

Vol. 24, n° 3

Titres professionnels et marques de commerce

Jean-François Nadon*

INTRODUCTION	671
1. LE SYSTÈME PROFESSIONNEL.	672
1.1 Réglementation des professions	672
1.2 Les ordres professionnels	673
1.3 Le titre professionnel et les notions de droit professionnel qui s’y rattachent	674
1.4 Exercice illégal.	678
1.5 Vigilance des ordres professionnels	680
2. ENREGISTRABILITÉ D’UN TITRE PROFESSIONNEL EN TANT QUE MARQUE DE COMMERCE	681
2.1 Conditions d’enregistrabilité	681
2.2 Le Conseil canadien des ingénieurs	683
2.2.1 Affaire <i>Lubrication Engineers, Inc.</i>	685

© Jean-François Nadon, 2012.

* MBA, avocat et agent de marques de commerce chez Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L.

2.2.2	Affaire <i>Krebs Engineers</i>	688
2.2.3	Affaire <i>Rothenbuhler Engineering Co.</i>	688
2.2.4	Affaire <i>Oyj</i>	688
2.2.5	Affaire <i>APA – Engineered Wood Association</i>	689
2.2.6	Affaire <i>John Brooks Company Ltd.</i>	690
2.2.7	Affaire <i>Kelly Properties Inc.</i>	692
2.2.8	Affaire <i>Continental Teves AG & Co. oHG.</i>	694
2.2.9	Affaire <i>Management Engineers GmbH</i>	694
2.2.10	Affaire <i>COMSOL AB.</i>	695
2.3	Caractère trompeur d’une marque de commerce ayant la connotation d’un titre professionnel	696
2.3.1	<i>College of Traditional Chinese Medical Practitioners and Acupuncturists of British Columbia c. Council of Natural Medicine College of Canada</i>	697
2.4	Énoncé de pratique portant sur les désignations professionnelles et leurs initiales.	701
2.5	Recours en vertu de la <i>Loi sur les marques</i> : un outil stratégique pour les ordres professionnels	704
3.	MARQUES DE CERTIFICATION	705
3.1	Définition	705
3.2	Titres professionnels : un moyen de distinguer des personnes	706
3.2.1	<i>Canadian Council of Professional Engineers c. Alberta Institute of Power Engineers</i>	706

3.2.2	<i>Association des Assureurs-vie du Canada</i> c. <i>Association provinciale des Assureurs-vie</i> <i>du Québec</i>	708
3.2.3	<i>Groupe Conseil Parisella Vincelli Associés</i> c. <i>CPSA Sales Institute</i>	710
4.	MARQUES OFFICIELLES	711
4.1	Statut et définitions	711
4.2	Particularités et avantages des marques officielles	715
4.3	Notion d'autorité publique	717
4.4	Adoption d'un critère de détermination plus exigeant.	718
4.4.1	Contrôle gouvernemental important	720
4.4.2	Intérêt public	721
4.4.3	Application du critère dans l'arrêt concernant <i>l'Ordre des podologues de l'Ontario</i>	722
4.4.4	Association médicale canadienne	725
4.4.5	Le cas des comptables	727
	CONCLUSION	728
	Annexe : Énoncé de pratique portant sur les désignations professionnelles et leurs initiales	730

INTRODUCTION

Le présent article porte sur la protection des titres professionnels, leur interaction avec le droit des marques et des moyens dont disposent les ordres professionnels pour bénéficier des avantages conférés par la *Loi sur les marques de commerce*. Dans quelle mesure est-il possible de protéger un titre professionnel ou une abréviation en ayant recours à la *Loi sur les marques de commerce*¹ ?

Cet article n'a aucunement pour but de présenter une étude exhaustive des diplômes qui peuvent être octroyés par des institutions d'éducation menant à une profession ou des titres émis par des ordres ou des associations professionnelles. Le lecteur peut notamment consulter la *Classification nationale des professions* ou les sites élaborés des universités et institutions d'enseignement. Nous ne nous demanderons pas pourquoi les chefs fidjiens portent le titre de *ratu* si ce sont des hommes, et *adi* si ce sont des femmes, pas plus que nous nous demanderons pourquoi les avocats portent le nom de « Docteur » (Dr.) en Allemagne alors qu'ils sont désigné comme « Maître » en France ou au Québec. Nous aurions pu nous interroger sur les raisons pour lesquelles *Maestro*, un terme italien (en français « maître » ou « professeur »), est employé dans le domaine de la musique classique pour désigner un chef d'orchestre ou les raisons pour lesquelles une personne qui dirige les travaux d'une loge maçonnique s'appelle un *Vénérable Maître*.

Nous ferons plutôt un bref survol du système professionnel dont l'objectif principal est la protection du public. Nous nous interrogerons sur le traitement réservé aux titres professionnels et aux abréviations en droits des marques canadien, analysant diverses décisions de la Commission des oppositions et des Cours fédérales. Les titres de profession et leurs initiales sont en soi considérés non enregistrables par le Bureau des marques de commerce et ne peuvent en soi être protégés par une marque de certification. Les marques officielles retiendront notre attention puisqu'elles permettent

1. L.R.C. (1985), ch. T-13 ; (ci-après désignée *Loi sur les marques*).

aux ordres professionnels de protéger ainsi les titres professionnels. Nous examinerons comment les ordres professionnels peuvent se qualifier en tant qu'autorités publiques et ainsi bénéficier des avantages importants que procurent les marques officielles.

Nous constaterons comment les ordres professionnels ont justement recours au droit des marques pour faire valoir leurs droits, particulièrement le Conseil canadien des ingénieurs en raison de nombreuses décisions qui impliquent cette association professionnelle. Mais il importe d'abord de comprendre sommairement le fonctionnement du système professionnel au Canada et au Québec.

1. LE SYSTÈME PROFESSIONNEL

Au Canada, les professions sont réglementées par des législations territoriales et provinciales en vertu de l'article 92(13) de la *Loi constitutionnelle de 1867*². Dès 1907, la Cour suprême du Canada statuait qu'il revenait aux provinces, dans le champ traditionnel des pouvoirs qui leur sont accordés, de réglementer la pratique de la médecine, du droit et d'autres professions, d'interdire à la pratique d'une profession ceux qui ne sont pas qualifiés et de créer les collèges ou corporations professionnelles nécessaires³. Cette législation contient des dispositions concernant l'emploi de désignations professionnelles comme celles d'ingénieur, avocat ou médecin et leurs versions anglaises.

1.1 Réglementation des professions

Le système professionnel se compose des institutions qui encadrent l'exercice d'une profession. Le droit de la discipline professionnelle (ou droit professionnel) est un domaine qui se distingue par ses règles et ses structures, empruntant tantôt à un secteur du droit, tantôt à un autre. En soi, ce domaine se caractérise par une réglementation très abondante et une bibliographie peu abondante⁴.

Le système professionnel québécois est régi par une loi cadre, le *Code des professions*⁵, ainsi que 25 lois particulières⁶ et un peu plus

2. 30 & 31 Vict, R.-U., c.31.

3. *Lafferty c. Lincoln*, (1907) 38 R.C.S. 620 répertorié dans CASEY (James T.), *The Regulation of Professions in Canada*, (Toronto : Carswell, 2000), p. 2-2.

4. POIRIER (Sylvie), *La discipline professionnelle au Québec : principes législatifs, jurisprudentiels et aspects pratiques*, (Cowansville : Blais, 1998).

5. L.R.Q., c. C-26.

6. Index disponible sur le site web <www.professions-quebec.org>.

de 1100 règlements afférents⁷. Au Québec, on compte 46 ordres professionnels qui réglementent la profession de plus de 347 000 membres. Ces ordres sont tous constitués conformément au *Code des professions* et doivent donc répondre aux exigences de cette loi-cadre.

Le *Code des professions* impose comme objectif principal au système et à ses acteurs la protection du public⁸ à l'égard de certaines activités comportant des risques de préjudice à l'intégrité physique, psychologique et patrimoniale. Ses acteurs principaux sont l'Office des professions du Québec, le Conseil interprofessionnel du Québec, le Tribunal des professions, le ministre responsable de l'application des lois professionnelles⁹ et les ordres professionnels.

Pendant longtemps, l'État habilita des individus directement à l'exercice d'une profession en accordant des permissions. Les corporations professionnelles furent ensuite chargées par délégation d'attester du savoir et de la moralité professionnelle. Elles furent établies pour garantir la réputation d'une profession contre les imposteurs. En 1973, l'Assemblée nationale du Québec adopta le *Code des professions*. Cette loi circonscrivait dorénavant le champ des actes réservés aux titulaires de certains titres professionnels. Des ordres professionnels furent ainsi constitués. Par ailleurs, d'autres structures semblables à celle des ordres professionnels furent établies par des lois particulières, particulièrement dans le domaine de la finance. Nous ne nous pencherons pas sur les titres dans les domaines de la finance, de l'immobilier et des assurances.

1.2 Les ordres professionnels

Les ordres professionnels sont des organismes parapublics¹⁰. Chaque ordre est formé de professionnels qui en sont membres et constitue une personne morale de droit public au sens du *Code civil du Québec*. Les ordres professionnels font partie, par extension, de l'administration publique décentralisée en ce que, en vertu d'une loi générale ou d'une loi spéciale, ils reçoivent la mission de régir une profession pour le compte de l'État dans l'intérêt général¹¹. Chaque

7. Consulter les sites web <www.opq.gouv.qc.ca/systeme-professionnel>, <www.2publicationsdquebec.gouv.qc.ca> et <www.canlii.org>.

8. Art. 23 et *Comité administratif de l'Ordre des comptables agréés c. Schwarz*, [2001] R.J.Q. 920 (C.A.).

9. Il s'agit du ministre de la Justice. L'Office des professions relève de l'autorité de celui-ci.

10. Annexe A de la *Charte de la Langue française*.

11. *Corriveau c. Avocat*, 2008 QCTP 46 cité dans *Code des professions annoté*, 2^e éd., (Cowansville : Blais, 2009), p. 24.

ordre a pour principale fonction la protection du public¹². Ils sont délégués de pouvoirs réglementaires¹³ qui leur sont octroyés ainsi qu'à leurs constituantes. Même si l'administration des ordres est autonome, c'est l'État qui leur a confié le mandat de réglementer et de surveiller les activités professionnelles qui peuvent comporter des risques pour le public. La mission principale d'un ordre est de protéger le public, soit toutes les personnes qui utilisent des services professionnels dans les différentes sphères d'activités réglementées. L'ordre protège le public en s'acquittant adéquatement de son rôle et de ses responsabilités comme par exemple l'inspection professionnelle, la mise en place d'un fonds d'assurance-responsabilité, de normes d'exercice par l'adoption d'un code de déontologie ou de règlements sur la radiation, la limitation, la suspension ou la cessation d'exercice ainsi que le contrôle de l'utilisation illégale de titres professionnels.

L'ordre, en conformité avec le *Code des professions* et les lois professionnelles, adopte et applique divers règlements. Ces règlements ont donc pour but de régir l'exercice de la profession. Par la suite, c'est l'ordre qui doit veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires.

Évidemment, les ordres jouent un certain rôle, bien que secondaire, dans la promotion de ses membres qui offrent des services au grand public, notamment par des campagnes publicitaires. Ils développent dans ce contexte divers slogans ou logos afin de faire la promotion de la profession exercée par ses membres.

1.3 Le titre professionnel et les notions de droit professionnel qui s'y rattachent

Un titre professionnel transmet le message dominant concernant les qualifications des personnes offrant ces services ou produisant ces produits¹⁴. Comme l'Ordre des ergothérapeutes de l'Ontario le souligne de façon juste, un titre professionnel constitue une façon efficace de se représenter et de s'identifier¹⁵ :

12. Art. 23, *Code des professions*.

13. Système professionnel, Document du Conseil interprofessionnel du Québec, p. 14.

14. C'est d'ailleurs une affirmation contenue dans un affidavit produit par le *Conseil canadien des ingénieurs* dans plusieurs affaires.

15. *Énoncés de principes : Utilisation du titre*, Ordre des ergothérapeutes de l'Ontario, mars 2001.

L'utilisation d'un titre ou d'une désignation constitue une façon efficace de fournir d'importants renseignements sur le porteur du titre. Il permet à l'interlocuteur de connaître immédiatement les activités et les caractéristiques associées à ce titre. Le titre constitue donc un moyen de se représenter. Les titres peuvent être attribués par le biais de divers mécanismes, certains étant acquis par la formation (par exemple, les titres professionnels) alors que d'autres sont associés au poste occupé (par exemple, un gestionnaire de cas).

L'application du Code des professions aux activités qui comportent des risques de préjudice a pour effet d'établir, pour l'ensemble des professions qui y sont énumérées, le contrôle du titre professionnel associé à l'exercice de ces activités. C'est ce qu'on appelle la réserve de titre. On trouve ainsi dans le Code et les lois particulières une liste de titres qui sont réservés aux seuls membres des ordres professionnels.

Un ordre professionnel s'acquitte notamment de son mandat de protection du public en contrôlant le titre et le droit d'exercice d'une profession¹⁶ :

La fonction première d'un titre professionnel est d'informer le public sur la nature des services offerts par le professionnel. Le public est en mesure d'identifier le professionnel qui répond le plus précisément à ses besoins¹⁷. Le titre réservé est aussi un signe de compétence car il permet au public de distinguer les praticiens qui sont susceptibles de répondre adéquatement à ces mêmes besoins de ceux qui affirment l'être.

La protection des titres protège le public en limitant l'usage de ces titres aux personnes convenablement qualifiées. Le public doit avoir confiance en la capacité qu'ont les professionnels autorisés à exercer au Canada – qu'ils aient été formés au Canada ou à l'étranger – d'accomplir leur travail de façon fiable¹⁸ et doit être en mesure d'identifier le professionnel qui répond le plus précisément à ses besoins¹⁹.

16. *Système professionnel, supra*, note 13, p. 10.

17. *Système professionnel, supra*, note 13, p. 5.

18. <<http://www.cnnar.ca/French/communication.html>> – Réseau canadien d'organisations nationales dont les membres sont les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux responsables de l'autoréglementation des professions et des métiers.

19. <www.professions-quebec.org>.

La législation provinciale peut interdire à des personnes ne faisant pas partie d'un ordre professionnel donné d'employer des désignations, qu'il s'agisse de titres ou abréviations en lien avec une profession²⁰. Ainsi, le *Code des professions* et les lois particulières comportent une liste de titres professionnels réservés aux seuls membres des ordres professionnels.

La surveillance de l'utilisation d'un titre professionnel est donc une responsabilité confiée aux ordres professionnels. Ce contrôle du titre et du droit d'exercice, nommé « réserve de titre », s'effectue par l'octroi du permis professionnel par les ordres professionnels. Le détenteur d'un permis d'exercice délivré par un ordre est autorisé à porter un titre professionnel²¹. Quiconque n'est pas membre d'un ordre professionnel mais utilise des titres ou des abréviations, ou associe son nom à un mot ou à une expression couverte par le *Code des professions* commet une infraction.

Les articles 32 et 36 du *Code des professions* énumèrent les titres, initiales et abréviations des professions réglementées au Québec. Des lois particulières, comme la *Loi sur le Barreau*²² par exemple, énumèrent aussi des titres, initiales et abréviations. Ainsi, seuls les médecins, les médecins vétérinaires et les dentistes peuvent porter sans restriction le titre de *Docteur* ou une abréviation de ce titre en vertu de l'article 58.1 du *Code des professions*. Un professionnel dont le diplôme de doctorat donne accès au permis de son ordre peut porter le titre de *Docteur* devant son nom en autant qu'il indique un titre réservé aux membres de l'ordre. Dans le cas où le diplôme de doctorat ne donne pas accès à un titre réservé, son détenteur peut quand même porter le titre de « Docteur » après son nom, en ajoutant la discipline dans laquelle ce professionnel détient un doctorat. Cela est prévu au *Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels*²³.

Il importe de mentionner que certains membres d'ordres professionnels utilisent parfois une abréviation plutôt qu'un titre professionnel. Prenons pour exemple les ingénieurs qui utilisent l'abréviation « ing. » en français et « eng. » en anglais, les administra-

20. HUGHES (Roger T.) *et al.*, *Hughes on Trade-Marks*, 2^e éd. sur feuilles mobiles, (Toronto : LexisNexis, 2005), p. 643, s'appuyant sur la décision *College of Physicians and Surgeons of Ontario c. Larsen*, (1987) 19 C.P.R. (3d) 295 (H.C. Ont.).

21. *Système professionnel*, préc., note 13.

