux para 8, 10, 19, 26-37).

[24] La norme de l'erreur manifeste et dominante appelle un degré élevé de déférence. Comme la Cour d'appel fédérale l'a souligné dans l'arrêt *Venngo Inc. c Concierge Connection Inc. (Perkopolis)*, 2017 CAF 96 [*Venngo*] au para 42 (citant *Canada c South Yukon Forest Corporation*, 2012 CAF 165 au para 46) :

[...] Par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente, et par erreur « dominante », une erreur qui touche directement à l'issue de l'affaire. Lorsque l'on invoque une erreur manifeste et dominante, on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l'arbre debout. On doit faire tomber l'arbre tout entier.

[25] La seule question en litige dans le présent appel est celle de savoir si la COMC a commis une erreur de droit isolable ou, subsidiairement, une erreur de fait et de droit manifeste et dominante lorsqu'elle a conclu que le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la LMC n'empêchait pas

l'AICPA d'adopter la marque, puisqu'elle n'a pas avec la marque officielle CPA de l'Ordre une ressemblance telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

[26] L'Ordre soutient que la question en litige se rapporte à une erreur de droit isolable, qui est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. Subsidiairement, si la Cour décide qu'il s'agit d'une question mixte de fait et de droit, l'Ordre soutient que la COMC a commis une erreur manifeste et dominante dans son application du droit aux faits.

[27] L'AICPA soutient pour sa part que les cours de révision doivent faire preuve de prudence avant de conclure à l'existence d'une erreur de droit, puisqu'il est souvent difficile de départager les questions de droit et les questions de fait (*Housen*, au para 36). De plus, l'AICPA affirme que les cours de révision doivent se garder de porter atteinte à la déférence à laquelle a droit le juge des faits en isolant des questions de droit lorsque la question déterminante est en réalité tributaire des faits (*Venngo*, au para 42).

[28] Pour les motifs expliqués dans l'analyse qui suit, je conclus que la COMC n'a commis aucune erreur de droit isolable. La question en litige est une question mixte de droit et de fait, et la norme de contrôle applicable est donc celle de l'erreur manifeste et dominante. À mon avis, la COMC n'a commis aucune erreur manifeste et dominante lorsqu'elle a rejeté le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)e) de la LMC.

IV. Analyse

[29] La date pertinente pour évaluer si une marque de commerce est enregistrable eu égard à l'alinéa 12(1)e) est la date de la décision contestée, en l'occurrence le 5 juillet 2019 (*Association olympique canadienne c Olympus Optical Co*, [1991] ACF n° 906 [*Association olympique canadienne*]). Comme je l'ai déjà indiqué, la date de « priorité » de la production de la demande est antérieure à la date de publication de la marque officielle de l'Ordre. Or, la COMC a conclu que, peu importe la date à laquelle un avis public a été donné concernant une marque officielle, même si celle-ci est postérieure à la date de production d'une demande d'enregistrement pour une marque de commerce, cet avis oblige le registraire des marques de commerce (par l'intermédiaire de la COMC) à tenir compte de l'interdiction créée par le sous-alinéa 9(1)n)(iii) au moment de décider si une marque de commerce est enregistrable (*Association olympique canadienne*). Cette conclusion n'est pas contestée dans le présent appel.

[30] Le sous-alinéa 9(1)n)(iii) prévoit que nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée d'une marque officielle ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec une marque officielle. Les mots « composé de » signifient « identique à » (*Conseil canadien des ingénieurs professionnels c APA – Engineered Wood Assn*, 2000 CanLII 15543 (CF) au para 69). Comme la marque n'est pas identique à CPA, la question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si la ressemblance de la marque avec la marque officielle CPA est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

[31] Le critère qu'il convient d'appliquer pour savoir si une marque pourrait vraisemblablement être confondue avec une marque officielle n'est pas celui de la comparaison

