

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20150414

Dossier : T-394-14

Référence : 2015 CF 449

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 14 avril 2015

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

COLLEGE OF DIETITIANS OF ALBERTA

demandeur

et

**3393291 CANADA INC., FAISANT AFFAIRES
SOUS LA RAISON SOCIALE DE
COLLÈGE SPÉCIALISÉ EN NUTRITION NATURELLE**

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

Introduction

[1] Le College of Dieticians of Alberta [le Collège] présente une demande en vertu du paragraphe 57(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 [la LMC] en vue

d'obtenir une ordonnance radiant cinq marques de certification et deux marques commerciales que détient le Collège spécialisé en nutrition naturelle [le CSNN].

[2] Le Collège est un organisme de réglementation professionnelle, créé en 2002 sous le régime de la *Health Professions Act* de l'Alberta, RSA 200, c H-7 [la HPA], et dont la mission consiste à réglementer l'exercice de la diététique en établissant des normes de formation et en assurant la compétence de ses membres.

[3] Le CSNN est une école privée de formation professionnelle, fondée en Ontario en 1995; elle compte quatorze succursales dans tout le Canada, toutes exploitées par des franchisés et des licenciés en vertu d'ententes écrites. Plus de 5 500 étudiants ont obtenu leur diplôme de cette école depuis son établissement.

[4] Les marques de certification [les marques] en litige sont les suivantes :

- R.H.N. (LMC791677)
- R. H. N. Registered Holistic Nutritionist (LMC791676)
- R.H.N. Holistic Nutritionist (LMC802045)
- R.H.N. Holistic Nutritional Consultant (LMC791675)
- R.H.N. Registered Holistic Nutritional Consultant (LMC791679)

[5] Ces marques sont enregistrées en liaison avec les services suivants :

Services liés à l'alimentation et aux soins de santé préventifs intégrant une approche tenant compte des aspects physiques, psychologiques et spirituels, notamment évaluation des besoins alimentaires du client, fourniture d'un plan individualisé comprenant des recommandations sur les aliments complets, les habitudes de vie et les suppléments ainsi qu'un plan de repas, des conseils pour l'achat et des idées de recettes.

[6] Ces marques ont été enregistrées sous réserve des conditions suivantes :

- a) La marque de certification ne sera utilisée que pour les services répondant aux normes de performance établies par le requérant.
- b) Les normes de performance sont les suivantes : suivi du programme d'éducation offert par le Collège Spécialisé en Nutrition Naturelle (CSNN) dans les domaines de l'alimentation et des soins de santé préventifs ainsi que du counseling en santé et en alimentation basée sur une approche holistique qui tient compte des aspects physiques, psychologiques et spirituels.
- c) Le requérant se réserve le droit d'évaluer la qualité des services susmentionnés afin de s'assurer que les licenciés se conforment aux normes de performance enseignées dans le cadre du programme d'éducation.

[7] Les deux marques commerciales en litige sont les suivantes :

- R.H.N. & Dessin (LMC520208)
- R. H. N. (LMC520209)

Le CSNN a consenti à la délivrance d'une ordonnance radiant les deux marques commerciales.

Les questions en litige

[8] La question fondamentale consiste à savoir si l'ensemble ou l'une quelconque des marques sont enregistrées valablement ou s'il y a lieu de les radier. Cela soulève les questions suivantes :

1. Les marques donnent-elles une description claire ou une description fautive et trompeuse des services fournis, ce qui est contraire à l'alinéa 12(1)b) de la LMC, de sorte que leur enregistrement est invalide en raison de l'alinéa 18(1)a)?
2. Les marques sont-elles susceptibles de porter à croire que les services en liaison avec lesquels elles sont employées sont fournis sous l'autorité ou avec l'approbation du gouvernement, ce qui est contraire à l'alinéa 9(1)d) de la LMC,

de sorte qu'elles ne sont pas enregistrables aux termes de l'alinéa 12(1)e) et que, de ce fait, leur enregistrement est invalide en raison de l'alinéa 18(1)a)?

3. Les marques sont-elles non distinctives et, de ce fait, leur enregistrement invalide en vertu de l'alinéa 18(1)b) de la LMC?
4. La Cour doit-elle radier la marque « R.H.N. Registered Holistic Nutritional Consultant » pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :
 - a. elle a été abandonnée, de sorte que son enregistrement est invalide en vertu de l'alinéa 18(1)c) de la LMC;
 - b. le CSNN a présenté de façon inexacte son premier emploi, ce qui est contraire au paragraphe 16(1) de la LMC, de sorte qu'il n'est pas la personne qui a le droit d'en obtenir l'enregistrement et que, de ce fait, l'enregistrement est invalide en vertu de l'alinéa 18(1)d)?
5. Le CSNN a-t-il présenté de façon inexacte son droit d'employer les marques au moment de l'enregistrement, ce qui est contraire à l'alinéa 30i) de la LMC, car les marques contreviennent à l'alinéa 9(1)d), ce qui rend leur enregistrement invalide en vertu de l'alinéa 18(1)d)?

[9] Les dispositions législatives applicables sont reproduites à l'annexe ci-jointe.

L'analyse

A. *Le caractère descriptif*

[10] Le Collège soutient que les marques du CSNN donnent une description claire ou une description fautive et trompeuse des services fournis, ce qui est contraire à l'alinéa 12(1)b) de la LMC, parce qu'il s'agit de titres professionnels, ou qu'elles donnent une description claire dans

l'ensemble ou une description fautive et trompeuse de ces services. Il soutient que les marques n'ont pas acquis un caractère distinctif.

1) Les titres professionnels

[11] Le Collège souligne que le CSNN emploie les marques comme titres professionnels, ce qui, estime-t-il, dénote l'existence d'un caractère descriptif. Il Le Collège souligne de nombreux exemples figurant dans les brochures de cours, les manuels des étudiants, les annonces en ligne et les documents promotionnels des diplômés du CSNN où il a relevé des renvois explicites et implicites aux marques en tant que titres professionnels. Le Collège signale aussi les définitions que l'on trouve dans les dictionnaires pour chacun des mots qui constituent les marques – « registered » [enregistré], « holistic » [holistique], « nutritional » [nutritionnel], « nutritionist » [nutritionniste] et « consultant » [consultant] – lesquelles, en employant des termes tels que « professional » [professionnel] et « specialist » [spécialiste], dit-il, confirment aussi que les marques constituent des titres professionnels.

[12] Le Collège invoque diverses décisions jurisprudentielles de la Cour fédérale et de la Commission des oppositions des marques de commerce à l'appui de la thèse voulant que le simple emploi d'une marque de certification en tant que titre professionnel fait en sorte que les marques donnent une description claire des produits ou des services associés à l'exercice de cette profession : *Association des assureurs-vie du Canada c Association provinciale des assureurs-vie du Québec*, [1989] 1 CF 570, inf. pour d'autres motifs par (1990) 3 CF 500 (CAF), inf. pour d'autres motifs par [1992] 1 RCS 440 [*Assureurs-vie*]; *Canadian Institute of Bookkeeping Incorporated c Institute of Professional Bookkeepers of Canada*, 2012 COMC 181; *Canadian Council of Professional Engineers c Lubrication Engineers, Inc.*, [1992] 2 CF 329

(CAF) [*Lubrication Engineers*]; *Association of Professional Engineers of the Province of Ontario c Canada (Registrar of Trade Marks)*, [1959] RCE 354 [*Professional Engineers*]; *Canadian Council of Professional Engineers c John Brooks Co* (2001), 21 CPR (4th) 397 (COMC); *Conseil canadien des ingénieurs c John Brooks Co*, 2004 CF 586; *Canadian Council of Professional Engineers c Management Engineers GmbH* (2004), 37 CPR (4th) 277 (COMC) [*Management Engineers*]; *College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of British Columbia c Council of Natural Medicine College of Canada*, 2009 CF 1110 [*Chinese Medicine*]. Bref, le Collège est d'avis qu'étant donné que les marques du CSNN sont employées comme des titres professionnels, elles donnent forcément une description claire des services fournis, ce qui est contraire à l'alinéa 12(1)*b* de la LMC.

[13] Pour étayer davantage sa thèse, le Collège renvoie à un énoncé de pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada dans lequel il est indiqué que lorsqu'une recherche révèle qu'une marque, ou une partie de celle-ci, se compose d'un titre professionnel, l'examineur des marques de commerce doit conclure à une violation de l'alinéa 12(1)*b* si un consommateur aurait immédiatement l'impression que les produits ou les services sont produits par un membre de cette profession. L'énoncé indique également, en se reportant au paragraphe 53 de la décision *Chinese Medicine*, que le simple ajout d'une abréviation, d'un acronyme ou d'initiales représentant le titre professionnel compris dans la marque ne rendra pas cette dernière enregistrable.

[14] Dans ses observations écrites, le Collège n'a pas traité d'une décision récente de la Cour : *Canadian Dental Ass/L'Assoc Dentaire Canadienne c Ontario Dental Assistants Ass*,

2013 CF 266, conf. par 2013 CAF 279 [*CDA*], où, au paragraphe 23, le juge Manson déclare que rien dans la LMC ou la jurisprudence « n'empêche qu'un titre professionnel soit valablement employé comme marque de certification, dans la mesure où ce titre respecte les critères requis ».

[15] Dans sa plaidoirie, le Collège a admis qu'un titre professionnel peut ne pas être clairement descriptif en soi, mais il soutient qu'une telle marque contrevient quand même à l'alinéa 12(1)*b*) de la LMC si elle sert à indiquer que ceux qui fournissent des services associés sont membres d'une profession, plutôt qu'à distinguer ces services de ceux d'autres commerçants : *CDA*, au paragraphe 30. Autrement dit, il soutient que la marque doit caractériser les services – c'est-à-dire, servir d'adjectif – plutôt que de décrire la personne – c'est-à-dire, servir de substantif.

[16] Selon le Collège, les marques servent uniquement à indiquer que les diplômés sont des nutritionnistes holistiques agréés plutôt qu'à qualifier les services qu'ils fournissent – c'est-à-dire qu'elles ne servent pas d'adjectifs, mais de substantifs. Cela étant, il soutient que les marques, en tant que titres professionnels, donnent encore une description claire des services fournis, ce qui est contraire à l'alinéa 12(1)*b*) de la LMC et, suivant la décision *CDA*, il y a lieu de les radier.

[17] Je conviens avec le CSNN que, comme il a été établi dans la décision du juge Manson dans l'affaire *CDA*, il est évident que l'emploi d'une marque comme titre professionnel ne fait pas automatiquement en sorte que cette marque donne une description claire des services fournis qui soit contraire à l'alinéa 12*b*) de la LMC. Bien que la jurisprudence ait pu sous-entendre le contraire, la déclaration que fait le juge Manson au paragraphe 23 tranche la question :

Je ne suis pas d'accord pour dire que la décision *Assn. des Assureurs-vie du Canada c Assn. Provinciale des Assureurs-vie du Québec*, [1988] ACF n° 564, et les affaires dont était saisie la Commission de l'opposition après cette décision tendent à indiquer qu'un titre professionnel ne peut jamais constituer une marque de certification valide. Rien dans la Loi n'empêche qu'un titre professionnel soit valablement employé comme marque de certification, dans la mesure où ce titre respecte les critères requis, déjà mentionnés, concernant l'absence de description claire ou de risque de confusion, le caractère distinctif et l'emploi conforme.

