

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20141016

Dossier : T -1421-13

Référence : 2014 CF 989

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2014

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

DENTURIST GROUP OF ONTARIO

demandeur

et

**ASSOCIATION DES DENTUROLOGISTES DU CANADA
ET DENTURIST ASSOCIATION OF ONTARIO**

défenderesses

JUGEMENT ET MOTIFS

Table des matières

I.	Contexte	2
II.	Sommaire de la preuve.....	7
A.	Robert Chodowiec	7
B.	Harry Tzinis.....	10
C.	Harry Orfanidis	11
D.	Michael Vout.....	12
E.	Nancy Tomkins	17
F.	Frank Odorico	18

III.	Points en litige.....	19
IV.	Analyse.....	20
A.	Le droit d’auteur existe-t-il relativement aux œuvres protégées par les enregistrements de droit d’auteur n ^{os} 1090851, 1104079, 1104080 et 101828?.....	22
B.	Le droit d’auteur existe-t-il relativement aux codes numériques à cinq chiffres et aux descriptions correspondantes des services de denturologie contenus dans les Codes d’actes de l’ADC et les Guides de tarification de l’ADC?	24
C.	Le DGO a-t-il violé le droit d’auteur des Codes d’actes de l’ADC ou des Guides de tarification de l’ADC?.....	26
D.	La marque de certification DD portant le n ^o LMC 427676 est-elle valide, ou est-elle invalide comme donnant une description claire des personnes qui possèdent un diplôme en denturologie, en contravention des alinéas 12(1)b) et 18(1)a) de la Loi sur les marques de commerce, ou comme étant non distinctive, en contravention de l’article 2 et de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur les marques de commerce?	26
E.	Les lettres des avocats des défenderesses aux membres individuels du DGO constituent-elles des déclarations fausses et trompeuses en contravention de l’alinéa 7a) et de l’article 53.2 de la Loi sur les marques de commerce?	31
V.	Dommmages-intérêts	33

[1] Le Denturist Group of Ontario [DGO] sollicite un jugement déclaratoire, une injonction et une réparation pécuniaire contre les défenderesses, l’Association des denturologistes du Canada [ADC] et la Denturist Association of Ontario [DAO], en liaison avec une invalidation de droits d’auteur enregistrés par l’ADC et de la marque de certification DD, enregistrée sous le n^o LMC 427,676.

I. Contexte

[2] En Ontario, chaque denturologiste praticien doit utiliser un ensemble commun de codes numériques à cinq chiffres pour désigner les services qu’il fournit aux patients lorsqu’il présente des demandes de remboursement à des compagnies d’assurances ou à d’autres tiers payeurs [les Codes de denturologie]. Ces codes correspondent aux actes effectués par tous les denturologistes autorisés en Ontario.

[3] Les Codes de denturologie ont été établis au cours des années 1980 pour être utilisés relativement aux mêmes catégories et aux mêmes descriptions d'actes que les codes d'actes dentaires analogues qu'utilisent les dentistes. Les Codes de denturologie signalent aux compagnies d'assurances et aux autres tiers payeurs que l'acte a été accompli par un denturologiste et non par un dentiste.

[4] En 1990-1991, l'ADC a commencé à créer les Codes d'actes de l'ADC. À peu près à la même époque, l'ancien vice-président de l'ADC a rédigé le Guide de tarification (monsieur Wojcicky). Le Guide de tarification consistait en des codes numériques à cinq chiffres, une description des services associés à chaque code numérique et des tarifs suggérés à appliquer. Le Guide de tarification a été régulièrement mis à jour.

[5] M. Wojcicky a cédé par écrit à l'ADC la propriété de ces guides (le guide original ayant été créé en 1999). La première demande d'enregistrement relative au Guide de tarification de 2003 de l'ADC a été présentée en 2004 au Bureau du droit d'auteur.

[6] L'essentiel des Codes d'actes de l'ADC a aussi été rédigé par M. Wojcicky. Certains coauteurs sont énumérés dans chaque enregistrement de droits d'auteur. Les auteurs ont tous cédé par écrit à l'ADC leurs droits sur les œuvres protégées.

[7] Les codes d'actes de l'ADC sont offerts sous licence aux associations provinciales de celle-ci (y compris la DAO), de sorte qu'elles puissent choisir les codes qu'elles souhaitent inclure dans leurs propres guides de tarification. Les membres de la DAO sont autorisés à utiliser

et à reproduire les parties de leurs guides de tarification qui incorporent les Codes d'actes de l'ADC.

[8] L'utilisation appropriée des Codes de denturologie fait partie du programme d'études d'établissements d'enseignement tels que le Collège George Brown d'arts appliqués et de technologie [Collège George Brown].

[9] L'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes [ACCAP] reconnaît un seul ensemble de Codes de denturologie et a indiqué aux membres du DGO qu'elle n'envisagerait pas la mise en place d'un deuxième ensemble de codes, puisque ce ne serait pas pratique.

[10] L'ADC possède actuellement les enregistrements de droits d'auteur canadiens suivants :

- a. Enregistrement n° 1090851, intitulé « The Denturist Association of Canada Procedure Codes 2011/Codes de Procedure 2011 » [les « Codes d'actes de l'ADC de 2011 »];
- b. Enregistrement n° 1104079, intitulé « The Denturist Association of Canada Procedure Codes 2012/Codes de Procedure 2012 » [les « Codes d'actes de l'ADC de 2012 »];
- c. Enregistrement n° 1004080, intitulé « The Denturist Association of Canada Procedure Codes 2013/Codes de Procedure 2013 » [les « Codes d'actes de l'ADC de 2013 » et, collectivement avec les deux enregistrements indiqués ci-dessus, les « Codes d'actes de l'ADC »];
- d. Enregistrement n° 1018278, intitulé « Denturist Association of Canada Fee Guide/Tarifification des procédures » [le « Guide de tarification de l'ADC »].

[11] Lorsque la *Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées* a été promulguée en Ontario, les denturologistes de la province ont commencé à utiliser la désignation DD pour connoter « diplôme en denturologie », pouvant être employée par une personne ayant obtenu son diplôme d'un établissement d'enseignement accrédité et son permis d'exercice de l'Ordre des denturologistes de l'Ontario [ODO].

[12] Le 20 mai 1994, l'ADC s'est vu octroyer la marque de commerce n° LMC 427676 pour la marque de certification DD couvrant des services décrits comme étant des « denturist services » (services de denturologie). Les membres de l'ADC et les membres de ses associations provinciales accréditées peuvent utiliser cette marque. Les non-membres peuvent payer un droit afin de l'utiliser.

[13] Le DGO a été fondé en 2011 à titre d'association professionnelle sans but lucratif de denturologistes autorisés à exercer en Ontario, en vue d'offrir aux denturologistes de l'Ontario une solution de rechange économique à l'appartenance à la DAO. Seules les associations professionnelles provinciales accréditées telles que la DAO sont membres de l'ADC. Le DGO ne l'est pas.

[14] Le DGO a créé son propre Recueil de codes d'actes de denturologie en 2012 et a eu recours à de nombreuses sources disponibles sur Internet pour avoir accès aux Codes de denturologie. Le DGO a également publié un deuxième recueil de codes en 2013.

[15] La DAO et l'ADC considèrent le DGO comme un concurrent pour la perception de droits d'adhésion, lesquels droits sont une importante source de revenus tant pour l'ADC que pour la DAO.