directe, mais plutôt celui de la ressemblance et du souvenir imparfait (*Association olympique canadienne c Olymel*, 2000 CanLII 15748 (CF) [*Olymel*] aux para 26 et 32). Le souvenir imparfait signifie que la question est examinée du point de vue d'une personne fictive qui connaît la marque officielle et en garde un vague souvenir (*Techniquip Ltd c Association olympique canadienne* (1998), 1998 CanLII 7573 (CF), 145 FTR 59 aux para 12-16, conf par [1999] ACF n° 1787 (CAF); *Association olympique canadienne c Health Care Employees Union of Alberta*, [1992] ACF n° 1129 aux para 21-23 (CF 1^{re} inst)). Le critère de la ressemblance à une marque officielle comprend la prise en compte du degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent (*Association des grandes sœurs de l'Ontario c Les grands frères du Canada*, 1997 CanLII 16918 (CF), 75 CPR (3d) 177 au para 48 (CF 1^{re} inst), conf par 1999 CanLII 8094 (CAF), 86 CPR (3d) 504 (CAF)). Le degré de ressemblance est l'un des facteurs dont il faut tenir compte pour évaluer la probabilité de confusion entre les marques de commerce aux termes du paragraphe 6(5) de la LMC (plus précisément, de l'alinéa 6(5)e)). Cependant, les autres facteurs énoncés au paragraphe 6(5), comme le genre de produits ou services à l'égard desquels les marques de commerce sont employées, ne sont pas pertinents pour décider si on pourrait vraisemblablement confondre une marque avec une marque officielle.

A. *La position de CPA*

[32] L'Ordre fait valoir que, bien que la COMC ait énoncé le bon critère pour déterminer si on pourrait vraisemblablement confondre une marque avec une marque officielle, elle a appliqué un critère différent – et erroné – aux faits.

[33] L'Ordre affirme que la COMC a commis une erreur parce qu'elle a appliqué, dans les faits, un critère de comparaison directe de la présentation des marques. Il affirme que le bon critère de ressemblance exigeait que la COMC tienne compte du degré de ressemblance entre la marque et sa marque officielle CPA eu égard aux trois éléments énoncés à l'alinéa 6(5)e) de la LMC : la présentation, le son et les idées suggérées. En particulier, l'Ordre soutient que la COMC a omis de tenir compte des idées que suggèrent les marques et que cette omission est significative en raison du degré élevé de ressemblance entre le sens des deux marques : la marque officielle CPA est un titre professionnel comptable et la marque THIS WAY TO CPA se rapporte clairement à un titre professionnel comptable, car les mots THIS WAY TO mettent en valeur le mot CPA.

[34] L'Ordre invoque l'arrêt *Housen*, dans lequel la Cour suprême a expliqué, au paragraphe 27, que ce qui peut paraître une question mixte de fait et de droit peut se révéler en réalité une pure erreur de droit, assujettie à la norme de la décision correcte, lorsque le décideur a appliqué le mauvais critère. La Cour suprême, au paragraphe 27 de l'arrêt *Housen*, a cité l'arrêt *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c Southam Inc.*, [1997] 1 RCS 748 [*Southam*] au para 39, pour illustrer ce principe :

... si un décideur dit que, en vertu du critère applicable, il lui faut tenir compte de A, B, C et D, mais que, dans les faits, il ne prend en considération que A, B, et C, alors le résultat est le même que s'il avait appliqué une règle de droit lui dictant de ne tenir compte que de A, B et C. Si le bon critère lui commandait de tenir compte aussi de D, il a en fait appliqué la mauvaise règle de droit et commis, de ce fait, une erreur de droit.

[35] De plus, l'Ordre fait valoir que la COMC a commis une erreur de droit isolable dans son évaluation du degré de ressemblance entre les marques dans la présentation parce qu'elle n'a pas

tenu compte de l'aspect particulièrement frappant ou unique des marques. La Cour suprême du Canada a indiqué que, pour évaluer la ressemblance aux termes de l'alinéa 6(5)e) de la LMC, il est préférable de se demander si l'un des aspects de la marque est particulièrement frappant ou unique (*Masterpiece Inc. c Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27 [*Masterpiece*] au para 64).

L'Ordre affirme que la marque officielle CPA constitue intégralement l'aspect le plus frappant et unique de la marque de l'AICPA et que les mots THIS WAY TO ne servent aucunement à distinguer la marque de la marque officielle. Ils servent plutôt à établir un lien entre la marque et la marque officielle.