22. L.R.Q., c. B-1.

23. C. C-26, r. 2.

teurs agréés qui se servent de l'abréviation « Adm. A. » ou des comptables qui se servaient jusqu'à tout récemment de l'abréviation « CA » tant en anglais qu'en français mais qui se servent dorénavant de l'abréviation « CPA » pour des raisons qui seront expliquées plus loin dans le texte. Dans le cas des avocats, l'abréviation peut précéder le nom du professionnel : « Me » ou « M^{tre} », qui signifie « Maître »²⁴. Précisons qu'au Québec, seuls les avocats et les notaires peuvent faire précéder leur nom d'une telle désignation en vertu de la *Loi sur le Barreau* et la *Loi sur le Notariat*²⁵. Dans d'autres cas, le nom d'un professionnel sera suivi d'initiales du diplôme détenu. Prenons le cas des vétérinaires qui ont recours aux lettres « D.M.V. » (doctorat en médecine vétérinaire) ou les optométristes qui ont recours aux lettres « O.D. » (doctorat en optométrie).

Au Québec, les lois particulières constituent des ordres professionnels d'exercice exclusif. Dans un tel cas, le professionnel détenant un permis d'exercice est autorisé à poser en exclusivité les actes s'y rattachant. Ainsi, on retrouve dans le *Code des professions*²⁶ et les lois particulières une liste de titres professionnels qui sont réservés aux seuls membres des ordres professionnels. Une personne qui n'est pas membre d'un ordre ne peut porter l'un de ces titres ou laisser croire qu'elle est membre de cet ordre en s'attribuant un titre ou une abréviation similaire²⁷. Les membres des ordres professionnels ont tous un titre réservé.

Le *Code des professions* circonscrit le champ des actes réservés aux titulaires de certains titres professionnels et établit les critères servant à qualifier les attributs de certains champs d'activité pour déterminer l'octroi de statut de profession et les privilèges s'y rattachant²⁸.

Le *Code des professions* a établi qu'à l'égard des actes caractéristiques de certaines professions réglementées, seuls les membres de l'Ordre concerné peuvent poser de tels actes en plus de porter un titre qui leur est réservé. Il définit ainsi deux types de professions : les professions d'exercice exclusif et les professions à titre réservé²⁹. Les professions à titre réservé³⁰ sont actuellement regroupées en

24. Articles 32 du *Code des professions* et alinéas 136 a) et 136 b) de la *Loi sur le Barreau*.

25. L.R.Q., c. N-2.

26. L.Q. 1973, c. 43.

27. *Supra*, note 13, p. 5.

28. *Supra*, note 4, p. 30.

29. *Supra*, note 4, p. 5.

30. Art. 36 du *Code des professions*.

vingt-et-un ordres professionnels. Il s'agit par exemple des administrateurs agréés, des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés ou des physiothérapeutes.

Seule l'utilisation des titres énumérés à l'article 36 du *Code des professions* est réservée à l'usage exclusif des professionnels autorisés par les ordres concernés. Dans un tel cas, l'exercice des activités d'une telle profession n'est pas réservé aux membres de l'ordre qui en octroie le titre. Ce qui est interdit, c'est de faire usage de l'un de ces titres sans en être le titulaire autorisé ou de laisser croire faussement que l'on est autorisé à le porter³¹.

Les professions à exercice exclusif³² sont actuellement regroupées en vingt-cinq ordres professionnels. Il s'agit par exemple des avocats, des comptables professionnels agréés, des ingénieurs ou des médecins. Selon l'article 32 du *Code des professions*, nulle autre personne ne peut, sans y être autorisée, prétendre être un tel professionnel ou en utiliser le titre ni ne peut exercer une activité professionnelle réservée aux membres de cette profession³³. À l'exception des conseillers en immigration ou des agents de marques dans des domaines restreints, la représentation de tiers et la plaidoirie sont exclusivement réservées à l'avocat.

1.4 Exercice illégal

La législation gouvernant les professions interdit habituellement la pratique d'une profession donnée à moins qu'un individu ne détienne un permis d'exercice en vertu de celle-ci. Le contrôle de l'exercice illégal d'une profession (actes réservés) est octroyé aux ordres professionnels. Tel qu'expliqué précédemment, la loi restreint donc l'emploi de désignations professionnelles telles « médecin », « docteur », « doctor » ou « physician »³⁴. De plus, un professionnel doit s'abstenir d'utiliser un titre de spécialiste sans être titulaire du certificat de spécialiste approprié³⁵. Le but de telles dispositions législatives est de s'assurer que le public soit protégé de ceux qui ne sont pas habilités à pratiquer une profession³⁶. Autrement, il serait difficile

31. *Supra*, note 4, p. 5.

32. L'article 32 du *Code des professions* énumère ces professions.

33. *Supra*, note 4, p. 5.

34. Art. 58.1 du *Code des professions* et article 33(1), *Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées*, L.O. 1991, c. 18.

35. Art. 58 du *Code des professions*.

36. *Code de déontologie professionnel de l'Association du Barreau canadien*, XVII, 1.

au public de déterminer si une personne est membre d'une profession donnée³⁷.

Une infraction quasi-criminelle est ainsi créée pour l'exercice illégal d'une profession. Il s'agit d'une infraction pénale et non disciplinaire. Généralement, les peines consistent en des amendes. D'autre part, la loi prévoit la possibilité de demander des injonctions. Un contrevenant pourra ainsi, en plus de poursuites pénales, faire l'objet d'une injonction interlocutoire. Des ordres professionnels ont en effet des pouvoirs expressément délégués de la législature d'obtenir des injonctions contre des non-membres afin de faire cesser l'exercice illégal³⁸. Dans d'autres cas, la loi ne prévoit pas expressément le droit pour un ordre professionnel de procéder par injonction³⁹.

La pratique d'une profession est définie par la loi. D'importantes différences subsistent d'une province à l'autre au niveau de la définition de la pratique de diverses professions. Il a été jugé qu'il y avait exercice illégal de la profession d'ingénieur lorsqu'on s'affichait d'une manière qui suggérait que l'on était un ingénieur détenant un permis d'exercice⁴⁰. Par contre, il a été jugé que l'emploi du terme « system engineer » n'empiétait pas sur la législation sur le génie de la province de l'Alberta⁴¹.

Le fait pour un avocat radié continuant d'afficher sur sa porte « Solicitor and barrister »⁴², le fait pour une personne détenant un doctorat en podiatrie d'utiliser le préfixe « Dr. » devant son nom sans indication supplémentaire⁴³ ou le fait pour une personne ayant obtenu un doctorat en ostéopathie de se décrire comme « Dr. Peacock, osthéo-pathe »⁴⁴ sont autant d'exemples qui ont été jugés comme des cas d'exercice illégal d'une profession.

37. <www.cmta.com/regulations/titles_and_cred.htm>.

38. *Legal Professions Act*, S.A., c. L-9.1, art. 108.

39. *Supra*, note 3, p. 17-2.

40. *Assn. of Professional Engineers (Ontario) c. Canadian Council of Professional Certification*, (1979), 48 C.P.R. (2d) 72 (H.C. Ont.).

41. *Association of Professional Engineers, Geologists & Geophysicists (Alberta) c. Merhej*, 2001 A.J. 1657 (B.R.A.B.); confirmé 2003 ABCA 360 (C.A.).

42. *Supra*, note 3, p.17-9 – *Re Meir*, (1949) O.W.N. 109 (H.C.).

43. *Supra*, note 20.

44. *R. c. Pocock* (1928), 62 O.L.R. 113 (C.A.).

1.5 Vigilance des ordres professionnels

Plusieurs ordres prennent au sérieux la notoriété, la valeur et la crédibilité des titres professionnels. C'est le cas du Conseil canadien de la certification des prothésistes et orthésistes (« CCCPO ») qui explique sur son site web les certifications des praticiens au Canada et qui affiche une mise en garde visant l'utilisation de titres professionnels : « Toute utilisation frauduleuse de ces titres et de leurs acronymes entraînera une action en justice par le Conseil canadien de la certification des prothésistes et orthésistes ». Les ordres professionnels doivent protéger le public contre les personnes qui exercent illégalement la profession ou en usurpent le titre⁴⁵ et n'hésitent donc pas à inclure une section sur leur site web portant sur la protection des titres professionnels. Il s'agit parfois de règles et normes s'adressant à ses membres. C'est le cas du College of Massage Therapists of Ontario par exemple⁴⁶ ou de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés⁴⁷.

Ainsi, l'Ordre des ingénieurs encourage aussi ses membres à utiliser le plus souvent possible le titre réservé ou son abréviation, lorsque approprié, à l'exercice de la profession, notamment sur leur carte professionnelle ou sur toute correspondance officielle. L'Ordre fournit ainsi des recommandations sur la façon d'écrire les titres. Conformément à la *Loi sur les ingénieurs*⁴⁸, l'usage correct consiste à n'utiliser des termes descriptifs comprenant le mot « ingénieur » que si le porteur est inscrit à titre d'ingénieur au tableau de l'Ordre des ingénieurs du Québec⁴⁹. Toute personne qui, sans être membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, utilise un de ces titres réservés ou leurs abréviations correspondantes s'expose à une poursuite pénale, en vertu de l'article 22 de la *Loi sur les ingénieurs* ainsi que des articles 32 et 188.1 du *Code des professions*. Ces articles de loi indiquent que nul ne peut, de quelque façon, prétendre être ingénieur ni utiliser ce titre ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est, s'il n'est pas titulaire d'un permis valide et approprié et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre.

Certains titres sont attribués par des associations professionnelles actives hors du Québec. Il s'agit du titre « Professional Engineer » et des abréviations « P. Eng. » dans les autres provinces

45. *Lessard c. Ordre des acupuncteurs du Québec*, EYB 2005-94969 (C.A. Qué.).

46. <www.cmta.com/regulations/titles_and_cred.htm>.

47. <www.portailrh.org/services/professionnel/fiche.aspx?p=411226>.

48. L.R.Q., c. I-9.

49. Titres professionnels – <http://gpp.oiq.qc.ca/titres_professionnels.htm>.

canadiennes et « P. E. » aux États-Unis. Ce titre ainsi que ces abréviations sont différents de ceux qui sont réservés aux membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Les abréviations « P. Eng. » et « P. E. » ne peuvent donc être utilisées que par les ingénieurs qui détiennent un permis d'exercer ailleurs qu'au Québec. Inversement, l'article 32 du *Code des professions* interdit aux personnes reconnues par une association professionnelle située en dehors du Québec (par exemple, *Professional Engineers Ontario, PEO*) d'exercer la profession au Québec ou de se présenter comme ingénieur si elles ne sont pas également membres de l'Ordre, ou détentrices d'une autorisation spéciale. D'autre part, la *Loi sur les ingénieurs* prévoit l'usage exclusif de certains mots relatifs à l'ingénierie. L'article 26 de cette Loi prévoit notamment ce qui suit :

26. Nul ne peut exercer une activité au Québec ou s'y annoncer sous un nom collectif ou constitutif qui comprend l'un ou l'autre des mots « ingénieur », « génie », « ingénierie », « engineer » ou « engineering », sous les peines prévues à l'article 22.

Nous verrons plus loin comment ces expressions ont été protégées en vertu de la *Loi sur les marques*.

Les ordres professionnels savent à quel point la société accorde de l'importance à l'éthique et la déontologie. C'est dans le souci de protéger à la fois le public et ses membres que les ordres feront valoir leurs droits. Cela rejoint certes l'un des objectifs de la *Loi sur les marques* qui vise à protéger le public en prévoyant notamment des conditions d'enregistrabilité d'une marque de commerce.

2. ENREGISTRABILITÉ D'UN TITRE PROFESSIONNEL EN TANT QUE MARQUE DE COMMERCE

2.1 Conditions d'enregistrabilité

L'article 12 de la *Loi sur les marques* énumère en effet diverses conditions d'enregistrabilité. Il n'est pas possible d'obtenir en soi l'enregistrement d'une marque clairement descriptive ou d'une marque créant de la confusion avec d'autres marques enregistrées.

Un mot qui est clairement descriptif ou faussement trompeur n'est pas enregistrable. En soi, l'objectif de ce principe est d'éviter de retirer des mots communs du vocabulaire disponibles à tous pour

décrire des marchandises ou services. C'est ce qui ressort de l'alinéa 12(1) b) de la *Loi sur les marques* qui prévoit :

12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not

(b) whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin ;

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

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services ;

La question de savoir si une marque est clairement descriptive ou constitue une description fautive et trompeuse doit être considérée du point de vue de l'acheteur de tous les jours des marchandises et services associés à la marque. Dès lors, la marque ne doit pas être disséquée dans ses composantes et l'emphase doit être mise sur la marque dans son ensemble et l'impression immédiate qu'elle donne⁵⁰. Une décision citée constamment tant dans la doctrine que la jurisprudence relatives à cet article avait affirmé le principe suivant :

“Character” means a feature, trait or characteristic of the product and “clearly” means “easy to understand, self evident or plain”.⁵¹

50. *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, (1978) 40 C.P.R. (2d) 25 (C.F.P.I.) ; *Atlantic Promotions Inc. c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, (1984) 2 C.P.R. (3d) 183 (C.F.P.I.).

51. *Drackett Co. of Canada c. American Home Products Corp.*, (1968) 55 C.P.R. 29 (C.d'É.).

Quant aux marques qui pourraient être considérées comme une description fautive et trompeuse des marchandises et services qu'elles couvrent, le principe est le suivant :

whether the deceptively misdescriptive words 'so dominate the applied for trade-mark as a whole such that ... the trade-mark would thereby be precluded from registration'.

Selon le juge O'Keefe, il s'ensuit dès lors qu'une telle marque ne peut pas être distinctive :

a purely descriptive or a deceptively misdescriptive trade-mark is necessarily not distinctive.⁵²

Dans la mesure où elles rencontraient les conditions d'enregistrabilité prévues à l'article 12 de la *Loi sur les marques*, la Chambre des notaires du Québec ou le Barreau du Québec ont enregistré plusieurs marques en tant que « marques de commerce », par opposition aux « marques officielles ». C'est le cas du logo de la Chambre des notaires du Québec⁵³ ou de celui du Barreau du Québec⁵⁴. Un avocat a l'autorisation d'utiliser le symbole graphique du Barreau en relation avec son nom⁵⁵.

2.2 Le Conseil canadien des ingénieurs

Le Conseil canadien des ingénieurs (connu aussi comme « Ingénieurs Canada » ; ci-après le « CCI ») est l'organisation nationale regroupant douze associations provinciales et territoriales qui réglementent, par l'entremise de la loi, la profession d'ingénieur au Canada⁵⁶. Les associations constituantes réglementent et accordent des permis à plus de 250 000 ingénieurs au Canada⁵⁷. « Ingénieurs Canada » est le nom commercial utilisé par le CCI. Il s'agit d'une cor-

52. *Canadian Council of Professional Engineers c. APA – The Engineered Wood Assn.*, (2000), 7 C.P.R. (4th) 239 (C.F.P.I.), par. 49.

53. Enregistrement 348640.

54. Enregistrement 184595.

55. Art. 6.06 du *Code de déontologie des avocats*, R.R.Q., c. B-1, r. 3.

56. Lettre du 26 février 2010 concernant les soumissions du Conseil canadien des ingénieurs concernant l'Énoncé de pratique proposé sur les désignations professionnelles du 2010-01-29 ; *Canadian Council of Professional Engineers c. Alberta Institute of Power Engineers*, (2008), 71 C.P.R. (4th) 37 (Comm. opp.), par. 8.

57. <www.ingenieurscanada.ca> et voir notamment la preuve produite dans l'affaire *Canadian Council of Professional Engineers c. Alberta Institute of Power Engineers*, (2008) 71 C.P.R. (4th) 37 (Comm. opp.), par. 15, commentée dans une section ultérieure de ce texte.

poration sans but lucratif incorporée par une charte fédérale en 1975⁵⁸.

Au nom de ses ordres constituants et en consultation avec ceux-ci, le CCI s'occupe des relations avec le gouvernement fédéral et avec les médias à l'échelle nationale. Le CCI agrée les programmes universitaires de premier cycle en génie et évalue l'équivalence des systèmes d'agrément dans les autres pays par rapport au système canadien⁵⁹. De plus, le CCI élabore des guides nationaux ayant trait aux normes de pratique et de déontologie s'appliquant aux ingénieurs.

Le génie est une profession réglementée au Canada. Tout comme d'autres professions, la réglementation de la profession d'ingénieur relève de la responsabilité des provinces et des territoires⁶⁰.