[18] À mon avis, les marques du CSNN ne donnent pas une description claire des services associés aux titres professionnels, car, d'après le dossier, il ne semble pas qu'elles soient utilisées comme des titres professionnels. Celles-ci, dont « R.H.N. Registered Holistic Nutritionist », ne font pas réellement référence à des titres professionnels établis. En fait, même si les parties admettent qu'il existe des consultants en nutrition qui ne sont pas diplômés du CSNN, ni l'une ni l'autre n'ont fourni une preuve indiquant que des personnes autres que les diplômés se servent de ces titres exacts ou d'autres qui y ressemblent (à la seule exception d'un non-diplômé que le CSNN ne reconnaît pas comme tel). Il semble que le CSNN tente, en employant ces marques, de créer un groupe professionnel connu.

[19] En employant les marques, le CSNN ne décrit pas des services qui se rattachent de manière générale à une profession existante, car la profession que décrivent les marques n'existe pas. En ce sens, ces dernières ne contreviennent donc pas à l'alinéa 12(1)b).

[20] Cependant, le Collège soutient qu'en employant les marques comme titres professionnels le CSSN se heurte à d'autres problèmes étant donné que ces marques semblent concerner ou décrire des diplômés particuliers plutôt que les services qu'ils fournissent. Comme le fait

remarquer le Collège, les marques sont souvent employées sous la forme d'un substantif – un R.H.N. – plutôt que comme un adjectif ou un descripteur – les services d'un R.H.N. Par ailleurs, même si le CSNN a porté à notre attention des documents promotionnels de diplômés dans lesquels ces derniers apposent l'une des marques après leur nom et expliquent ensuite les services qu'ils fournissent, mais je ne suis pas convaincu que ces explications qualifient les marques. Il semble plutôt, sauf quelques exceptions mineures, que les marques servent à décrire les diplômés et que les énoncés ultérieurs, qui portent sur les services fournis, sont distincts et ne se rapportent pas aux marques. L'exemple précis que le CSNN a cité, soit le profil LinkedIn de Shari Anticknap, en est une preuve. Un des paragraphes indique que cette dernière [TRADUCTION] « détien[t] le titre de RHN (nutritionniste holistique) » et ensuite, dans un paragraphe distinct, on y explique les services fournis. Dans le même ordre d'idées, dans les profils de diplômés que l'on trouve sur le propre site du CSNN, ces derniers apposent la marque « R.H.N. » juste après leur nom et, dans des paragraphes situés plus loin sur la page, ils décrivent les divers services qu'ils fournissent. Dans tous ces cas, il est évident, du point de vue visuel, que les marques sont associées à la personne plutôt qu'à ce qu'elle fait. Cela est comparable, comme la Cour l'a mentionné lors des plaidoiries, à un universitaire qui, sur des sites promotionnels, pourrait indiquer « M.A., Université de Toronto » après son nom et décrire ensuite ses spécialités. Dans ces cas aussi, le titre décrirait la personne plutôt que de qualifier la description ultérieure des spécialités en vue de les distinguer des spécialités associées à d'autres titres – par exemple : « M.A., Université McGill » ou « M.A., Université de Calgary ». En conséquence, sensiblement de la même façon que dans l'affaire CDA elle-même, même si les marques ne sont pas en soi problématiques parce qu'on les emploie comme titres professionnels, leur emploi en

vue d'indiquer que des personnes font partie d'une profession, au lieu de distinguer les services qui sont associés aux marques, pose problème.

[21] Cette question, même si elle est soulevée en lien avec l'alinéa 12(1)b) de la LMC dans les observations des parties, a trait, selon moi, au caractère distinctif plutôt qu'au caractère descriptif. La question consiste à savoir s'il faut conclure que les marques, en qualifiant des personnes plutôt qu'en caractérisant les services fournis en liaison avec les marques, ne distinguent pas ces services de ceux que d'autres fournissent. Cela n'a rien à voir avec le caractère descriptif; toutefois, cela peut concerner le caractère distinctif.

2) Les marques sont clairement descriptives dans l'ensemble

[22] Outre la question des titres professionnels, le Collège soutient que les marques sont clairement descriptives dans l'ensemble.

[23] Premièrement, le Collège soutient que les divers mots qui composent les marques – notamment les mots « registered », « holistic », « nutritionist » – sont tous de nature descriptive et que cela ressort des définitions du dictionnaire, qui montrent qu'il s'agit de mots anglais ordinaires et bien connus, qui ont un sens descriptif. Il signale que, même si ces définitions sont tirées de dictionnaires publiés plusieurs années après les dates pertinentes, elles demeurent fiables étant donné que ces mots, depuis longtemps dans l'usage, ne sont pas nouveaux et que leur sens établi n'a vraisemblablement pas changé.

[24] Le Collège fait en outre valoir que le fait de juxtaposer l'acronyme « R.H.N. » à ces mots ne change pas le caractère descriptif clair de ces derniers parce que ces éléments descriptifs

dominent les marques : College of Traditional Medicine, aux paragraphes 218 à 221. De plus, dit-il, l'acronyme « R.H.N. » est lui-même descriptif. Il renvoie au site Web AcronymFinder.com, qui indique que l'acronyme « R.H.N. » signifie « Registered Holistic Nutritionist », ce qui sous-entend que ce terme a un sens descriptif connu. Quoi qu'il en soit, il est d'avis que le sens de l'acronyme « R.H.N. », juxtaposé aux mots « registered », « holistic » et « nutritionist », devient évident, et qu'il remplace manifestement les mots qui le suivent. Comme ces mots sont descriptifs, l'acronyme « R.H.N. » le devient lui aussi. Là où le mot « registered » n'est pas employé – par exemple, dans le cas de « R.H.N. Holistic Nutritionist » – il est encore évident que la lettre « R » représente ce terme. Comme l'a expliqué son déposant, M. Cook, les consommateurs – c'est-à-dire les adultes enclins à payer les services d'un consultant pour obtenir des conseils nutritionnels holistiques – sauront, du fait de la proximité entre les lettres « H » et « N » et les mots « holistic » et « nutritionist », que « R.H.N. » est un acronyme et que, dans ce contexte, la lettre « R » représente également un mot qui, dans le contexte des services de santé, sera « registered ». Le Collège soutient que même si ce n'est pas le cas, et si la Cour accepte seulement que les lettres « H » et « N » sont descriptives, les marques resteront clairement descriptives puisque l'ajout d'un élément non descriptif ne détournera pas l'attention des autres éléments clairement descriptifs, d'une marque : Conseil canadien des ingénieurs c Oyj, [2008] COMC no 110.

[25] Pour ce qui est de l'emploi du symbole TM à côté des marques, le Collège soutient que cela ne change pas la qualité descriptive des mots. Quoi qu'il en soit, dit-il, il n'y a aucune preuve que les consommateurs remarquent ces symboles ou en comprennent le sens, ou qu'ils sont employés de manière systématique.

[26] Le CSNN soutient que le Collège n'a pas prouvé que les mots distincts qui composent le texte des marques et qui sont représentés dans l'acronyme « R.H.N. » – soit « registered », « holistic », « nutrition », « nutritional » et « consultant » – sont clairement descriptifs. Les preuves tirées de dictionnaires qui ont été produites ne sont pas suffisamment contemporaines, car elles se composent d'imprimés extraits de dictionnaires récents plutôt que de ceux qui étaient disponibles aux dates pertinentes – soit en 2009 et 2010. En tout état de cause, aucun élément de preuve ne concerne la définition des marques dans leur ensemble, ce qui constitue l'objet pertinent. Par ailleurs, il n'y a aucun élément de preuve provenant des consommateurs proprement dits concernant l'impression que leur laissent les marques. Le CSNN soutient qu'il faut faire abstraction de la preuve de M. Cook. Ce dernier est un membre du public mais, fait important, il est le directeur exécutif et registraire du Collège et il a donc une connaissance particulière de ces termes. Ses opinions ne reflètent pas la perception réelle du public. Il n'existe non plus aucune preuve d'autre emploi de ces mêmes termes, dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, chez des concurrents, ce qui donne à penser que les marques ne sont pas clairement descriptives : *Fiesta Barbeques Ltd. C General Housewares Corp*, 2003 CF 1021, 239 FTR 99 [Fiesta], aux paragraphes 17 et 18. Enfin, le CSNN dit que le symbole TM accompagne souvent les marques et les mots qui les composent, ce qui avertit le consommateur que ces termes sont des descripteurs exclusifs plutôt qu'ordinaires et qu'il n'y a pas lieu de croire que le public ne remarque pas ce symbole ou ne le comprend pas.

[27] Pour ce qui est de l'acronyme « R.H.N. » en soi, le CSNN soutient que le Collège n'a pas montré non plus qu'il est clairement descriptif. La preuve que le Collège a tirée d'AcronymFinder.com, dit-il, est peu fiable et sa valeur probante est faible; rien ne permet de

savoir qui exploite le site, si ce dernier représente le paysage canadien, pour quelles raisons certains acronymes sont énumérés ou quelle méthode le Collège a utilisée pour effectuer la recherche de l'acronyme « R.H.N. ». Il soutient que la Cour devrait inférer, du fait même qu'il a présenté cet élément de preuve, que le Collège n'a réussi à trouver la mention de l'acronyme « R.H.N. » dans aucun dictionnaire classique, ce qui signifie qu'en fait ce terme ne fait pas partie du vocabulaire ordinaire ou qu'il n'est pas de nature descriptive. La présente affaire, dit-il, peut donc être distinguée de l'affaire *Chinese Medicine*, dans laquelle la Cour s'est appuyée sur des éléments de preuve historiques et de tiers selon lesquels l'acronyme et une forme plus longue des marques avaient été utilisés de manière interchangeable, de sorte que les utilisateurs ordinaires de ces services connaissaient bien ces termes et le sens de l'acronyme. L'absence de tout emploi de la part d'un tiers de la marque « R.H.N. » dénoterait que celle-ci n'est pas descriptive : *Fiesta*, aux paragraphes 27 et 28. Par ailleurs, le CSNN conteste toute idée selon laquelle le consommateur, en voyant simplement l'acronyme « R.H.N. », conclurait qu'il désigne « Registered Holistic Nutritionist ». Une telle conclusion, soutient-il, exigerait, premièrement, que l'on détermine que les lettres forment un acronyme et, deuxièmement, que l'on devine les mots qui le sous-tendent. Cela implique un important exercice de « gymnastique intellectuelle », ce qui va à l'encontre de la démarche décrite dans la décision *GWG*. En fait, le CSNN n'est pas d'accord pour dire que le public percevrait même que la lettre « R » représente le mot « registered », et le Collège n'a fourni aucune preuve, à part l'opinion non représentative de M. Cook, que c'est le cas.