[36] L'Ordre cite aussi les décisions *Pacific Carbon Trust Inc c The Carbon Trust*, 2012 COMC 206 [*Carbon Trust*], et *Comité organisateur de Vancouver des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 c Bester*, 2009 CanLII 82114 (CA COMC) [*Bester*], à titre d'exemples de procédures d'opposition où la COMC a appliqué l'approche énoncée dans l'arrêt *Masterpiece* pour conclure qu'une marque de commerce n'était pas enregistrable en application de l'alinéa 12(1)e) et du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la LMC. Dans la décision *Carbon Trust*, la COMC a conclu que la marque de commerce CARBON TRUST n'était pas enregistrable, parce qu'elle se composait de l'aspect le plus frappant de la marque officielle PACIFIC CARBON TRUST. Dans la décision *Bester*, la COMC a conclu que la marque de commerce ECO-TOURISM 2010 n'était pas enregistrable, parce que ses aspects dominants constituaient la marque officielle TOURISM 2010.

[37] L'Ordre fait valoir que la COMC a commis une erreur de droit isolable parce qu'elle a essentiellement appliqué le mauvais critère. Subsidiairement, l'Ordre soutient que les erreurs

susmentionnées sont des erreurs manifestes et dominantes sur des questions mixtes de fait et de droit. Les erreurs sont manifestes en ce sens qu'elles sont facilement identifiables et évidentes. Elles sont dominantes, parce qu'elles vont au cœur de la décision de la COMC sur le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)e) et que l'opposition de l'Ordre aurait empêché l'enregistrement de la marque si la COMC avait conclu en sa faveur sur ce point.

B. *La position de l'AICPA*

[38] L'AICPA fait valoir que la COMC n'a commis aucune erreur de droit isolable dans son analyse fondée sur l'alinéa 12(1)e), notamment dans son application du critère de ressemblance entre la marque et la marque officielle. Selon l'AICPA, la COMC a énoncé clairement le bon critère et l'a appliqué aux faits pertinents. L'AICPA est donc d'avis que la question en litige dans le présent appel soulève une question mixte de fait et de droit et que la décision de la COMC ne devrait être annulée que si celle-ci a commis une erreur manifeste et dominante.

[39] L'AICPA soutient que la COMC n'a commis aucune erreur manifeste et dominante lorsqu'elle a conclu que les mots THIS WAY TO permettaient de distinguer la marque de la marque officielle CPA. Selon l'AICPA, une marque qui incorpore une marque officielle n'entraîne pas l'application du sous-alinéa 9(1)n)(iii) si elle inclut des indices supplémentaires qui permettent de la distinguer de la marque officielle. À cet égard, l'AICPA se fonde sur les décisions *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c John Brooks Company Limited*, 2001 CanLII 37855 (CA COMC) à la p 408, où la COMC a conclu que le mot SPRAY était suffisant pour distinguer la marque de commerce SPRAY ENGINEERING de la marque officielle ENGINEERING, et *Ontario Educational Communications Authority c Groupe Vidéotron Ltée*,

2006 CanLII 80347 (CA COMC) aux p 5-6, où la COMC a conclu que la marque de commerce CANAL VOX se distinguait de la marque officielle VOX par l'ajout du mot CANAL.

C. *Aucune erreur de droit isolable*

[40] Il n'est pas contesté que la question en litige dans le présent appel se rapporte à l'application d'un critère juridique à un ensemble de faits. Il s'agit donc d'une question mixte de fait et de droit, assujettie au contrôle selon la norme de l'erreur manifeste et dominante, à moins que la COMC ait commis une erreur de droit isolable lorsqu'elle a choisi le critère applicable ou lorsqu'elle l'a appliqué (*Housen*, au para 37). L'Ordre reconnaît que la COMC a énoncé le bon critère juridique. La question qui se pose consiste donc à savoir si la COMC a commis une erreur de droit isolable dans son application du critère juridique.

[41] L'Ordre affirme que la COMC a commis une erreur dans son application du critère, parce que son analyse du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)e ne porte pas sur la question des idées que suggèrent les marques. Cependant, l'omission d'examiner en profondeur un facteur pertinent, voire de l'examiner du tout, n'est pas en soi un fondement suffisant pour justifier le réexamen de la preuve par la cour de révision (*Housen*, au para 39). En l'absence d'indications claires que la COMC a subséquemment modifié sa méthode d'analyse, le fait pour la COMC d'avoir énoncé le bon critère constitue un indice solide qu'il s'agit bien du critère qu'elle a appliqué (*Housen*, au para 40).