[16] En 2013, les défenderesses ont entrepris de poursuivre le DGO et ses membres pour obtenir le paiement de « droits de non-membre », revendiquant le droit d'auteur sur certains codes d'actes à cinq chiffres contenus dans le Guide de tarification de l'ADC et le Guide des actes de l'ADC, servant à facturer aux compagnies d'assurances et aux tiers payeurs. Les défenderesses ont également avisé les membres du DGO du fait qu'il devait payer des droits de non-membres pour avoir le droit d'utiliser la désignation professionnelle DD, étant donné le droit exclusif de l'ADC d'utiliser cette marque de commerce au Canada au titre de l'enregistrement de marque de certification LMC 427676.

[17] C'est le 12 février 2013 que les défenderesses ont tout d'abord accusé le DGO d'utiliser leurs codes d'actes sans autorisation, en faisant expressément référence à l'utilisation de ces codes sur les formulaires de réclamation et dans les dossiers des patients.

[18] L'ADC a envoyé des lettres à un grand nombre, sinon à la totalité, des non-membres de la DAO ainsi qu'aux membres du conseil d'administration du DGO le 5 juillet 2013, de même que des lettres de suivi le 8 août 2013, pour aviser les destinataires du fait qu'ils reproduisaient du matériel protégé par le droit d'auteur et qu'ils se livraient à une utilisation non autorisée de la marque de certification DD. Bien que les avocats du DGO aient demandé que ces lettres leur

soient envoyées à eux plutôt qu'aux membres individuels du DGO, l'ADC a continué à correspondre avec les membres individuels.

[19] Environ un mois plus tard, les défenderesses ont envoyé d'autres lettres aux membres du DGO, consistant en des allégations de violation de droits d'auteur et de contrefaçon de marque de commerce. De l'avis du DGO, cette série de lettres [TRADUCTION] « menaçait sans ambiguïté les membres du DGO, tant personnellement que relativement à leur pratique ».

II. Sommaire de la preuve

[20] La preuve du DGO se compose des affidavits de Robert Chodowiec, Harry Tzinis et Harry Orfanidis.

A. *Robert Chodowiec*

[21] Monsieur Chodowiec est denturologiste praticien depuis 1995 et a été membre de la DAO à partir de cette époque. En 2007, il a commencé à siéger comme membre du conseil d'administration de la DAO pour un mandat de trois ans, au cours duquel il est devenu insatisfait des tractations de la DAO. Au début de 2011, lui-même, monsieur Orfanidis et monsieur Protopapas ont constitué le DGO en personne morale. M. Chodowiec en est devenu le président le 4 mars 2011, lors de la première assemblée générale annuelle.

[22] M. Chodowiec a affirmé que le DGO avait été créé pour offrir aux denturologistes de l'Ontario une solution de rechange abordable à la DAO. Les membres du DGO utilisent les

Codes de tarification et d'actes par nécessité, puisque le DGO n'a pas la possibilité de créer ses propres codes. M. Chodowiec a maintenu que les Codes d'actes sont nécessaires pour qu'il soit possible de facturer à toutes les compagnies d'assurances les services rendus par les denturologistes en Ontario.

[23] M. Chodowiec a témoigné relativement à la forme des Codes de denturologie (nom des catégories, nom des sous-catégories, descriptions des actes, codes numériques à cinq chiffres, tarifs suggérés). À sa connaissance, l'ensemble de codes original a été rédigé par des denturologistes de l'Alberta au cours des années 1980. Il a soutenu que l'attribution de numéros pour des actes de denturologie ne nécessitait pas de talent ou de jugement.

[24] À propos de la marque DD, M. Chodowiec a admis qu'il l'avait utilisée sur des cartes professionnelles, sur des enseignes et dans des annonces publicitaires depuis qu'il avait commencé à exercer comme denturologiste. Il croyait qu'elle signifiait « diplôme en denturologie » et, à sa connaissance, tous les denturologistes autorisés en Ontario pouvaient l'utiliser.

[25] M. Chodowiec a invoqué le sous-alinéa 44.01b)(iii) des règlements administratifs de l'ODO comme preuve du fait que DD est une désignation professionnelle et non une marque de certification. Selon ce sous-alinéa, les denturologistes doivent informer l'Ordre de l'utilisation de toute désignation autre que DD. Dans sa politique relative à la désignation, l'Ordre établit que les denturologistes inscrits ne peuvent pas utiliser une désignation professionnelle qui ne figure pas dans son Registre, et que l'approbation de l'ODO est nécessaire. Dans les cinq exemples de

façon de présenter sa désignation qui sont donnés sur le site Web de l'ODO, la désignation DD est utilisée.

[26] M. Chodowiec a soutenu qu'il n'avait vu, pendant le temps où il avait été membre de la DAO, aucune documentation ni aucune autre preuve attestant que l'ADC « permettait » aux membres de la DAO d'utiliser les Codes d'actes ou la marque de certification DD.

[27] Contre-interrogé sur l'origine de sa croyance selon laquelle la marque DD pouvait être utilisée par quiconque appartenant à la profession, M. Chodowiec a répondu que c'était un fait de notoriété publique et il n'a pu mentionner aucune source particulière. De plus, sur la question des avantages de l'appartenance à la DAO, il a mentionné qu'à l'origine, il croyait que cette association offrait uniquement une couverture peu coûteuse contre les fautes professionnelles; par la suite, il a compris que la DAO publiait une revue trimestrielle à l'intention de ses membres et qu'elle offrait l'accès au logiciel DACnet créé pour l'ADC, une fois ce logiciel mis au point. Il a insisté sur le fait que le Guide de tarification et les Codes d'actes avaient toujours été à la disposition des denturologistes, peu importe leur appartenance ou non à la DAO.

[28] M. Chodowiec a admis qu'il s'était efforcé, lors de la compilation du Recueil de codes de 2013 du DGO, de le rendre moins semblable au Recueil de codes de la DAO, après réception des lettres des avocats de l'ADC alléguant une violation de droits d'auteur. Néanmoins, il a maintenu qu'il n'avait jamais consulté le Recueil de codes de 2012 de la DAO pendant qu'il établissait la version préliminaire du Guide de tarification de 2013 du DGO, et qu'il n'aurait pas pu le faire, car il n'avait jamais reçu le Recueil de codes de la DAO (n'étant plus membre de

cette association). M. Chodowiec a maintenu qu'il avait rédigé la majeure partie des guides de 2012 et 2013 en ayant recours à divers documents et sites Web pour compiler le Guide de tarification du DGO.

B. *Harry Tzinis*

[29] Harry Tzinis a commencé à exercer la profession de denturologue en 1993 et il est ensuite devenu membre de la DAO. Il est devenu de plus en plus insatisfait des mesures prises par la DAO en réponse aux préoccupations et aux problèmes de pratique des membres et, en 2012, il a décidé d'annuler son adhésion et de devenir membre du DGO.

[30] M. Tzinis a affirmé dans son témoignage que les Codes d'actes sont utilisés par tous les denturologues de l'Ontario, peu importe leur appartenance, et que ces codes sont essentiels à l'exercice de la profession. Il considérait les mesures prises par l'ADC comme une tentative directe d'empêcher ses patients de se faire rembourser par leurs assureurs. Il a reçu au moins un appel téléphonique d'un patient irrité parce que sa demande de remboursement avait été rejetée.

[31] M. Tzinis a dit utiliser DD comme désignation sur ses enseignes et ses cartes professionnelles depuis l'obtention de son diplôme en 1993, car il croyait que l'acronyme signifiait « diplôme en denturologie » et qu'après avoir obtenu un permis d'exercice de l'ODO, tous les denturologues de l'Ontario pouvaient l'utiliser.