[28] Enfin, le CSNN soutient que les marques qui comprennent à la fois

l'acronyme « R.H.N. » et d'autres mots ne sont pas, elles non plus, clairement descriptives.

L'acronyme « R.H.N. » lui-même n'est pas descriptif et, ajoute le CSNN, ce n'est pas parce qu'on le juxtapose à des mots qu'il le devient. En fait, suivant le processus de « décodage » que propose le Collège, encore faudrait-il que le consommateur détermine que « R.H.N. » est un acronyme et qu'il déchiffre quels sont les mots qui le sous-tendent, ce qui exige là aussi un exercice de gymnastique intellectuelle, surtout si le mot « registered » n'est pas présent ou si les mots qui forment le reste de la marque ne correspondent pas directement à « R.H.N. ». Comme il a été mentionné précédemment, le CSNN conteste le fait que le consommateur saurait, néanmoins, que la lettre « R » signifie « Registered ». Il soutient donc que, même s'il est conclu que les mots constitutifs sont clairement descriptifs, la présence de l'acronyme « R.H.N. » à l'avant de ces derniers ne rend pas l'ensemble de la marque clairement descriptif car le premier mot ou la première syllabe d'une marque sera toujours perçu, à la première impression, comme l'élément dominant de la marque et le plus important dans l'esprit du public : *Conde Nast Publications Inc. c Union des Éditions modernes* (1979), 46 CPR (2nd) 183 (CF 1^{re} inst.) [*Conde Nast*] à la page 188.

[29] Les marques ne sont peut-être pas clairement descriptives en tant que titres professionnels, mais trois d'entre elles – « R. H. N. Registered Holistic Nutritionist », « R.H.N. Holistic Nutritionist » et « R.H.N. Registered Holistic Nutritional Consultant » – sont, selon moi, clairement descriptives dans l'ensemble. En fait, bien que, comme nous l'avons vu, ces marques ne fassent pas simplement référence à des services que fournit de manière générale un professionnel établi, pour les motifs qui suivent je conclus qu'elles indiquent quand même aux consommateurs, de façon claire et directe, quels sont les services qui y sont liés, ce qui empêche de les associer de quelque manière au CSNN et d'ainsi les distinguer d'autres services. Cela

étant, ces marques contreviennent à l'alinéa 12(1)*b*) de la LMC et leur enregistrement est invalide en raison de l'alinéa 18(1)*a*).

[30] Aux fins de l'examen des faits pertinents en ce qui concerne l'alinéa 12(1)*b*), je conviens avec les parties que la date pertinente est celle de l'enregistrement – 2009 et 2010 en l'occurrence – et que l'angle sous lequel il convient de déterminer si une marque est clairement descriptive ou non est celui de l'utilisateur moyen des services : voir *Fiesta*, au paragraphe 26, et *Chinese Medicine*, au paragraphe 212. Je conviens avec le CSNN que la marque, pour contrevvenir à l'alinéa 12(1)*b*), doit être clairement descriptive, et non pas quelque peu descriptive ou évocatrice, et qu'elle ne doit pas être décomposée en ses éléments constitutifs mais plutôt considérée dans son intégralité, en fonction de la première impression qu'elle laisserait et du souvenir imparfait qu'on en garderait, sans qu'il faille recourir à un exercice de gymnastique intellectuelle : *Chinese Medicine*, au paragraphe 212; *Home Juice*, à la page 76; *GWG*, aux pages 6 et 7.

[31] Je conclus qu'en l'espèce un grand nombre des marques répondent à ce critère. Si l'on examine tout d'abord les éléments textuels qui sont inclus dans la plupart des marques, non seulement chacun des mots est-il clairement descriptif – c'est-à-dire, « registered », « holistic », « nutritional », « nutritionist » et « consultant » – mais, par-dessus tout, si on les regroupe dans des ordres divers – c'est-à-dire, « Registered Holistic Nutritionist », « Holistic Nutritionist », « Registered Holistic Nutritional Consultant » et « Holistic Nutritional Consultant » – leur sens est très évident et c'est pour cette raison qu'ils sont descriptifs. Les définitions du dictionnaire que le Collège a fournies, même si elles sont récentes, sont probablement les mêmes que celles

qui existaient il y a cinq ou six ans de cela, et elles montrent quel est le sens descriptif et connu de ces mots. Si on les examine en juxtaposition, ces mots se complètent les uns les autres et il est « facile à comprendre, évident ou simple » quels sont les services qui y sont liés, sans qu'il faille recourir à un exercice de gymnastique intellectuelle : *GWG*, à la page 2.

[32] Comme il a été signalé, il est nécessaire de considérer les marques comme un ensemble. Chacune inclut l'acronyme « R.H.N. ». Cette inclusion ne changera pas le caractère descriptif clair de trois des quatre marques, qui incluent à la fois l'acronyme « R.H.N. » et des éléments textuels – c'est-à-dire, « R.H.N. Registered Holistic Nutritionist », « R.H.N. Registered Holistic Nutritional Consultant » et « R.H.N. Holistic Nutritionist » – mais elle aura une incidence sur la quatrième – c'est-à-dire, « R.H.N. Holistic Nutritional Consultant ».

[33] Je conclus que, dans les trois premières marques, l'acronyme « R.H.N. », lorsqu'il est juxtaposé au reste des marques, est facilement compris et que, quand on les lit dans leur ensemble, à la première impression, ces marques seront clairement descriptives, et ce, même si l'acronyme « R.H.N. », en soi, ne l'est pas. En fait, bien que le Collège ait fourni des imprimés du site AcronymFinder.com qui montrent très clairement que l'acronyme « R.H.N. » est reconnu pour signifier « Registered Holistic Nutritionist », je conviens avec le CSNN qu'il s'agit là d'une preuve peu fiable, car rien n'indique sur quelle base des définitions sont affichées sur le site, ou si ce dernier reflète le contexte canadien.

[34] Pour ce qui est des marques « R.H.N. Registered Holistic Nutritionist » et « R.H.N. Registered Holistic Nutritional Consultant », je conviens avec le Collège que la juxtaposition de

mots à des premières lettres correspondant directement à « R.H.N. » indique directement, sans devoir faire un exercice de gymnastique intellectuelle, que les lettres « R.H.N. » sont un acronyme qui représente les mots qui le suivent. Comme ces mots sont eux-mêmes clairement descriptifs, il en va de même de l'ensemble.

[35] Quant à « R.H.N. Holistic Nutritionist », où « R.H.N. » et les mots qui forment le reste de la marque ne concordent pas parfaitement, je conclus néanmoins qu'il n'est pas nécessaire que le consommateur se livre à un décodage complexe pour déterminer le sens du premier élément de la marque. À l'instar du Collège, je suis d'avis qu'il ressort de la preuve que, dans le contexte des services de santé, les consommateurs sauront que la lettre « R » signifie « registered ». M. Cook est le directeur administratif et registraire du Collège, et il est donc peut-être davantage au fait du milieu des soins de santé, mais, à mon avis, il est tout de même un membre du public dans une mesure suffisante pour que son témoignage sur ce point soit convaincant. Par ailleurs, bien qu'il ne ressorte pas clairement de la preuve combien de consommateurs ont une connaissance directe de la HPA ou du Collège, cela n'est pas vraiment pertinent. Ce n'est pas tant la connaissance de cette loi ou d'organismes réglementaires particuliers qui amène les consommateurs à associer la lettre « R » à « registered », mais plutôt le fait que cette loi et ces organismes de réglementation existent, ce qui contribue à créer un milieu où les consommateurs sont régulièrement en contact avec de nombreux titres professionnels différents qui emploient la lettre « R » pour désigner le mot « registered » – comme « R.N. » pour « registered nurse » [infirmière autorisée], « R.P.N. » pour « registered practical nurse » [infirmière auxiliaire autorisée] ou « registered psychiatric nurse » [infirmière psychiatrique autorisée], « R.Ph. » pour « registered pharmacist » [pharmacien diplômé], etc. Cela étant, dans l'affaire qui nous occupe ici, je conclus qu'en lisant

la mention « R.H.N. Holistic Nutritionist » le consommateur saura aussitôt que la lettre « R » signifie « registered » et que les autres éléments de la marque – c'est-à-dire « H.N. » et « Holistic Nutritionist » – font référence à la même chose, ce qui rend l'ensemble descriptif.

[36] Les trois marques susmentionnées sont semblables à cet égard à celles dont il était question dans l'affaire *Chinese Medicine*, où le juge O'Keefe a conclu, au paragraphe 218, que « les acronymes ne sont pas distinctifs en raison du genre d'expression descriptive qui prédomine dans la marque », et ce, malgré le fait que des diplômés emploient ces marques de pair avec le symbole TM. Je conviens avec le CSNN que ce symbole peut montrer que des termes sont exclusifs plutôt que descriptifs, mais je suis d'avis que ce ne serait le cas que si la mention TM était employée systématiquement ou si elle était intégrée à la marque elle-même. Ce n'est pas le cas en l'espèce.

[37] Dans le cas de la quatrième marque, dans laquelle figure à la fois l'acronyme « R.H.N. » et des éléments textuels – « R.H.N. Holistic Nutritional Consultant » – je conclus qu'en raison de la combinaison de l'acronyme suivi de mots particuliers, la marque, quand on la lit dans son ensemble, n'est pas clairement descriptive. Même si le consommateur saurait immédiatement, à cause du contexte des services de santé, que la lettre « R » dans « R.H.N. », désigne le mot « registered », le fait que les autres lettres de l'acronyme – « H.N. » – ne correspondent pas aux mots restants – « Holistic Nutritional Consultant » – empêcherait le consommateur de déchiffrer entièrement et facilement l'acronyme. Il ne serait plus directement évident que ces lettres désignent quoi que ce soit. En fait, dans le meilleur des cas, la marque est évocatrice.

[38] Je ne suis pas d'accord avec le Collège pour dire que la marque serait tout de même descriptive à cause du caractère descriptif des éléments restants – c'est-à-dire, les mots « Holistic Nutritional Consultant ». La marque doit être lue comme un tout et, dans la mesure où la Cour peut considérer que certains de ses éléments ont plus d'importance que d'autres, il s'agirait de l'acronyme « R.H.N. » puisque, selon la jurisprudence, c'est la première partie d'une marque qui, considère-t-on en général, crée la plus forte impression : *Conde Nast*, à la page 188; *Pernod Ricard c Brasseries Molson* (1992), 44 CPR (3d) 359 (CF 1^{re} inst.) à la page 370; *Molson Companies Ltd c John Labatt Ltd* (1990), 28 CPR (3d) 457 à la page 461 (CF 1^{re} inst.)). En l'espèce, étant donné que l'acronyme « R.H.N. » n'est pas clairement descriptif, il en est de même du reste de la marque.