[42] L'Ordre n'a relevé aucune indication claire que la COMC a modifié sa méthode d'analyse après avoir énoncé le bon critère de la ressemblance. Les observations de l'Ordre ne

m'ont pas convaincue que la décision rendue par la COMC à l'égard du motif fondé sur l'alinéa 12(1)e) était erronée ou que les idées que suggèrent les marques sont un facteur pertinent pour l'application du critère de la ressemblance aux faits de l'affaire. Les observations de l'Ordre reposent sur des hypothèses quant au sens de sa marque officielle CPA et du mot CPA utilisé dans la marque THIS WAY TO CPA qui ne sont pas étayées par la preuve dont disposait la COMC et qui ne sont pas compatibles avec les conclusions non contestées de la COMC. La COMC a indiqué expressément qu'elle ne renverrait qu'aux parties de la preuve produite par les parties qui sont pertinentes par rapport aux motifs d'opposition dont elle était saisie et qu'elle se pencherait uniquement sur les questions qu'elle estimait pertinentes ou qui pouvaient avoir un certain fondement. Dans le contexte d'une procédure d'opposition, où de multiples motifs d'opposition et questions sont soulevés, je ne vois aucune erreur dans cette approche. Dans l'arrêt *Housen*, la Cour suprême a souligné que le caractère « focalisateur » des appels, en ce qu'ils s'attachent à des questions particulières plutôt qu'à l'ensemble de l'affaire, est l'une des raisons qui justifient de faire preuve de retenue (*Housen*, au para 14). Je ne vois aucune erreur dans la conclusion tirée par la COMC à l'égard du motif fondé sur l'alinéa 12(1)e) qui soit imputable à une erreur de droit. À mon avis, la COMC n'a commis aucune erreur de droit isolable du type illustré dans l'arrêt *Southam*.

[43] L'Ordre fait également valoir que la COMC a commis une erreur dans son application du critère de ressemblance parce qu'elle n'a pas examiné les aspects dominants ou uniques des marques lorsqu'elle a évalué le degré de ressemblance entre la marque et la marque officielle de l'Ordre. L'AICPA fait remarquer que l'Ordre n'a pas fait valoir cet argument devant la COMC.

[44] Comme pour la question des idées suggérées, l'omission d'examiner les aspects dominants ou uniques des marques ne permet pas d'écarter la déférence et d'appliquer la norme de la décision correcte, surtout que cet argument n'a pas été invoqué devant la COMC. Plus important encore, toutefois, je ne suis pas d'accord pour dire que l'approche adoptée par la COMC faisait abstraction des aspects dominants ou uniques des marques. Au contraire, l'élément CPA était au centre de l'analyse de la COMC relative à l'alinéa 12(1)e).

[45] J'examinerai de façon plus détaillée l'approche adoptée par la COMC à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)e) dans le contexte de mon analyse de la question de savoir si la COMC a commis une erreur manifeste et dominante.

[46] En résumé, je ne suis pas convaincue que la COMC a appliqué un critère de ressemblance différent de celui qu'elle a énoncé ou qu'elle n'a pas tenu compte de l'aspect dominant des marques lorsqu'elle a évalué la question de savoir si la ressemblance entre la marque et la marque de l'Ordre est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre. L'Ordre n'a pas établi l'existence d'une question de droit isolable qui justifierait que la décision de la COMC soit assujettie au contrôle judiciaire selon la norme de la décision correcte. La norme de contrôle applicable est celle de l'erreur manifeste et dominante.

D. *Aucune erreur manifeste et dominante portant sur une question mixte de fait et de droit*

[47] Subsidiairement, l'Ordre fait valoir que la COMC a commis une erreur manifeste et dominante parce qu'elle n'a pas tenu compte de la grande ressemblance entre les idées que

suggèrent les marques et du fait que les mots THIS WAY TO au début de la marque de l'AICPA servent à établir un lien avec l'élément dominant, soit CPA.

[48] Comme je l'ai déjà mentionné, les observations de l'Ordre reposent sur des hypothèses quant au sens de sa marque officielle CPA et du mot CPA utilisé dans la marque THIS WAY TO CPA qui ne sont pas étayées par la preuve dont disposait la COMC et qui ne sont pas compatibles avec les conclusions non contestées de la COMC.

[49] La marque officielle CPA, qui est composée de trois lettres de l'alphabet, ne revêt aucun sens apparent ou « inhérent » et n'évoque aucune idée inhérente. Si CPA était devenu connu comme un titre comptable au Canada à la date pertinente, l'Ordre devait établir le sens de ce mot au moyen de la preuve.