[32] M. Tzinis a aussi affirmé qu'il était impossible de facturer à un assureur sans utiliser les codes et qu'il n'avait pas été préoccupé par le fait qu'en cessant d'appartenir à la DAO, il aurait

de la difficulté à utiliser les codes d'actes ou de tarification. Il croyait comprendre, toutefois, qu'un membre de la DAO n'était pas autorisé à remettre un exemplaire du Guide de tarification de la DAO à un non-membre.

[33] M. Tzinis ignorait comment les codes de tarification de l'ADC étaient/sont créés ou mis à jour. Au Collège George Brown, on lui a dit que les codes d'actes sont ce qu'un denturologiste utilise pour facturer ses services et, sur les conseils de MM. Orfanidis et Chodowiec, il a continué à utiliser les codes comme il l'avait toujours fait après avoir cessé d'appartenir à la DAO.

C. *Harry Orfanidis*

[34] M. Orfanidis a étudié au Collège George Brown, où il est par la suite devenu professeur. Il a siégé à l'ODO à titre de membre élu du conseil pendant plus de 12 ans, entre autres rôles. À une certaine époque, il a également été membre du conseil de la DAO.

[35] M. Orfanidis a déclaré qu'il n'avait jamais vu d'éléments de preuve relatifs à la création des Codes d'actes ou des Guides de tarification. En outre, il n'avait vu aucune preuve, pendant qu'il était membre du conseil de la DAO, indiquant que l'ADC permettait à la DAO et à ses membres d'utiliser les codes. Il a affirmé que le DGO avait créé ses propres guides pour offrir une solution de rechange abordable aux guides et aux frais d'adhésion de la DAO. M. Orfanidis a soutenu qu'il n'avait jamais laissé entendre à quiconque, à l'ADC ou ailleurs, que l'ADC était propriétaire des Codes ou de la marque DD. En dépit d'allégations à l'effet du contraire, il a

maintenu qu'il n'avait jamais agi d'une façon non collégiale ou non professionnelle à l'égard des membres de la DAO.

[36] M. Orfanidis a soutenu lors du contre-interrogatoire qu'il n'avait eu connaissance d'aucune discussion durant les réunions du conseil de la DAO, dont il faisait partie, concernant des œuvres protégées par un droit d'auteur enregistré par l'ADC. Lorsqu'on lui a présenté une mention selon laquelle il avait demandé des éclaircissements sur le droit d'auteur relatif au Guide de tarification, mention figurant dans le procès-verbal d'une réunion de la DAO en date du 17 avril 2009, il a affirmé avec insistance qu'il ne se souvenait pas de cette réunion.

[37] Il a maintenu qu'il n'avait aucun motif de croire que les codes étaient autre chose que publics, mais il n'avait fait aucune démarche pour confirmer cette opinion. Il a maintenu qu'aucun Guide de tarification de la DAO n'avait été consulté lors de la création du Guide de tarification du DGO.

[38] La preuve des défenderesses se compose des affidavits de Michael Vout, Nancy Tomkins et Frank Odorico.

D. *Michael Vout*

[39] Michael Vout est l'actuel président de l'ADC et il occupe ce poste depuis le 20 septembre 2008. Il est également un ancien président de la DAO. Il a obtenu son permis d'exercer comme denturologiste au Canada en 1979 et il a joué un rôle actif dans la profession

au Canada (à l'échelon provincial et national), ainsi qu'à l'échelle internationale, en plus d'avoir été examinateur en chef à l'ODO.

[40] M. Vout a décrit dans son témoignage la structure de l'ADC, laquelle est une association nationale dont les membres sont des associations provinciales. L'ADC tire son revenu des frais d'adhésion payés par les associations provinciales, de l'attribution sous licence des Codes d'actes de l'ADC et des abonnements à son système informatique DACnet.

[41] Selon M. Vout, les avantages de l'appartenance à une association provinciale membre de l'ADC, comme la DAO, comprennent l'utilisation de la marque DD, l'utilisation du formulaire de réclamation de l'ADC pour les soins dispensés, l'utilisation des Codes d'actes de l'ADC, l'abonnement à DACnet, la réception de la revue professionnelle trimestrielle « Denturologie Canada » et une représentation par l'ADC auprès des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux. Les associations provinciales ont également accès au guide source de l'ADC qui les aide à produire et à clarifier leurs propres publications. Les non-membres peuvent bénéficier de l'avantage de l'utilisation de la marque DD, ainsi qu'avoir accès aux Codes d'actes de l'ADC et les reproduire, mais uniquement s'ils acquittent les droits de non-membre exigibles (500 \$).

M. Vout a admis que la structure actuelle de la profession ne permettait pas l'existence de plus d'une association provinciale.

[42] M. Vout a décrit dans son témoignage le contenu des Codes d'actes de l'ADC, lesquels sont constitués de numéros à cinq chiffres dont chacun est associé à un acte et s'accompagne d'une définition précise dudit acte. Il a affirmé que les Codes d'actes de l'ADC avaient été

élaborés en 1990-1991, en même temps que des « numéros uniques » avaient été émis à l'intention des membres des associations provinciales aux fins de la facturation. Le droit d'auteur a été revendiqué sur les Guides de codes de tarification, élaborés par l'ancien président de l'ADC Jaro Wojcicky, au début des années 1990. En 1999, après que M. Wojcicky eut cédé la propriété des Guides à l'ADC, celle-ci a envoyé une lettre aux associations provinciales pour leur confirmer qu'elles étaient autorisées sous licence à utiliser et à reproduire les Guides de codes de tarification. Cette lettre a également été envoyée aux compagnies d'assurances, aux organes de réglementation et aux organismes gouvernementaux. Certaines compagnies de logiciels sont également autorisées sous licence à reproduire les Codes. M. Vout n'a cependant produit aucune preuve relative à des ententes de licence avec des assureurs, des tiers payeurs ou des compagnies de logiciels.

[43] M. Vout a affirmé dans son témoignage que la tenue à jour des Codes de l'ADC requiert constamment des ressources, des efforts, une expertise et une expérience. Il a aussi déclaré que la coordination avec les assureurs et les tiers payeurs est une entreprise difficile et soutenue. M. Vout a prétendu qu'un projet de 250 000 \$ avait eu trait, au moins en partie, à la tenue à jour des Codes de l'ADC entre 2001 et 2011. Toutefois, il a admis que le Guide de codes de tarification avait été largement parachevé en 2003 et, en contre-interrogatoire, il n'a pas pu indiquer quelle partie des coûts avait été attribuable aux Codes de l'ADC, par opposition au logiciel DACnet et aux autres services.

[44] M. Vout a admis qu'avant l'établissement des Codes de tarification et des Codes d'actes de l'ADC, différents ensembles de codes étaient utilisés au Canada, mais les assureurs et les tiers

payeurs voulaient un ensemble unique de codes et l'Association dentaire canadienne ne permettait plus aux denturologistes d'utiliser ses codes. Il y a eu collaboration entre l'ADC et l'Association dentaire canadienne au cours des 25 dernières années en vue de coordonner l'utilisation de systèmes de codes distincts.

[45] M. Vout a déclaré que l'ADC était propriétaire de la marque DD depuis 1994 et qu'elle n'utilisait pas elle-même cette marque; elle ne faisait qu'en permettre l'usage par l'intermédiaire de ses associations provinciales. Il a dit qu'un avis avait été envoyé à l'ODO, dans une lettre datée du 13 décembre 1995, concernant l'enregistrement de la marque DD. Il a affirmé avec insistance qu'il s'agit d'une marque bien connue au Canada et qu'elle est distinctive de l'ADC, mais il n'a fourni aucun autre élément de preuve à cet égard.