[39] Enfin, l'acronyme « R.H.N. », en soi, n'est pas non plus clairement descriptif. Comme nous l'avons vu, « R.H.N. » n'a pas de sens propre. De plus, cet acronyme est difficile à décoder s'il ne s'accompagne pas d'autres mots. Comme il a été indiqué précédemment, je suis d'avis que le consommateur, dans le contexte des services de santé, saurait que la lettre « R » veut dire « registered », mais rien ne prouve que ce consommateur serait capable de discerner le sens des deux autres lettres. Cette marque ne contrevient donc pas à l'alinéa 12(1)b) de la LMC.

3) Les marques donnent une description fautive et trompeuse

[40] Le Collège soutient que les marques, en plus d'être descriptives, sont également fausses et trompeuses, ce qui contrevient à l'alinéa 12(1)b) de la LMC.

[41] Premièrement, le Collège fait valoir que les marques sont susceptibles de mener à la croyance inexacte que les services qui y sont associés sont fournis avec l'approbation ou sous

l'autorité du gouvernement. Comme l'a expliqué M. Cook, un grand nombre des marques emploient le mot « nutritionist », lequel est presque identique aux mots « registered nutritionist » que réglemente le Collège – un organisme gouvernemental – sous le régime de la HPA. De plus, un grand nombre des marques emploient explicitement le mot « registered », que le public associe à des titres professionnels réglementés et qui est contrôlé par le gouvernement albertain sous le régime de la HPA. Comme il a déjà été mentionné, c'est aussi le cas de la lettre « R » dans l'acronyme « R.H.N. », qui apparaît dans toutes les marques, car elle désigne le mot « registered ». De plus, l'acronyme « R.H.N. » ressemble beaucoup à « R.N. » pour « registered nurse », à « R.P.N. » pour « registered psychiatric nurse » et à « R.D. » pour « registered dietician » – tous des acronymes, qui sont réglementés par le gouvernement sous le régime de la HPA et que le public connaît bien. Certaines de ces professions, comme celle d'infirmière autorisée (registered nurse), s'occupent de nutrition. Le consommateur pourrait donc croire que l'acronyme « R.H.N. » est lié à cette profession, étant elle aussi réglementée par le gouvernement.

[42] Le Collège ajoute que cette description fausse et trompeuse est en fait la cause d'une certaine confusion. Le Collège, qui réglemente les professionnels de la santé qui s'occupent de régimes alimentaires, a reçu des demandes de renseignements sur 47 personnes qui emploient les marques, et ce, par des gens qui se demandaient si ces personnes étaient bel et bien enregistrées auprès du Collège. Une liste de ces demandes de renseignements est jointe à l'affidavit de M^{me} Omerzu.

[43] Deuxièmement, le Collège soutient que les marques, si elles n'amènent pas trompeusement les consommateurs à croire que les services avec lesquels elles sont associées sont assujettis à l'approbation du gouvernement, n'en demeurent pas moins fausses et trompeuses en raison de l'emploi du mot « registered » – ou de la lettre « R », qui signifie « registered ». Il souligne la définition que donnent les dictionnaires de ce mot : le verbe « register » [enregistrer ou inscrire] veut dire [traduction] « inscrire ou consigner dans une liste ou un répertoire officiel ». Il signale de plus qu'il n'existe en l'espèce aucune preuve que les diplômés sont « registered » [enregistrés] de quelque manière. De ce fait, soutient-il, ce mot, qui apparaît dans toutes les marques (au long, ou sous la forme de la lettre « R ») est trompeur en soi.

[44] Le CSNN soutient que les marques ne sont pas fausses et trompeuses. Il ajoute que le Collège n'a pas fourni suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer que les marques amènent faussement les consommateurs à croire que les services en liaison avec lesquelles elles sont utilisées sont assujettis à l'approbation du gouvernement ou exécutés sous son autorité.

[45] Le CSNN dit que, dans l'ensemble, la preuve produite se compose uniquement de l'opinion de M. Cook qui, ainsi qu'il a été mentionné précédemment, est le directeur administratif et registraire du Collège et que, à ce titre, il connaît fort bien les termes réglementés et le contexte des services de santé, ce qui rend son opinion non représentative. Cela étant, ajoute-t-il, rien ne permet de conclure que le public confondra les marques avec l'appellation « registered nutritionist ». De plus, rien ne permet de conclure que le public est au courant de l'existence de la HPA et du Collège, ainsi que de leurs rôles ou de l'existence d'autres titres professionnels réglementés par le gouvernement dans lesquels figurent le mot « registered », de

sorte que l'emploi de ce mot dans les marques amènerait les consommateurs à croire faussement qu'elles se réclament de l'autorité gouvernementale. Que cette confusion puisse survenir dans les cas où les marques ne contiennent même pas le mot « registered » est encore moins clair, étant donné que, comme il a été indiqué ci-dessus, rien ne permet de conclure que le grand public considère que la lettre « R » désigne forcément le mot « registered ». Quoiqu'il en soit, selon le CSNN, l'emploi du mot « holistic » dans les marques atténue toute impression que le mot « registered » (ou la lettre « R » le désignant) donne à penser que le gouvernement exerce une surveillance, car ce mot dénote un contexte de services de santé non traditionnels, qui ne sont associés à aucune réglementation gouvernementale. En outre, comme l'a déclaré la déposante du CSNN, Mme O'Leary, la consultation ou le counseling en matière de nutrition est une profession non réglementée dans la plupart des pays du globe, dont le Canada. Quant aux problèmes liés aux acronymes « R.N. » pour « registered nurse », « R.P.N. » pour « registered psychiatric nurse » et « R.D. » pour « registered dietician », le CSNN n'est pas d'avis que le Collège a présenté une preuve quelconque, hormis les hypothèses non fondées de M. Cook, que ces professionnels fournissent des services de counseling nutritionnel, que le public est au courant de ce fait ou de ces termes de façon plus générale ou que, pour ces raisons, celui-ci pourrait confondre les marques avec ces termes, croyant qu'elles sont assujetties à l'approbation du gouvernement.

[46] De plus, d'après le CSNN, le Collège n'a donné aucun exemple valable de confusion dans l'esprit du public. Les demandes de renseignements dont il est question dans l'affidavit de M^{me} Omerzu émanent de sociétés d'assurance, et non du public. De plus, toute preuve concernant la nature ou la teneur de ces demandes constitue du oui-dire, étant donné que la liste

que M^{me} Omerzu a produite n'inclut aucune information de cette nature. D'après le CSNN, s'il y avait bel et bien eu autant de cas de confusion, le Collège aurait poursuivi les diplômés en vertu de l'article 129 de la HPA, qui prévoit des amendes pour ceux qui contreviennent à l'article 128. Il n'y a toutefois aucune preuve que de telles poursuites ont été engagées.

[47] Enfin, pour ce qui est des allégations du Collège selon lesquelles les marques sont généralement fausses et trompeuses à cause de l'emploi du mot « registered », le CSNN soutient que le Collège a omis une fois de plus d'en fournir une preuve suffisante. Comme il a été indiqué précédemment, le CSNN fait valoir que les définitions du dictionnaire que le Collège a fournies à propos du mot « registered » sont récentes. De plus, il n'existe aucune preuve que dans les cas où le mot « registered » est absent, le public sait que la lettre « R » signifie « registered » et que, dans les cas où ce mot est présent, il serait trompeur de laisser entendre que les diplômés sont enregistrés auprès du CSNN et de ses succursales.

[48] Je suis d'accord avec le Collège et je conclus que la totalité des marques contreviennent à l'alinéa 12(1)b) parce qu'elles sont fausses et trompeuses.

[49] Premièrement, je conviens avec le Collège que les marques amènent faussement les consommateurs à croire que les services qui y sont associés doivent bénéficier de l'approbation gouvernementale ou qu'ils sont fournis sous son autorité. Plus précisément, je conclus que l'emploi du mot « registered » – ou de la lettre « R » représentant « registered », qui comme nous l'avons vu figure dans toutes les marques – suggère que les marques se réclament de l'approbation du gouvernement ou de son autorité, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas. Je

conclus que la preuve de M. Cook sur ce point est convaincante et, en l'espèce, sa connaissance potentiellement supérieure du secteur de la santé est utile pour montrer de quelle façon on emploie habituellement le mot « registered » dans ce secteur d'activités. Je suis d'avis, comme l'a suggéré le CSNN, que l'emploi du mot « holistic », qui est depuis toujours relié à des domaines non traditionnels de la médecine, amoindrit de manière importante l'impression que les services associés aux marques sont assujettis à l'approbation du gouvernement. Comme la Cour l'a signalé pendant l'audience, c'était peut-être le cas il y a de nombreuses années, mais ce mot est devenu plus courant et ne revêt pas forcément les mêmes connotations de nos jours. Quoiqu'il en soit, le CSNN n'a présenté aucune preuve sur ce point. De plus, comme il a été mentionné plus haut, je ne considère pas que le manque de preuves sur la connaissance qu'ont les consommateurs de la HPA ou du Collège pose problème. L'existence même de la HPA et d'autres lois semblables, ainsi que celle du Collège et d'organismes semblables créés par voie législative, contribuent à la création d'un contexte dans lequel il existe de nombreux titres professionnels utilisés dans le domaine des soins de santé qui comportent le mot « registered » – ainsi que la lettre « R » désignant « registered » – uniquement pour dénoter qu'ils sont assujettis à la réglementation gouvernementale, et auxquels le public est régulièrement exposé.

[50] De plus, je conclus que les demandes de renseignements adressées au Collège à propos des diplômés du CSNN contribuent à montrer qu'il y a eu quelques cas de confusion quant à la surveillance qu'exerce le gouvernement sur les services associés aux marques. Bien que je reconnaisse, comme l'a signalé le CSNN, que la liste de M^{me} Omerzu ne donne aucune indication de la nature ou de la teneur exacte de ces demandes, je conclus qu'il n'est pas erroné d'inférer que si des membres du public entrent en contact avec le Collège pour vérifier si une

personne en particulier, qui emploie une ou plusieurs des marques du CSNN, est inscrite auprès de ce dernier, cela veut dire qu'ils pensent qu'il est probable qu'il existe un lien entre ces marques ou les services qui y sont associés et un organisme gouvernemental. Aux dires du CSNN, ce sont des sociétés d'assurance plutôt que de simples particuliers qui ont fait ces demandes, mais il n'explique pas pourquoi cela devrait faire une différence. En fait, les sociétés d'assurance devraient être encore mieux placées que les membres du public pour savoir, comme le soutient le CSNN, que les marques ne donnent pas à penser que le gouvernement exerce une surveillance, car elles devraient connaître ce secteur mieux que la personne ordinaire. Le fait que ces sociétés présentent encore des demandes de renseignements au Collège montre que les marques sont effectivement passablement trompeuses.