[50] L'Ordre n'a pas établi que la COMC n'avait pas tenu compte des éléments de preuve relatifs au sens de sa marque officielle CPA. La COMC a indiqué que l'Ordre n'avait déposé aucun élément de preuve concernant « l'emploi » de CPA au sens du paragraphe 4(2) de la LMC. De plus, la COMC a rejeté le motif d'opposition fondé sur l'article 2 au motif que l'Ordre ne s'était pas acquitté de son fardeau de preuve initial, car il n'avait pas établi que la marque CPA était devenue suffisamment connue pour faire perdre à la marque de l'AICPA son caractère distinctif. Ces conclusions n'ont pas été contestées en appel. Bien que l'évaluation du motif d'opposition fondé sur l'article 2 doive être faite à une date différente (et antérieure), l'Ordre n'a renvoyé la Cour à aucun élément de preuve permettant d'établir le sens de la marque officielle à un moment quelconque avant la date de la décision contestée, qui est la date pertinente pour

l'évaluation du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)e). Autrement dit, l'Ordre n'a pas établi quelle est l'idée, le cas échéant, que suggère sa marque officielle CPA.

[51] De même, la preuve n'a pas démontré que l'élément CPA de la marque THIS WAY TO CPA renvoie au titre comptable CPA de l'Ontario, que l'Ordre contrôle, plutôt qu'au titre comptable CPA des États-Unis. L'AICPA fait valoir qu'il ne peut y avoir un lien avec une marque qui n'est pas employée, et la COMC a conclu qu'aucune preuve n'indiquait que la marque officielle de l'Ordre était employée. L'Ordre soutient que la conclusion de la COMC selon laquelle il n'y avait aucune preuve de l'emploi de CPA comme marque de commerce ne s'applique pas à l'emploi de CPA comme titre comptable, et il affirme qu'il existait une preuve de son emploi comme titre comptable.

[52] Je ne suis pas d'accord. Des éléments de preuve établissaient l'existence d'une loi provinciale régissant l'emploi des titres professionnels par les comptables en Ontario, mais aucun n'établissait l'emploi de CPA comme titre comptable, sauf quelques simples affirmations. La COMC a tiré une conclusion précise à cet égard dans le cadre de son analyse portant sur un autre motif d'opposition, fondé sur l'alinéa 16(2)a) de la LMC. La COMC a conclu que, sauf quelques simples affirmations au sujet de l'emploi du titre de CPA et des renvois aux lois provinciales régissant l'emploi des titres professionnels par les comptables, il n'y avait aucune preuve de l'emploi de CPA comme marque de commerce au sens du paragraphe 4(2) de la LMC. Selon la COMC, le fait que l'emploi de CPA comme titre professionnel soit réglementé par des lois provinciales ne constitue par une preuve de l'emploi de ce titre comme marque de commerce au sens de l'article 4 de la LMC et que, dans une procédure d'opposition relative à une marque

de commerce, c'est l'emploi comme marque de commerce qui importe. La COMC a également fait remarquer que l'opposition en cause était régie par la LMC et que le registraire des marques de commerce n'avait aucun pouvoir de décider si l'adoption ou l'emploi de la marque, qui n'est pas un titre professionnel en tant que tel, contrevenait à la loi provinciale.

[53] D'autres conclusions tirées par la COMC sont incompatibles avec l'argument de l'Ordre selon lequel le mot CPA utilisé dans la marque de l'AICPA renvoie au titre de CPA au Canada. Par exemple, le titre de CPA aux États-Unis est utilisé depuis de nombreuses années, même par des Canadiens admissibles, et le témoin principal de l'Ordre a admis qu'il connaissait l'AICPA depuis de nombreuses années et que l'AICPA était connu au Canada. De plus, la COMC a souligné que, à la date de la décision contestée, le titre de CPA au Canada signifiait « comptable professionnel agréé » [Chartered Professional Accountant], alors que le titre de CPA aux États-Unis signifiait « Certified Public Accountant ». L'Ordre soutient que la COMC a eu tort de tenir compte du fait que les sigles signifient des choses différentes, parce que la marque officielle est simplement « CPA », mais à mon avis cela n'équivaut pas à une erreur manifeste et dominante. Le point important, c'est que l'Ordre n'a présenté à la Cour aucun élément de preuve établissant le sens de sa marque officielle à un moment quelconque avant la date pertinente pour l'évaluation du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)e). Même si l'Ordre avait établi que le mot CPA désigne un titre comptable au Canada, indépendamment de la signification du sigle, rien dans la preuve n'établit que l'élément CPA de la marque de l'AICPA serait compris comme désignant le titre comptable au Canada plutôt que le titre comptable aux États-Unis.