Le CCI est titulaire des marques officielles suivantes :

- ENGINEER ;
- ENGINEERING ;
- CONSULTING ENGINEER ;
- ING. ;
- PROFESSIONAL ENGINEER ;
- INGÉNIERIE ;
- INGÉNIEUR ;
- INGÉNIEUR-CONSEIL ;
- P. ENG. ;
- GÉNIE⁶¹.

58. *Association of Professional Engineers of Ontario c. Canadian Council of Professional Certification* (1979), 48 C.P.R. (2d) 72 (S.C. Ont.).

59. Source : <www.ingenieurscanada.ca>.

60. *Alberta Institute of Power Engineers, supra*, note 56.

61. Dossiers 903673, 903677, 903678, 903675, 903680, 903676, 903674, 903679, 903681 et 904209.

Les marques officielles sont discutées dans une section ultérieure du présent texte. Seuls les membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec et des associations d'ingénieurs provinciales et territoriales sont autorisés à employer ces marques.

Le CCI a au fil des années initié de nombreuses oppositions à l'encontre de demandes d'enregistrement de marques de commerce produites par des individus ou des entités tentant d'enregistrer des marques de commerce incorporant les désignations professionnelles des ingénieurs tout en n'étant pas autorisés à pratiquer la profession de génie au Canada⁶². De plus, le CCI tente des recours en radiation administrative pour non-emploi de marques enregistrées comportant des expressions protégées comme « ING. » détenues par des tiers, quels que soient les marchandises et services couverts. Prenons par exemple la marque ING. LORO PIANA & DESSIN pour des laines, fils, tissus et vêtements ou la marque TOUCHE DE GÉNIE détenue par Benjamin Moore & Co. en association avec de la peinture⁶³. On répertorie près de dix recours intentés par le CCI.

Le CCI explique que ces oppositions ont été produites afin de préserver l'intégrité de la profession d'ingénieur, de protéger le public et de maintenir l'intégrité de la profession d'ingénieur au sens large en évitant que ces désignations ne soient mal employées par ceux qui ne sont pas autorisés à pratiquer la profession d'ingénieur au Canada⁶⁴. On répertorie ainsi une trentaine de décisions de la Commission des oppositions ou de la Cour fédérale impliquant le CCI comme partie. L'une des décisions importantes concerne la marque LUBRICATION ENGINEERS qu'une compagnie américaine avait tenté d'enregistrer au Canada en association avec divers types de lubrifiants.

2.2.1 *Affaire Lubrication Engineers, Inc.*⁶⁵

Le 10 janvier 1977, Lubrication Engineers, Inc. a produit une demande d'enregistrement d'une marque de commerce LUBRICATION ENGINEERS, pour l'employer en liaison avec des marchandises décrites comme « des graisses épaissies, des lubrifiants graphités pour rouleaux, des lubrifiants pour engrenages, des lubrifiants pour

62. Lettre du 23 février 2010, *supra*, note 56, par. 5.

63. *Canadian Council of Professional Engineers c. Benjamin Moore & Co.*, 2007 CarswellNat 3891 (Comm. opp.).

64. Lettre du 23 février 2010, *supra*, note 56, par. 5.

65. (1984), 1 C.P.R. (3d) 309 (C.F.P.I.), le juge Muldoon.

coussinets de roue, des graisses fibreuses, de l'huile pour moteur, du lubrifiant diesel, de l'huile frigérisée, de l'huile pour cueilleuse à coton, de l'huile à cylindre de machines à vapeur », demande fondée sur des emploi et enregistrement aux États-Unis. Le CCI s'est opposé à cette demande.

En première instance, le rejet de la demande d'enregistrement fut aussi basé sur l'alinéa 9(1) d) de la *Loi sur les marques*. L'interdiction prévue à l'alinéa 9(1) d) vise une marque qui est susceptible de porter à croire que les services qui y sont associés ont reçu l'approbation gouvernementale ou sont exécutés sous l'autorité gouvernementale. La Cour d'appel fédérale fut cependant de l'avis ci-après au sujet de l'alinéa 9(1) d) de la *Loi sur les marques* :

[1] We are all of the view that much of what the learned Trial Judge said in his lengthy reasons for judgment [1985] 1 F.C. 530] cannot be supported. ce texte n'a tout simplement pas pour effet, comme semble le croire le juge, de transposer dans le droit fédéral les diverses prohibitions à l'égard de l'usage de certaines appellations professionnelles contenues dans les lois provinciales réglementant les professions concernées⁶⁶. That said, however, we think that the result arrived at by the Judge must be supported on other grounds.

La Cour fut amenée à conclure à la lumière d'une preuve abondante, de la même façon que la Cour de l'Échiquier dans l'arrêt concernant la marque FINISHING ENGINEER, que cette marque constituait une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises de l'intimée et contrevient ainsi à l'alinéa 12(1) b) de la *Loi sur les marques*. Ce motif de refus fut confirmé par la Cour d'appel fédérale :

[2] First, we are of the view that the appellant's trade mark "Lubrication Engineers" for use in association with greases, oils and lubricants, was not registrable under section 12 of the Act. The words "Lubrication Engineers" describe a recognized occupation or profession. Their use as a trade mark in association with wares which are themselves intimately associated with the practice of that occupation or profession fails to distinguish those wares in any way. In the words of paragraph 12(1)(b), the trade mark is «either clearly descriptive or deceptively misdescriptive ... of the character or quality of the wares ... or

66. (1992), 41 C.P.R. (3d) 243 (C.A.F.), le juge Hugessen.

the persons employed in their production. In the same way as marks such as “Pipefitters” wrenches, “Doctors” thermometers, or “Surveyor’s” theodolites, the trade mark “Lubrication Engineers” grease is prima facie unregistrable. This is the basis of the decision of the Exchequer Court in the “Finishing Engineers” case.⁶⁷

La Cour d’appel fédérale en est venue à la conclusion que le juge Muldoon, dans sa décision en première instance, avait erronément transposé dans la *Loi sur les marques* diverses prohibitions contenues dans les lois provinciales à l’égard de l’usage de certains titres professionnels lorsqu’il avait affirmé :

[2] – Thus, the word “engineer”, falling under the prohibition of provincial and territorial laws of public order, when arrogated by an unlicensed or unregistered person in such a manner as to lead to the belief that he or she is legally authorized to bear that title, equally falls under the prohibition of para. 9(1)(d) of the *Trade Marks Act* because it is “a word...likely to lead to the belief that the wares or services in association with which it is used have received or are produced, sold or performed under...governmental...approval or authority”. Canadians in large measure do rely, and are justly entitled to rely, upon and to believe in official acts or designations effected pursuant to governmental approval or authority. They are entitled to infer such authority from employment of the word “engineers” in a provincial professional sense as much as in a federal trade mark sense when it is officially approved for use in either circumstance.⁶⁸

L’alinéa 9(1) d) de la *Loi sur les marques* ne pouvait pas avoir pour effet de transposer dans la législation fédérale diverses interdictions contre l’usage de désignations professionnelles contenues dans la législation provinciale réglementant les professions. La Cour fut d’avis par contre que le résultat auquel le juge Muldoon était arrivé pouvait être appuyé par d’autres motifs⁶⁹.

67. *Canadian Council of Professional Engineers c. Lubrication Engineers, Inc.*, (1992) 41 C.P.R. (3d) 243 (C.A.F.), le juge Hugessen ; *Ass’n of Professional Engineers of Ontario c. Registrar of Trade Marks*, (1959) 31 C.P.R. 79 (C.d’É.).

68. *Supra*, note 65, p. 326.

69. *Supra*, note 65, p. 330.

2.2.2 *Affaire Krebs Engineers*⁷⁰

Dans cette affaire, l'agent d'audience D.J. Martin refusa une demande d'enregistrement pour la marque KREBS ENGINEERS produite en association avec de l'équipement de traitement industriel, à savoir des cyclones liquides. Bien que la demande ne décrivait aucune caractéristique ou qualité des marchandises couvertes par celle-ci, il fut d'avis que l'utilisateur typique des marchandises aurait présumé que la requérante employait des ingénieurs dans le design, la production et la vente de ces marchandises et que conséquemment, la marque était soit clairement descriptive ou donnait une description fautive et trompeuse des personnes employées dans la production des marchandises de la requérante.

2.2.3 *Affaire Rothenbuhler Engineering Co.*⁷¹

Le raisonnement adopté dans l'affaire *Krebs Engineering* fut repris dans l'affaire *Rothenbuhler Engineering*. Dans cette affaire, une demande d'enregistrement fut produite pour la marque de commerce ROTENBUHLER ENGINEERING, basée sur un emploi au Canada avec des services de génie depuis au moins 1958 et divers appareils tels que des transmetteurs radio et des receveurs radio. La demande fut l'objet d'une opposition par le CCI pour divers motifs. La marque fut jugée contraire à l'alinéa 12(1) b) parce qu'elle décrivait clairement ou donnait une description fautive et trompeuse des personnes employées dans la production des marchandises et services de la requérante.

2.2.4 *Affaire Oyj*⁷²

La requérante Tekla Oyj tenta d'enregistrer la marque XENGINEER sur la base des enregistrements et emplois en Finlande et d'un emploi projeté au Canada en association avec un logiciel pour emploi dans les systèmes de planification de réseaux de télécommunication et divers services reliés à l'informatique. Le CCI s'opposa à la demande d'enregistrement pour plusieurs motifs, dont la ressemblance avec sa marque officielle ENGINEER, suite à un amendement à sa déclaration d'opposition. Dans sa preuve en chef, le CCI explique que le génie des logiciels (« software engineering ») est une branche du génie et que plusieurs logiciels et programmes informati-

70. (1996), 69 C.P.R. (3d) 267 (Comm. opp.).

71. (2005), 50 C.P.R. (4th) 115 (Comm. opp.).

72. (2008), 68 C.P.R. (4th) 228 (Comm. opp.).

ques comportent la lettre « X ». Il fut d'autre part démontré que la requérante n'était pas habilitée à pratiquer la profession d'ingénieur au Canada.

L'agent d'audience ne fut pas convaincu que la lettre « X » était une abréviation commune pour des logiciels. L'opposant n'avait pas démontré que l'expression XENGINEERING était une branche reconnue du génie ou que l'expression XENGINEER décrivait une profession ou un métier reconnu. Cette affaire se différenciait ainsi de la décision rendue dans l'affaire *Lubrication Engineers*, où ces termes furent jugés comme décrivant une profession reconnue et par conséquent clairement descriptifs ou donnant une description fautive et trompeuse des lubrifiants.

2.2.5 Affaire APA – Engineered Wood Association⁷³

Il s'agit d'un appel d'une décision de la Commission des oppositions sur deux oppositions formées par le CCI à l'encontre de deux demandes d'enregistrement. La requérante avait produit des demandes d'enregistrement pour les marques APA – THE ENGINEERED WOOD ASSOCIATION et THE ENGINEERED WOOD ASSOCIATION en association avec des produits lamellés et du bois laminé utilisé dans des buts structurels en construction. Le CCI prétendait que les marques n'étaient pas enregistrables pour plusieurs motifs, notamment la ressemblance avec les marques officielles qu'il détient.

Le juge O'Keefe de la Cour fédérale fut d'avis que le terme « engineered » fonctionnait en tant que verbe et référait au procédé qui a été utilisé sur un article, à savoir du bois, pour le transformer et ne représentait pas le nom « engineer » (ingénieur). La demande d'enregistrement pour la marque APA – THE ENGINEERED WOOD ASSOCIATION fut donc jugée enregistrable. Par contre, le juge fut d'avis que la marque THE ENGINEERED WOOD n'était pas distinctive puisque, prise dans son ensemble, il s'agissait d'une expression très générale pouvant s'appliquer à une organisation produisant des marchandises et services semblables⁷⁴.

73. (2000), 7 C.P.R. (4th) 239 (C.F.P.I.).

74. *Supra*, note 72, par. 53.

2.2.6 *Affaire John Brooks Company Ltd.*⁷⁵

La requérante, qui se spécialisait dans la distribution d'équipements spécialisés d'arrosage, avait produit une demande d'enregistrement pour la marque semi-figurative BROOKS BROOKS SPRAY ENGINEERING et la marque nominale SPRAY ENGINEERING. Le CCI s'opposa aux demandes pour plusieurs motifs en raison de l'emploi du mot « engineering » dans la marque alors que la requérante n'était pas une firme de génie bien que celle-ci employait des personnes détenant une formation ou des qualifications d'ingénieurs. La Cour déclara ce qui suit quant à l'emploi du mot « engineer » :

[9] L'utilisation du mot « engineering » (ingénierie) dans un nom d'entreprise est réglementée et non interdite. En Ontario, par exemple, une entreprise peut utiliser le mot « engineering » dans son nom ou dans une description de services si elle possède un certificat d'autorisation à cette fin. L'entreprise qui ne possède pas ce certificat d'autorisation peut encore utiliser le mot « engineering » dans son nom, pourvu que cet emploi ne porte pas à croire qu'elle offre des services relevant de la profession d'ingénieur (*Loi sur les ingénieurs*, L.R.O. 1990, ch. P. 28, par. 40(3)).

Selon le juge O'Reilly, la requérante pouvait cependant être satisfaite qu'au moment de déposer la marque, elle pouvait employer le terme « engineering » dans son nom d'entreprise. Cependant, le CCI produisit de la preuve additionnelle en appel sur la réglementation du terme « engineering ». Même si le « spray engineering » (technique de pulvérisation) n'est peut-être pas une spécialité reconnue dans l'exercice de la profession d'ingénieur, ces mots renvoient à une gamme de services techniques sophistiqués qui sont liés au traitement et à la distribution de fluides, soit des types de services que des ingénieurs pourraient offrir :

[20] À mon avis, le fait que l'emploi du mot « engineering » soit réglementé a des incidences en l'espèce. La plupart des gens présument que les entreprises utilisant ce mot dans leur nom offrent des services d'ingénierie et ont des ingénieurs à leur emploi, à moins que le contraire ne ressorte clairement du contexte. La Commission elle-même en est arrivée à une conclusion similaire lorsqu'elle a refusé d'enregistrer la marque de

75. 2004 CF 586 (C.F.).

commerce proposée de JBCL, « Spray Engineering », au motif que le client moyen de celle-ci présumerait que des ingénieurs participent à l'ensemble ou à la plupart des activités de l'entreprise : *Conseil canadien des ingénieurs c. John Brooks Co.*, [2001] C.O.M.C. n° 218 (2001) C.P.R. (4th) 397.

Comme le souligne le CCI dans ses commentaires transmis au Bureau des marques⁷⁶, cette citation s'applique à toutes les désignations professionnelles. Le public prendra pour acquis que des professionnels sont impliqués alors que dans certains cas, des personnes non qualifiées et ne détenant pas de permis ont déposé des marques contenant une désignation professionnelle.

Le juge O'Reilly fut d'avis qu'il fallait analyser une marque dans son ensemble pour déterminer si celle-ci pouvait ainsi être enregistrée :

[21] Lorsqu'une partie d'une marque de commerce proposée est contestable, il convient de se demander s'il demeure possible d'enregistrer la totalité de la marque. Dans la présente affaire, étant donné que JBCL ne peut enregistrer les mots « Spray Engineering », peut-elle enregistrer « Brooks Brooks Spray Engineering » ? La réponse dépend de la question de savoir si la partie contestable de la marque de commerce proposée constitue un élément important de l'ensemble et fait de celui-ci une marque qui donne une description fautive et trompeuse. Les parties ne s'entendaient pas sur la question de savoir si la partie contestable de la marque de commerce doit constituer l'élément dominant de celle-ci ou simplement l'une des caractéristiques dominantes. D'après la jurisprudence, le critère applicable est la question de savoir si les mots donnant une description fautive et trompeuse [traduction] « dominant la marque de commerce visée par la demande au point ... de faire obstacle à l'enregistrement de celle-ci ... » : *Chocosuisse Union des Fabricants – Suisses de Chocolate c. Hiram Walker & Sons Ltd.*, (1983), 77 C.P.R. (2d) 246 (C.O.M.C.), citant *Lake Ontario Cement Ltd. c. Registrar of Trade Marks* (1976), 31 C.P.R. (2d) 103.

[22] Dans la présente affaire, les mots « spray engineering » dominant manifestement la marque de commerce proposée. Étant donné que ces mots donnent une description fautive et

76. Lettre du 23 février 2010, *supra*, note 56, p. 3, par. 4.

trompeuse des services et du personnel de JBCL, la marque de commerce proposée « Brooks Brooks Spray Engineering » ne peut être enregistrée.