[51] Enfin, je suis d'accord avec le Collège que même si les marques ne donnaient pas à penser que le gouvernement exerce une surveillance, elles n'en demeurent pas moins fausses et trompeuses à cause de l'inclusion du mot « registered » – ou de la lettre « R » désignant « registered ». Ce mot implique que la personne qui fournit des services associés aux marques fait partie d'un organisme ou que son nom peut apparaître dans un type quelconque de registre. En fait, comme l'a indiqué le Collège, le verbe « register » signifie habituellement [traduction] « inscrire ou consigner dans une liste ou un répertoire officiel ». En l'espèce, toutefois, il n'existe aucune liste ou répertoire de ce genre, et rien n'indique que des diplômés qui emploient les marques de quelque façon sont inscrits (*registered*) auprès du CSNN, sauf peut-être à titre d'anciens diplômés.

4) Le caractère distinctif que les marques ont acquis

[52] Les marques qui donnent une description claire ou une description fautive et trompeuse des services fournis peuvent être sauvegardées par le paragraphe 12(2) de la LMC si elles ont acquis un caractère distinctif. La date pertinente qui s'applique à cette évaluation est la date de demande d'enregistrement des marques. Il est donc nécessaire de faire abstraction de tout emploi au cours des années ultérieures : *Miranda Aluminum Inc. C Miranda Windows & Doors Inc.*, 2009 CF 669.

[53] Le CSNN soutient que ces marques ont acquis un caractère distinctif au sens des paragraphes 12(2) et 18(2) de la LMC. Il souligne que ce caractère distinctif existe lorsque rien de ce qui concerne la marque n'est susceptible d'évoquer chez les consommateurs une multitude de sources. Ce caractère distinctif peut être à la fois inhérent – lorsque la marque est constituée d'un nom unique ou inventé qui ne peut désigner qu'une seule chose – ou acquis – lorsque les consommateurs, par suite de l'emploi constant d'une marque, associent cette dernière à une source déterminée : *Tommy Hilfiger Licensing Inc. c Produits de Qualité IMD Inc.*, 2005 CF 10 [Tommy Hilfiger] aux paragraphes 52 et 53. La question de savoir si une marque donnée est distinctive est une question de fait, et le critère applicable consiste à se demander « si l'on a bien indiqué au public que les marchandises auxquelles la marque de commerce est associée et est utilisée sont les marchandises du propriétaire de la marque de commerce et non celles de quelqu'un d'autre » : *Tommy Hilfiger*, au paragraphe 58.

[54] Le CSNN soutient qu'en raison de leur emploi constant sur le marché, les marques répondent au critère applicable en matière de caractère distinctif.

[55] Le CSNN ajoute qu'il peut invoquer l'emploi qu'en font ses diplômés, car cet emploi répond aux exigences du paragraphe 50(1) de la LMC; il y a une licence entre lui et les diplômés, et il contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des services.

[56] Pour ce qui est de la première exigence, le CSNN reconnaît qu'il n'existe des ententes écrites qu'entre ses succursales et lui. Cependant, dit-il, il existe quand même implicitement des licences entre le CSNN et les diplômés en raison du lien direct entre les succursales et lui, ainsi que du contrôle qu'il exerce sur la formation des diplômés. Comme l'a déclaré la directrice administrative et registraire du CSNN, M^{me} O'Leary, c'est le CSNN qui détermine le contenu des cours qu'enseignent les succursales, la façon dont les services de formation sont dispensés, le respect des normes par les succursales (au moyen de vérifications périodiques), de même que la formation des enseignants. C'est aussi le CSNN qui crée, administre et note les examens finaux des diplômés. De plus, ces derniers s'engagent eux-mêmes envers le CSNN lorsqu'ils signent le code de déontologie, et toute infraction à ce dernier donne lieu à la prise de mesures disciplinaires, qui peuvent aller jusqu'à la révocation du droit d'employer les marques. Ce pouvoir, de pair avec d'autres exemples de contrôle direct et indirect – c'est-à-dire, le contrôle exercé sur l'accès à l'exercice, sur l'emploi des marques avant l'obtention du diplôme ou en violation de la norme de rendement officielle, sur l'étendue de l'exercice des diplômés par l'intermédiaire du guide juridique et sur les usages abusifs des marques (p. ex., entrer en contact illégalement avec des diplômés en utilisant des termes interdits dans certaines provinces, comme « registered » en Alberta), ainsi que sur la fourniture de programmes de formation permanente aux diplômés (comme des ateliers avancés sur la nutrition) – illustre également le contrôle

qu'exerce le CSNN sur les caractéristiques et la qualité des services associés aux marques, comme l'exige aussi le paragraphe 50(1).

[57] Le CSNN soutient que l'emploi que font les diplômés des marques confère à ces dernières un caractère distinctif. Ils l'utilisent depuis longtemps et abondamment : les écoles du CSNN existent maintenant depuis plus de vingt ans et ont décerné un diplôme à plus de 5 500 étudiants. Il soutient que ses diplômés affichent les marques quand ils fournissent et annoncent leurs services, s'identifient comme étant agréés par le CSNN et emploient les marques pour distinguer leurs services de ceux d'autres professionnels de l'alimentation. Ces services sont d'une qualité particulière, fournis de manière constante et distinctive, en se conformant à l'approche particulière du CSNN à l'égard de la nutrition, une approche qui diffère de celles d'autres intervenants du secteur. S'il est vrai que des diplômés offrent parfois ces services dans un style qui leur est propre – en intégrant, par exemple, des philosophies orientales – le CSNN soutient qu'il est fréquent qu'on le fasse dans d'autres domaines des soins de santé ainsi que dans d'autres professions (p. ex., chez les avocats), et que cela n'a aucune incidence sur le fait de savoir si les services sont uniformes ou distinctifs. La clé, soutient le CSNN, consiste plutôt à savoir si les services sont fournis de la manière associée à la norme de compétence – dans le cas présent, par ceux qui ont suivi le programme de formation du CSNN – et, en l'espèce, il n'y a aucun élément de preuve qui indique qu'ils ne le sont pas.

[58] Le CSNN fait valoir que, dans l'ensemble, conformément aux critères énoncés dans la décision *Tommy Hilfiger*, un message clair a été diffusé au public : les services auxquels les marques sont associées et employées sont ceux du propriétaire de la marque de commerce, et non

d'une autre partie. Il ressort de la preuve que les employeurs et les clients reconnaissent les marques et cherchent à obtenir les services des diplômés du CSNN. De plus, bien que le CSNN conteste l'emploi des documents que le Collège a imprimés à partir du site Acronym.com, comme il a déjà été mentionné, il déclare que si la Cour prend ce fait en compte, elle doit aussi signaler que l'inclusion de l'acronyme « R.H.N. » dans ce site montre que cette marque a acquis un caractère distinctif suffisant pour être inscrit à côté d'autres acronymes, extrêmement bien connus, comme NASA et WHO [OMS].

[59] De plus, d'après le CSNN, le fait que le Collège ait reçu des demandes de renseignements de quelques sociétés d'assurance, des demandes dont la nature et le contenu constituent du oui-dire, ne permet pas de savoir s'il y a confusion dans l'esprit des consommateurs au sujet des marques et n'amoindrit pas par ailleurs le caractère distinctif que ces dernières ont acquis. En outre, dit-il, le Collège n'a fourni aucune preuve sur l'emploi des titres par ses propres membres ni n'a établi l'existence d'une réputation concurrente qui est importante, significative ou suffisante pour atténuer le caractère distinctif du CSNN : *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657 aux paragraphes 33 et 34.

[60] Je ne suis pas convaincu que les marques ont acquis un caractère distinctif au sens du paragraphe 12(2).

[61] Je conclus que c'est l'emploi que font les diplômés des marques qui est l'emploi pertinent en l'espèce, et que le CSNN ne peut pas l'invoquer en vertu du paragraphe 50(1) de la LMC. Je conviens avec le Collège que le CSNN n'a satisfait à ni l'une ni l'autre des deux exigences de la

disposition. Premièrement, il n'y a aucune licence entre le CSNN et les diplômés. Même si le code de déontologie pouvait servir de fondement à un contrat – ce qui n'est pas le cas, selon moi – il n'existe aucune preuve de copie signée ou de la façon dont le CSNN ferait appliquer – ou a fait appliquer – ce contrat.

[62] Deuxièmement, je conviens avec le Collège que la preuve ne permet pas de conclure que le CSNN contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des services que fournissent les diplômés. Le CSNN mentionne qu'il existe des programmes de formation continue, mais ceux-ci ne semblent pas être obligatoires ni être, quant à cela, plus que des programmes supplémentaires qu'offrent les succursales du CSNN. Il souligne également qu'il est présentement obligatoire que les diplômés continuent de fournir les services qu'on leur a enseignés au cours de leurs études, et qu'il est possible qu'il révoque le droit d'employer les marques s'ils omettent de le faire. Cependant, rien ne prouve comment le CSNN veillerait – ou a veillé – à ce que cette obligation soit respectée ou comment il a révoqué le droit d'employer les marques. Le CSNN a également mentionné qu'il fait respecter les exigences juridiques qui s'appliquent à l'emploi de certaines marques dans des provinces en particulier – par exemple, l'interdiction d'employer le mot « registered » en Alberta, mais de telles activités ne concernent pas les « caractéristiques ou la qualité » des services, comme l'exige le paragraphe 50(1).

[63] Le CSNN souligne le rôle qu'il joue dans la création et l'administration des programmes de formation offerts par ses succursales – p. ex., en créant le programme d'études et en notant les examens – et en veillant à ce que seuls ceux qui satisfont à la norme de compétence – c'est-à-dire avoir suivi le programme d'études – emploient les marques. Toutefois, ce contrôle n'est pas

pertinent à l'égard du paragraphe 50(1) puisqu'il ne consiste qu'à vérifier qui peut employer les marques plutôt que la façon dont ces dernières sont employées. Le seul contrôle possible dans le cas présent est l'effet continu des cours que le CSNN a donnés pendant que les diplômés étaient encore des étudiants. Cependant, comme il a été mentionné, il n'existe aucune preuve que les caractéristiques ou la qualité de cette formation sont maintenues ou que le CSNN fait des efforts quelconques pour s'assurer que c'est le cas.

[64] Je conclus que, même si l'on a répondu aux exigences du paragraphe 50(1), l'emploi que les diplômés font des marques ne confère pas à celles-ci un caractère distinctif. La preuve produite ne montre pas qu'ils font visuellement un lien entre ces marques et les services qu'ils fournissent, de telle sorte que l'on indique bien au public que ces services sont liés au CSNN plutôt qu'à une autre partie. De plus, comme l'a fait remarquer le Collège, il ressort de la preuve que les types de services offerts sont vraiment diversifiés – par exemple, certains sont liés à la perte de poids, et d'autres sont influencés par des philosophies orientales, ou encore consistent à dispenser de la formation – de sorte qu'elles ont très peu en commun. S'il est vrai que le CSNN a prouvé que des tiers cherchaient à embaucher des diplômés qui employaient les marques, ce qui pourrait être le signe d'un caractère distinctif acquis, ce fait est tempéré par la preuve du Collège que des sociétés d'assurance ont envoyé des demandes de renseignements, ce qui montre un manque d'association entre les marques et le CSNN.