[46] Il a soutenu avec insistance que la marque n'est pas descriptive des services de denturologie, mais qu'elle indique un niveau de qualité de services. Il a décrit ainsi la norme à respecter : [TRADUCTION] « les services doivent atteindre ou dépasser un profil de compétence de référence qui équivaut à la norme nationale de service établie par la demanderesse » et « le profil de compétences de référence est l'équivalent de la norme nationale établie par l'ADC au moyen de son processus d'accréditation des écoles de denturologie au Canada ».

[47] M. Vout a affirmé avec insistance que l'ADC n'avait fait aucun commentaire à des compagnies d'assurances, à des tiers payeurs ou à des compagnies de logiciels au sujet des Recueils de codes du DGO, et qu'elle n'avait fait aucune déclaration visant à discréditer le DGO ou ses membres.

[48] Durant le contre-interrogatoire, M. Vout a admis que les Codes de l'ADC sont de nature fonctionnelle et il a décrit le processus d'assignation des codes à cinq chiffres comme étant largement mécanique. Il a aussi admis que la paternité des Codes d'actes de l'ADC visés n'était pas aussi étendue que ce qui était inclus dans les enregistrements de droits d'auteur et il a concédé que les quatre autres auteurs énumérés avaient en réalité seulement donné leur approbation et n'avaient pas contribué de façon notable aux œuvres. Il a mentionné que les codes antérieurs aux Codes de l'ADC avaient été élaborés par les « ancêtres de la denturologie » et il a admis qu'à partir de 1990, lorsque les codes de l'ADC ont été mis au point, la pratique d'utiliser des codes à cinq chiffres rattachés à des descriptions aux fins de la facturation était déjà établie dans la profession.

[49] Au sujet de l'utilisation de la marque DD par les denturologistes, M. Vout n'a pas mentionné clairement les normes à respecter pour pouvoir utiliser les codes et la qualité des services à laquelle ces normes correspondent, et il a eu de la difficulté à donner des explications sur les normes qu'il avait mentionnées dans son affidavit. Il a admis que la seule norme dont l'ADC a la maîtrise est le droit de 500 \$ exigé des non-membres, ou les frais d'adhésion plus élevés, qui sont directement versés à l'ADC; il n'y a aucune inspection professionnelle qui entre en jeu. En outre, les seules personnes qui ont choisi jusqu'à présent de payer les droits de non-membre l'ont fait après avoir reçu la lettre du 5 juillet 2013 des avocats de l'ADC alléguant des violations. Il n'a pas pu, non plus, indiquer clairement quelle était l'origine de la marque DD et qui l'avait tout d'abord utilisée. Il a admis qu'elle était utilisée comme désignation dès 1974. Il a aussi omis de produire de quelconques preuves de la perception de la marque DD par le public.

[50] En ce qui a trait à la description, dans les règlements administratifs de l'ODO, de la marque DD comme étant une désignation correspondant à un diplôme en denturologie, M. Vout a admis que l'ADC n'avait pas écrit à l'ODO pour lui demander d'apporter une correction à ses règlements. Lorsqu'il a été interrogé sur les connaissances des associations provinciales au sujet de la marque et de son utilisation, il n'a pu se remémorer aucune formation relative aux normes liées à la marque et il a admis que la preuve contenait uniquement une lettre autorisant les associations provinciales à utiliser la marque DD, sans qu'elles soient tenues de démontrer l'exercice d'un contrôle sur la qualité du travail.

[51] Interrogé sur la faisabilité de l'élaboration, par le DGO, de son propre ensemble de codes, M. Vout a admis que ce ne serait pas réalisable dans le système actuel. De plus, il a admis que l'ADC n'a pas le pouvoir de trancher des questions d'inconduite professionnelle et que cette responsabilité incombe à l'ODO, mais il a néanmoins choisi d'inclure des allusions à une inconduite professionnelle dans la lettre du 5 juillet 2013 envoyée par l'ADC aux denturologistes non membres de la DAO.

E. *Nancy Tomkins*

[52] Nancy Tomkins est présidente de la DAO depuis le 1^{er} septembre 2010. Elle est denturologiste autorisée et membre de la DAO depuis 1988. Elle a été publiée à plusieurs reprises dans son domaine et elle fait office de spécialiste dans son domaine, notamment pour le compte de l'ODO.

[53] M^{me} Tomkins a affirmé dans son témoignage que la DAO avait été créée en 1982 par la fusion de la Denturist Society of Ontario [DSO] et de l'Ontario Association of Denture Therapists [OADT]. La DAO est une organisation à participation volontaire qui représente les intérêts de ses denturologistes membres et qui leur fournit un soutien et des services. Du fait qu'elle est une association membre de l'ADC, ses propres membres peuvent utiliser le Guide de tarification de la DAO, établi par cette dernière sous licence avec l'ADC, pour la reproduction des Codes d'actes et ils bénéficient d'un taux d'abonnement privilégié au système électronique DACnet. Les membres de la DAO ont aussi le droit de reproduire les Codes d'actes de l'ADC.

F. *Frank Odorico*

[54] Monsieur Odorico siège au conseil d'administration de la DAO depuis janvier 2012. Il est premier vice-président de la DAO.

[55] La majeure partie de l'affidavit de M. Odorico traite des problèmes soulevés par M. Orfanidis au sujet de la DAO et confirme l'affidavit de M^{me} Tomkins. Il a attesté que M. Orfanidis et M. Chodowiec avaient été des membres actifs de la DAO, qu'à ce titre, ils auraient été bien au courant de la relation entre la DAO et l'ADC en ce qui touche les Guides de tarification et les Codes d'actes. Plus précisément, il a dit croire que ces membres savaient que l'ADC permettait à la DAO d'utiliser les Codes d'actes et collaborait avec elle relativement aux Guides de tarification, et qu'ils auraient été d'une façon générale familiarisés avec la création des Codes d'actes et des Guides de tarification, ainsi qu'avec leur utilisation par l'intermédiaire de la DAO. Toutefois, il n'a jamais siégé au conseil d'administration de la DAO en même temps qu'eux.

[56] M. Odorico a fait mention de son appartenance automatique à la DAO alors qu'il était étudiant au Collège George Brown. Les étudiants obtenaient automatiquement à l'époque, et obtiennent encore aujourd'hui, un statut de membre étudiant leur procurant certains avantages. Après l'obtention du diplôme, la seule exigence à respecter pour continuer à être membre est de subir avec succès l'examen d'accréditation de l'ODO et d'acquitter les frais d'adhésion.

[57] Lorsqu'on a montré à M. Odorico une partie du site Web de la DAO où il est mentionné [TRADUCTION] « la désignation professionnelle des denturologistes est DD, ce qui signifie "diplôme en denturologie" [...] », il a uniquement répondu que cela devait être une erreur et que le site n'avait sûrement pas été mis à jour correctement.

III. Points en litige

[58] Les points en litige sont les suivants :

- A. Le droit d'auteur existe-t-il relativement aux œuvres couvertes par les numéros d'enregistrement de droit d'auteur 1090851, 1104079, 1104080 et 101828 et l'ADC est-elle la détentrice de ces droits?
- B. Le droit d'auteur existe-t-il relativement aux codes numériques à cinq chiffres et aux descriptions correspondantes de services de denturologie contenus dans les Codes d'actes de l'ADC et les Guides de tarification de l'ADC?
- C. Le DGO a-t-il violé le droit d'auteur relatif aux Codes d'actes de l'ADC ou des Guides de tarification de l'ADC?

- D. La marque de certification LMC427676, visant l'acronyme DD, est-elle valide ou est-elle invalide comme ayant l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes, ou les deux à la fois :
- i. étant clairement descriptive des personnes qui possèdent un diplôme en denturologie, en contravention des alinéas 12(1)b) et 18(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*;
 - ii. étant non distinctive, en contravention de l'article 2 et de l'alinéa 18(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*?
- E. Si la marque de certification DD est valide, le DGO l'a-t-il contrefaite?
- F. Les lettres des avocats des défenderesses adressées aux membres individuels de la DGO constituent-elles des affirmations fausses et trompeuses en contravention de l'alinéa 7a) et de l'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce*?

IV. Analyse

[59] Pour les motifs qui suivent, je conclus que :

- A. l'ADC est la propriétaire des Guides d'actes et des Guides de tarification de l'ADC et le droit d'auteur existe relativement aux œuvres protégées par les enregistrements n^{os} 1090851, 1104079, 1104080 et 101828;
- B. le droit d'auteur n'existe pas relativement aux codes numériques à cinq chiffres et aux descriptions correspondantes des services de denturologie contenus dans les Codes d'actes et Guides de tarification de l'ADC;
- C. le DGO n'a pas violé les droits d'auteur de l'ADC relatifs à ses Codes d'actes ou aux Guides de tarification de la DAO;

- D. la preuve qui m'a été présentée n'établit pas que la marque de certification DD était clairement descriptive à la date pertinente, à savoir la date d'enregistrement : le 20 mai 1994. Toutefois, je conclus que la marque de certification DD n'était pas distinctive de l'ADC et de ses titulaires de licences à la date pertinente, à savoir la date d'introduction de la présente instance : le 22 août 2013;
- E. en conséquence, bien que les membres du DGO aient utilisé la désignation DD, cela ne constitue pas une contrefaçon;
- F. je ne conclus pas que les lettres des avocats des défenderesses adressées aux membres individuels du DGO constituaient des affirmations fausses et trompeuses en contravention de l'alinéa 7a) et de l'article 53.2 de la Loi.

[60] À titre de question préliminaire, l'ADC et la DAO s'opposent à ce que le DGO nomme la DAO en tant que partie à la présente instance, du fait que la réparation demandée par le DGO ne concerne en réalité que les droits de l'ADC en matière de droit d'auteur et de marque de commerce. Je suis d'accord. La DAO est inutilement partie à la présente instance, car la preuve dont je dispose n'étaye aucun redressement qui soit justifié contre la DAO.

[61] En outre, les défenderesses font valoir que le DGO est limité à ce qui a été plaidé relativement à toute réparation demandée. Je conviens que la Cour ne doit pas récrire le plaidoyer d'une partie ni en élargir ou rétrécir la portée, mais doit plutôt faire une interprétation téléologique du plaidoyer en déterminant ce qu'elle doit trancher, et ce, dans toute instance.

[62] Selon moi, bien que l'avis de demande puisse contenir certains termes vagues, il est clair que la réparation demandée et les faits plaidés renvoient à juste titre aux alinéas 12(10)b), 18(1)a) et 18(1)b) de la Loi et englobent les contestations de la marque de certification DD de l'ADC, reposant sur le caractère descriptif et non distinctif. Je conclus également que, compte tenu du fait que les questions de l'absence de norme définie ou d'une date incorrecte de première utilisation n'ont pas un effet déterminant sur ma décision selon laquelle la marque de certification DD est invalide, les arguments présentés concernant le caractère suffisant ou non des faits dans le plaidoyer du DGO relativement à ces questions n'a pas d'effet déterminant sur ma décision.

[63] L'absence de contrôle exercé sur l'utilisation de la marque de certification DD, entraînant un caractère non distinctif, est en litige, et elle est appuyée par l'avis de demande, aux paragraphes 21, 25 et 26 de la demande.

A. *Le droit d'auteur existe-t-il relativement aux œuvres protégées par les enregistrements de droit d'auteur n^{os} 1090851, 1104079, 1104080 et 101828?*

[64] Pour qu'un droit d'auteur soit valide, il faut qu'un auteur ait produit une œuvre originale dont la création exigeait du talent et du jugement (*CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 RCS 339, au paragraphe 16 [*CCH*]). Le niveau requis d'exercice du talent et du jugement doit satisfaire au faible critère qui consiste à ne pas « être négligeable au point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique » et à témoigner d'un certain effort intellectuel de la part de l'auteur (*CCH*, aux paragraphes 16, 33 et 34).

[65] Une compilation peut être admissible à la protection du droit d'auteur, à condition que l'auteur exerce son talent et son jugement, dans le sens approprié de ces termes, pour déterminer l'agencement des éléments constitutifs (*Fox on Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 4^e éd., à la page 7-16.1). Si l'information a été agencée selon les normes de l'industrie, la quantité de talent, de jugement ou de travail en cause est minime et ne satisfait pas au critère d'originalité requis (*Télé-Direct (Publications) Inc. c American Business Information Inc.*, (1997), 154 DLR (4th) 328 (CAF)).

[66] Les défenderesses ont fait valoir que les œuvres en question ne sont pas des compilations, mais sont des œuvres collectives, comme en atteste l'énumération des auteurs pour chacune des œuvres, et qu'elles doivent être envisagées dans cette perspective. Je suis d'accord. Les œuvres en question ne sont pas des compilations.

[67] Premièrement, bien que le DGO conteste la paternité et la propriété, je suis convaincu, d'après les faits qui m'ont été présentés, qu'il existe une chaîne de titres suffisante pour démontrer la paternité du Guide de tarification et du Guide d'actes de l'ADC, ainsi que la propriété des Guides par l'ADC, comme le soutient l'ADC.

[68] Cependant, je suis d'accord avec le demandeur pour dire que des cessions de droits d'auteur par écrit qui sont postérieures à la demande faisant l'objet de l'espèce ne peuvent pas servir de fondement à une action en violation, sauf en ce qui concerne des violations survenues après la date d'effet des cessions écrites (*J.L. de Ball Canada Inc. c 421254 Ontario Ltd* (1999), 179 FTR 231, au paragraphe 24).

[69] En dépit du fait qu'un certain nombre de cessions de droits d'auteur sont postérieures à la demande en l'instance et que des modifications peuvent avoir été apportées par d'autres personnes non nommées comme auteurs des œuvres, il n'y a pas de preuves suffisantes pour étayer une conclusion selon laquelle les auteurs nommés n'ont pas contribué au moins en partie aux œuvres en litige ou n'ont pas tous cédé de façon valide les œuvres à l'ADC.

[70] Les parties ont convenu dans leurs arguments que, d'après les faits qui m'ont été présentés, l'originalité, le talent et le jugement ne sont pas en litige en ce qui concerne le contenu de chacune des œuvres décrites au paragraphe 10 de mes motifs ci-dessus, sauf pour ce qui est des codes numériques à cinq chiffres et des descriptions des services associés à chaque code. Cela étant, je conclus que chacune des œuvres, dans son ensemble, a suffisamment de contenu original pouvant être protégée par le droit d'auteur, indépendamment des codes numériques à cinq chiffres et des descriptions des services associés à chaque code, et je conclus donc que l'enregistrement de droits d'auteur pour chaque œuvre, dans son ensemble, est valide, sous réserve de la décision additionnelle concernant la question de savoir si la partie de chaque œuvre qui inclut les codes à cinq chiffres et les descriptions des services associés à chaque code peut être protégée par le droit d'auteur.

B. *Le droit d'auteur existe-t-il relativement aux codes numériques à cinq chiffres et aux descriptions correspondantes des services de denturologie contenus dans les Codes d'actes de l'ADC et les Guides de tarification de l'ADC?*

[71] La réponse à la question de savoir si le droit d'auteur existe relativement aux codes à cinq chiffres et aux descriptions des services qui y sont associées réside dans le fait que je conclus ou

non qu'il y a suffisamment d'originalité, de talent et de jugement dans ces œuvres pour qu'elles puissent bénéficier d'une protection valide du droit d'auteur.

[72] Le DGO admet que, si le droit d'auteur existe à l'égard des codes à cinq chiffres et des descriptions des services de denturologie qui y sont associées, il a violé les droits d'auteur protégeant les œuvres de l'ADC en ayant copié une partie substantielle de ces codes et des descriptions connexes.

[73] Les codes à cinq chiffres ont pour origine la nécessité de faire la distinction entre les codes de tarification des services de denturologie et les codes utilisés par les dentistes au Canada qui est apparue lorsque la profession de denturologue a été reconnue au Canada en 1974, et s'est poursuivie par la suite.

[74] Il n'y a aucun doute que les codes à cinq chiffres sont de nature fonctionnelle, comme l'a admis M. Vout au nom des défenderesses en contre-interrogatoire. De plus, les descriptions des services associés aux codes sont aussi principalement de nature fonctionnelle. En outre, les codes à cinq chiffres et les descriptions des services qui y sont associées sont exigés par les assureurs et les tiers fournisseurs de services, afin que tous les denturologistes en Ontario puissent être payés pour les services fournis aux patients. Les codes, ainsi qu'ils ont été modifiés au fil du temps, ont constamment été utilisés à partir des années 1970 jusqu'à aujourd'hui, selon les besoins, par les denturologistes peu importe que ceux-ci soient ou non membres de l'ADC ou de la DAO. Les compagnies d'assurances acceptent un seul ensemble de codes pour effectuer les paiements aux denturologistes, ce qui fait des codes à cinq chiffres une norme professionnelle et une nécessité

pour que les denturologistes soient remboursés par les compagnies d'assurances et les tiers fournisseurs de services.

[75] Je n'estime pas qu'il y a suffisamment d'originalité ou de talent et de jugement pour justifier l'existence d'un droit d'auteur relativement à de simples codes numériques à cinq chiffres et/ou aux descriptions fonctionnelles des services de denturologie qui sont associées à ces codes.

C. *Le DGO a-t-il violé le droit d'auteur des Codes d'actes de l'ADC ou des Guides de tarification de l'ADC?*

[76] Puisque le droit d'auteur n'existe pas en ce qui concerne les codes à cinq chiffres et les descriptions de services qui y sont associées, je conclus, en comparant le contenu original restant des œuvres de l'ADC protégées par le droit d'auteur et les Guides de tarification et le Guide d'actes du DGO, que le DGO n'a pas violé les droits d'auteur des œuvres de l'ADC visées par les numéros d'enregistrement 1090851, 1104079, 1104080 et 101828.

D. *La marque de certification DD portant le n° LMC 427676 est-elle valide, ou est-elle invalide comme donnant une description claire des personnes qui possèdent un diplôme en denturologie, en contravention des alinéas 12(1)b) et 18(1)a) de la Loi sur les marques de commerce, ou comme étant non distinctive, en contravention de l'article 2 et de l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur les marques de commerce?*

[77] La date importante pour ce qui est de déterminer si la marque de certification DD donne une description claire des personnes qui possèdent un diplôme en denturologie est la date à laquelle la marque de commerce a été enregistrée, à savoir le 20 mai 1994.

[78] La date importante pour ce qui est de déterminer si la marque de certification DD est distinctive est la date d'introduction de la présente instance, à savoir le 22 août 2013.

[79] Le DGO fait valoir que la marque de certification DD ne peut pas être une marque de commerce valide, du fait qu'elle donne et qu'elle a toujours donné une description claire de la désignation professionnelle « diplôme en denturologie » utilisée par tous les denturologistes autorisés en Ontario, que ceux-ci soient membres ou non du propriétaire de la marque certification, l'ADC, ou de son permissionnaire exclusif en Ontario, la DAO.

[80] L'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* définit ainsi une marque de certification :

« marque de certification »	“certification mark”
“certification mark”	« marque de certification »
« marque de certification »	“certification mark” means a
Marque employée pour	mark that is used for the
distinguer, ou de façon à	purpose of distinguishing or so
distinguer, les marchandises ou	as to distinguish wares or
services qui sont d'une norme	services that are of a defined
définie par rapport à ceux qui	standard with respect to
ne le sont pas, en ce qui	(a) the character or quality of
concerne :	the wares or services,
a) soit la nature ou qualité des	(b) the working conditions
marchandises ou services;	under which the wares have
b) soit les conditions de travail	been produced or the services
dans lesquelles les	performed,
marchandises ont été produites	(c) the class of persons by
ou les services exécutés;	whom the wares have been
c) soit la catégorie de	produced or the services
personnes qui a produit les	performed, or
marchandises ou exécuté les	(d) the area within which the
services;	wares have been produced or
d) soit la région à l'intérieur de	the services performed,
laquelle les marchandises ont	from wares or services that are
été produites ou les services	not of that defined standard;
exécutés.	

[81] Comme je l'ai affirmé dans *Ontario Dental Assistants Association c Association dentaire canadienne*, 2013 CF 266, aux paragraphes 21 et 22 :

21. Il faut interpréter cette définition dans le contexte global de la Loi, et ainsi, pour être valide, une marque de certification doit :

a) ne pas donner une description claire, ou fausse et trompeuse, des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée;

b) permettre de distinguer les marchandises ou services qui sont d'une norme définie par rapport aux marchandises et services d'autres propriétaires (c.-à-d. être distinctive);

c) à la date mentionnée par le propriétaire de la marque de certification comme date de premier emploi, ne pas être employée par le propriétaire, mais uniquement par des personnes autorisées, en liaison avec l'exécution de services, la fabrication de marchandises ou l'annonce des marchandises ou de services de ces personnes autorisées;

d) ne pas causer vraisemblablement de confusion avec une marque de commerce enregistrée ou à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite, ou avec une marque de commerce ou un nom commercial antérieurement employé, au Canada;

e) être conforme, quant à l'« emploi » en matière de services, à l'article 4 de la Loi, qui prévoit qu'une marque de commerce (et ainsi une marque de certification) est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

22. Rien dans la Loi n'empêche qu'un titre professionnel soit valablement enregistré comme marque de certification, s'il est satisfait aux critères mentionnés plus haut. La défenderesse a tort, selon moi, lorsqu'elle fait valoir une jurisprudence antérieure à l'appui d'une conclusion contraire. Les avocats des deux parties ont d'ailleurs convenu à l'audience qu'il y avait lieu d'interpréter les dispositions pertinentes de la Loi comme permettant, dans les circonstances appropriées, d'enregistrer valablement le nom ou l'acronyme d'une association professionnelle, dans la mesure où ce nom ou cet acronyme satisfait aux critères prévus, tel que nous l'avons précisé, dans ces dispositions.

[82] Le DGO fait aussi valoir que la propriétaire de la marque de commerce, l'ADC, ne possède pas une marque de certification valide pour le titre DD, puisqu'elle n'a jamais établi de norme digne de ce nom pour la certification des membres individuels. Les parties conviennent que les trois critères constituant la norme pour que les membres puissent utiliser la désignation DD et être autorisés à exercer sont les suivants :

- a) la personne doit détenir un diplôme du Collège George Brown;
- b) la personne doit être autorisée à exercer par l'Ordre des denturologistes de l'Ontario;
- c) la personne doit devenir membre de la DAO et payer des frais d'adhésion annuels, ou des droits de non-membre de 500 \$.