Cette décision a donc établi que lorsqu'une marque consiste en une combinaison de mots, la portion faussement trompeuse doit dominer la marque pour que celle-ci soit jugée non enregistrable. L'agent d'audience fut d'avis que le CCI avait démontré que le terme « engineer » était réglementé en produisant en preuve la législation provinciale réglementant l'emploi de la désignation « engineer ». Les extraits pertinents des lois et règlements provinciaux restreignent l'usage des termes « engineer », « engineering » et « professional engineer », à moins qu'une personne ou une entreprise ne soit autorisée à employer ces termes. Dans les circonstances, la plupart des gens présumeraient que des entreprises employant le terme « ingénieur » dans leur nom offrent des services de génie et emploient des ingénieurs. Comme le requérant ne détenait pas de permis d'exercice dans aucune province ou territoire, la composante « engineer » donnait ainsi une description fausse et trompeuse. Comme ce terme dominait la marque dans son ensemble, celle-ci n'était par conséquent pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1) b) de la *Loi sur les marques*.

Quant au motif fondé sur le sous-alinéa 9(1)n)(iii) et l'alinéa 12(1) e) de la *Loi sur les marques*, l'agent d'audience appliqua le test de ressemblance tel qu'expliqué dans l'affaire *APA – Engineered Wood*. Puisque la requérante avait adopté dans son intégrité la marque officielle ENGINEER du CCI, il fut d'avis qu'une personne ayant connaissance de cette marque mais ayant un souvenir imparfait aurait tendance à confondre la marque en instance avec la marque officielle.

2.2.7 Affaire Kelly Properties Inc.⁷⁷

Une demande d'enregistrement fut produite pour la marque KELLY ENGINEERING, basée sur des enregistrement et emploi aux États-Unis ainsi qu'un emploi au Canada en association avec des services de dotation en personnel. Le CCI s'opposa à cette demande d'enregistrement pour plusieurs motifs.

L'agente d'audience fut d'avis que la marque ne décrivait pas clairement ou n'était pas une description fausse et trompeuse du fait

77. (2010), 89 C.P.R. (4th) 401 (Comm. opp.).

que la requérante était une firme de génie ou offrait des services de génie. La marque était plutôt suggestive du fait que Kelly offrait des ressources pour trouver de l'emploi dans le domaine du génie, faisant ainsi référence à une décision précédente concernant la marque de commerce KREBS ENGINEERING :

[75] La Cour fédérale ainsi que le registraire ont eu d'autres occasions de se demander si une marque de commerce formé [sic] d'un nom de famille, suivi du terme « engineers » ou « engineering », étaient visées par l'alinéa 12(1)b de la Loi. Dans *Canadian Council of Professional Engineers c. Krebs Engineers* (1996), 69 C.P.R. (3d) 267 (C.O.M.C.) [Krebs], le registraire a conclu que KREBS ENGINEERS & Dessin, utilisé en liaison avec de l'« équipement de traitement industriel, nommément cyclones humides » donnait une description claire ou fautive et trompeuse des personnes ayant produit les marchandises. Il a statué que la personne qui utilise régulièrement les marchandises de la partie requérante présumerait, en voyant ou en entendant la marque de celle-ci, que la requérante emploie des ingénieurs qui participent à la conception, à la production et à la vente des marchandises visées par la demande. L'élément « KREBS » est un patronyme et la marque de commerce serait perçue dans l'ensemble comme le nom d'une firme d'ingénieurs. Il a donc conclu que la marque donnait une description claire ou une description fautive et trompeuse des personnes qui produisent les marchandises visées par la demande.

[76] La présente affaire se distingue de l'affaire *Krebs*, précitée, parce que la Marque vise des services et non des marchandises, et aussi parce que les services en question ne concernent pas uniquement des ingénieurs. L'élément contesté de la Marque ne décrit pas les personnes exécutant ou fournissant les services. Le simple fait que des ingénieurs puissent s'occuper de la gestion des ressources humaines du point de vue de l'efficacité de la production ne m'amène pas à conclure que les services de placement, en soi, constituent une spécialité relevant du domaine de l'ingénierie.

[77] J'estime que la présente affaire se distingue aussi de l'affaire *Management*, précitée, [*Canadian Council of Professional Engineers c. Management Engineers GmbH* (2004), 37 C.P.R. (4th) 277 (C.O.M.C.)] parce que la marque, ME MANAGEMENT ENGINEERS & Dessin, jugée contrevenir à la Loi, contenait le mot ENGINEERS, et non « engineering ». Il était

donc plus probable dans ces circonstances que le consommateur de services-conseils aux entreprises et de services connexes tiennent pour acquis que ces services étaient fournis par des ingénieurs.

2.2.8 Affaire Continental Teves AG & Co. oHG⁷⁸

Continental Teves, Inc. (la requérante initiale) produisit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce ENGINEERING EXCELLENCE IS OUR HERITAGE, fondée sur un emploi au Canada en association avec des patins de frein et disques de frein pour véhicules terrestres. Le CCI s'opposa à l'enregistrement de la demande. S'appuyant sur les décisions rendues dans les affaires Kelly Engineering Resources, Brook Spray Engineering et Rotenbuhler Engineering discutées dans le présent texte, l'agent d'audience rejeta la demande d'enregistrement. Il fut d'avis que, compte tenu de la nature même des marchandises et de leur importance pour la sécurité, il était raisonnable de dire que le public pourrait s'attendre à ce qu'elles soient conçues, développées et mises à l'essai par des ingénieurs. L'agent d'audience fut d'avis que l'élément dominant de la marque était le mot « Engineering » et que le mot « Excellence » avait une connotation élogieuse.

Ainsi, une marque comme DIGITAL NOTARY pourrait être approuvée pour des logiciels alors que des notaires ne sont pas impliqués dans la programmation et la confection du logiciel. Il en va ainsi de marques comme KREBS ENGINEERS, ROTENBUHLER ENGINEERING ou LUBRICATION ENGINEERS, dont nous discuterons dans les sections qui suivent.

2.2.9 Affaire Management Engineers GmbH⁷⁹

La requérante avait produit des demandes d'enregistrement pour des marques de commerce ME MANAGEMENT ENGINEERS (et Dessin) et ME MANAGEMENT ENGINEERS INTERNATIONAL CONSULTANTS (et Dessin), demandes fondées sur les emplois et enregistrements de la marque en République fédérale d'Allemagne pour des services de conseil aux entreprises. Le CCI s'opposa à l'enregistrement de ces marques en invoquant notamment ses marques officielles. Le CCI fit valoir que la requérante n'était pas inscrite comme ingénieur professionnel au Canada.

78. (2012), 100 C.P.R. (4th) 9 (Comm. opp.).

79. (2004), 37 C.P.R. (4th) 277 (Comm. opp.).

L'agente d'audience rappela que l'article 30 de la *Loi sur les marques* n'avait pas pour effet de transposer, tout comme l'alinéa 9(1) d) de la *Loi sur les marques*, les prohibitions contenues dans la législation provinciale et territoriale, référant ainsi aux commentaires de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Lubrication Engineers*. Les demandes d'enregistrement furent rejetées au motif qu'elles donnaient une description fausse et trompeuse des personnes qui offraient les services de la requérante. L'élément « Management Engineers International Consultants » fut jugé dominant. La partie comportant l'élément graphique « ME » ne pouvait pas être considéré dominant.

2.2.10 Affaire Comsol AB⁸⁰

COMSOL AB produisit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce COMSOL ENGINEERING LAB en association avec « computer software for performing technical mathematical calculations for use in the field of mathematics, engineering and science, and manuals and instruction handbooks sold together as a unit ». La CCI s'opposa à la demande d'enregistrement. Il fut mis en preuve qu'une législation existe dans chaque province et territoire prévoyant l'octroi d'un permis aux individus qui pratiquent le génie (traduction : « engineering »). Chaque loi s'assure que seuls les ingénieurs détenant un permis dans une province ou un territoire donné sont autorisés à offrir des services de génie et de se désigner comme ingénieurs professionnels. La loi contient des dispositions encadrant l'emploi et le mauvais emploi des désignations suivantes : « ingénieur professionnel » ; « P.Eng. » ; « engineer » ; « engineering ».

L'agente d'audience nota cependant qu'elle ne se croyait pas dans une position d'évaluer de façon appropriée l'impact de diverses lois non-fédérales sur lesquels le CCI se fondait. L'agente d'audience nota que ce n'était pas la première fois que le CCI s'opposait à des marques contenant le mot « engineer », mais rappela que chaque cas devait être décidé en fonction de ses propres faits⁸¹.

Le fait que la marque contenait un mot distinctif qui n'était pas un nom de famille la distinguait de la jurisprudence antérieure. L'agente d'audience fut d'accord avec la position de la requérante à

80. 2011 C.O.M.C. 3.

81. *Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.*, (1980) 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F.P.I.).

l'effet que le mot « comsol » occupait la première portion de la marque et dominait celle-ci. Quant au test visant à déterminer si une marque donne une description fautive et trompeuse des marchandises et services qu'elle couvre, la juge rappela que les mots trompeurs devaient dominer la marque dans son ensemble, s'appuyant notamment sur l'affaire *Brooks Spray Engineering*⁸². Or, dans son ensemble, la marque ne pouvait pas constituer une description fautive et trompeuse⁸³ :

[39] The Applicant further submits that no part of the Mark is deceptively misdescriptive. First, the Applicant argues that “reaction engineering” is not misdescriptive of the character or quality of the Wares because that term is descriptive, unregulated and generic ; it is a defined term that accurately describes the Wares, in that the Wares are for use in the field of “reaction engineering”. Second, the Applicant points out that the Wares are intended to be used by engineers and other sophisticated individuals who would understand that the Wares are intended to assist those engaged in “reaction engineering”. It is trite to say that in order for a mark to be “deceptively misdescriptive”, the public must be misled and the Applicant argues that the nature of the Wares and the intended consumer preclude that from occurring.

2.3 Caractère trompeur d'une marque de commerce ayant la connotation d'un titre professionnel

Des organisations peuvent contrevenir à la *Loi sur les marques* en employant une marque de commerce suggérant une désignation professionnelle à laquelle cette organisation n'a aucunement autorité pour conférer, impliquer une approbation gouvernementale de services alors qu'aucune approbation gouvernementale a été accordée, ou pouvant tromper le public quant au caractère de la marque. C'est ce qui s'est produit dans une affaire impliquant un collège de médecine traditionnelle chinoise qui a amené le Bureau des marques à revoir l'examen de marques s'apparentant à des titres professionnels.

82. Par. 37 de la décision.

83. Par. 38 de la décision.

2.3.1 *College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of British Columbia c. Council of Natural Medicine College of Canada*⁸⁴

L'acupuncture est l'une des branches de la médecine chinoise traditionnelle⁸⁵. Au Canada, le statut de l'acupuncture varie, selon les provinces, d'une reconnaissance officielle à l'absence complète de législation. Un traitement d'acupuncture est administré après avoir posé un bilan énergétique selon les règles de la médecine traditionnelle chinoise. Au Québec, les acupuncteurs doivent obligatoirement appartenir à l'Ordre professionnel des acupuncteurs du Québec et avoir obtenu leur diplôme dans un établissement reconnu par l'Ordre. Cette profession est à exercice exclusif et à titre réservé. En Colombie-Britannique, elle fait aussi l'objet d'un encadrement législatif. Cela s'explique certes par le fait qu'il s'agit de soins prodigués à des personnes.

Le demandeur (ci-après désigné « le CTCMA ») est l'ordre professionnel régissant la pratique de la médecine chinoise traditionnelle en Colombie-Britannique. Il délivre ainsi des titres professionnels, notamment les titres de « Doctor of Traditional Chinese Medicine » (« Dr. TCM ») et de « Registered Acupuncturist » (« R.Ac. ») et en contrôle l'usage. Le défendeur (ci-après désigné « le CNMCC ») établit des programmes éducatifs et des examens dans le domaine de la médecine chinoise traditionnelle et de l'acupuncture depuis 2002. Il ne dispense pas ces programmes. Sa pratique ne consiste pas à délivrer des grades mais plutôt à délivrer aux étudiants ayant terminé ces programmes éducatifs un certificat attestant le parachèvement de leurs études.

Le CTCMA présenta à la Cour fédérale une requête en jugement sommaire se basant sur les articles 213 et 216 des *Règles des Cours fédérales*⁸⁶ de même que les alinéas 7 d), 12(1) b) et 12(1) e) et les articles 9 et 10 de la *Loi sur les marques*. Des articles de la *Health Professions Act*⁸⁷ et du *Traditional Medicine Practitioners and Acupuncturists Regulations*⁸⁸ de la Colombie-Britannique furent aussi invoqués.

84. 2009 CF 1110.

85. <www.passeportsante.net> – Rubrique : Acupuncture – <<http://www.cpmdq.com/htm/definitioacuponcture.htm>>.

86. DORS/98-106.

87. R.C.B.C. 1996.

88. B.C. Reg. 385/2000.

Le CTCMA gouverne la pratique de la médecine traditionnelle chinoise en Colombie-Britannique. Depuis 2000, le Collège de médecine est responsable du contrôle des titres « Dr. TCM » (« Doctor of Traditional Chinese Medicine »), « R.TCM.H. » (« Registered TCM Herbalist »), « R.TCM.P. » (« Registered TCM Practitioner ») et « R.AC. » (« Registered Acupuncturist »). Les diplômés de ces programmes obtenaient un certificat incluant une désignation correspondant à l'une de ces marques de commerce sans un droit de pratique de la médecine chinoise.

Le CTCMA demanda la radiation des marques de commerce enregistrées du CNMCC

- D.T.C.M. (Doctor of Traditional Chinese Medicine) ;
- D.P.C.M. (Doctorate of Philosophy in Chinese Medicine) ;
- D.P.O.M. (Doctorate of Philosophy in Oriental Medicine) ;
- R.AC. (Registered Acupuncturists).

ainsi que les demandes d'enregistrement en instance

- Registered D.T.C.M. ;
- DR.TCM ;
- D.T.C.M. (Doctor of Traditional Chinese Medicine) ;
- Registered D.P.C.M. ;
- P.D.T.C.M. (Post Diploma of Traditional Chinese Medicine).

Le CTCMA demanda également qu'une injonction permanente soit émise contre le CNMCC et les personnes liées à celui-ci, interdisant d'employer ces abréviations et ces mots. De plus, le CTCMA demandait une ordonnance enjoignant au CNMCC de remettre ou détruire le matériel allant à l'encontre de l'injonction recherchée prévoyant la radiation des marques ci-haut mentionnées et demandant un renvoi au sujet des dommages-intérêts.

Le CTCMA alléguait que le CNMCC avait accordé des licences à de nombreuses personnes pour l'emploi, en association avec l'exploitation d'une clinique de médecine chinoise traditionnelle, d'une

appellation créant de la confusion, de telle sorte que des membres du public et des membres du CTCMA avaient présenté des plaintes et des demandes de renseignements au CTCMA au sujet de ces personnes⁸⁹. Le public pourrait donc conclure que les services associés aux marques étaient offerts par un professionnel titulaire de cette appellation et que lesdites appellations donnaient donc une « description claire ou [...] une description fausse et trompeuse » des personnes offrant les services aux marques, ce qui est contraire à l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques*⁹⁰.

Sur la question du caractère descriptif, la Cour fédérale fut d'avis que la question devait être appréciée du point de vue de l'utilisateur moyen des biens ou des services et référa à l'arrêt *Lubrication Engineers*, au paragraphe 2. Les marques « Dr. TCM » et « Registered D.P.C.M » ont été traditionnellement employées de manière interchangeable dans la profession pour désigner un docteur en médecine chinoise traditionnelle. La Cour fut d'avis que les marques D.T.C.M. et R.A.C. avaient été commercialement utilisées, la preuve telle que la publicité parue dans les annuaires PAGES JAUNES démontrant que ces marques constituaient une pratique commerciale employée pour décrire la médecine traditionnelle chinoise et les acupuncteurs et que l'utilisateur de tous les jours serait familier avec une telle terminologie⁹¹. Par conséquent, la marque REGISTERED D.P.C.M. du CNMCC fut jugée descriptive et similaire à la marque D.T.C.M., malgré le changement d'une lettre. Le terme « registered » fut jugé comme suggérant au public qu'un praticien était habilité à pratiquer, rendant ainsi l'abréviation plus descriptive. Ainsi, la Cour a refusé la prétention du CNMCC que les acronymes de ses marques avaient pour effet de les rendre distinctives.