B. *Approbaton ou autorité gouvernementale*

[65] Aux termes de l'alinéa 12(1)e) de la LMC, une marque ne peut pas être enregistrée – et son enregistrement sera invalide au sens de l'alinéa 18(1)a) – si son adoption contrevient à

l'alinéa 9(1)d), lequel interdit l'adoption d'« une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit : [...] un mot ou un symbole susceptible de porter à croire que les produits ou les services en liaison avec lesquels elle est employée ont reçu l'approbation royale, vice-royale ou gouvernementale, ou que leur production, leur vente ou leur exécution a lieu sous le patronage ou sur l'autorité royale, vice-royale ou gouvernementale ».

[66] Le critère à appliquer ressort de la décision *Chinese Medicine*, au paragraphe 224, dans lequel la Cour répond à la question de savoir si la marque est « susceptible de laisser croire que les services qui y sont associés ont reçu l'approbation gouvernementale ou sont exécutés sous l'autorité ou avec l'approbation du gouvernement ». Le Collège soutient que la date pertinente est celle de la décision de la Cour : *Bank of Montreal c Midland Walwyn Capital Inc.* (1998), 86 CPR (3d) 555 (COMC) [*Bank of Montreal*].

[67] Les observations du Collège s'apparentent à celles qui ont été avancées au sujet de l'invalidité des marques selon l'alinéa 12(1)b), pour cause de description fausse et trompeuse. Là encore, il souligne qu'il a déjà reçu de nombreuses demandes de renseignements quant à l'inscription de personnes qui employaient les marques, ce qui dénote que celles-ci ont en fait créé de la confusion au sein du public, de même qu'une présomption ou une expectative de surveillance gouvernementale – ce qui va au-delà de l'exigence de prouver la possibilité de confusion.

[68] Selon le CSNN, la date pertinente n'est pas celle de la décision de la Cour. Il ajoute que l'alinéa 18(1)a), qui énonce le motif de radiation, exige que la marque de commerce « [ne soit] pas enregistrable à la date de l'enregistrement ». Dans ce contexte, la « date de l'enregistrement » est la dernière date pertinente possible et la décision *Bank of Montreal* ne saurait être correcte. Quoiqu'il en soit, les sources sur lesquelles la COMC a fondé sa conclusion dans cette affaire peuvent être distinguées de la présente espèce, car il y était question de marques officielles enregistrées en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii). De telles marques sont des inscriptions concurrentes dans le registre des marques de commerce et, de ce fait, les oppositions qui sont fondées sur cette disposition s'apparentent à des allégations de confusion avec une marque déposée – un contexte tout à fait différent de celui en cause en l'espèce.

[69] Le CSNN soutient que, pour ce qui est d'évaluer l'alinéa 9(1)d), la date pertinente est celle de l'adoption (c.-à-d., le premier emploi) – dans le cas présent, 1995 pour trois des marques et 2009 pour les deux autres. Il signale qu'on n'a tiré cette conclusion de manière définitive dans aucune décision, mais, fait-il valoir, il existe des décisions dans lesquelles cela a été fait en ce qui concerne l'alinéa 9(1)k), soit *Bousquet c Barmish* (1991), 37 CPR (3d) 516 (CF 1^{re} inst.) aux pages 522 et 523, *Miranda*, au paragraphe 34, et *Miranda Aluminum Inc. C Miranda Windows & Doors Inc.*, 2010 CAF 104), ainsi qu'en ce qui concerne l'article 10, soit *Chinese Medicine*, au paragraphe 125, deux dispositions qui, dit-il, sont comparables, parce que les allégations formulées en vertu de l'alinéa 9(1)k), qui interdit les marques pouvant faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant, s'apparentent à celles qui concernent l'alinéa 9(1)d), qui sous-entend l'existence d'un lien avec une autre partie. Il allègue que, comme

dans le cas de l'alinéa 9(1)*k*), le lien dont il est question à l'alinéa 9(1)*d*) doit également exister au moment de l'adoption pour que la marque soit interdite.

[70] Le CSNN allègue qu'étant donné que la date pertinente pour trois des cinq marques est 1995, les observations du Collège, qui reposent dans une large mesure sur l'existence de la HPA et du Collège lui-même, ne sont pas pertinentes étant donné que cette loi n'a été adoptée qu'en 2000 et que le Collège n'a été créé qu'en 2002. Cela étant, dit le CSNN, il n'y aurait pas eu de confusion dans l'esprit du public ou ce dernier n'aurait pas été induit en erreur à cause de l'emploi du mot « registration » ou d'une similitude quelconque entre les marques et les titres professionnels que réglemente aujourd'hui la HPA.

[71] De plus, le CSNN soutient qu'indépendamment de la question des dates pertinentes le Collège n'a pas réussi à montrer que l'une quelconque des marques est susceptible d'amener à croire que les services qui y sont associés ont reçu l'approbation du gouvernement ou sont fournis sous l'autorité du gouvernement. Premièrement, signale-t-il, la position du Collège repose presque entièrement sur la simple existence de la HPA. Cependant, même s'il était vrai que les marques contreviennent à cette loi, cela ne suffirait pas, car, comme l'a confirmé la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Lubrication Engineers*, à la page 244, l'alinéa 9(1)*d*) ne transpose pas dans la loi fédérale les diverses interdictions que prévoient des lois provinciales à l'égard de l'emploi de certains titres professionnels.

[72] Deuxièmement, le CSNN fait valoir que le Collège a produit peu d'éléments de preuve, voir aucuns, en vue de démontrer que les marques sont susceptibles de causer de la confusion en

ce qui concerne l'autorité gouvernementale. Sur ce point, les arguments qu'a invoqués le CSNN pour réfuter l'allégation de description fausse et trompeuse dont il a été question précédemment s'appliquent eux aussi. En particulier, le Collège n'a pas fait état de cas de confusion réelle mettant en cause des patients, des diplômés ou d'autres professionnels, malgré treize ans d'emploi en Alberta. Les demandes de renseignements dont M^{me} Omerzu a traité dans son affidavit ne viennent que de sociétés d'assurance et ne révèlent rien de manière fiable sur l'état d'esprit du public.

[73] Je conclus que le Collège a démontré que deux des cinq marques contreviennent à l'alinéa 9(1)d) de la LMC à la date pertinente. C'est donc dire que ces marques ne sont pas enregistrables en vertu de l'alinéa 12(1)e) et que leur enregistrement est invalide au sens de l'alinéa 18(1)a).

[74] Pour ce qui est de la date pertinente, je conviens avec le CSNN qu'il ne peut s'agir de la date de la décision de la Cour, étant donné que l'alinéa 18(1)a) situe la dernière date possible à « la date de l'enregistrement ». Bien que cela soit contraire à la conclusion tirée dans la décision *Bank of Montreal*, comme le CSNN l'a signalé, celle-ci se fonde sur des décisions visant un contexte différent. Quoi qu'il en soit, la Cour n'est pas liée par cette décision.

[75] Par ailleurs, je suis persuadé que la date pertinente est celle de l'adoption des marques – en l'occurrence, 1995 et 1996 – comme l'a avancé le CSNN. Bien que la jurisprudence ne se prononce pas de manière définitive sur la question, elle traite d'autres interdictions visées par l'article 9 qui se rapportent à l'alinéa 12(1)e), dont la disposition semblable, l'alinéa 9(1)k). Dans

les affaires en question, la date pertinente est celle de l'adoption, et je suis d'avis qu'il en est de même en l'espèce.

[76] Je conclus donc que quant à trois des cinq marques – « R.H.N. Registered Holistic Nutritionist », « R.H.N. » et « R.H.N. Holistic Nutritionist » – la preuve ne permet pas de conclure que, comme il est dit dans *Chinese Medicine*, elles sont « susceptible[s] de laisser croire que les services qui y sont associés ont reçu l'approbation gouvernementale ou sont exécutés sous l'autorité ou avec l'approbation du gouvernement » à la date de leur adoption. Il se peut que l'emploi, dans les marques, du mot « registration » – ainsi que de la lettre « R » désignant « registration » – sous-entendait que les services qui y étaient associés faisaient l'objet d'une surveillance gouvernementale à cette époque, mais il reste simplement que le Collège n'a produit aucun élément de preuve visant à établir en quoi consistaient les services de soins de santé ou la perception du public au milieu des années 1990. De plus, comme nous l'avons vu, bien qu'il ne soit pas nécessaire qu'on sache avec précision en quoi consiste la HPA et ce qu'est le Collège pour qu'il soit établi qu'un lien est fait entre « enregistrement » et approbation gouvernementale, l'existence de la HPA et du Collège – ou de quelque chose s'y apparentant – est nécessaire, car c'est leur présence qui fait en sorte que le public se trouve dans un contexte où il est exposé à des titres professionnels réglementés, dans lesquels le mot « registered » est employé, et où il y a des organismes qui ont pour mission de surveiller la prestation de services de soins de santé divers. De plus, la totalité des preuves de confusion réelle – c'est-à-dire, les demandes de renseignements présentées au Collège – sont postérieures à la date pertinente. C'est donc dire que de toute évidence la Cour dispose d'un dossier de preuve moins étoffé que le dossier de preuve jugé insuffisant dans l'affaire *Chinese Medicine*.

[77] Cependant, j'estime que les deux marques restantes – « R.H.N. Holistic Nutritional Consultant » et « R.H.N. Registered Holistic Nutritional Consultant » – ne satisfont pas au critère applicable, car leurs dates pertinentes sont 2009, soit après l'adoption de la HPA, l'établissement du Collège et la réception d'au moins quelques-unes des demandes de renseignements énumérées dans l'affidavit de M^{me} Omerzu. Les points soulevés dans la section qui précède au sujet de la description fausse et trompeuse s'appliquent ici.

C. *Le caractère distinctif*

[78] Le Collège soutient que l'enregistrement d'une marque de commerce est invalide au sens de l'alinéa 18(1)b) si cette marque n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées des procédures contestant la validité de l'enregistrement – en l'occurrence, le 11 février 2014 : *Jean Patou Inc. C Luxo Laboratories Ltd* (1998), 158 FTR 16 au paragraphe 12.