[54] Dans son analyse du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)e), la COMC a fait remarquer que la marque officielle CPA était un sigle composé de lettres de l'alphabet. La COMC a renvoyé à des décisions qui établissent que les marques de commerce formées de lettres de l'alphabet ouvrent droit seulement à une protection limitée (*BBM Canada c Research in Motion Limited*, 2012 CF 666 au para 40; voir aussi *GSW Ltée c Great West Steel Industries Ltd*, [1975] ACF n° 406 au para 32). La COMC a examiné et rejeté l'argument de l'Ordre selon lequel la marque CPA devrait bénéficier d'une protection plus étendue, parce qu'elle faisait partie de la famille de marques officielles de l'Ordre, concluant que la marque CPA ne pouvait pas bénéficier d'une protection plus étendue en l'absence de toute preuve concernant l'emploi des marques officielles qui composaient la famille. Par conséquent, la COMC a conclu que la marque officielle CPA n'avait droit qu'à une protection limitée et que les mots THIS WAY TO au début de la marque de l'AICPA faisaient en sorte que la ressemblance entre la marque de l'AICPA et la marque CPA n'était pas telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

[55] Je ne suis pas convaincue que la COMC a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu'elle a appliqué le critère juridique aux faits pertinents et conclu que les mots THIS WAY TO permettent de distinguer la marque de l'AICPA de la marque officielle CPA et qu'il n'y a pas entre la marque de l'AICPA et la marque officielle de l'Ordre une ressemblance telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

V. Conclusion et dépens

[56] La COMC n'a commis aucune erreur manifeste et dominante portant sur une question mixte de fait et de droit lorsqu'elle a rejeté le motif d'opposition de l'Ordre fondé sur l'alinéa 12(1)e). Par conséquent, le présent appel est rejeté.

[57] Les dépens sont adjugés à l'AICPA.

[58] Les deux parties affirment qu'une somme globale devrait être accordée au titre des dépens et qu'un montant entre 5 000 \$ et 7 500 \$ serait approprié. Les parties estiment que l'adjudication d'un montant se situant dans cette fourchette est conforme aux dépens accordés récemment par notre Cour dans le contexte d'appels interjetés en vertu du paragraphe 56(1) de la LMC (*Pentastar Transport Ltd. c FCA US LLC*, 2020 CF 367 au para 118; *Arterra Wines Canada, Inc. c Diageo North America, Inc.*, 2020 FC 508 au para 72).

[59] Je conviens que l'adjudication d'une somme globale est appropriée, et j'estime qu'un montant de 7 500 \$ est raisonnable en l'espèce. Ma décision d'adjuger une somme globale d'un montant se situant à l'extrémité supérieure de la fourchette proposée par les parties n'est pas fondée sur la conduite des parties. Bien que la présente procédure ait été décrite comme une [TRADUCTION] « guerre de territoire » entre l'Ordre et l'AICPA, rien dans la preuve n'indique que la conduite de l'Ordre justifie l'adjudication de dépens plus élevés. J'ai plutôt décidé d'adjuger des dépens de 7 500 \$, parce que je suis d'avis que ce montant est juste eu égard au travail exigé dans le présent dossier.

JUGEMENT dans le dossier T-1506-19

LA COUR ORDONNE :

1. Le présent appel est rejeté.
2. Les dépens sont adjugés à l'AICPA sous la forme d'une somme globale de 7 500 \$.

« Christine M. Pallotta »

Juge

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1506-19

INTITULÉ : COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DE
L'ONTARIO c AMERICAN INSTITUTE OF
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

LIEU DE L'AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE À
TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 1^{ER} SEPTEMBRE 2020

JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE PALLOTTA

**DATE DU JUGEMENT ET
DES MOTIFS :** LE 11 JANVIER 2021

COMPARUTIONS :

Gervas Wall POUR LE DEMANDEUR
Michelle Noonan

Thomas Kurys POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Deeth Williams Wall LLP POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)

Wilson Lue LLP POUR LE DÉFENDEUR
Toronto (Ontario)