Le CTCMA rappela le principe que « dans le cas où une expression descriptive entre parenthèses est l'élément prédominant de la marque, les initiales ne contribuent en rien à distinguer l'expression descriptive ». La Cour fédérale s'est appuyée sur la décision de la Commission des oppositions rendue dans *Canadian Council of Professional Engineers c. Management Engineers GmbH*⁹² :

[218] J'estime que les acronymes ne sont pas distinctifs en raison du genre d'expression descriptive qui prédomine dans

89. Par. 8.

90. Par. 9.

91. Par. 230.

92. (2004), 37 C.P.R. (4th) 277 (Comm. opp.).

la marque. Je citerai la décision du *Conseil canadien des ingénieurs c. Management Engineers GmbH*, [2004] C.O.M.C. n° 119 :

... La marque de commerce faisant l'objet de la demande ne doit pas être analysée avec soin et décomposée en ses éléments constitutifs, mais plutôt considérée dans son ensemble et en fonction de la première impression : voir *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25 (C.F. 1^{re} inst.), p. 27-28, et *Atlantic Promotions inc. c. Registraire des marques de commerce* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1^{re} inst.).

Une marque de commerce doit être jugée dans son ensemble, tel qu'expliqué précédemment. Il s'agit d'un principe important et connu en droit des marques expliqué ci-haut et il en va ainsi pour les marques incluant des initiales. La Cour fédérale a appliqué ce raisonnement à toutes les marques de commerce du CNMCC.

Quant aux marques de commerce D.T.C.M. (Doctor of Traditional Chinese Medicine) et P.D.T.C.M. (Post Diploma of Traditional Chinese Medicine) celles-ci furent jugées descriptives et, par conséquent, aucunement distinctives des marchandises et services du CNMCC. La validité des marques visées était le principal aspect de l'action du CTMCA.

Quant aux marques de commerce D.T.C.M., D.P.C.M., D.T.C.M. (Doctor of Traditional Chinese Medicine), R.AC. et DR.TCM, celles-ci furent jugées contraires à l'interdiction prévue à l'article 10 de la Loi.

Conformément à l'approche adoptée dans l'arrêt *Lubrication Engineers, Inc.* par la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale rejeta l'allégation s'appuyant sur l'alinéa 9(1) d) de la *Loi sur les marques*, étant d'avis que cela équivalait à une tentative d'interdire l'emploi de titres professionnels simplement parce que ces titres sont interdits par des lois provinciales réglementant des professions. Cependant, la Cour fut d'avis que l'analyse sous l'alinéa 7 d) de la *Loi sur les marques* ne se limitait pas aux marques en cause mais plutôt sur la façon dont des personnes employaient ces marques. Une preuve abondante démontrait que le CNMCC avait trompé le public en l'amenant à croire que ses licences n'étaient pas des licences de marques mais des versions d'une réglementation fédérale dans le domaine de la médecine chinoise, contrevenant ainsi à l'alinéa 7 d)

de la *Loi sur les marques*⁹³. La preuve la plus compromettante fut la publicité diffusée en Ontario qui référait au CNMCC en tant qu'autorité gouvernementale.

Les marques enregistrées CNMCC furent radiées, étant jugées descriptives au sens de l'alinéa 12(1) b) et non distinctives au sens de l'alinéa 18 b) et l'article 8(1) *in fine* de la *Loi sur les marques*. Une injonction permanente fut accordée contre le CNMCC. L'emploi de certains titres comme des marques de commerce par le CNMCC a été jugé comme contrevenant à la *Loi sur les marques* parce que cela induisait le public en erreur, étant donné que cela donnait l'impression que les membres du CNMCC étaient membres du CTCMA. La Cour a ordonné la destruction de matériel contrevenant et ordonné la reddition de profits ou l'octroi de dommages, en plus d'accorder des dépens au demandeur.

Il n'est donc pas possible pour quiconque de monopoliser des mots ou des acronymes suggérant une accréditation professionnelle émanant du gouvernement. C'est ce qui ressort des paragraphes 34 à 53 et 212 à 238 de cette décision⁹⁴. Suite à cette décision, le Bureau des marques publia en janvier 2010 une mise à jour de son *Énoncé de pratique portant sur les désignations professionnelles et leurs initiales*, dont il importe de discuter ici.

2.4 Énoncé de pratique portant sur les désignations professionnelles et leurs initiales

Le 13 juin 2007, le Bureau des marques de commerce adoptait un énoncé de pratique portant sur les titres professionnels et leurs initiales⁹⁵. Rappelons que les énoncés de pratique visent à permettre au Bureau des marques de préciser ses pratiques, son interprétation de la *Loi sur les marques*, d'émettre des lignes directrices et de préciser des procédures. Le Bureau des marques voulut rappeler qu'une marque de commerce qui semble être le nom d'une profession fera l'objet d'un examen pour déterminer si c'est le cas. Dans le cas où un examinateur serait convaincu qu'un consommateur aurait immédiatement l'impression que les marchandises ou les services sont offerts par les membres de la profession en question, la marque serait considérée comme non enregistrable. En soi, la marque NADON, CA ne serait pas enregistrable. Or, avec un tel énoncé, quel objectif le

93. Par. 244 et 245 de la décision.

94. *Supra*, note 20, p. 652.

95. <<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fr/wr02278.html>>.

Bureau des marques souhaitait-il atteindre ? Que souhaitait-il ainsi accomplir ? Consacrer une jurisprudence plutôt bien établie sur le sujet ? Démontrer son intention de protéger le public ? Or, des dizaines de marques comportent des titres ou des noms de discipline. Pensons aux mots « acupuncture » ou « pharmacie » par exemple.

Suite à l'affaire du CNMMC discutée ci-haut, une mise à jour fut initiée. En janvier 2010, une consultation publique fut organisée par le Bureau des marques. Des commentaires furent reçus dans le cadre de ce processus de consultation et une version finale de l'énoncé de pratique fut adoptée et publiée⁹⁶. Un individu, plusieurs associations professionnelles et l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) soumièrent des commentaires.

Le CCI soumit ses représentations par sa lettre du 23 février 2010. Le CCI endossa très favorablement l'énoncé de pratique, jugeant que celui-ci élevait la vigilance par rapport à l'importance du potentiel de mauvais emploi des désignations professionnelles, réduisant l'approbation et la publication de demandes d'enregistrement de marques de commerce contenant des désignations professionnelles. Cela éviterait que des individus qui ne sont pas qualifiés pour exercer une profession donnée déposent une demande d'enregistrement de marque de commerce qui pourrait tromper le public parce que comportant une désignation se rapportant à cette profession qui ne serait pas la leur. Des objections à l'enregistrement d'une marque auraient donc un effet dissuasif sur des requérants et les obligeraient à expliquer et argumenter leur statut professionnel, réduisant ainsi le nombre d'oppositions sur ces questions. Le CCI reprit le paragraphe 9 cité ci-haut dans l'affaire *John Brooks Co.* pour suggérer qu'il aurait fallu permettre à l'examineur de pencher aussi sur la possibilité qu'une marque soit une description fautive et trompeuse des marchandises et services qu'elle couvre. D'autre part, le CCI aurait souhaité que l'énoncé fasse aussi référence aux marques incluant des titres professionnels pour éviter que des marques incorporant une désignation professionnelle et un domaine d'expertise (comme SOFTWARE ENGINEERING) ou un nom de famille (comme ROTHENBUELER ENGINEERING ou KREBS ENGINEERS) qui suggèrent ainsi fortement le nom d'une firme de génie ne soient pas sujettes à l'attention de l'examineur ou permettent au requérant d'insister sur le fait que la marque ne consiste pas uniquement en une désignation professionnelle.

96. <<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02277.html>>.

L'Ordre des Comptables Agréés du Québec voulut s'assurer que l'énoncé de pratique n'aurait pas d'incidence sur la publication des marques officielles par une autorité publique. Il fut d'avis que la conséquence pratique serait d'empêcher dorénavant l'enregistrement de marques graphiques comportant un titre professionnel et donna comme exemples les marques enregistrées CA & Dessin numéro LMC728,660 et la marque de certification CA & Dessin numéro LMC734,311.

L'IPIC s'inquiéta aussi du message d'ensemble émanant de l'énoncé de pratique qui suggérerait qu'une marque de commerce qui consiste en une désignation professionnelle ou des initiales ne soit par conséquent aucunement enregistrable. Or, toutes les marques doivent être examinées en fonction du même critère à l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques*. La marche à suivre de l'examineur voulant que celui-ci fasse une recherche afin de déterminer si une marque constitue bel et bien une désignation professionnelle ou des initiales est centrale tout en se basant sur un consommateur potentiel. L'IPIC aurait souhaité que, pour maintenir une objection, la désignation professionnelle doive initialement posséder un certain niveau de reconnaissance aux yeux des consommateurs en plus de s'assurer que les examinateurs prennent en compte toutes les circonstances en l'espèce. Il aurait de plus fallu s'assurer de déterminer si une marque constitue une description fautive et trompeuse des biens et services qu'elle couvre.

L'Association médicale canadienne fut d'avis qu'en plus d'être clairement descriptives des personnes employées dans la production de marchandises et services, les désignations professionnelles et leurs initiales peuvent aussi donner une description fautive et trompeuse des personnes employées dans la production de marchandises et services avec lesquels elles sont employées⁹⁷. C'est d'ailleurs à son avis ce qui ressort clairement du paragraphe 220 de la décision rendue dans l'affaire *CNMCC* et du paragraphe 2 de l'arrêt *Lubrication Engineers*.

Le conseil interprofessionnel du Québec, organisme chargé de conseiller le gouvernement du Québec en matière de professions, souligna que le succès de la procédure dépendrait de la possibilité pour l'examineur d'avoir un accès à des outils d'information complets et performants en encourageant l'OPIC à se doter d'une liste

97. Commentaire formulé par l'Association médicale canadienne dans sa lettre du 26 février 2010.

complète de titres professionnels réservés au Canada⁹⁸. Une liste de titres professionnels, de leurs abréviations et de leurs initiales en vigueur selon le Code des professions du Québec fut ainsi soumise en annexe pour aider les examinateurs dans leur tâche.

La version finale de cet énoncé de pratique est entrée en vigueur le 26 octobre 2010. Cet énoncé est reproduit en annexe de cet article.

2.5 Recours en vertu de la *Loi sur les marques* : un outil stratégique pour les ordres professionnels

Ce dossier illustre les moyens avec lesquels les ordres professionnels peuvent protéger des titres et des actes réservés en ayant recours à des injonctions. La *Loi sur les marques* offre de puissants remèdes en cas de violation comme l'injonction, la reddition de profits obtenus par une conduite fautive et des dommages.

L'article 53.2 de la *Loi sur les marques* prévoit que la Cour peut rendre les ordonnances qu'elle juge indiquées dans les circonstances pour une contravention à la *Loi sur les marques de commerce*, notamment des ordonnances, des injonctions, des dommages-intérêts, la restitution des bénéfices et la destruction du matériel contrevenant :

53.2 Lorsqu'il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d'injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l'imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction, exportation ou autrement des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de toutes matrices employées à leur égard.

Sur la question de la juridiction, la Cour fédérale fut d'avis dans l'affaire CNMCC que l'action devant la Cour en vertu de l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale* était fondée, étant d'avis que le CTCMA ne tentait pas de contourner la législation provinciale réglementant les professions de la santé par une action en justice fédérale.

Les ordres professionnels ont tout intérêt à surveiller les registres de marques de commerce en plus d'être vigilants face à des imposteurs qui s'adonneraient à l'exercice illégal d'une profession.

98. Lettre du 26 février 2010, *supra*, note 96, p. 2, par. 4.

Tel qu'expliqué précédemment, la surveillance de l'utilisation d'un titre professionnel est une responsabilité confiée aux ordres professionnels⁹⁹. Ainsi, le CCI s'est donné pour politique de s'opposer aux marques de commerce qui consistent en ou incluent le terme « engineering » dans le but à la fois de protéger l'intégrité du titre des membres de la profession d'ingénieur au Canada et de protéger le public, tel qu'il appert de certaines décisions impliquant le CCI.

3. MARQUES DE CERTIFICATION

3.1 Définition

L'article 2 de la *Loi sur les marques* définit comme suit la marque de certification :

Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises 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 marchandises ou services ;
- b) soit les conditions de travail dans lesquelles les marchandises ont été produites ou les services exécutés ;
- c) soit la catégorie de personnes qui a produit les marchandises ou exécuté les services ;
- d) soit la région à l'intérieur de laquelle les marchandises ont été produites ou les services exécutés.

Il s'agit ainsi d'un type spécial de marques de commerce devant répondre à une norme définie quant à l'un des éléments ci-haut mentionnés par rapport à des biens et services qui ne rencontrent pas cette norme. Une telle marque ne peut être adoptée et enregistrée que par une personne qui n'est pas engagée dans la production, la vente, la location ou l'embauche de produits ou la prestation de services autres que ceux en association avec lesquels la marque de certification est employée¹⁰⁰. La norme définie doit être décrite et expliquée dans la demande d'enregistrement pour une marque de

99. Lettre du 26 février 2010 du Conseil interprofessionnel du Québec, *supra*, note 56, p. 1, par. 4.

100. Par. 23(1) de la *Loi sur les marques*.

certification¹⁰¹. L'article 23 de la *Loi sur les marques* prévoit qu'une marque de certification ne peut être enregistrée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication de marchandises ou à l'exécution des services en cause. Son propriétaire peut y autoriser d'autres personnes à employer la marque en liaison avec ses marchandises ou services. Il peut empêcher son emploi par des personnes non autorisées.

Le CFA Institute a ainsi enregistré à titre de marque de certification la marque CFA/CHARTERED FINANCIAL ANALYST Design¹⁰² en plus d'avoir enregistré l'appellation CFA à titre de marque de commerce. Pourtant, à la lumière de la position du Bureau des marques et de la Cour fédérale sur l'enregistrabilité des titres professionnels à titre de marques de commerce, il n'est pas certain que cela serait possible dans le contexte actuel. L'Association canadienne des optométristes (Canadian Association of Optometrists) a pour sa part obtenu l'enregistrement de la marque CCOA pour identifier les assistants d'optométristes comme marque de certification¹⁰³. Quant au CCI, il a récemment déposé la marque de certification FIC qui vient tout juste de faire l'objet d'un rapport d'examen au moment de rédiger ce texte¹⁰⁴.

3.2 Titres professionnels : un moyen de distinguer des personnes

3.2.1 *Canadian Council of Professional Engineers* *c. Alberta Institute of Power Engineers*¹⁰⁵

Le 15 octobre 2002, l'Alberta Institute of Power Engineers (« AIPE ») a produit une demande d'enregistrement pour la marque de certification PE (la « Marque PE ») en liaison avec des services professionnels de génie en matière d'énergie depuis juillet 2001. Les normes spécifiques pour l'utilisation de la Marque PE sont les suivantes : Une catégorie de personnes qui i) détiennent un certificat d'aptitude professionnelle d'ingénieur électricien valide dans toutes les compétences du Canada ou une certification équivalente émise par l'organisme de réglementation gouvernemental approprié et ii) sont membres en règle de l'Institute of Power Engineers (Canada).

101. Al. 30 f) de la *Loi sur les marques*.

102. Enregistrement 589842.

103. Enregistrement 711761.

104. Demande 1553353.

105. (2008), 71 C.P.R. (4th) 37 (Comm. opp.).

Le CCI s'est opposé à cette demande d'enregistrement pour plusieurs motifs. Elle mit notamment en preuve que l'acronyme PE désigne dans plusieurs pays une personne qui détient un permis d'exercice du génie, notamment aux États-Unis¹⁰⁶. L'agente d'audience, C.R. Folz fut persuadée que PE pouvait être une abréviation de « power engineer » et de « professional engineer » et que la preuve de l'AIPE donnait à penser que PE était utilisé comme titre professionnel plutôt que comme marque de certification¹⁰⁷. Or, le CCI soutenait justement qu'un titre professionnel ne peut servir de marque de certification, s'appuyant sur la décision de première instance dans l'affaire *Association des Assureurs-vie du Canada* discutée un peu plus loin. À la page 9 de sa décision, le juge Dubé avait affirmé ce qui suit :

Pour sa part, la Provinciale soutient, dans un premier temps, que les titres en litige sont des titres professionnels et non des marques de certification et ne peuvent donc être enregistrés. En effet, la preuve documentaire déposée par la Nationale indique à multiples reprises qu'elle-même considère les assureurs-vie agréés comme des professionnels et les désignations en question comme des titres professionnels. Étant des titres professionnels, ils sont utilisés en association avec des personnes et non en association avec des marchandises ou des services.

Dans la même mesure où l'on ne pourrait pas enregistrer les mots « avocats », « notaires », « médecins », « ingénieurs », etc. comme marques de certification, l'on ne peut non plus considérer le titre « assureur-vie agréé » comme étant une marque de certification. À mon sens, le nom même d'une profession ne peut être utilisé comme un standard, une norme définie, un cachet de distinction apposable (sic) à des marchandises ou des services.¹⁰⁸

L'AIPE avait toutefois mis en preuve que plusieurs titres professionnels avaient fait l'objet d'enregistrements à titre de certification. Cependant, l'agente d'audience fut d'avis que cela ne suffisait pas à la convaincre que l'acronyme du titre professionnel soit autorisé. À son avis, l'AIPE n'a pas démontré un emploi de l'acronyme à

106. Par. 16 et 27.

107. Par. 32, 43 et 46 de la décision.

108. (1988), 22 C.P.R. (3d) 1 (C.F.P.I.).

titre de marque de commerce au sens de l'article 4(2) de la *Loi sur les marques*¹⁰⁹.

**3.2.2 Association des Assureurs-vie du Canada c.
Association provinciale des Assureurs-vie du Québec**¹¹⁰

L'Association des Assureurs-vie du Canada (ci-après « l'Association Nationale ») fut incorporée en 1924 par une loi spéciale du Parlement fédéral pour faire la promotion de l'assurance-vie au Canada.

L'association provinciale des Assureurs-vie du Québec (ci-après « l'Association Provinciale ») avait été constituée en 1962 en vertu de la Partie III de la *Loi sur les compagnies du Québec*. Elle avait adopté une résolution offrant un cours universitaire à l'issue duquel serait décerné le titre d'« Assureur-vie agréé » (« Chartered Life Underwriter »). L'Association Nationale révoqua la reconnaissance de l'Association Provinciale comme association provinciale autonome. Celle-ci avait constitué un Institut des assureurs-vie agréés du Canada.

L'Association Nationale avait enregistré les désignations suivantes en décembre 1987 en tant que marques de certification :

- CLU, numéro d'enregistrement 335,823 ;
- AVA, numéro d'enregistrement LMC335,977 ;
- *Chartered Life Underwriter* et dessin (comportant une feuille d'érable), numéro d'enregistrement LMC335,724 ;
- Assureur-vie agréé et dessin (comportant une feuille d'érable), numéro d'enregistrement LMC335,464.

L'Association Provinciale attaqua la validité de ces marques au motif qu'elles n'étaient pas enregistrables à la date d'enregistrement en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la *Loi sur les marques*, qu'elles n'étaient pas distinctives au sens de l'alinéa 18(1) b) et que l'Association Nationale n'était pas la personne ayant droit d'obtenir ces enregistrements en vertu du paragraphe 18(1) *in fine*.

109. Par. 47 de la décision.

110. *Supra*, note 108.

L'Association Nationale tenta de soutenir que, même lorsque les marques ne sont pas enregistrées, le droit d'une association professionnelle de conférer des désignations à certains de ses membres a été reconnu et protégé par la Cour.

Dans *Canadian Board for Certification of Prosthetists and Orthotists c. Canadian Pharmaceutical Association*¹¹¹, le juge Anderson de la Haute Cour de justice de l'Ontario a accordé une injonction interlocutoire interdisant au conseil défendeur d'utiliser les désignations « Certified Orthotist » et « C.O. » ou « CO » comme désignations professionnelles.

Or, le Conseil canadien de la certification des prothésistes et orthésistes (CCCPO) obtenait en 1988 l'enregistrement de plusieurs titres professionnels à titre de marques de certification :

- ORTHÉSISTE CERTIFIÉ, O.C. (c) ;
- PROTHÉSISTE CERTIFIÉ, P.C. (c) ;
- PROTHÉSISTE/ORTHÉSISTE CERTIFIÉ, P.O.C. (c) ;
- TECHNICIEN INSCRIT EN PROTHÉTIQUE, T.I.P. (c) ;
- TECHNICIEN INSCRIT EN ORTHÉTIQUE, T.I.O (c) ;
- TECHNICIEN INSCRIT EN PROTHÉTIQUE/ORTHÉTIQUE, T.I.P.O. (c)¹¹².

Notons qu'il s'agit d'une association professionnelle et non d'un ordre professionnel. La certification d'un praticien et l'inscription d'un technicien sont des désignations octroyées aux personnes qui ont répondu aux vastes exigences du CCCPO en matière d'enseignement et de formation ou qui ont passé des examens de nature spécifique fondés sur l'analyse d'une pratique étendue de la profession d'orthésiste ou de prothésiste.

La Cour fut d'avis que les expressions « CLU » et « AVA » n'avaient justement pas été employées en tant que marques de commerce, étant donné qu'elles n'avaient pas été employées en association avec des marchandises et des services mais plutôt en associa-

111. (1985), 5 C.P.R. (3d) 236 (H.C. Ont.).

112. Enregistrements 327278, 327626, 327570, 464508, 464509 et 464510.

tion avec des personnes. Les titres « Chartered Life Underwriter » et « Assureur-vie Agréé » étaient descriptifs alors que la marque de certification CLU et AVA n'étaient que des sigles représentant ces deux titres. Les expressions « Chartered Life Underwriter » et « Assureur-vie Agréé » étaient purement génériques et descriptives, en raison de l'usage fait par l'Association Nationale elle-même de ces expressions. La documentation de celle-ci foisonnait d'expressions génériques telles « l'assureur-vie agréé a la compétence » ou l'« AVA est un professionnel »¹¹³.

La Cour d'appel fédérale accueillit l'appel mais seulement sur la question du partage des compétences. La décision de la Cour d'appel fédérale fut renversée par la Cour suprême du Canada en autant qu'elle déclarait inconstitutionnel l'alinéa 2e) de la *Loi constituant en corporation The Life Underwriters' Association of Canada*, S.C. 1924, ch. 104. D'autre part, la législation fédérale comme la *Loi sur les marques* ne pouvait pas avoir pour effet d'empiéter sur la loi provinciale sur les Assurances. Sur la question de la possibilité ou l'impossibilité de protéger un titre professionnel par une marque de certification, la décision du juge Dubé fut appliquée dans plusieurs autres instances.

3.2.3 Groupe Conseil Parisella Vincelli Associés c. CPSA Sales Institute¹¹⁴

Dans *Groupe Conseil Parisella Vincelli Associés c. CPSA Sales Institute*, CPSA Sales Institute avait produit une demande d'enregistrement de la marque de certification PVA en association avec des services d'une personne professionnelle en vente. PVA est un acronyme pour « professionnel de la vente agréé ». L'opposition alléguait notamment comme motif que la marque n'était pas distinctive au sens de l'article 2.

La Commission des oppositions fut d'avis que cette affaire présentait des similitudes avec l'affaire *Flowers Canada Fleurs Canada Inc. c. Maple Ridge Florist Ltd.*, (1998) 86 C.P.R. (3d) 110 (Comm. opp.) dans laquelle la requérante avait tenté d'obtenir l'enregistrement de la marque de certification MASTER FLORIST en association des « wholesale and retail florist services ». Ce titre était octroyé à des individus réussissant des examens dans le cadre d'un programme d'accréditation. L'agent d'audience cita l'ancien prési-

113. Par. 41.

114. (2003), 21 C.P.R. (4th) 308 2003 (Comm. opp.).

dent de la Commission des oppositions qui s'était lui-même fondé sur le raisonnement adopté par la Cour fédérale dans la décision *Assureurs-vie agréés du Canada*¹¹⁵.

L'agent d'audience fut d'avis que la marque de certification sous opposition PVA n'était pas utilisée comme marque de commerce au sens des articles 2, 4 et 23 de la *Loi sur les marques* lorsqu'apposée à la suite du nom d'une personne sur des cartes d'affaires, des en-têtes de lettres ou des certificats d'accréditation. Or, le juge Dubé de la Cour fédérale en était venu à la conclusion dans l'affaire des *Assureurs-vie agréés du Canada* qu'un titre professionnel ne pouvait être utilisé comme un standard ou une norme définie¹¹⁶.

Dans *Association dentaire canadienne c. Ontario Dental Assistants Association*, la Commission des oppositions confirme que la jurisprudence antérieure sur la possibilité – ou non – d'enregistrer un titre professionnel en tant que marque de certification est toujours en vigueur¹¹⁷. Cette affaire portait sur la demande d'enregistrement pour la marque CDA. Dans la preuve de la requérante, il était allégué que CDA est le signe qui désigne les assistants dentaires certifiés, lequel est un titre professionnel.

Puisqu'il semble difficile de protéger les titres professionnels à titre de marques de commerce mais possible de s'y opposer en invoquant leur caractère descriptif ou trompeur, les ordres professionnels peuvent certes envisager de recourir à la protection avantageuse conférée par les marques officielles.

4. MARQUES OFFICIELLES

4.1 Statut et définitions

Les marques officielles continuent de demeurer de véritables marques « V.I.P. » malgré les restrictions que les tribunaux ont imposées au cours des dix dernières années¹¹⁸. Une marque officielle est

115. (1988), 22 C.P.R. (3d) 1 (C.F.P.I.) ; infirmé en partie par 40 C.P.R. (3d) 449 (C.A.F.).

116. Page 581 de la décision.

117. LAROSE (François), « Marque de commerce : cinq décisions d'intérêt de la Commission des oppositions en 2011 », (2012) 24:2 *Cahiers de propriété intellectuelle* 444.

118. NADON (Jean-François), « Marques officielles : de véritables marques « V.I.P. ». » Survol de décisions marquantes des cinq dernières années » dans *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2005)*, Service de formation permanente du Barreau du Québec (Cowansville : Blais, 2005).

une marque adoptée et employée par une autorité publique au Canada dont le registraire a donné un avis public d'adoption et emploi. La *Loi sur les marques* ne comporte pas de définition en soi de la marque officielle. On retrouve cette expression au sous-alinéa 9(1)n(iii) de celle-ci qui énonce :

<p>9.(1) No person shall adopt in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for,</p>	<p>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 :</p>
<p>(n) any badge, crest, emblem or mark</p>	<p>n) tout insigne, écusson, marque ou emblème :</p>
<p>(i) adopted or used by any of Her Majesty's Forces as defined in the National Defences Act,</p>	<p>(i) adopté ou employé par l'une des forces de Sa Majesté telles que définit la <i>Loi sur la défense nationale</i>,</p>
<p>(ii) of any university, or</p>	<p>(ii) d'une université,</p>
<p>(iii) adopted and used by any public authority, in Canada as an official mark for wares or services,</p>	<p>(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services,</p>
<p>in respect of which the Registrar has, at the request of Her Majesty or of the university or public authority, as the case may be, given public notice of its adoption and use ; or</p>	<p>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 ;</p>

Il n'est pas nécessaire que la marque ait une connotation à caractère officiel¹¹⁹. Seule l'autorité publique peut obtenir l'enregistrement d'une marque officielle¹²⁰. Nous discuterons un peu plus loin

119. *Insurance Corp. of British Columbia c. Registraire des marques de commerce*, [1980] 1 C.F. 669 (C.F.P.I.).

120. *Ordre des Architectes de l'Ontario c. Association of Architectural Technologists*, [2003] 1 C.F. 331 (C.F.), p. 332.

des critères à démontrer pour se qualifier comme autorité publique. À titre d'exemples connus de marques officielles, pensons à LOTO-QUÉBEC ou GRC. L'intention initiale de l'article 9 de la *Loi sur les marques* fut sans doute d'accorder une protection aux gouvernements, la royauté et des organisations internationales telle que la Croix-Rouge et de retirer les marques officielles des gouvernements et des institutions publiques du commerce et des affaires, les autorités publiques ayant plutôt adopté des marques officielles pour justement s'en servir directement dans le commerce et les affaires. C'est justement le cas d'une société d'État comme Loto-Québec avec LOTO-QUÉBEC ou Postes Canada avec SPECIAL DELIVERY. Les autorités publiques ne devraient pas être en mesure de monopoliser des expressions communes pour un emploi dans un contexte commercial¹²¹. Or, les marques officielles sont justement utilisées par des associations professionnelles.

Voici un inventaire non exhaustif de marques officielles publiées conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la *Loi sur les marques*, soit des marques officielles adoptées et employées par des autorités publiques au Canada :

Marque officielle	N° de demande	Titulaire
Gestionnaire de Patrimoine Privé	914937	Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec
Fellow de l'Ordre des comptables agréés du Québec	916610	Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
Avocat émérite	918411	Barreau du Québec
Advocatus Emeritus	918412	Barreau du Québec
PHYSIOTHÉRAPEUTE	910266	The Canadian Alliance of Physiotherapy Regulators, Alliance canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie
Massage Therapist	910671	The College of Massage Therapists of Ontario
PHYSIOTHERAPIST	910263	The Canadian Alliance of Physiotherapy Regulators, Alliance canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie

121. GILL (Kelly) *et al.*, *Fox on Canadian Law of Trademarks and Unfair Competition*, 4^e éd. sur feuilles mobiles, (Toronto : Carswell, 2002), p. 5-61.

Marque officielle	N° de demande	Titulaire
RESPIRATORY CARE PRACTITIONER	910980	College of Respiratory Therapists of Ontario
DOCTOR	913000	Association médicale canadienne
MD	908692	Association médicale canadienne
CA	916613	Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
CA	916581	Institute of Chartered Accountants of Ontario
C.A.	903234	Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
FCA	916582	Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
CRHA	919214	Ordre des Conseillers en Ressources Humaines et en Relations Industrielles Agréés du Québec
CRIA	919277	Ordre des Conseillers en Ressources Humaines et en Relations Industrielles Agréés du Québec

Voici quelques commentaires sur certaines de ces marques. La distinction « Avocat émérite » (ou *Advocatus Emeritus*) reconnaît l'excellence de membres du Barreau au parcours exemplaire. Chaque année, le Barreau décerne ce titre à des membres de l'Ordre qui se sont distingués par leur carrière professionnelle, leur contribution à la profession ou par leur rayonnement dans leur milieu social et communautaire.

Deux titres sont réservés aux membres de l'Ordre des Conseillers en Ressources Humaines et en Relations Industrielles Agréés du Québec, soit Conseiller en ressources humaines agréé (« CRHA ») et Conseiller en relations industrielles agréé (« CRIA »). Se rapportant à la même profession, ils ont donc la même valeur et sont également protégés par le *Code des professions*. Il n'y a aucune distinction entre les deux catégories membres de l'Ordre. Le choix de porter l'un ou l'autre titre appartient à chaque membre. Lors de son admission à l'Ordre, il doit indiquer ce choix. Rien ne l'empêche également, au cours de sa carrière, d'opter pour l'autre titre. L'important, c'est d'en aviser l'Ordre¹²².

122. <<http://www.portailrh.org/qui/fiche.aspx?f=28463>>.

4.2 Particularités et avantages des marques officielles

Le régime des marques officielles est particulièrement avantageux pour le requérant qui peut s'en prévaloir. Les marchandises et services en liaison avec lesquels la marque officielle a été adoptée et employée n'ont pas à être spécifiés. Le registraire n'a pas de discrétion pour refuser de donner un avis public d'adoption et emploi d'une marque officielle une fois que le critère de l'autorité publique discuté ci-après est rencontré¹²³. Il ne peut ainsi que déterminer si l'autorité publique revendiquant le bénéfice de la marque officielle est véritablement une « autorité publique » selon les critères établis par la jurisprudence et adoptés par le Bureau des marques.

Il n'existe aucun examen de la demande par le Registraire, si ce n'est d'assurer que le demandeur est effectivement une autorité publique et ce contrairement à une marque de commerce. La marque officielle ne fait pas l'objet d'un processus d'objection et d'opposition comme les autres marques de commerce qui font l'objet de divers obstacles à leur enregistrement¹²⁴. Le moyen approprié de remettre en question la décision du registraire est une requête en révision judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale*. Nous ne discuterons pas en détail cet aspect puisque cela dépasserait le cadre du présent texte.

Aucune liste limitative de marchandises et services n'a à être fournie en relation avec la marque. La marque n'a aucune durée limitée et ne nécessite aucun renouvellement.

Les obstacles prévus à l'article 12 de la *Loi sur les marques* ne s'appliquent pas aux marques officielles¹²⁵. Ainsi, des marques descriptives ou génériques telles le mot « Engineer » ou « Law Society of British Columbia » ont ainsi pu faire l'objet d'un avis public d'adoption et d'emploi. Par conséquent, la protection d'une marque autrement pas enregistrable à titre de marque de commerce peut être obtenue à titre de marque officielle.