[79] Pour prouver l'absence de caractère distinctif au sens de cette disposition, le Collège soutient qu'il est inutile qu'il invoque un droit de propriété qui lui soit propre ou l'existence de marques rivales. La question consiste plutôt à savoir si les marques distinguent les services qui leur sont associés de ceux d'autres fournisseurs de tels services : *Chinese Medicine*, aux paragraphes 130 et 131. Autrement dit, est-il bien indiqué au public que les produits ou les services auxquels la marque de commerce est associée et avec lesquels elle est employée sont les produits ou les services du propriétaire de la marque de commerce et non d'une autre partie : *Tommy Hilfiger*, au paragraphe 58? Il s'agit là, dit le Collège, d'une question de fait et il faut que les marques soient distinctives aux yeux de tous les utilisateurs probables des services, y compris les consommateurs ultimes, notamment dans les cas où, comme en l'espèce, les marques ne sont

pas des mots forgés ou inventés que l'on a manifestement adaptés pour établir une distinction et sont donc distinctifs à première vue : *Parke, Davis & Co c Empire Laboratories Ltd* (1963), 41 CPR 121 (RCE), conf. par 43 CPR 2 (CSC); *Standard Coil Products (Canada) Ltd c Standard Radio Corp*, [1971] 1 CF 106 (1^{re} inst.), conf. par 26 CPR (2d) 288 (CAF) au paragraphe 39.

[80] Le Collège dit que les marques ne satisfont pas à ce critère. Ainsi qu'il a déjà été relevé, il allègue qu'elles sont clairement descriptives ou qu'elles donnent une description claire ou une description fautive et trompeuse des services fournis et, à ce titre, elles ne sont pas distinctives en soi. De plus, comme il a été aussi relevé précédemment, le Collège nie que les marques ont acquis un caractère distinctif, de telle sorte qu'elles seraient sauvegardées par le paragraphe 18(2).

[81] Je le répète, le Collège m'a convaincu que les marques sont clairement descriptives, qu'elles n'ont pas acquis un caractère distinctif et qu'elles ne sont pas sauvegardées par le paragraphe 18(2).

[82] Je conclus que la totalité des enregistrements des marques sont invalides au titre de l'alinéa 18(1)b) parce que ces dernières n'étaient pas distinctives à l'époque où les présentes procédures ont été entamées.

[83] Comme je l'ai déjà mentionné, les marques sont toutes employées en tant que titres professionnels et même si elles ne sont pas, de ce fait, clairement descriptives, les diplômés les

emploient pour s'identifier plutôt que pour faire une distinction entre les services associés aux marques et ceux d'autres personnes (ce qui leur conférerait un caractère distinctif). Dans ce contexte, elles contreviennent à l'alinéa 18(1)*b*) car elles ne sont pas distinctives.

[84] De plus, comme il a été expliqué plus avant, un grand nombre des marques sont clairement descriptives dans l'ensemble. Cela étant, je conclus que, par définition, elles n'ont pas non plus un caractère distinctif.

[85] Enfin, il est possible de surmonter un manque de caractère distinctif inhérent par un caractère distinctif acquis, mais je conclus, comme précédemment, qu'aucune des marques n'a acquis un tel caractère distinctif et ne peut donc pas être sauvegardée par le paragraphe 18(2).

D. *L'abandon d'une marque et l'inadmissibilité à l'enregistrer en raison de l'emploi*

[86] Le Collège s'oppose à l'une des marques – « R.H.N. Registered Holistic Nutritional Consultant » – pour deux autres raisons : le CSNN l'a abandonnée (alinéa 18(1)*c*) de la LMC) et il n'était pas la personne ayant le droit de l'enregistrer (paragraphe 18(1) et 16(1) de la LMC).

[87] Pour prouver qu'il y a eu abandon, le Collège doit démontrer que : 1) la marque n'est plus employée, et 2) que le CSNN avait l'intention de l'abandonner : voir *Tommy Hilfiger; Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited c Hyundai Auto Canada*, 2007 CF 580 [Hyundai].

[88] Le Collège soutient que ces deux exigences sont remplies. Le seul emploi pertinent de la marque « R.H.N. Registered Holistic Nutritional Consultant », dit-il, est celui qu'en font les fournisseurs de services – c'est-à-dire, les étudiants – et il n'existe aucune preuve d'un tel emploi. Il y a bien un exemple d'un diplômé qui emploie la mention « Registered Holistic Nutritional Consultant (R.H.N.) », mais dans ce cas la marque n'est pas reproduite. De plus, dit le Collège, cette marque, que l'on ne peut pas employer en Alberta à cause des interdictions de la province contre le mot « registered », peut néanmoins l'être par des diplômés au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, mais il n'existe aucune preuve que cela a été fait dans l'une ou l'autre de ces deux provinces.

[89] S'appuyant sur ces mêmes éléments de preuve, le Collège soutient que le CSNN a également montré qu'il avait l'intention requise d'abandonner la marque.

[90] Le Collège reconnaît que dans l'affaire *Hyundai*, la Cour fédérale a conclu que l'emploi « si minime soit-il » d'une marque fera échec à une allégation d'abandon; mais il soutient qu'en l'espèce il n'existe même pas un emploi restreint.

[91] Le Collège ajoute que le fait d'enregistrer une marque en se basant sur son emploi, alors qu'en fait cette marque n'était pas employée à la date de la demande, est contraire au paragraphe 16(1) de la LMC et, de ce fait, le CSNN n'est pas la personne ayant le droit d'enregistrer la marque et l'enregistrement est invalide pour ce motif également.

[92] De plus, le Collège soutient que même si le CSNN a enregistré la marque « R.H.N. Registered Holistic Nutritional Consultant » en se basant sur son premier emploi en 1995, il n'existe aucune preuve d'emploi de cette marque avant ou après cette date, car l'emploi pertinent est celui qu'en font les diplômés, plutôt que le CSNN lui-même.

[93] Je conclus qu'aucun des deux motifs qu'invoque le Collège ne justifie la radiation de la marque « R.H. N. Registered Holistic Nutritional Consultant ».

[94] Pour établir l'abandon de la marque, le Collège doit d'abord montrer que celle-ci n'a pas été employée. S'il est vrai qu'il n'existe aucune preuve d'emploi « exact », il y a au moins deux exemples très proches. Dans ses documents promotionnels, Penny Ormsbee emploie la mention « RHN » au haut de la page et ensuite, un peu plus bas, la mention « Registered Holistic Nutritional Consultant ». Dans le même ordre d'idées, les documents de Jennifer King contiennent eux aussi tous les éléments constitutifs de la marque, mais dans l'ordre inverse. Comme dans l'affaire *Hyundai*, cela constitue, selon moi, un « emploi si minime soit-il » de la marque et cela suffit pour réfuter l'allégation du Collège. Je signale également que Penny Ormsbee réside en Nouvelle-Écosse et que, de ce fait, l'allégation du Collège selon laquelle il n'y a pas d'emploi de la marque dans cette province est infondée.

[95] Deuxièmement, et plus important encore, je conclus que le Collège n'a produit aucune preuve d'une intention d'abandonner la marque. Comme l'a fait valoir le CSNN, cet élément du critère est distinct du premier, et il faut également le démontrer pour prouver l'invalidité au sens de l'alinéa 18(1)c). Je ne suis pas prêt à inférer que le CSNN avait l'intention d'abandonner la

marque. En fait, l'unique preuve est que le CSNN a enregistré et maintenu la marque, et cela mène à la conclusion opposée.

E. *Le droit d'enregistrer les marques et l'approbation gouvernementale*

[96] Le Collège dit qu'un requérant, lorsqu'il enregistre une marque, doit produire une déclaration portant qu'il a le droit d'employer cette marque au Canada : alinéa 30*i*) de la LMC. Si le requérant n'a pas le droit de le faire, l'enregistrement de la marque sera invalide au sens de l'alinéa 18(1)*d*). Selon le Collège, il en serait ainsi par exemple lorsqu'une marque est susceptible d'amener des consommateurs à croire que les services qui y sont associés sont fournis sous l'autorité ou avec l'approbation du gouvernement, ce qui va à l'encontre de l'alinéa 9(1)*d*). La date pertinente pour pouvoir décider de ce point est la date de dépôt de la demande – dans le cas présent, 2009 et 2010.

[97] Comme nous l'avons vu précédemment, le Collège soutient que, dans le cas présent, les marques du CSNN contreviennent à l'alinéa 9(1)*d*) de la LMC. De plus, il souligne que le CSNN a admis qu'il est – et était – au courant de l'existence de la HPA en Alberta ainsi que de lois semblables dans d'autres provinces. Vu les façons dont ces lois interdisent d'employer certains termes et en réglementent d'autres, ce fait, dit-il, fait en sorte que les marques amènent faussement les consommateurs à croire que le gouvernement exerce une surveillance sur les services qui leur sont associés. Dans ce contexte, le CSNN ne pouvait pas – ou n'aurait pas dû – être convaincu qu'il avait le droit d'employer les marques comme l'exige l'alinéa 30*i*), ce qui rend les enregistrements des marques invalides au titre de l'alinéa 18(1)*d*).

[98] Le CSNN réplique que l'alinéa 30*i*) de la LMC porte sur le droit d'employer une marque plutôt que sur celui de l'enregistrer et que cela ne fait pas intervenir l'alinéa 18(1)*d*), pas plus que n'importe quel autre motif lié à l'invalidité des enregistrements des marques. Il cite *Fox on Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 4^e éd. (Toronto : Carswell, 2002) [*Fox*], à l'appui de la thèse selon laquelle [TRADUCTION] « l'omission innocente d'un requérant d'indiquer avec exactitude la date d'emploi pour la première fois, conformément à l'art. 30, peut constituer un motif d'opposition, mais [il ne s'agit] pas d'un motif justifiant d'invalider un enregistrement ». De ce fait, soutient-il, toute allégation invoquée en vertu de cette disposition est irrégulière et doit être rejetée.

[99] De plus, le CSNN soutient que l'alinéa 18(1)*d*), à lui seul, ne fait pas intervenir l'alinéa 9(1)*d*). Il est plutôt lié aux articles 16 et 17, qui traitent des diverses raisons pour lesquelles un requérant n'aurait pas le droit d'enregistrer une marque – c'est-à-dire, parce que celle-ci n'a pas été employée au Canada ou à l'étranger, ou parce qu'une autre partie a déjà employé une marque créant de la confusion ou déposé une demande pour cette dernière, comme l'allègue cette partie.

[100] Quoi qu'il en soit, le CSNN soutient que le demandeur n'a pas établi que les marques contreviennent à l'alinéa 9(1)*d*), étant donné qu'il n'a pas réussi à prouver que l'une quelconque des marques est susceptible d'amener faussement des consommateurs à croire que les services qui y sont associés sont fournis sous l'autorité ou avec l'approbation du gouvernement.

[101] Je conviens avec le CSNN que les alinéas 18(1)*d*), 30*i*) et 9(1)*d*) ne peuvent être invoqués pour radier les marques.

[102] Je conviens avec le CSNN que l'alinéa 30*i*) ne concerne pas le droit à l'enregistrement. Le texte de cette disposition est axé sur le droit à l'emploi, et non à l'enregistrement. C'est donc dire que cet alinéa ne fait aucunement intervenir l'alinéa 18(1)*d*). L'extrait de *Fox* que le CSNN a produit est on ne peut plus pertinent, et indique de manière très catégorique que cette disposition est sans rapport aucun avec la radiation.