[83] Le DGO fait valoir que, comme les deux premiers critères ne sont pas fixés par l'ADC en sa qualité de propriétaire de la marque de certification, les frais d'adhésion annuels sont donc le seul critère que l'ADC applique pour certifier que les membres ont la qualité requise pour utiliser la désignation DD. Je ne suis pas d'accord.

[84] L'ADC réglemente ses membres en veillant à ce qu'il soit satisfait aux trois critères et, en conséquence, je conclus qu'une norme viable a été fixée par l'ADC pour l'utilisation de la marque de certification DD par ses membres.

[85] La première question à laquelle je dois répondre est celle de savoir si la marque de certification DD donnait une description claire des personnes possédant un diplôme en denturologie en mai 1994. Puisqu'aucune preuve ne m'a été présentée démontrant qu'en mai 1994, le titre DD donnait une description claire soit des personnes détenant un diplôme en

denturologie, soit des services de denturologie fournis au public, je n'estime pas que ce motif de la demande puisse être accueilli.

[86] La deuxième question à laquelle je dois répondre est celle de savoir si la marque de certification DD était non distinctive à la date d'introduction de la présente instance, le 22 août 2013.

[87] La preuve démontre que :

- a) si l'acronyme « DT » (pour « Denture Therapist ») était utilisé avant 1991 comme désignation pour les denturologistes autorisés en Ontario, l'acronyme DD a été utilisé par la suite comme désignation pour les denturologistes autorisés;
- b) l'impression courante dans la profession de la denturologie est que DD constitue la désignation professionnelle de tous les denturologistes diplômés ayant suivi des programmes d'études accrédités, peu importe leur appartenance à une association professionnelle telle que la DAO ou le DGO;
- c) l'ODO a déclaré que les lettres DD utilisées sans entrave sont devenues le visage public de la profession, pour le public et pour les denturologistes, depuis de nombreuses années;
- d) la politique de l'ODO relative à la publicité et à la désignation professionnelle indique que l'acronyme DD signifie « diplôme en denturologie »;
- e) même si pas moins de 90 % des denturologistes en Ontario peuvent avoir été membres de la DAO en 2013, il y a des preuves selon lesquelles entre 2011 et 2013, au moins certains denturologistes autorisés n'étaient pas membres de l'ADC ou de la DAO et

utilisaient néanmoins la désignation DD pour indiquer qu'ils étaient des denturologistes autorisés détenant un diplôme en denturologie du Collège George Brown, et au moins 50 denturologistes, ou plus, avant la présente instance n'étaient pas de tels membres, mais utilisaient néanmoins la désignation DD;

f) entre 1984 et 1990, environ les deux tiers des professionnels détenant un diplôme en denturologie n'étaient pas membres de la DAO;

g) la DAO elle-même, sur son site Web, affirme que l'acronyme DD est la désignation professionnelle de « diplôme en denturologie » pour les denturologistes.

[88] Je conclus, d'après la preuve qui m'a été présentée, que la marque de certification DD n'était pas distinctive des services de l'ADC en mai 2013 et que l'enregistrement n° LMC 427676 est donc invalide.

E. *Les lettres des avocats des défenderesses aux membres individuels du DGO constituent-elles des déclarations fausses et trompeuses en contravention de l'alinéa 7a) et de l'article 53.2 de la Loi sur les marques de commerce?*

[89] Le DGO fait valoir que les lettres envoyées à ses membres individuels indiquaient qu'en utilisant les Codes d'actes du DGO et la désignation DD sans appartenir à la DAO, lesdits membres : (1) violaient le droit d'auteur de l'ADC concernant les codes de tarification et les descriptions des services qui y sont associées; (2) violaient les droits exclusifs de marque de l'ADC concernant la marque de certification DD; (3) pourraient être reconnus coupables d'inconduite professionnelle, et ce, même si leurs auteurs savaient que seul l'ODO pouvait à l'époque et peut à présent rendre des décisions sur les questions d'inconduite professionnelle.

[90] Ces lettres ont été envoyées aux membres individuels du DGO en dépit du fait que les avocats du DGO avaient auparavant avisé les défenderesses que toutes les communications concernant ce litige devaient leur être adressées.

[91] Même si les avocats du DGO représentaient celui-ci, il n'était pas clair qu'ils avaient le pouvoir de représenter les membres individuels à l'époque de l'envoi des lettres. Les allégations de violation du droit d'auteur et de contrefaçon de la marque de commerce n'ont pas été faites de mauvaise foi, elles envisageaient clairement des litiges possibles reposant sur des droits auparavant enregistrés par l'ADC sur une marque de commerce, et elles reposaient sur la croyance par l'ADC qu'elle possédait des droits d'auteur valides concernant les Guides de tarification et les Guides d'actes de l'ADC.

[92] La menace d'inconduite professionnelle était cependant inappropriée, étant donné que ni l'ADC ni la DAO n'avaient le pouvoir de faire une menace relativement à des sanctions relevant de la compétence exclusive de l'ODO, et l'ADC a fait cette menace sciemment et volontairement. La Cour ne tolère pas et n'approuve pas des menaces déplacées ou non fondées faites par quelque partie que ce soit, particulièrement lorsque de telles menaces ont été faites sciemment sans que leurs auteurs aient quelque autorisation légale ou droit de le faire.

[93] En conséquence, même si je ne considère pas que le langage utilisé dans les lettres de l'ADC aux membres du DGO atteint le seuil d'une contravention de l'alinéa 7a) et de l'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce*, je suis d'accord pour dire qu'il faut interdire aux défenderesses de faire toute allégation, menace ou autre évocation d'inconduite

professionnelle des membres du DGO relativement à des violations alléguées des droits d'auteur ou de la marque de commerce visés par la présente instance.

V. Dommmages-intérêts

[94] Étant donné les décisions partagées en l'espèce et les questions difficiles qui ont été soumises à l'examen de la Cour, j'estime qu'il n'y a pas lieu, d'après la preuve qui m'a été présentée, d'adjudger des dommages-intérêts punitifs et exemplaires.

[95] Toutefois, le DGO a gain de cause pour ce qui est d'amener la Cour à déclarer que les prétentions de l'ADC concernant la violation de droits d'auteur et la contrefaçon d'une marque de commerce sont injustifiées et doivent être rejetées, et que la marque de commerce enregistrée sous le n° LMC 427676 est invalide, parce qu'elle n'est pas distinctive de l'ADC ou de ses permissionnaires, et qu'elle doit être radiée du Registre des marques de commerce. J'accorde des dommages-intérêts de 10 000 \$ au DGO.

[96] Aucune mesure injonctive n'est nécessaire, du fait que le fondement des lettres de l'ADC ou de la DAO alléguant des violations des droits d'auteur ou de la marque de commerce est maintenant sans objet et il n'y aurait désormais aucune justification pour l'envoi de telles lettres.

[97] J'adjudge les dépens au DGO sur la base du tarif B, colonne IV.

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1. la demande de radiation des enregistrements de droits d'auteur canadiens n^{os} 1090851, 1104079, 1104080 et 1018278 est rejetée;
2. le droit d'auteur n'existe pas relativement aux Codes d'actes et aux descriptions des services associées à ces codes qui sont utilisés par les denturologistes en Ontario;
3. le Denturist Group of Ontario n'a pas violé les droits d'auteur possédés par l'ADC sur les Guides d'actes ou les Guides de tarification de l'ADC qui sont les œuvres visées par les enregistrements de droits d'auteur canadiens n^{os} 1090851, 1104079, 1104080 et 1018278;
4. la marque de commerce canadienne enregistrée sous le n^o LMC 427676 pour la marque de certification DD est invalide parce que non distinctive et doit être radiée du Registre des marques de commerce;
5. il est interdit à la défenderesse, l'ADC, et à ses dirigeants, administrateurs, agents, employés et représentants d'alléguer, directement ou indirectement, que le DGO, ses dirigeants et ses membres ont commis une inconduite professionnelle en utilisant les Codes d'actes dans le cours normal de la prestation de services de denturologie en Ontario et notamment, sans s'y limiter, en utilisant les Codes d'actes dans des formulaires de réclamation aux assureurs, en les utilisant à l'égard de tiers payeurs et en les utilisant pour décrire les services dans les dossiers des patients;
6. des dommages-intérêts de 10 000 \$ doivent être payés au demandeur sans délai;
7. les dépens sont adjugés au demandeur sur la base du tarif B, colonne IV, ainsi que des intérêts avant et après jugement au taux de 3 %.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.

ANNEXE A

Loi sur le droit d'auteur, LRC 1985, c C-42

Droit d'auteur sur l'œuvre

3. (1) Le droit d'auteur sur l'œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'œuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

- a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l'œuvre;
- b) s'il s'agit d'une œuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre œuvre non dramatique;
- c) s'il s'agit d'un roman ou d'une autre œuvre non dramatique, ou d'une œuvre artistique, de transformer cette œuvre en une œuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement;
- d) s'il s'agit d'une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, d'en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l'aide desquels l'œuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement;
- e) s'il s'agit d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d'adapter et de présenter publiquement l'œuvre en tant qu'œuvre cinématographique;
- f) de communiquer au public, par télécommunication, une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;
- g) de présenter au public lors d'une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une œuvre artistique — autre qu'une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique — créée après le 7 juin 1988;
- h) de louer un programme d'ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de

Infringement Generally

3(1) For the purposes of this Act "copyright", in relation to a work, means the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever, to perform the work or any substantial part thereof in public or, if the work is unpublished, to publish the work or any substantial part thereof, and includes the sole right:

- (a) to produce, reproduce, perform or publish any translation of the work,
- (b) in the case of a dramatic work, to convert it into a novel or other non-dramatic work
- (c) in the case of a novel or other non-dramatic work, or of an artistic work, to convert it into a dramatic work, by way of performance in public or otherwise
- (d) in the case of a literary, dramatic or musical work, to make any sound recording, cinematograph film or other contrivance by means of which the work may be mechanically reproduced or performed
- (e) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to reproduce, adapt and publicly present the work as a cinematographic work
- (f) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to communicate the work to the public by telecommunication
- (g) to present at a public exhibition, for a purpose other than sale or hire, an artistic work created after June 7, 1988, other than a map, chart or plan
- (h) in the case of a computer program that can be reproduced in the ordinary course of its use, other than by a reproduction during its execution in conjunction with a machine, device or computer, to rent out the computer program
- (i) in the case of a musical work, to rent

son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil;
i) s'il s'agit d'une œuvre musicale, d'en louer tout enregistrement sonore;

j) s'il s'agit d'une œuvre sous forme d'un objet tangible, d'effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l'objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n'a jamais été transférée au Canada ou à l'étranger avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur.

27. (1) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d'un acte qu'en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d'accomplir

out a sound recording in which the work is embodied, and

(j) in the case of a work that is in the form of a tangible object, to sell or otherwise transfer ownership of the tangible object, as long as that ownership has never previously been transferred in or outside Canada with the authorization of the copyright owner

and to authorize any such acts.

27(1) It is an infringement of copyright for any person to do, without the consent of the owner of the copyright, anything that by this Act only the owner of the copyright has the right to do

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

2. « marque de certification » Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises ou services qui sont d'une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

- a) soit la nature ou qualité des marchandises ou services;
- b) soit les conditions de travail dans lesquelles les marchandises ont été produites ou les services exécutés;
- c) soit la catégorie de personnes qui a produit les marchandises ou exécuté les services;
- d) soit la région à l'intérieur de laquelle les marchandises ont été produites ou les services exécutés.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

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

2. "certification mark" means a mark that is used for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services that are of a defined standard with respect to:

- (a) the character of quality of the wares or services,
 - (b) the working conditions under which the wares have been produced or the services performed
 - (c) the class of persons by whom the wares have been produced or the services performed
 - (d) the area within which the wares have been produced or the services performed
- From wares or services that are not of that defined standard

4(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services

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

- (b) whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively

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

Effet de l'enregistrement relativement à l'emploi antérieur, etc.

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.

Quand l'enregistrement est invalide

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

Violation

20. (1) Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi

misdescriptive in the English or French language of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin

Effect of Registration in relation to previous use, etc.

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 DGO 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 DGO's application

When registration invalid

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

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

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

Infringement

20(1) The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use

exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne :

- a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial;
- b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce :
 - (i) soit le nom géographique de son siège d'affaires,
 - (ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,

d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce.

shall be deemed to be infringed by a person not entitled to its use under this Act who sells, distributes or advertises wares or services in association with a confusing trade-mark or trade-name, but no registration of a trade-mark prevents a person from making

- (a) any bona fide use of his personal name as a trade-name, or
- (b) any bona fide use, other than as a trade-mark
 - (i) of the geographical name of his place of business, or
 - (ii) of any accurate description of the character or quality of his wares or services

in such a manner as is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade-mark

Loi de 1991 sur les denturologistes, Registration Regulations, O. Reg. 833/93 [partie]

[TRADUCTION]

1(1) Les exigences suivantes sont des exigences d'inscription ne pouvant faire l'objet d'une exemption pour l'obtention d'un certificat d'inscription :

1. Le demandeur doit détenir un diplôme en denturothérapie ou en denturologie :

i. soit du Collège George Brown d'arts appliqués et de technologie;

ii. soit de tout autre établissement qui, de l'avis du comité d'inscription, décerne un diplôme ou grade équivalent.

2. Le demandeur doit avoir subi avec succès l'examen d'aptitude en denturologie prescrit par le Conseil dans les 12 mois suivant la présentation de sa demande.

3. Le demandeur doit être un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada, ou détenir une autorisation en vertu de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés* (Canada) compatible avec le certificat d'inscription demandé. O. Reg. 833/93, par. 1(1); O. Reg. 404/94, par 1(1); O. Reg. 225/03, par. 1(1); O. Reg. 23/12, par. 1(1).

(2) Pour l'application du sous-alinéa 1(1)1(ii), un diplôme ou grade est équivalent si l'établissement offre des cours dans les domaines énumérés à l'Annexe. O. Reg. 833/93, par 1(2).

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T -1421-13

INTITULÉ : DENTURIST GROUP OF ONTARIO c. ASSOCIATION
DES DENTUROLOGISTES DU CANADA ET AUTRES

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 22 SEPTEMBRE 2014

JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE MANSON.

**DATE DU JUGEMENT
ET DES MOTIFS :** LE 16 OCTOBRE 2014

COMPARUTIONS :

MARK EDWARD DAVIS POUR LE DEMANDEUR
MONIQUE ASHAMALLA

COLLEEN SPRING POUR LES DÉFENDERESSES
ZIMMERMAN
MICHAEL FRALEIGH

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Heenan Blaikie s.r.l. POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)

Fogler, Rubinoff s.r.l. POUR LES DÉFENDERESSES
Toronto (Ontario)