123. *Mihaljevic c. British Columbia* (1988), 22 F.T.R. 59, p. 88-89 ; confirmé par (1990) 34 C.P.R. (3d) 54 (C.A.F.) et cité par le juge Evans dans *Ordre des Architectes de l'Ontario, supra*, note 120, par. 34.

124. DRAPEAU (Daniel S.), « Premiers pas dans le millénaire : la jurisprudence de la Cour fédérale du Canada en matière de marques de commerce », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, (Cowansville : Blais, 2001), p. 34.

125. *Magnotta Winery Corporation c. Vintners Quality Alliance*, (2001) 17 C.P.R. (4th) 45 (C.F.P.I.), par. 61.

La seule formalité requise est d'obtenir la publication de la marque officielle dans le Journal des marques de commerce. Une section spécifique y est prévue pour ce type d'avis. La procédure consiste à transmettre un avis au Registraire. La conséquence de la publication d'un avis d'adoption et d'emploi d'une marque officielle est importante : à compter de celle-ci, nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée d'une marque officielle ou interdite ou dont la ressemblance est telle qu'elle pourrait vraisemblablement être confondue avec celle-ci. Les marques officielles ne peuvent pas faire l'objet de procédures en radiation sous l'article 57 de la *Loi sur les marques*¹²⁶. Elles ont une durée illimitée et il n'est pas requis de payer une taxe de renouvellement¹²⁷.

Une fois que l'avis d'adoption et emploi d'une marque officielle par une autorité publique a été publié dans le Journal des marques de commerce, la marque officielle devient alors une « marque interdite » et nul ne peut enregistrer cette marque ou toute autre marque qui ressemble à la marque officielle dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec une marque officielle¹²⁸, à moins d'avoir le consentement du titulaire de la marque officielle¹²⁹ ou à moins que l'emploi précède la publication de la marque officielle¹³⁰.

Les propriétaires de marques de commerce doivent en général établir s'il existe un risque vraisemblable de confusion auprès du consommateur pour réussir à faire respecter leurs droits à l'égard d'une marque, alors que les titulaires de marques officielles n'ont qu'à démontrer une ressemblance.

Une fois publiée, la marque officielle demeure une marque interdite de façon indéfinie, à moins qu'elle ne soit retirée volontairement par l'autorité publique. Plusieurs autorités publiques pourraient techniquement adopter une marque similaire, voire identique, bien que cela puisse occasionner par ailleurs des conflits entre

126. *Magnotta Winery Corp. c. Vintners Quality Alliance of Canada*, (1999) 1 C.P.R. (4th) 68 (C.F.P.I.).

127. *Sullivan Entertainment Inc. c. Anne of Green Gables Licensing Authority Inc.* (2002), 24 C.P.R. (4th) 192 (C.F.P.I.).

128. Al. 12(1)e) de la *Loi sur les marques*.

129. Par. 9(2) de la *Loi sur les marques*.

130. *Association Olympique Canadienne c. Allied Corp.*, (1989), 28 C.P.R. (3d) 161 (C.A.F.) 4 ; *Royal Roads University c. Canada*, (2003), 27 C.P.R. (4th) 240 (C.A.F.).

plusieurs ordres professionnels qui voudraient publier le même titre professionnel.

Il n'existe pas de restrictions quant aux types de marques que l'autorité publique souhaite adopter. Il peut ainsi s'agir de mots communs ou phrases tels « Special Delivery » ou des expressions descriptives telles « Massage Therapy »¹³¹ ou « Massage Therapist »¹³².

Il en résulte peut-être ainsi un système secondaire de réglementation mis en place par les ordres professionnels. Les auteurs Kelly Gill et Scott Joliffe jugent que bien qu'il soit compréhensible que des associations (ou ordres) professionnels veuillent s'assurer que des termes tels que des titres professionnels ne soient pas utilisés par d'autres ne possédant pas les qualifications professionnelles appropriées, l'objectif de prévenir de la publicité trompeuse peut être atteint par d'autres moyens comme la législation provinciale. Autrement, ces associations pourraient abuser de leurs marques officielles pour empêcher des individus par exemple de décrire leurs services en tant que « massage therapist » ou « massage thérapeutique ». Or, à la lumière de la jurisprudence répertoriée, nous croyons que les ordres professionnels sauront certes faire preuve de retenue en voulant s'en tenir à leur mission première qui consiste à protéger le public. Le Barreau de la Colombie-Britannique s'est fondé sur une marque officielle pour obtenir une injonction ordonnant la fermeture d'un site web dans *Law Society of British Columbia c. Canada Domain Name Exchange Corp.*¹³³.

4.3 La notion d'autorité publique

Le législateur fédéral aurait pu définir le terme « autorité publique » dans la *Loi sur les marques* mais a choisi de ne pas le faire¹³⁴. Ce sont donc les tribunaux qui ont développé au fil des années les critères permettant de définir une « autorité publique ».

Auparavant, les marques officielles étaient publiées à la demande de divers ordres professionnels, d'associations sportives, d'organismes de charité, de groupes religieux et d'associations communautaires. Dorénavant, plusieurs de ces titulaires de marques officielles ne

131. *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition, supra*, note 121, § 5.4 (b) (VI) (B), p. 5-60.

132. Numéro 910671.

133. 34 C.P.R. (4th) 437 (B.C.S.C.).

134. *Société ontarienne du stade Ltée c. Wagon-Wheel Concessions Ltd.*, (1989) 26 C.P.R. (3d) 559 (C.F.P.I.).

sont vraisemblablement plus admissibles à titre d'autorité publique en fonction du nouveau critère.

Puisque le registraire déroulait toujours le tapis rouge aux marques officielles sans trop questionner les requérants quant à leur statut d'autorité publique et que plusieurs types de requérants se sont prévalus – pour ne pas dire ont abusé – de ce laissez-passer, la Cour a certes senti le besoin d'établir un critère d'évaluation du statut d'autorité publique et de restreindre le nombre et le type de requérants qui le rencontrent.

4.4 Adoption d'un critère de détermination plus exigeant

Dans l'affaire de *l'Ordre des Architectes de l'Ontario c. Association of Architectural Technologists*¹³⁵, la Cour d'appel fédérale a adopté un nouveau critère à deux volets permettant de définir une autorité publique au sens de l'alinéa 9(1) n) de la *Loi sur les marques*. Cette affaire opposait deux regroupements de professionnels.

L'Association of Architectural Technologists (ci-après « l'AATO ») est une personne morale sans but lucratif initialement constituée par lettres patentes et subséquemment prorogée par une loi privée de la législature de l'Ontario. Quant à l'Ordre des Architectes de l'Ontario (ci-après « l'OAO »), il s'agit de l'ordre professionnel réglementant l'exercice de l'architecture en Ontario et de la conduite de ses membres¹³⁶.

Le juge de première instance avait conclu notamment que le critère d'évaluation d'une autorité publique était rencontré puisque l'AATO avait été créée par une loi ontarienne et que cette loi habilitante pouvait être modifiée ou abrogée à tout moment par la législature ontarienne. La demande de l'OAO visant à infirmer la décision du registraire de donner un avis public d'adoption des marques officielles de l'AATO qui correspondaient à des titres professionnels avait donc été rejetée. Il s'agissait des titres suivants : « Architectural Technician », « Architecte-Technicien », « Architectural Technologist » et « Architecte-Technologue ».

La décision fut portée en appel par l'OAO. La majorité de la Cour d'appel fédérale (juges Stone, Evans et Sharlow), sous la plume du juge Evans, fut d'avis que :

135. (2002), 19 C.P.R. (4th) 417 (C.A.F).

136. Paragraphe 9 de la décision.

[58] Ainsi, la question essentielle est de savoir si le fait que l'AATO doive obtenir une modification législative pour changer ses objets, pouvoirs ou devoirs constitue une mesure de contrôle gouvernemental suffisamment importante pour satisfaire à cet élément du critère permettant de déterminer si un organisme est une autorité publique. À mon humble avis, le juge a commis une erreur en concluant que l'origine législative de l'AATO est en soi suffisante pour en faire une autorité publique. Cette conclusion est révisable quant à son bien-fondé parce qu'elle est susceptible d'avoir valeur de précédent dans les instances futures où la qualité qu'autorité publique d'un organisme sera contestée : voir *Housen c. Nikolaisen*, précité, par. 28.

[59] Même si le critère du contrôle gouvernemental d'un organisme par ailleurs privé n'exige pas que ce contrôle soit exercé par le pouvoir exécutif, par opposition au contrôle exercé par la législature, il commande bel et bien une supervision gouvernementale continue des activités de l'organisme qui réclame le statut d'autorité publique aux fins du sous-alinéa 9(1)n(iii).

[60] Une comparaison avec la *Loi sur les architectes* met en évidence les modes de contrôle gouvernemental souvent prévus dans les lois ontariennes qui créent des organismes professionnels autonomes. Par exemple, l'article 6 accorde au ministre concerné le pouvoir d'examiner les activités du Conseil de l'OAO, de demander au Conseil d'entreprendre les activités que le ministre estime nécessaires et souhaitables pour réaliser l'objet de la Loi, et de conseiller le Conseil relativement à l'application de la Loi. De plus, le Conseil a le pouvoir d'établir des règlements avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil : paragraphe 7(1). Le lieutenant-gouverneur en conseil a aussi le pouvoir de nommer trois à cinq membres du Conseil (alinéa 3(2)b)), un membre du comité des plaintes (alinéa 29(1)b)) et du comité de discipline (alinéa 33(1)b)), ainsi que le conseiller médiateur (alinéa 31(1)).

[61] Des dispositions semblables figurent dans la *Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées*, 1991, L.O. 1991, ch. 18, articles 2, 3, 5 et 6, et les lois réglementant les diverses disciplines de la santé.

[62] À mon avis, c'est à ce type de surveillance gouvernementale qu'un organisme professionnel autonome doit être soumis pour qu'on puisse conclure à une mesure importante de con-

trôle gouvernemental aux fins du sous-alinéa 9(1)n)iii). L'avocat de l'AATO a reconnu que la seule forme de contrôle gouvernemental qu'il pouvait invoquer était celle que le législateur pouvait exercer par le biais de son pouvoir exclusif de modifier les objets, pouvoirs et devoirs de l'AATO. C'est insuffisant pour satisfaire au critère du contrôle gouvernemental parce que ce n'est pas un pouvoir qui permet au gouvernement, directement ou par l'intermédiaire des membres qu'il désigne, d'exercer sur la gouvernance et la prise de décision de l'organisme une influence continue semblable à celle qu'on retrouve souvent dans les lois portant sur les organismes qui régissent une profession en en contrôlant l'exercice par la délivrance de permis, comme l'architecture et le droit.

[63] Pour arriver à cette conclusion, j'ai gardé à l'esprit le contexte législatif dans lequel se pose la question, à savoir le sous-alinéa 9(1)n)iii) de la *Loi sur les marques de commerce*. Cette disposition, rappelons-le, confère des avantages très importants dont ne jouissent pas les titulaires de marques de commerce, ce qui la rend susceptible de léser tant les titulaires existants de marques de commerce que le public. Une marque officielle n'a pas à distinguer des marchandises ou des services, elle peut être simplement descriptive et elle peut créer de la confusion avec la marque d'un tiers. Une fois qu'avis public de son adoption et emploi a été donné, une marque officielle est [Traduction] « résistante et pratiquement ineffaçable » : (*Mihaljevic c. British Columbia*, précité, à la p. 89) et, une fois que le registraire a donné avis public en vertu du sous-alinéa 9(1)n)iii), aucune marque susceptible d'être confondue avec une marque officielle ne peut être employée.

La jurisprudence avait auparavant établi qu'afin d'être reconnu en tant qu'autorité publique, l'organisme devait avoir une obligation envers le public en général et devait être assujetti, dans une mesure importante, à un contrôle gouvernemental sans toutefois élaborer cet aspect. De plus, les bénéfices ne devaient pas servir un intérêt privé, mais devaient profiter à l'ensemble du public¹³⁷.

4.4.1 Contrôle gouvernemental important

L'arrêt *Ordre des Architectes de l'Ontario* a donc eu pour effet de hausser le degré d'influence que le gouvernement doit exercer.

137. *Registraire des marques de commerce c. Association olympique canadienne*, [1983] 1 C.F. 692 (C.A.).

Ce critère a eu pour effet d'exiger dorénavant que le gouvernement soit habilité, directement ou par l'intermédiaire des personnes qu'il désigne, à exercer une influence continue sur la gouvernance ou le processus décisionnel de l'organisme. La Cour d'appel fédérale exige ainsi l'exercice d'une supervision gouvernementale continue des activités de l'organisme réclamant le statut d'autorité publique. Le gouvernement doit exercer un contrôle important sur l'organisme et les activités de l'organisme doivent servir l'intérêt public. Suite à cette décision, le Bureau des marques de commerce a adopté le 2 octobre 2002 un nouvel énoncé de pratique remplaçant celui du 10 mars 1999, retenant alors le critère de la supervision gouvernementale continue. Cet énoncé fut révisé et mis à jour. Le plus récent fut publié le 22 août 2007.

4.4.2 *Intérêt public*

Afin de déterminer si les fonctions d'une partie requérant la publication d'un avis public d'adoption et d'emploi d'une marque officielle rencontrent le critère du bénéfice public, il importe de prendre en considération sa mission, ses objectifs, responsabilités de même que la répartition de son actif. L'obligation de faire quelque chose qui profite à la population peut être considérée comme un facteur d'« intérêt public », même si elle ne constitue pas une « obligation publique », dans le sens qu'elle n'est pas exécutoire conformément à un redressement prévu par le droit public¹³⁸.

Des exemples d'activités ayant un bénéfice public incluent justement la réglementation d'une profession en imposant et en sanctionnant des règles de compétence professionnelle et la conduite éthique des membres et le fait de maintenir un registre à jour des membres et de rendre ce registre disponible au public. Le fait que les décisions d'un organisme statutaire de réglementation concernant les membres soient sujettes à un appel devant un tribunal tend à indiquer que la population tire profit de l'exercice approprié des fonctions de l'organisme¹³⁹. Dans les circonstances, il ne fait pas de doute que les ordres professionnels rencontrent ce critère.

Nous pourrions nous interroger sur la question de savoir si une marque officielle peut faire l'objet d'une licence. Les ordres professionnels ou associations nationales détenant des marques officielles peuvent-elles ainsi octroyer des licences à leurs membres ? Or, dans

138. *Ordre des Architectes de l'Ontario*, précité, note 120.

139. Énoncé de pratique du 12 octobre 2002 du Bureau des marques de commerce.

l'affaire de *l'Ordre des Architectes de l'Ontario*, le juge McKeown en première instance fut d'avis que le registraire avait à juste titre considéré que l'autorité publique avait adopté et employé ses marques officielles par l'entremise de ses membres en tant que licenciés.

4.4.3 Application du critère dans l'arrêt concernant l'Ordre des podologues de l'Ontario

Dans l'affaire *Ordre des podologues de l'Ontario c. Canadian Podiatric Medical Association*, l'Ordre des podologues de l'Ontario (ci-après l'OPO), qui régleme les podologues et les podiatres en Ontario, demanda la révision judiciaire de la décision du registraire de donner un avis public d'adoption et d'emploi de la marque « PODIATRIST ». Cette demande de publication avait été produite par l'intimée, l'Association Médicale Podiatrique Canadienne (« Canadian Podiatric Medical Association », ci-après la « CPMA »).

La CPMA est une organisation privée nationale sans but lucratif représentant les intérêts de la profession médicale podiatrique, régie par des statuts entérinés par les membres, sans participation gouvernementale. La CPMA est indépendante de l'OPO. Il s'agit d'un organisme national ayant des membres dans plusieurs provinces. L'adhésion à la CPMA est facultative dans certaines provinces. Selon la loi ontarienne, la podiatrie avait une portée plus large que la podologie puisque les podiatres sont autorisés à transmettre un diagnostic et à effectuer des incisions dans des tissus sous-cutanés et osseux en vertu de la loi ontarienne. Puisque le terme « podiatre » était défini de façon plus large dans la loi ontarienne, l'OPO voulait s'assurer que ceux qui n'étaient pas autorisés à utiliser ce terme cessent de le faire, d'autant plus que ce terme est limité en Ontario aux personnes qui détenaient cette désignation avant 1993. L'OPO encadrerait le recours au terme « podiatre » par l'envoi de mise en demeure, alors que la CPMA encourageait ses membres à utiliser le terme « podiatre ».

Le 21 février 2001, la CPMA avait demandé au Registraire la publication d'un avis public d'emploi et d'adoption de l'expression « PODIATRIST » (traduction : podiatre) en tant que marque officielle. L'Examineur fut initialement d'avis que le CPMA ne se qualifiait pas à titre d'« autorité publique » puisqu'elle comportait un degré de contrôle gouvernemental insuffisant. En réponse au refus initial du registraire, la CPMA avait fourni des renseignements supplémentaires sur les relations entre elle-même, en tant qu'association professionnelle, et les organismes provinciaux de réglemen-

tation. Ainsi, le registraire publia la marque PODIATRIST en tant que marque officielle.

L'OPO demanda une révision judiciaire de la décision du registraire et fit valoir que la CPMA était une association professionnelle vouée à la protection des intérêts uniquement de ses membres et non un ordre professionnel de réglementation. Par conséquent, elle ne comportait pas les éléments requis de contrôle gouvernemental et d'intérêt public caractérisant une autorité publique sous la loi.

La Cour appliqua le critère à deux volets élaboré par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Ordre des architectes de l'Ontario*, ajoutant les commentaires suivants qui sont fort pertinents pour plusieurs associations professionnelles nationales :

[68] À mon avis, une exigence d'adhésion à une « association » provinciale de podiatrie qui peut exercer ou ne pas exercer de pouvoir de réglementation ne permet pas de conclure que la CPMA est une autorité publique. Il se dégage de l'examen de l'affidavit du Dr Chelin et de la transcription de son contre-interrogatoire que *la CPMA s'acquitte plutôt du rôle d'une association professionnelle qui fait la promotion des intérêts de ses membres ou qui fait des démarches dans l'intérêt de ses membres sans être assujettie à un contrôle gouvernemental.*

[71] Il n'existe aucun élément de preuve selon lequel le gouvernement du Canada peut procéder à un contrôle ou « intervenir » dans les activités de la CPMA. Les biens de la CPMA ne sont pas à la disposition du public advenant sa liquidation conformément à la législation applicable. Les affaires de la CPMA ne sont pas assujetties à un règlement ou à un contrôle prévu par une loi. [...]

[91] À mon avis, reconnaître la CPMA en tant qu'autorité publique en se fondant sur ses activités décrites dans les éléments de preuve présentés, en particulier le contre-interrogatoire du Dr Chelin, serait donner un sens extensif à la notion d'« autorité publique ». La CPMA est une association professionnelle, faisant des démarches auprès de divers organismes, dont le gouvernement fédéral, au nom de ses membres. Il ne s'agit pas d'un organisme de réglementation. La simple présence en son conseil exécutif de personnes employées par des organismes provinciaux de réglementation ne peut pas donner et ne donne effectivement pas de pouvoir de réglementation à la

CPMA. Les associations provinciales sont assujetties aux lois provinciales et exercent leur autorité dans les limites des provinces. [Les italiques sont nôtres.]

La décision du registraire quant à la marque officielle PODIATRIST fut donc annulée. Les ordres professionnels pourront être reconnus comme autorité publique puisqu'ils font l'objet d'une supervision gouvernementale continue. Pensons à la Chambre des notaires du Québec, au Barreau du Québec, à l'Ordre des ingénieurs du Québec ou au Collège des Médecins. Cependant, à la lumière des propos ci-haut reproduits et de la décision rendue à l'encontre de la CPMA, il importe de nous demander si le CCI pourrait actuellement, dans ce contexte, réussir à obtenir la publication de marques officielles supplémentaires puisque, tout comme la CPMA, il s'agit d'un organisme national regroupant des ordres provinciaux. Bien qu'il puisse rencontrer le critère de l'intérêt public, en raison des diverses actions qu'il pose, qu'il s'agisse des programmes nationaux touchant à la fois la formation en génie, les compétences professionnelles et l'exercice de la profession ou des relations avec le gouvernement fédéral¹⁴⁰, il n'en demeure pas moins qu'il ne semble pas faire l'objet d'une supervision gouvernementale continue. Dans son ouvrage *Hughes on Trade-Marks*, l'auteur Roger Hughes soulève cette question en affirmant qu'une organisation professionnelle faisant du lobby pour ses membres et qui n'est pas une autorité réglementaire n'est pas une autorité publique ; la présence dans son comité exécutif de personnes provenant d'ordres professionnels ne lui confère pas de pouvoir réglementaire¹⁴¹. Cette question fut abordée brièvement dans l'affaire *Canadian Council of Professional Engineers c. Memorial University of Newfoundland*¹⁴². La Cour fut toutefois d'avis qu'il fallait tenir pour avéré que le CCI était une autorité publique.

Il en va de même d'organismes nationaux comme l'Association du Barreau canadien ou l'Association médicale canadienne (ci-après identifiée comme « AMC ») qui avait pu obtenir la publication des marques officielles DOCTEUR¹⁴³ et DOCTOR qui servent de fondements à des oppositions à l'encontre de demandes d'enregistrement. Par exemple, le conseil d'administration est composé principalement de médecins. Le gouvernement n'y nomme personne. L'AMC fait des représentations au gouvernement au nom des médecins à travers le

140. Les rôles du CCI sont discutés dans une section précédente du présent texte.

141. *Supra*, note 20, page 640 qui s'appuie par ailleurs sur l'affaire ci-haut commentée de l'*Ordre des Podologues de l'Ontario*.

142. (1997), 75 C.P.R. (3d) 289 (C.F.P.I.).

143. Dossier 913000.

Canada. Elle est en quelque sorte le porte-parole officiel de la profession médicale au Canada. Cela dit, voyons comment l'AMC a pu recourir, avec ou sans succès, à ses marques officielles.

4.4.4 Association médicale canadienne

Dans une affaire impliquant l'AMC¹⁴⁴ comme opposante, une demande d'enregistrement fut produite pour la marque de commerce DOCTOR'S CHOICE en association avec des vitamines, des minéraux et des suppléments diététiques. L'AMC se fonda sur sa marque officielle DOCTOR au motif qu'il y avait une ressemblance telle que la marque de commerce pouvait être confondue avec celle-ci. La Commission accueillit ce motif d'opposition et la demande d'enregistrement fut rejetée. Cependant, dans une seconde affaire impliquant l'AMC, la Commission des oppositions fut d'avis qu'il n'y avait pas suffisamment de ressemblance entre la marque DR.BERMAN et la marque officielle DR. de l'opposante lorsque considérée dans son ensemble¹⁴⁵.

Dans la décision *Canadian Council of Professional Engineers c. APA – Engineered Wood Association*¹⁴⁶, le juge O'Keefe a eu à se pencher sur l'étendue de protection des marques officielles et le test de ressemblance entre une marque de commerce et une marque officielle :

[69] Après avoir expliqué la protection dont jouissent les marques officielles, d'après les dispositions de la Loi, il faut maintenant déterminer quelle est l'étendue des marques interdites : c'est-à-dire plus spécifiquement le sens de l'expression « composé de ». Par suite de l'explication qui précède, qui démontre clairement la position privilégiée dont jouissent les marques officielles, je rejette l'interprétation que l'appelant propose du sous-alinéa 9(1)n(iii) et déclare que l'interprétation donnée par le registraire est correcte. Pour contrevenir au sous-alinéa 9(1)n(iii), et ne pas être enregistrable en vertu de l'alinéa 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. Les

144. *Canadian Medical Association c. Enzymatic Therapy, Inc.*, 24 C.P.R. (4th) 552 (Comm. opp.).

145. *Canadian Medical Association c. Enrich Corp.*, 2004 CarswellNat 5264 (Comm. opp.).

146. *Supra*, note 52.

mots « composé de » utilisés au paragraphe de la Loi doivent être interprétés comme signifiant « identique à », conclusion à laquelle en est apparemment venu le registraire.

[70] Cette interprétation maintient la large portée de la protection offerte aux marques officielles, sans pour autant conférer une protection déraisonnablement grande aux marques officielles, ce que le législateur ne peut raisonnablement avoir envisagé de faire. Il est inconcevable que le législateur ait eu l'intention de donner une telle portée à la protection offerte aux marques officielles en adoptant l'article 9 de la Loi. Si la proposition avancée par l'appelant était correcte et que toutes les marques qui renfermaient, sous quelque forme que ce soit, la marque officielle ne pouvaient subséquemment être adoptées et seraient donc non-enregistrables, il s'ensuivrait que l'emploi de « ING » serait interdit. Cela signifierait que personne ne pourrait utiliser l'expression « shopping.com », ou toute autre marque se terminant par « ING », suivie par « .com ». Il n'est pas raisonnable de déclarer que ces marques sont interdites. C'est pourtant ce qui arrive si l'on pousse la logique de l'argument de l'appelant et le résultat de cet exercice donne lieu à un monopole beaucoup trop vaste et à une protection beaucoup trop grande. Tel n'est pas le but de la protection accordée aux marques officielles.

[71] L'interprétation que j'ai adoptée conserve la large portée de la protection accordée aux marques officielles ce qui, je crois, est compatible avec le régime de la Loi dans son ensemble, avec les articles connexes de la Loi, de même qu'avec l'intention du législateur. Personne ne peut enregistrer ou employer une marque de commerce « ENGINEER » (ou une autre des marques officielles) en liaison avec toute marchandise ou service, malgré le fait qu'une telle marque de commerce ne puisse prêter à confusion avec les marques de l'appelant. Et personne ne peut enregistrer ou employer une marque de commerce qui est semblable aux marques officielles de l'appelant de sorte qu'on puisse les confondre avec elles (mistaken for), encore une fois malgré que l'on puisse chercher à employer la marque en liaison avec des marchandises ou des services qui peuvent fort bien ne pas « créer de la confusion » (confusing with) avec les marques officielles dans le sens où ce terme est utilisé à l'article 6 de la Loi. Les expressions anglaises « mistaken therefor » et « confusing with » ne sont pas synonymes.

C'est donc aussi pour ce motif que la demande d'enregistrement pour la marque ENGINEERED WOOD fut rejetée alors que la demande pour la marque APA – THE ENGINEERED WOOD fut accueillie.

Avant de conclure notre étude, examinons un autre groupe de professionnels et son interaction récente avec le droit des marques : les comptables.

4.4.5 Le cas des comptables

La *Loi sur les comptables professionnels agréés* est entrée en vigueur le 16 mai 2012, instituant ainsi l'Ordre des comptables professionnels agréés (CPA) du Québec qui réunit dorénavant les comptables faisant auparavant partie de l'Ordre des CA, de l'Ordre des CGA et de l'Ordre des CMA. Il s'agit d'une cinquième tentative d'unification de la profession comptable québécoise en près de 40 ans. Un nouveau titre unique pour les comptables a ainsi été instauré. Cet ordre regroupe plus de 35000 membres. L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, avec l'assentiment de l'ICCA a donc adopté diverses marques officielles, dont CPA, COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ et CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT. Cette unification est en réponse à l'émergence de titres comptables mondiaux et vise à mettre en place un titre canadien uniformisé en cas d'un éventuel regroupement des deux titres mondiaux principaux que sont ceux de CA dans les pays du Commonwealth et CPA dans des pays comme les États-Unis ou le Japon. Les membres conserveront leur titre actuel et y ajouteront le titre de comptable professionnel agréé (CPA), qui deviendra le nouveau titre.

Une action pendante en Cour fédérale porte sur un différend entre les parties quant à l'emploi que leurs membres, lesquels exercent la profession comptable font de certains termes, dont celui de CA¹⁴⁷.

La première demanderesse affirme être une société constituée par charte royale en Angleterre et au pays de Galles et la seconde, une société canadienne affiliée à la première demanderesse.

147. *Association of Chartered Certified Accountants c. Institut canadien des comptables agréés*, 2011 CF 1516.

Quatre des défendeurs sont des ordres professionnels créés en vertu d'une loi provinciale de l'Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. Les demanderesse ont choisi de constituer cinq défendeurs distincts dans une seule action. Dans cette action, elles sollicitent un jugement déclaratoire i) constatant la non-validité de plusieurs marques officielles, pour lesquelles certains des défendeurs ont donné un avis public – ou prévoient le faire – ; ii) constatant la non-validité de plusieurs marques de commerce déposées qui appartiennent à certains des défendeurs ; et iii) portant que les membres des demanderesse ne violent pas certains droits de marque de commerce appartenant à quelques défendeurs ainsi que de nombreuses autres réparations. Tous les défendeurs ont présenté une défense et chacun des défendeurs provinciaux a déposé une demande reconventionnelle afin d'obtenir des injonctions empêchant les demanderesse et les personnes qu'elles contrôlent d'employer certaines de ces marques de commerce, ainsi que de nombreuses autres réparations.

CONCLUSION

Il sera par ailleurs difficile pour des organisations œuvrant dans un domaine donné de s'arroger le concept descriptif d'une activité, même par l'adoption d'une marque officielle. Plusieurs organisations, notamment des ordres professionnels, tenteront en effet de monopoliser des mots descriptifs mais en raison du test de ressemblance, de telles marques sont tout de même diluées et le monopole limité. Ainsi, est-ce que le Collège des massothérapeutes de l'Ontario (*College of Massage Therapists of Ontario*) pourrait faire cesser l'emploi du mot « massage » sur la vitrine des nombreux salons de massage que l'on trouve un peu partout dans des villes ontariennes en invoquant ses marques officielles ? Probablement pas. D'autre part, cela mène à des disputes entre plusieurs organisations professionnelles, comme dans le cas des comptables dont il sera intéressant de suivre le dénouement.

Enregistrer une marque officielle comporte des avantages importants pour les organisations qui en font la demande. Pour ce faire, une organisation doit demander qu'un avis public d'adoption et emploi de la marque soit donné. Une fois publiée au Journal des marques de commerce, la marque officielle devient une marque prohibée en vertu de l'article 9 de la *Loi sur les marques* et elle ne peut plus être adoptée par quiconque, comme marque de commerce ou autrement.

Les ordres professionnels sont-ils éligibles à bénéficier de tous les avantages que procurent les marques officielles ? Le terme « autorité publique » n'est pas défini par la *Loi sur les marques*. Pour déterminer si une organisation est une autorité publique, il faut s'en remettre à l'énoncé de pratique du Bureau des marques de commerce qui reprend par ailleurs le critère de détermination à deux volets élaboré par la Cour fédérale. Les associations professionnelles ne rencontrent plus nécessairement ce critère.

Cela dit, la *Loi sur les marques* offre aux ordres professionnels plusieurs moyens stratégiques additionnels de protéger le public en plus des lois provinciales comme le *Code des professions* et de protéger efficacement les titres professionnels malgré les restrictions de cette loi.

Annexe
Énoncé de pratique du Bureau des marques
de commerce

Titres professionnels et leurs initiales – Alinéa 12(1)b
de la Loi sur les marques de commerce

Date de publication : 2010-10-26

Le présent énoncé a pour but de préciser la pratique du Bureau des marques de commerce en ce qui concerne l'application des dispositions de l'alinéa 12(1)(b) de la *Loi sur les marques de commerce* (ci-après la « *Loi* ») aux titres professionnels.

Lorsqu'il se heurte à une marque, ou une partie de celle-ci, qui semble être le nom d'une profession, l'examineur effectue une recherche afin de déterminer si la marque, ou une partie de celle-ci, s'agit d'un titre professionnel. Si la recherche révèle que la marque, ou une partie de celle-ci, visée par la demande est effectivement composée d'un titre professionnel, l'examineur doit appliquer le critère de la première impression eu égard aux marchandises et/ou services du requérant [voir *Wool Bureau of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, (1978) 40 C.P.R. (2d) 25 ; *Mitel Corp. v. Registrar of Trade Marks*, (1984) 79 C.P.R. (2d) 202].

S'il est jugé que le consommateur éventuel, au vu de la marque visée par la demande, aurait immédiatement l'impression que les marchandises ou services sont produits par un membre de cette profession, la marque sera considérée comme donnant une description claire ou une description fautive et trompeuse des personnes ayant produit les marchandises et services et donc non enregistrable conformément aux dispositions de l'alinéa 12(1)(b) de la Loi [voir *Life Underwriters Assn. of Canada v. Provincial Assn. of Québec Life Underwriters*, (1988) 22 C.P.R. 93D) 1 et *Lubrication Engineers, Inc. v. Canadian Council of Professional Engineers*, (1992) 41 C.P.R. (3d) 243].

Le Bureau considère que l'ajout d'une abréviation, d'un acronyme ou d'initiales représentant le titre professionnel compris dans la marque de commerce ne rendra pas une marque enregistrable [voir *Life Underwriters Assn. ci-dessus* et *College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of British Columbia v. Council of Natural Medicine College of Canada*, (2009) 80 C.P.R. (4th) 265].