[103] Deuxièmement, je conviens avec le CSNN que l'alinéa 18(1)*d*), à lui seul, ne ferait pas intervenir l'alinéa 9(1)*d*), dans lequel il est question d'adoption plutôt que d'enregistrement. De toute évidence, comme l'explique le CSNN, cette disposition fait plutôt intervenir les dispositions qui l'entourent, soit les articles 16 et 17, lesquelles traitent explicitement du droit à l'enregistrement.

Les conclusions

[104] Les deux marques commerciales et les cinq marques de certification doivent être radiées du registre.

[105] Les marques commerciales sont radiées du consentement des parties.

[106] Les cinq marques de certification donnent une description fausse et trompeuse des services fournis et ne peuvent donc pas être enregistrées selon l'alinéa 12(1)*b*) de la LMC. Les

cinq marques de certification n'étaient pas distinctives à l'époque du dépôt de la présente demande et, de ce fait, leur enregistrement est invalide en raison de l'alinéa 18(1)*b* de la LMC.

[107] Trois des marques de certification donnaient une description claire des services fournis à la date de l'enregistrement – « R.H.N. Registered Holistic Nutritionist », « R.H.N. Holistic Nutritionist » et « R.H.N. Registered Holistic Nutritional Consultant » – et elles ne sont donc pas enregistrables aux termes de l'alinéa 12(1)*b* de la LMC, et leur enregistrement est invalide en raison de l'alinéa 18(1)*a*.

[108] Deux des marques de certification – « R.H.N. Holistic Nutritionist » et « R.H.N. Registered Holistic Nutritional Consultant » – étaient, à l'époque de leur enregistrement, susceptibles de porter à croire que les produits ou les services avec lesquels elles étaient employées étaient fournis sous l'autorité ou avec l'approbation du gouvernement, ce qui est contraire à l'alinéa 9(1)*d* de la LMC, et elles ne peuvent donc pas être enregistrées aux termes de l'alinéa 12(1)*e*; leur enregistrement est donc invalide en raison de l'alinéa 18(1)*a*.

[109] Le Collège n'a pas demandé de dépens dans son avis de demande ou dans ses observations, et aucuns ne seront donc adjugés.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1. Les sept marques de commerce qui suivent doivent être radiées du Registre canadien des marques de commerce :
 - R.H.N. (LMC791677)
 - R. H. N. Registered Holistic Nutritionist (LMC791676)
 - R.H.N. Holistic Nutritionist (LMC802045)
 - R.H.N. Holistic Nutritional Consultant (LMC791675)
 - R.H.N. Registered Holistic Nutritional Consultant (LMC791679)
 - R.H.N. & Design (LMC520208)
 - R. H. N. (LMC520209).

2. Chaque partie supportera les dépens qui lui sont propres.

« Russel W. Zinn »

Juge

Annexe A

*Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985),
ch. T-13)*

Trade-marks Act, RSC 1985, c T-13

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 :

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,

...

...

d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les produits ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l'approbation royale, vice-royale ou gouvernementale, ou que leur production, leur vente ou leur exécution a lieu sous le patronage ou sur l'autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;

(d) any word or symbol likely to lead to the belief that the goods or services in association with which it is used have received, or are produced, sold or performed under, royal, vice-regal or governmental patronage, approval or authority;

10. Si une marque, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production de produits ou services, nul ne peut l'adopter comme marque de commerce en liaison avec ces produits ou services ou autres de la même catégorie générale, ou l'employer d'une manière susceptible d'induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer une marque dont la ressemblance avec la marque en question est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

10. Where any mark has by ordinary and bona fide commercial usage become recognized in Canada as designating the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin or date of production of any goods or services, no person shall adopt it as a trade-mark in association with such goods or services or others of the same general class or use it in a way likely to mislead, nor shall any person so adopt or so use any mark so nearly resembling that mark as to be likely to be mistaken therefor.

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

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

...

...

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 produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d'origine;

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

(2) Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant.

16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des produits ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces produits ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n'ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

(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 goods 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;

(e) a mark of which the adoption is prohibited by section 9 or 10;

(2) A trade-mark that is not registrable by reason of paragraph (1)(a) or (b) is registrable if it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration.

16. (1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that he or his predecessor in title has used in Canada or made known in Canada in association with goods or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of those goods or services, unless at the date on which he or his predecessor in title first so used it or made it known it was confusing with

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

(b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.

(2) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a dûment déposée dans son pays d'origine, ou pour son pays d'origine, et qu'il a employée en liaison avec des produits ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des produits ou services en liaison avec lesquels elle est déposée dans ce pays et a été employée, à moins que, à la date de la production de la demande, en conformité avec l'article 30, elle n'ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

(2) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that the applicant or the applicant's predecessor in title has duly registered in or for the country of origin of the applicant and has used in association with goods or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of the goods or services in association with which it is registered in that country and has been used, unless at the date of filing of the application in accordance with section 30 it was confusing with

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

(b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

(3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the goods or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

17. (1) Aucune demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été annoncée selon l'article 37 ne peut être refusée, et aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide, du fait qu'une personne autre que l'auteur de la demande d'enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son successeur d'établir qu'il n'avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l'annonce de la demande du requérant.

(2) Dans des procédures ouvertes après l'expiration de cinq ans à compter de la date d'enregistrement d'une marque de commerce ou à compter du 1er juillet 1954, en prenant la date qui est postérieure à l'autre, aucun enregistrement ne peut être radié, modifié ou jugé invalide du fait de l'emploi ou révélation antérieure mentionnée au paragraphe (1), à moins qu'il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l'a fait alors qu'elle était au courant de cet emploi ou révélation antérieure.

18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :

a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;

(b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

17. (1) No application for registration of a trade-mark that has been advertised in accordance with section 37 shall be refused and no registration of a trade-mark shall be expunged or amended or held invalid on the ground of any previous use or making known of a confusing trade-mark or trade-name by a person other than the applicant for that registration or his predecessor in title, except at the instance of that other person or his successor in title, and the burden lies on that other person or his successor to establish that he had not abandoned the confusing trade-mark or trade-name at the date of advertisement of the applicant's application.

(2) In proceedings commenced after the expiration of five years from the date of registration of a trade-mark or from July 1, 1954, whichever is the later, no registration shall be expunged or amended or held invalid on the ground of the previous use or making known referred to in subsection (1), unless it is established that the person who adopted the registered trade-mark in Canada did so with knowledge of that previous use or making known.

18. (1) The registration of a trade-mark is invalid if

(a) the trade-mark was not registrable at the date of registration;

b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;

c) la marque de commerce a été abandonnée;

d) sous réserve de l'article 17, l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit d'obtenir l'enregistrement.

(2) Nul enregistrement d'une marque de commerce qui était employée au Canada par l'inscrivant ou son prédécesseur en titre, au point d'être devenue distinctive à la date d'enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caractère distinctif n'a pas été soumise à l'autorité ou au tribunal compétent avant l'octroi de cet enregistrement.

30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

b) dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande;

i) une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande.

(b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced;

(c) the trade-mark has been abandoned; or

(d) subject to section 17, the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration.

(2) No registration of a trade-mark that had been so used in Canada by the registrant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of registration shall be held invalid merely on the ground that evidence of the distinctiveness was not submitted to the competent authority or tribunal before the grant of the registration.

30. An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing

(b) in the case of a trade-mark that has been used in Canada, the date from which the Colleege or his named predecessors in title, if any, have so used the trade-mark in association with each of the general classes of goods or services described in the application;

(i) a statement that the applicant is satisfied that he is entitled to use the trade-mark in Canada in association with the goods or services described in the application.

50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

50. (1) For the purposes of this Act, if an entity is licensed by or with the authority of the owner of a trade-mark to use the trade-mark in a country and the owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the goods or services, then the use, advertisement or display of the trade-mark in that country as or in a trade-mark, trade-name or otherwise by that entity has, and is deemed always to have had, the same effect as such a use, advertisement or display of the trade-mark in that country by the owner.

57. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.

Annexe B

Health Professions Act, RSA 2000, c H07

[TRADUCTION]

128(1) N'est autorisé à indiquer ou donner à entendre qu'il est un membre réglementé ou un groupe composé de membres réglementés que la personne ou le groupe qui l'est effectivement.

(5) Seul :

a) un membre réglementé peut employer un titre, une abréviation ou des initiales mentionnés à l'article 2 d'une annexe de la présente loi, isolément ou en combinaison avec d'autres mots, d'une manière qui indique ou donne à penser qu'il est un membre réglementé du collège auquel renvoie l'article 2 de l'annexe;

b) un étudiant inscrit à un programme qui, de l'avis du registraire, vise à former des personnes pour fournir des services professionnels peut utiliser un titre, une abréviation ou des initiales mentionnés à l'article 2 d'une annexe de la présente loi en combinaison avec le mot « étudiant » pendant qu'il exécute des activités liées à ce programme.

[...]

(10) Aucune personne ni aucun groupe de personnes ne peut employer le mot « enregistré » ou « réglementé » ou l'expression « professionnel de la santé réglementé », isolément ou en combinaison avec d'autres mots, d'une manière qui indique ou donne à entendre que la personne est un membre réglementé ou que le groupe est composé de membres réglementés, sauf si cette personne ou ce groupe, selon le cas :

a) est un membre réglementé ou un groupe composé de membres réglementés;

b) est une personne ou un groupe de personnes autorisé par un autre texte législatif à employer le mot « enregistré » ou « réglementé » ou l'expression « professionnel de la santé réglementé » en liaison avec le service de santé.

[...]

129 Quiconque contrevient à l'article 128 est coupable d'une infraction et passible :

a) dans le cas d'une première infraction, d'une amende maximale de 2 000 \$;

b) dans le cas d'une deuxième infraction, d'une amende maximale de 4 000 \$;

c) dans le cas d'une troisième infraction et de toute infraction ultérieure, d'une amende maximale de 6 000 \$ ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de six mois, ou des deux peines à la fois.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-394-14

INTITULÉ : COLLEGE OF DIETITIANS OF ALBERTA c 3393291
CANADA INC. FAISANT AFFAIRES SOUS LA
RAISON SOCIALE DE COLLÈGE SPÉCIALISÉ EN
NUTRITION NATURELLE

LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 DÉCEMBRE 2014

ORDONNANCE ET MOTIFS : LE JUGE ZINN

DATE DES MOTIFS : LE 14 AVRIL 2015

COMPARUTIONS :

Neil Kathol
Laura MacFarlane
David M. Wray
Tim Bourne

POUR LE DEMANDEUR

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Field Law LLP
Avocats
Calgary (Alberta)

POUR LE DEMANDEUR

Wray & Associates
Avocats
Ottawa (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE