

EXAMEN DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 2018
ÉPREUVE A
Total des points : 160

QUESTION 1 (4 points)

Votre client a produit une demande d'enregistrement relative à la marque TURTLES en liaison avec des genouillères de jardinage et a reçu une lettre officielle invoquant la marque interdite TURTLES inscrite au nom de l'Université du Milieu-de-nulle-part située dans le nord de l'Alberta. Après une brève recherche sur Internet, vous constatez que la marque TURTLES est lié à l'équipe d'échecs de l'Université.

- a) Indiquez les deux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* qui constituent le fondement sur lequel l'examineur considère que la marque TURTLES n'est pas enregistrable. **(2 points)**
- b) Que peut faire votre client pour tenter de réfuter l'objection? **(1 point)** Indiquez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

QUESTION 2 (12 points)

Votre cliente, une entreprise américaine du nom de Honey Bee Sweet Inc., vous a demandé de préparer et de produire une demande de marque de commerce canadienne relative à sa marque HONEY BEE SWEET visant du « miel, édulcorants naturels, biscuits, jouets en peluche, chaînes porte-clés, grandes tasses et autocollants ». Honey Bee Sweet Inc. emploie la marque au Canada en liaison avec du miel depuis le 2 janvier 2017, et sa prédécesseure en titre, Honey Buzz Ltd., a employé la marque au Canada en liaison avec du miel d'avril 2007 au 2 janvier 2017. Votre cliente est titulaire d'un enregistrement américain relatif à la marque HONEY BEE SWEET, enregistrée au nom d'Honey Buzz Ltd. en liaison avec du « miel, édulcorants naturels, biscuits, jouets en peluche, chaînes porte-clés, grandes tasses et autocollants », et elle emploie la marque HONEY BEE SWEET aux États-Unis en liaison avec du « miel, grandes tasses et autocollants » et en Australie en liaison avec des « biscuits ». Énumérez les trois fondements de production de la demande canadienne, y compris les renseignements précis qui devraient être inclus dans la demande pour chaque fondement de production **(8 points)**, et nommez les produits qui seraient visés pour chaque fondement de production **(4 points)**.

QUESTION 3 (4 points)

Énumérez les trois conditions à remplir pour qu'une communication entre un agent et un client soit considérée comme privilégiée de la même manière qu'une communication assujettie au secret professionnel de l'avocat. **(3 points)** Indiquez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce* sur laquelle vous fondez votre réponse. **(1 point)**

QUESTION 4 (4 points)

Vrai ou faux? **(1 point)** Une demande d'enregistrement d'une marque de commerce peut être modifiée après sa production pour inclure une revendication de priorité. En une phrase, justifiez votre réponse. **(1 point)** Indiquez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce* et la source pertinente sur laquelle vous fondez votre réponse. **(2 points)**

QUESTION 5 (4 points)

Votre cliente est une multinationale du nom de Funzo Corp. qui fabrique une grande variété de produits allant des robots industriels aux appareils électroniques grand public et aux électroménagers. La société possède de nombreuses filiales en propriété exclusive, dont Funzo Robotics Inc., Funzo Electronics Ltd. et Funzo Housewares Ltd., qui concentrent leurs activités sur des gammes de produits en particulier. Vous produisez régulièrement des demandes d'enregistrement de marques de commerce canadiennes au nom de chacune de ces filiales, toujours selon les instructions du même avocat interne chez Funzo Corp.

Il y a environ un an, vous avez produit au nom de Funzo Electronics Ltd. la demande n°1,456,789 relative à la marque de commerce FUNZO TALK en liaison avec un logiciel de reconnaissance vocale pour téléphones cellulaires. Vous avez récemment reçu un rapport de l'examineur concernant cette demande dans lequel l'examineur indique que la marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec l'enregistrement n° LMC987,654 relatif à la marque de commerce FUNZO WASH en liaison avec des machines à laver à commande vocale appartenant à Funzo Housewares Ltd. Votre cabinet est le représentant pour signification à l'égard de l'enregistrement LMC987,654.

- a) Ce rapport de l'examineur soulève-t-il un conflit d'intérêts compte tenu du fait que votre cabinet est le représentant pour signification à l'égard de l'enregistrement invoqué? Oui ou non? **(1 point)** En une phrase, justifiez votre réponse. **(1 point)**
- b) Indiquez deux options qui se présentent au client pour tenter de réfuter l'objection. **(2 points – Des points seront accordés pour les deux premières options seulement)**

QUESTION 6 (2 points)

Une université établie aux États-Unis n'ayant pas de campus au Canada peut obtenir la protection d'une marque visée à l'article 9 au Canada. Vrai ou faux? **(1 point)** Citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce* à l'appui de votre réponse. **(1 point)**

QUESTION 7 (3 points)

Votre client aimerait produire une demande de marque de commerce canadienne relative à la marque KAUGUMMI en liaison avec de la gomme à mâcher, des jouets en peluche et des jouets à activités multiples pour enfants. KAUGUMMI signifie « gomme à mâcher » en allemand. La marque n'est encore employée nulle part. En supposant qu'il n'y a pas de marques semblable au point de créer de la confusion dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes, expliquez brièvement si la marque est enregistrable. **(2 points)** Citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

QUESTION 8 (2 points)

Une demande d'enregistrement a été produite relativement à une marque de commerce en liaison avec des produits et des services groupés selon la classification de Nice. L'examineur est d'avis que les produits et les services n'ont pas été correctement groupés. Mise à part la classification erronée, la demande ne soulève pas de question technique ou de question de fond. En une phrase, expliquez ce que l'examineur fera. **(1 point)** Indiquez la source pertinente sur laquelle vous fondez votre réponse. **(1 point)**

QUESTION 9 (3 points)

Votre client possède déjà un enregistrement canadien relatif à la marque de commerce HAPPYBOUCHE en liaison avec du rouge à lèvres inscrit au nom d'HappyBouche Ltd., faisant affaire sous la raison sociale d'HappyBouche Co. Votre client vous demande de produire une demande relative à la marque HAPPYBOUCHE ETCETERA en liaison avec du fond de teint, du fard à joues et du mascara au nom d'HappyBouche Ltd., faisant affaire sous le nom d'HappyBouche. En supposant que la demande relative à la marque HAPPYBOUCHE ETCETERA ne soulève aucune question technique ni question de fond, que fera l'examineur avec ces deux marques? **(2 points)** Citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

QUESTION 10 (1 point)

Quel est le seul facteur à prendre en considération pour déterminer si la ressemblance de la marque visée par une demande avec une marque officielle est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec cette dernière? **(1 point)**

QUESTION 11 (6 points)

Laquelle des deux demandes d'enregistrement de marque de commerce suivantes, A ou B, visant toutes deux les mêmes produits, présente la date d'effet du droit à l'enregistrement la plus ancienne à l'étape de l'examen, et en liaison avec quels produits? **(2 points)** Donnez une brève explication de votre réponse. **(2 points)** Indiquez la source pertinente et/ou citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. **(2 points)**

Demande A (n° 1,636,212)

Produite le 5 mars 2018 sur le fondement de ce qui suit :

- Emploi projeté au Canada en liaison avec : (1) « Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pantalons, robes »;
- Emploi au Canada depuis le 26 février 2002 en liaison avec : (2) « Logiciels informatiques, nommément logiciels de base de données, logiciels de traitement de texte »; et
- Le paragraphe 16(2) de la *Loi sur les marques de commerce* sur le fondement de l'emploi aux États-Unis et la demande américaine correspondante n° 86/736,677 produite le 27 juin 2017 en liaison avec ce qui suit : (1) « Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pantalons, robes ».

Demande B (n° 1,645,363)

Produite le 15 mars 2018 :

- revendication de la priorité conventionnelle fondée sur la demande n° 86/794,767 produite aux États-Unis le 5 octobre 2017 en liaison avec ce qui suit : (1) « Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pantalons, robes »; et
- fondée sur l'emploi projeté au Canada en liaison avec ce qui suit : (1) « Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pantalons, robes »; (2) « logiciels informatiques, nommément logiciels de base de données, logiciels de traitement de texte »;

QUESTION 12 (2 points)

Vous étudiez un rapport d'examineur émis en lien avec la demande d'un client. Votre cabinet figure sur la liste des agents et des représentants pour signification pour l'une des marques que l'examineur allègue être semblable au point de créer de la confusion avec la marque du client. Vous êtes d'avis que les marques sont si différentes qu'il n'y a absolument aucune possibilité d'une probabilité de confusion et que l'examineur a manifestement relevé cette marque par erreur. Pouvez-vous commenter l'incidence que la marque relevée aura sur l'enregistrabilité de la marque en cause? Oui ou non? **(1 point)**. Donnez une brève explication à l'appui de votre réponse. **(1 point)**

QUESTION 13 (5 points)

Votre client, Musical Alarms Inc., souhaite faire enregistrer un son de cinq notes comme marque de commerce. Musical Alarms Inc. indique que le son de cinq notes est propre à son système d'alarme et sert à distinguer ses produits, notamment des alarmes de voiture, des alarmes de voiture d'autres commerçants.

Énumérez quatre exigences précises qui doivent être incluses dans une demande d'enregistrement relative à une marque sonore. **(4 points)** Indiquez la source pertinente sur laquelle vous fondez votre réponse. **(1 point)**

QUESTION 14 (1 point)

Quelle est la décision faisant autorité et énonçant les exigences relatives à la norme définie dans une demande d'enregistrement d'une marque de certification? **(1 point)**

QUESTION 15 (2 points)

Vrai ou faux? Le droit prescrit pour porter au registre un changement de nom résultant de la fusion de deux sociétés est de 100 \$. **(1 point)** Indiquez la source pertinente sur laquelle vous fondez votre réponse. **(1 point)**

QUESTION 16 (3 points)

Play Time Inc., une entreprise de jouets canadienne novatrice, a mis au point une nouvelle pâte à modeler pour enfants, exclusive et inventive, qui est parfumée, change de couleur et est naturelle à 100 %. Play Time Inc. a décidé de nommer sa pâte à modeler DOUGH TIME [l'heure de la pâte] comme jeu de mots original en lien avec le nom de l'entreprise. Play Time Inc. a également mis au point un emballage unique pour sa pâte à modeler qui sert également de moule pour créer des formes. Play Time Inc. se prépare à présenter sa pâte à modeler DOUGH TIME lors d'un prochain salon commercial de l'industrie du jouet en janvier 2019. Play Time Inc. craint que ses concurrents ne tentent de copier sa nouvelle formule de pâte à modeler, qui n'utilise que des ingrédients végétaux, est parfumée et change de couleur lorsqu'un enfant la manipule.

En plus d'une demande d'enregistrement relative à la marque DOUGH TIME, énumérez trois autres types de protection de la propriété intellectuelle que Play Time Inc. pourrait envisager pour son nouveau produit. **(3 points)**

QUESTION 17 (5 points)

Votre cliente, Marie Jones, vous a demandé de produire une demande d'enregistrement relative à la marque JONES WOOD PRODUCTS en liaison avec des figurines, des armoires de cuisine et des boîtes, tous ces produits étant en bois. Du point de vue de l'examen/Bureau des marques de commerce, cette marque est-elle enregistrable en soi? Oui ou non? **(1 point)** Justifiez votre réponse. **(2 points)** Citez deux dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce*. **(2 points)**

QUESTION 18 (6 points)

Énumérez six exemples de ce que le Bureau des marques de commerce pourrait considérer comme des circonstances exceptionnelles justifiant une prolongation de délai au-delà de la période de douze mois suivant la date initiale du rapport de l'examineur. **(6 points)**

QUESTION 19 (8 points)

Associez chaque décision au principe juridique correspondant. Veuillez noter que le tableau ci-dessous contient plus de principes juridiques que de décisions. Vous ne devez associer qu'un seul principe à chaque décision. Si vous associez plus d'un principe à une décision, seul le premier principe juridique indiqué sera pris en compte dans l'attribution des points. **(1 point pour chaque bonne réponse, jusqu'à un maximum de 8 points)**

Nom de l'affaire	Principe
A. <i>Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.</i> (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 (CF). Marque de commerce : MARINELAND	1. Lorsqu'ils évaluent la probabilité de confusion entre des marques de commerce, les examinateurs doivent tenir compte de la probabilité de confusion entre ces marques dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada ou les deux.
B. <i>British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals</i> (1944), 4 C.P.R. 48 (C. de l'É.). Marque de commerce : MULTIVIMS	2. À l'alinéa 12(1)b) de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> , le mot « claire » n'est pas employé dans le sens de « exact », mais de « facile à comprendre... évident, simple ».
C. <i>Standard Coil Products (Canada) Ltd. c. Standard Radio Corp.</i> (1971), 1 C.P.R. (2d) 155 (CF). Marque de commerce : STANDARD	3. Pour déterminer si une marque de commerce est un nom géographique, les examinateurs peuvent tenir compte des noms des continents, des pays, des provinces, des États, des régions, des villes, des quartiers et des rues.
D. <i>Thorold Concrete Products Ltd. c. Registrar of Trade Marks</i> (1961), 37 C.P.R. 166 (C. de l'É.). Marque de commerce : THOR-O-MIX	4. L'emploi au Canada en liaison avec des services exige que les services annoncés au Canada soient exécutés au Canada ou qu'ils soient offerts au Canada et qu'ils puissent y être

Nom de l'affaire	Principe
	exécutés.
<p data-bbox="240 289 748 386">E. <i>Scott Paper Co. c. Beghin-Say S.A.</i> (1985), 5 C.P.R. (3d) 225 (CF).</p> <p data-bbox="282 422 753 453">Marque de commerce : MOLTONEL</p>	<p data-bbox="857 289 1403 682">5. Le fait qu'une combinaison particulière de mots n'apparaisse dans aucun dictionnaire ne fait pas en sorte que la marque ne donne pas une description claire ou une description fausse et trompeuse. Lorsque chaque partie de la marque a une signification bien connue en français ou en anglais, la combinaison qui en résulte peut être contraire à l'alinéa 12(1)b) de la <i>Loi sur les marques de commerce</i>.</p>
<p data-bbox="240 695 748 791">F. <i>Big Sisters Assn. of Ontario c. Big Brothers of Canada</i> (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (CF).</p> <p data-bbox="282 827 781 919">Marque de commerce : BIG BROTHERS AND SISTERS OF CANADA</p>	<p data-bbox="857 695 1393 890">6. Lors de l'examen, le registraire ne considérera pas les dates de premier emploi et de révélation comme étant des circonstances pertinentes au titre de l'alinéa 37(1)c) de la <i>Loi sur les marques de commerce</i>.</p>
<p data-bbox="240 932 773 1029">G. <i>Oshawa Group Ltd. c. Registrar of Trade Marks</i> (1980), 46 C.P.R. (2d) 145 (CF).</p> <p data-bbox="293 1064 781 1157"><i>Marques de commerce : HYPER-VALUE et HYPER-FORMIDABLE</i></p>	<p data-bbox="857 932 1398 1220">7. Lorsqu'une marque de commerce comprend à la fois des éléments qui entrent dans la définition de signe distinctif et des éléments qui n'entrent pas dans cette définition, les dispositions de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> concernant les signes distinctifs sont néanmoins réputées applicables.</p>
<p data-bbox="240 1232 695 1329">H. <i>Lum c. Dr. Coby Cragg Inc.</i> (2015), 134 C.P.R. (4th) 409 (CAF).</p> <p data-bbox="282 1365 781 1430">Marque de commerce : OCEAN PARK</p>	<p data-bbox="857 1232 1349 1394">8. Le critère à deux volets applicable pour évaluer le statut d'autorité publique à l'égard des marques officielles comporte les éléments suivants :</p> <ul data-bbox="954 1400 1377 1604" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="954 1400 1377 1535">• Le gouvernement compétent doit exercer un contrôle important sur les activités de l'organisme; et <li data-bbox="954 1541 1377 1604">• Les activités de l'organisme doivent servir l'intérêt public.
	<p data-bbox="857 1709 1377 1898">9. Le fardeau de preuve incombant à une personne qui prétend qu'une marque de commerce décrivant ou faisant l'éloge de ses produits est parvenue à distinguer véritablement ces produits est lourd.</p>

Nom de l'affaire	Principe
	10. Dans l'évaluation de la confusion, il faut éviter de placer les deux marques côte à côte dans le but de les comparer attentivement et de relever les différences entre elles. Les marques doivent être considérées du point de vue de la personne qui n'a qu'un vague souvenir de la marque précédente et qui voit l'autre marque.
	11. La ressemblance entre une marque officielle et une marque de commerce ne doit pas être déterminée en fonction d'une « comparaison directe » entre les marques.

QUESTION 20 (2 points)

Expliquez brièvement ce qu'est l'AECG (en anglais CETA). **(2 points)**

QUESTION 21 (4 points)

Dans son rapport initial daté du 15 novembre 2017, l'examineur a demandé une copie certifiée de l'enregistrement américain correspondant afin de pouvoir invoquer le bénéfice du paragraphe 16(2) de la *Loi sur les marques de commerce*. La réponse au rapport de l'examineur devait initialement être reçue au plus tard le 15 mai 2018. Cependant, votre client a indiqué que la demande américaine serait toujours en instance à cette date. Votre client a demandé et obtenu une première prolongation de délai jusqu'au 15 novembre 2018. Il vous indique maintenant que la demande américaine correspondante n'aura pas mené à la délivrance d'un enregistrement à la fin du délai de réponse prolongé.

Votre client peut-il obtenir une autre prolongation de délai pour répondre au rapport de l'examineur et, le cas échéant, de combien de temps? **(2 points)** Expliquez brièvement votre réponse **(1 point)** et indiquez la source pertinente. **(1 point)**

QUESTION 22 (2 points)

La demande d'enregistrement de marque de commerce de votre client a été acceptée et la date limite pour payer les droits d'enregistrement est le lundi 1^{er} juillet 2018. Dans la matinée du mardi 2 juillet 2018, vous recevez les instructions de paiement des droits d'enregistrement. Est-il trop tard pour payer les droits d'enregistrement? Oui ou non? **(1 point)** Citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce* à l'appui de votre réponse. **(1 point)**

QUESTION 23 (2 points)

Vrai ou faux? La correspondance livrée par l'intermédiaire du service Xpresspost^{MC} de Postes Canada au bureau du registraire des marques de commerce un jour où le bureau du registraire des marques de commerce est ouvert est réputée livrée le jour indiqué sur le reçu d'expédition fourni par Postes Canada. **(1 point)** Citez la disposition pertinente du *Règlement sur les marques de commerce* à l'appui de votre réponse. **(1 point)**

QUESTION 24 (10 points)

- a) Le 17 octobre 2018, vous avez produit au nom d'un requérant canadien une demande d'enregistrement relative à une marque de commerce fondée sur l'emploi projeté au Canada. Nous sommes maintenant le 17 novembre 2018 et le requérant vous informe qu'il a commencé à employer la marque au Canada il y a au moins un an. Expliquez brièvement les mesures que vous recommanderiez au requérant **(3 points)** et pourquoi vous recommandez de telles mesures. **(2 points)** Citez la disposition pertinente de la *Règlement sur les marques de commerce* à l'appui de votre réponse. **(1 point)**
- b) Le 17 octobre 2018, vous avez produit une demande d'enregistrement relative à une marque de commerce fondée sur l'emploi projeté au Canada. Quelques semaines après la production de la demande, vous découvrez qu'un tiers a produit une demande d'enregistrement relative à une marque dont la similitude est susceptible de créer de la confusion. La demande de la tierce partie a été produite le 10 octobre 2018. Cette demande a également été produite sur le fondement de l'emploi projeté de la marque au Canada par le requérant. Votre cliente, une société dont le siège social est situé à Paris, en France, vous informe qu'elle détient une demande d'enregistrement de marque de commerce de l'Union européenne (MUE) correspondante et qu'elle emploie la marque en France depuis plusieurs années. La demande de MUE correspondante a été produite le 1^{er} septembre 2018 et il s'agit de la seule autre demande de votre cliente relativement à cette marque en particulier. Expliquez brièvement les mesures que vous recommanderiez à votre cliente. **(2 points)** Citez les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* à l'appui de votre réponse. **(2 points)**

QUESTION 25 (5 points)

Énumérez quatre éléments qui doivent être fournis au registraire pour obtenir une date de production relativement à une demande d'enregistrement d'une marque de commerce comprenant le dessin d'un chien et fondée sur l'emploi projeté au Canada. **(4 points)** Citez la disposition pertinente de la *Règlement sur les marques de commerce* à l'appui de votre réponse. **(1 point)**

QUESTION 26 (3 points)

En supposant qu'une marque est employée quelque part dans le monde, une demande de marque de commerce canadienne peut-elle être produite sur le fondement de l'emploi et de l'enregistrement à l'étranger, sur la foi d'une demande produite ou d'un enregistrement délivré dans les cas suivants?

- a) Dans les pays du Benelux. Oui ou non? **(1 point)**
- b) Après de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Oui ou non? **(1 point)**
- c) Après de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Oui ou non? **(1 point)**

QUESTION 27 (3 points)

Votre cliente, Betty's Fresh Fruit & Veggies Inc., aimerait produire une demande relative à la marque de commerce POSTAL PRODUCTS. Betty's Fruit & Veggies Inc. indique qu'elle

emploie actuellement la marque au Canada, et ce, depuis le 20 avril 2002 en liaison avec les services suivants : « Vente au détail de fruits et légumes frais. »

Indépendamment de toute considération relative à la confusion, quelle est l'objection la plus probable que le Bureau des marques de commerce soulèvera à l'égard de cette marque? **(1 point)** Donnez une brève explication de votre réponse. **(1 point)** Citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

QUESTION 28 (19 points)

Le 5 mars 2018, vous avez produit une demande d'enregistrement relative à la marque PESCE au nom de Marco Pesce Fashion Corp., la société créée par Marco Pesce, un créateur de mode italien en plein essor. La demande est fondée sur l'emploi de la marque au Canada en liaison avec des vêtements, des bijoux et des parfums, depuis au moins aussi tôt que janvier 2013, ainsi que sur l'emploi et l'enregistrement en Italie en liaison avec ces mêmes produits.

L'examineur a examiné la demande et a produit la lettre officielle suivante.

Votre entreprise
227, rue Main
Ottawa (Ontario) K2E 2P6
À l'attention de : M. Agent

Le 5 novembre 2018
Votre dossier
42685-0125
Notre dossier
1899504

Objet : Marque de commerce : PESCE
Requérante : Marco Pesce Fashion Corp.

Le présent rapport de l'examineur concerne la demande susmentionnée. Pour éviter qu'une procédure d'abandon soit engagée, une réponse adéquate de votre part doit être reçue au Bureau au plus tard le **5 mai 2019**. Le numéro de dossier doit être indiqué sur toute la correspondance relative à la présente demande.

La marque faisant l'objet de la présente demande est réputée faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant, soit le créateur de mode italien Marco Pesce, et l'alinéa 9(1)k) de la *Loi sur les marques de commerce* en interdit l'adoption. Par conséquent, compte tenu des dispositions de l'alinéa 12(1)e) de la *Loi*, cette marque ne semble pas être enregistrable.

Outre ce qui précède, la marque qui fait l'objet de la présente demande est réputée n'être essentiellement que le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes. À cet égard, veuillez prendre note qu'une recherche sur le site Canada411.ca a permis d'obtenir 156 résultats pour le nom de famille PESCE. Compte tenu des dispositions de l'alinéa 12(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, cette marque ne semble pas être enregistrable.

Nous prendrons en considération tout commentaire dont vous souhaiteriez nous faire part.

Dans l'éventualité où la requérante aurait des questions particulières au sujet de la présente lettre officielle, veuillez communiquer avec l'examineur au dossier.

Veillez agréer l'expression de nos meilleurs sentiments.

Anita Charles
Section de l'examen

- a) Indiquez la meilleure façon de répondre à l'objection soulevée à l'égard de l'enregistrement de la marque au titre des alinéas 9(1)*k* et 12(1)*e* de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**
- b) Indiquez trois façons possibles de répondre à l'objection soulevée à l'égard du nom de famille au titre de l'alinéa 12(1)*a* de la *Loi sur les marques de commerce*. **(3 points)** Prenez note que seules les trois premières réponses seront prises en compte dans l'attribution des points. Citez les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* à l'appui de votre réponse. **(2 points)**
- c) Vous avez maintenant obtenu le consentement signé de Marco Pesce donné à Marco Pesce Fashion Corp. autorisant l'emploi et l'enregistrement par cette dernière de la marque PESCE en liaison avec des vêtements, des bijoux et des parfums. Votre recherche révèle que PESCE est le mot italien pour « poisson » et que 5 % de la population canadienne (1,8 million de personnes) parlent italien.
- Rédigez une réponse à la lettre officielle, en abordant toutes les questions soulevées par l'examineur. **(Un total de 6 points sera attribué, dont 1 point pour la clarté de la réponse)**
- d) L'examineur a rejeté vos arguments et a maintenu l'objection à l'égard de l'enregistrement de la marque au titre de l'alinéa 12(1)*a* de la *Loi sur les marques de commerce*. Vous recommandez de revendiquer le bénéfice du paragraphe 12(2) de la Loi. En style télégraphique, énumérez les renseignements et/ou les documents les plus importants dont vous aurez besoin pour préparer un affidavit à l'appui de la revendication. **(7 points)**

QUESTION 29 (2 points)

Nommez les deux principales différences entre un affidavit à l'appui d'une revendication de caractère distinctif acquis au titre du paragraphe 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce* et un affidavit à l'appui d'une revendication de caractère distinctif au titre de l'article 14 de la *Loi sur les marques de commerce*. **(2 points)**

QUESTION 30 (12 points)

Votre client souhaite produire une demande canadienne relative à la marque de commerce HAPPY WAY. La marque n'est pas encore employée au Canada, et la demande sera produite sur le fondement de l'emploi projeté au Canada au titre du paragraphe 16(3) de la *Loi sur les marques de commerce* en liaison avec les produits et les services suivants :

Produits :

- pommes;
- jus;

- confiture;
- cidre;
- tee-shirts; et
- grosses tasses;

Services :

- vente au détail de pommes, jus, confiture, cidre, tee-shirts et grosses tasses; et
- services de brasserie.

Votre client vous a demandé d'effectuer une recherche dans le Registre des marques de commerce avant de produire une demande d'enregistrement relative à la marque HAPPY WAY (qu'on traduirait en français par VOIE HEUREUSE) en liaison avec les produits et les services en question.

Pour chacune des marques repérées dans la recherche et indiquées ci-dessous :

- Dites si la marque est susceptible de faire obstacle à l'enregistrement de la marque HAPPY WAY en répondant « oui » ou « non ». **(1 point chacun) Remarque : « Oui » signifie que la marque est susceptible de faire obstacle à l'enregistrement et « non » signifie que la marque n'est pas susceptible de faire obstacle à l'enregistrement;** et
- Donnez une brève explication valable (le style télégraphique est acceptable) pour justifier votre opinion. **(1 point chacun)** Veuillez formuler vos opinions du point de vue d'un examinateur/Bureau des marques de commerce, et non du point de vue d'une opposition.

Remarques : Aucun point ne sera accordé pour une réponse « oui » ou « non », sauf si une explication valable est fournie à l'appui.

La traduction française de chaque marque est fournie entre parenthèses.

MARQUE DE COMMERCE	N° DEMANDE/ ENREGISTREMENT	PRODUITS/SERVICES
a) CHEERFUL STREET (RUE JOYEUSE)	LMC761,982	(1) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, pantalons et jupes; (2) bijoux; (3) téléphones intelligents, ordinateurs portables, logiciels d'exploitation; (4) fruits et légumes frais; (5) plantes vivantes, nommément arbres fruitiers (6) sacs à main, valises; (7) verrerie, tasses, grosses tasses, vases. (1) Services de grand magasin et de grand magasin en ligne; (2) services de programmation informatique pour des tiers; (3) exploitation d'un centre de jardinage.
b) HAPPY WEIGH (POIDS HEUREUX)	LMC778, 349	(1) Vente au détail de livres dans le domaine de la nutrition; (2) services de traiteur.

MARQUE DE COMMERCE	N° DEMANDE/ ENREGISTREMENT	PRODUITS/SERVICES
c) HAPIE WAIE (il s'agit de mots inventés)	1,854,633 (demande produite le 20 mai 2018)	(1) jus de fruits et de légumes, sauces aux fruits et aux légumes; (2) boissons alcoolisées mélangées contenant des fruits; (3) articles promotionnels, notamment grosses tasses et tee-shirts. (1) vente au détail et en ligne des produits susmentionnés; (2) exploitation d'un site Web contenant des renseignements sur des recettes de boissons mélangées.
d) WAY HAPPY (TRÈS HEUREUX)	LMC623,555	(1) Vêtements, notamment chandails, tee-shirts, pantalons et jupes; (2) fruits et légumes frais; (3) verrerie, tasses, grosses tasses, vases. (1) Vente au détail d'aliments; (2) exploitation d'un centre de jardinage.
e) FINDING A HAPPIER WAY TO TRAVEL (TROUVER UNE FAÇON PLUS HEUREUSE DE VOYAGER)	LMC655,875	(1) articles promotionnels, notamment tee-shirts, confitures, eau embouteillée et grosses tasses de voyage. (1) Services d'agent de voyages; (2) exploitation d'un site Web sur les voyages.
f) ☺ Way (VOIE ☺)	LMC787,487	(1) Vêtements, notamment chandails, tee-shirts, pantalons et jupes; (2) cidre; (3) fruits et légumes frais, confitures et gelées de fruits; (4) verrerie, tasses, grosses tasses, vases. (1) Vente de boissons alcoolisées; (2) services de vente au détail, notamment vente de vêtements; fruits et légumes frais; confitures et gelées de fruits; verrerie, tasses, grosses tasses, vases.

QUESTION 31 (10 points)

L'entreprise de recherche qui a effectué la recherche relative à la marque HAPPY WAY vous a rappelé et vous a informé que les deux marques ci-dessous ont été omises par inadvertance du rapport de recherche.

Pour chacune des marques relevées ci-dessous :

- i. Dites si la marque est susceptible de faire obstacle à l'enregistrement de la marque HAPPY WAY en répondant « oui » ou « non ». **(1 point chacune) Remarque : « Oui » signifie que la marque est susceptible de faire obstacle à l'enregistrement et « non » signifie que la marque n'est pas susceptible de faire obstacle à l'enregistrement;**

- ii. Donnez une brève explication valable (le style télégraphique est acceptable) pour justifier votre opinion, y compris la signification et l'incidence des lettres qui précèdent les numéros d'enregistrement; **(2 points par réponse)**
- iii. Citez toute disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. **(2 points par réponse)**

Remarque : Aucun point ne sera accordé pour une réponse « oui » ou « non », sauf si une explication valable est fournie à l'appui.

MARQUE DE COMMERCE	N° DEMANDE/ ENREGISTREMENT	PRODUITS/SERVICES
a) HAPPY WAY	LPOV2255	Pommes.
(b) Happy Way	TERRE-NEUVE04,423	(1) boissons alcoolisées; vêtements; aliments. (1) Vente de boissons alcoolisées; vente de vêtements.

QUESTION 32 (8 points)

- a) Votre client vous informe qu'il a acheté une partie des actifs liés à la propriété intellectuelle d'un tiers, y compris certains de ses enregistrements de marque de commerce. En style télégraphique, énumérez les exigences à remplir pour faire porter au registre un transfert de propriété à l'égard des enregistrements de marque de commerce. **(3 points)** Indiquez les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* et du *Règlement sur les marques de commerce* à l'appui de votre réponse. **(3 points)**
- b) Avant de présenter une demande pour faire porter la cession au registre, vous découvrez qu'une des marques énumérées dans le document de cession est liée à une marque qui n'est pas indiquée dans le document de cession. Le registraire portera-t-il la cession au registre? Oui ou non? **(1 point)** Citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce* à l'appui de votre réponse. **(1 point)**

QUESTION 33 (1 point)

Le 27 juillet 2018, vous avez produit une demande au nom de votre client et revendiqué la priorité sur le fondement d'une demande produite antérieurement, dont votre client vous a informé le 7 mars 2018. Votre client vous informe le 11 octobre 2018 que la demande produite antérieurement a en fait été produite le 2 mars 2018 et non le 7 mars 2018. La demande n'a pas encore été examinée. La demande peut-elle être modifiée pour corriger l'erreur? Oui ou non? **(1 point)**

| **FIN**

EXAMEN DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 2018
ÉPREUVE A
Total des points : 160

QUESTION 1 (4 points)

Votre client a produit une demande d'enregistrement relative à la marque TURTLES en liaison avec des genouillères de jardinage et a reçu une lettre officielle invoquant la marque interdite TURTLES inscrite au nom de l'Université du Milieu de nulle part située dans le nord de l'Alberta. Après une brève recherche sur Internet, vous constatez que la marque TURTLES est lié à l'équipe d'échecs de l'Université.

- a) Indiquez les deux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* qui constituent le fondement sur lequel l'examineur considère que la marque TURTLES n'est pas enregistrable. **(2 points)**

Réponse :

– Alinéa 12(1)e) **(1 point)** et sous-alinéa 9(1)n)(ii) **(1 point)** de la *Loi sur les marques de commerce*.

- b) Que peut faire votre client pour tenter de réfuter l'objection? **(1 point)** Indiquez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

Réponse :

– Obtenir le consentement de l'Université pour l'enregistrement et l'emploi de la marque de commerce TURTLES. **(1 point)**

– Paragraphe 9(2) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

QUESTION 2 (12 points)

Votre client, une entreprise américaine du nom de Honey Bee Sweet Inc., vous a demandé de préparer et de produire une demande de marque de commerce canadienne relative à sa marque HONEY BEE SWEET visant du « miel, édulcorants naturels, biscuits, jouets en peluche, chaînes porte-clés, grosses tasses et autocollants ». Honey Bee Sweet Inc. emploie la marque au Canada en liaison avec du miel depuis le 2 janvier 2017, et sa prédécesseure en titre, Honey Buzz Ltd., a employé la marque au Canada en liaison avec du miel d'avril 2007 au 2 janvier 2017. Votre client est titulaire d'un enregistrement américain relatif à la marque HONEY BEE SWEET, enregistrée au nom d'Honey Buzz Ltd. en liaison avec du « miel, édulcorants naturels, biscuits, jouets en peluche, chaînes porte-clés, grosses tasses et autocollants », et il emploie la marque HONEY BEE SWEET aux États-Unis en liaison avec du « miel, grosses tasses et autocollants » et en Australie en liaison avec des « biscuits ». Énumérez les trois fondements de production de la demande canadienne, y compris les renseignements précis qui devraient être inclus dans la demande pour chaque fondement de production **(8 points)**, et nommez les produits qui seraient visés pour chaque fondement de production **(4 points)**.

Réponse :

- Emploi au Canada depuis au moins aussi tôt qu'avril 2007 par la requérante ou sa prédécesseure en titre, Honey Buzz Ltd. (3 points) en liaison avec du « miel ». **(1 point)**
- Emploi projeté au Canada (1 point) en liaison avec des « édulcorants naturels, biscuits, jouets en peluche, chaînes porte-clés, grosses tasses et autocollants ». **(1 point)**
- Enregistrement et emploi aux États-Unis par la prédécesseure en titre de la requérante, Honey Buzz Ltd. (2 points) en liaison avec du « miel, grosses tasses et autocollants ». **(1 point)**
- Enregistrement aux États-Unis et emploi en Australie par la prédécesseure en titre de la requérante, Honey Buzz Ltd. (2 points) en liaison avec des « biscuits ». **(1 point)**

QUESTION 3 (4 points)

Énumérez les trois conditions qu'une communication doit remplir pour être considérée comme privilégiée au même titre qu'une communication assujettie au secret professionnel de l'avocat. **(3 points)** Indiquez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce* sur laquelle repose votre réponse. **(1 point)**

Réponse :

- La communication se fait entre une personne dont le nom figure sur la liste des agents de marques de commerce et son client. **(1 point)**
- La communication se veut confidentielle. **(1 point)**
- La communication est faite dans le but de solliciter ou de donner un avis sur toute question relative à la protection d'une marque de commerce, d'une indication géographique ou d'une marque visée aux alinéas 9(1)e), i), i.1), i.3), n) ou n.1). **(1 point)**
- Paragraphe 51,13(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

QUESTION 4 (4 points)

Vrai ou faux? **(1 point)** Une demande d'enregistrement d'une marque de commerce peut être modifiée après sa production pour inclure une revendication de priorité. En une phrase, justifiez votre réponse. **(1 point)** Indiquez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce* et la source pertinente sur laquelle repose votre réponse. **(2 points)**

Réponse :

- Vrai. **(1 point)**
 - La demande peut être modifiée pour inclure une revendication de priorité, à condition que la modification soit faite dans les six mois suivant la production de la première demande produite. **(1 point)**
 - Article 34 de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)** Section II.7.3.3 du Manuel d'examen des marques de commerce **OU** Énoncé de pratique du 2 septembre 2010, « Revendications de priorité ». **(1 point)**
- [Remarque : Il n'est pas nécessaire que le candidat indique la date et le titre de l'énoncé de pratique et/ou la section précise du Manuel d'examen pour obtenir le point.]**

QUESTION 5 (4 points)

Votre client est une multinationale du nom de Funzo Corp. qui fabrique une grande variété de produits allant des robots industriels aux appareils électroniques grand public et aux électroménagers. La société possède de nombreuses filiales en propriété exclusive, dont Funzo Robotics Inc., Funzo Electronics Ltd. et Funzo Housewares Ltd., qui concentrent leurs activités sur des gammes de produits en particulier. Vous produisez régulièrement des demandes d'enregistrement de marques de commerce canadiennes au nom de chacune de ces filiales, toujours selon les instructions du même avocat interne chez Funzo Corp.

Il y a environ un an, vous avez produit au nom de Funzo Electronics Ltd. la demande n°1,456,789 relative à la marque de commerce FUNZO TALK en liaison avec un logiciel de reconnaissance vocale pour téléphones cellulaires. Vous avez récemment reçu un rapport de l'examineur concernant cette demande dans lequel l'examineur indique que la marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec l'enregistrement n° LMC987,654 relatif à la marque de commerce FUNZO WASH en liaison avec des machines à laver à commande vocale appartenant à Funzo Housewares Ltd. Votre cabinet est le représentant pour signification à l'égard de l'enregistrement LMC987,654.

- a) Ce rapport de l'examineur soulève-t-il un conflit d'intérêts compte tenu du fait que votre cabinet est le représentant pour signification à l'égard de l'enregistrement invoqué? Oui ou non? **(1 point)** En une phrase, justifiez votre réponse. **(1 point)**

Réponse :

– Non. **(1 point)**

- Aucun conflit d'intérêts parce que vous recevez des instructions du même donneur d'instructions pour les deux filiales OU aucun conflit d'intérêts parce que les parties sont toutes deux propriétaires et n'ont pas des intérêts opposés. **(1 point)**

- b) Indiquez deux options qui se présentent au client pour tenter de réfuter l'objection. **(2 points)**
– **Des points seront accordés pour les deux premières options seulement**

Réponse : [Remarque : Un point pour chaque réponse, jusqu'à un maximum de 2 points.]

– Attribuer la demande n° 1,456,789 à Funzo Housewares Ltd. **(1 point)**

– Attribuer l'enregistrement n° LMC987,654 à Funzo Electronics Ltd. **(1 point)**

– Attribuer la demande n° 1,456,789 et l'enregistrement LMC987,654 à Funzo Corp. **(1 point)**

QUESTION 6 (2 points)

Une université établie aux États-Unis n'ayant pas de campus au Canada peut obtenir la protection d'une marque visée à l'article 9 au Canada. Vrai ou faux? **(1 point)** Indiquez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce* pour justifier votre réponse. **(1 point)**

Réponse :

– Vrai. **(1 point)**

– Sous-alinéa 9(1)n(ii) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

QUESTION 7 (3 points)

Votre client aimerait produire une demande de marque de commerce canadienne relative à la marque KAUGUMMI en liaison avec de la gomme à mâcher, des jouets en peluche et des jouets à activités multiples pour enfants. KAUGUMMI signifie « gomme à mâcher » en allemand. La marque n'est encore employée nulle part. En supposant qu'il n'y a pas de marques semblable au point de créer de la confusion dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes, expliquez brièvement si la marque est enregistrable. **(2 points)** Indiquez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

Réponse :

La marque n'est pas enregistrable en liaison avec de la « gomme à mâcher » parce qu'il s'agit du nom des produits en allemand **(1 point)**, mais la marque est enregistrable en liaison avec des « jouets en peluche et jouets à activités multiples pour enfants ». **(1 point)**
– Alinéa 12(1)c) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

QUESTION 8 (2 points)

Une demande d'enregistrement a été produite relativement à une marque de commerce en liaison avec des produits et des services groupés selon la Classification de Nice. L'examinateur est d'avis que les produits et les services n'ont pas été correctement groupés. Mise à part la classification erronée, la demande ne soulève pas de question technique ou de question de fond. En une phrase, expliquez ce que l'examinateur fera. **(1 point)** Indiquez la source pertinente sur laquelle repose votre réponse. **(1 point)**

Réponse :

– L'examinateur approuvera l'annonce de la demande sans que les classes de la Classification de Nice soient indiquées. **(1 point)**
– Manuel d'examen des marques de commerce, section II.6.4.3 **(1 point)** [*Remarque : Il n'est pas nécessaire que le candidat indique la section précise du Manuel d'examen pour obtenir le point.*]

QUESTION 9 (3 points)

Votre client possède déjà un enregistrement canadien relatif à la marque de commerce HAPPYBOUCHE en liaison avec du rouge à lèvres inscrit au nom d'HappyBouche Ltd., exerçant ses activités sous le nom d'HappyBouche Co. Votre client vous demande de produire une demande relative à la marque HAPPYBOUCHE ETCETERA en liaison avec du fond de teint, du fard à joues et du mascara au nom d'HappyBouche Ltd., exerçant ses activités sous le nom d'HappyBouche. En supposant que la demande relative à la marque HAPPYBOUCHE ETCETERA ne soulève aucune question technique ni question de fond, que fera l'examinateur avec ces deux marques? **(2 points)** Indiquez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

Réponse :

- L'examinateur approuvera l'annonce de la demande **(1 point)** et liera les marques. **(1 point)**
– Article 15 de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

QUESTION 10 (1 point)

Quel est le seul facteur à prendre en considération pour déterminer si la ressemblance de la marque visée par une demande avec une marque officielle est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec cette dernière? **(1 point)**

Réponse :

- La ressemblance entre les marques. **(1 point)**

QUESTION 11 (6 points)

Laquelle des deux demandes d'enregistrement de marque de commerce suivantes, A ou B, visant toutes deux les mêmes produits, présente la date d'effet du droit à l'enregistrement la plus ancienne à l'étape de l'examen, et en liaison avec quels produits? **(2 points)** Donnez une brève explication de votre réponse. **(2 points)** Indiquez la source pertinente ou la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. **(2 points)**

Demande A (n° 1,636,212)

Produite le 5 mars 2018 sur le fondement de ce qui suit :

- Emploi projeté au Canada en liaison avec : (1) « Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pantalons, robes »;
- Emploi au Canada depuis le 26 février 2002 en liaison avec : (2) « Logiciels informatiques, nommément logiciels de base de données, logiciels de traitement de texte »; et
- Le paragraphe 16(2) de la *Loi sur les marques de commerce* sur le fondement de l'emploi aux États-Unis et la demande américaine correspondante n° 86/736,677 produite le 27 juin 2017 en liaison avec ce qui suit : (1) « Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pantalons, robes ».

Demande B (n° 1,645,363)

Produite le 15 mars 2018 :

- revendication de la priorité conventionnelle fondée sur la demande n° 86/794,767 produite aux États-Unis le 5 octobre 2017 en liaison avec ce qui suit : (1) « Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pantalons, robes »; et
- fondée sur l'emploi projeté au Canada en liaison avec ce qui suit : (1) « Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pantalons, robes »; (2) « logiciels informatiques, nommément logiciels de base de données, logiciels de traitement de texte »;

Réponse :

- La demande A présente la date d'effet du droit à l'enregistrement la plus ancienne en liaison avec les produits (2) **OU** en liaison avec des « logiciels informatiques, nommément les logiciels de base de données et de traitement de texte ». **(1 point)**
- La demande B présente la date d'effet du droit à l'enregistrement la plus ancienne en liaison avec les produits (1) **OU** en liaison avec des « vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pantalons, robes ». **(1 point)**
- La demande A peut passer à l'étape de l'approbation par rapport à la demande B en liaison avec les produits (2) parce que la date de production de la demande A (5 mars 2018) est antérieure à celle de la demande B (15 mars 2018). **(1 point)**

- Manuel d'examen des marques de commerce, section III.6.1 **OU** énoncé de pratique du 19 mai 2005 intitulé « Droit à l'enregistrement - marques créant de la confusion » **OU** *Procureur général du Canada c. Effigi Inc.* (2005), 41 C.P.R. (4th) 1 (CAF). **(1 point)**
[Remarque : Il n'est pas nécessaire que le candidat indique la date et le titre de l'énoncé de pratique et/ou la section précise du Manuel d'examen pour obtenir le point.]
- La demande B peut passer à l'étape de l'approbation par rapport à la demande A en liaison avec les produits (1) parce que la date de production de la demande B (5 octobre 2017) est antérieure à celle de la demande A (5 mars 2018). **(1 point)**
- Article 34 de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

QUESTION 12 (2 points)

Vous étudiez un rapport d'examineur émis en lien avec la demande d'un client. Votre cabinet figure sur la liste des agents et des représentants pour signification pour l'une des marques que l'examineur allègue être semblable au point de créer de la confusion avec la marque du client. Vous êtes d'avis que les marques sont si différentes qu'il n'y a absolument aucune possibilité d'une probabilité de confusion et que l'examineur a manifestement relevé cette marque par erreur. Pouvez-vous commenter l'incidence que la marque relevée aura sur l'enregistrabilité de la marque en cause? Oui ou non? **(1 point)**. Donnez une brève explication pour justifier votre réponse. **(1 point)**

Réponse :

- Non. **(1 point)**.
- Le fait de présenter des commentaires sur l'enregistrabilité de la marque constituerait un conflit d'intérêts compte tenu qu'elle est semblable à la marque repérée au point de créer de la confusion. **(1 point)**.

QUESTION 13 (5 points)

Votre client, Musical Alarms Inc., souhaite faire enregistrer un son de cinq notes comme marque de commerce. Musical Alarms Inc. indique que le son de cinq notes est propre à son système d'alarme et est employé pour distinguer ses produits, notamment des alarmes de voiture, des alarmes de voiture d'autres commerçants.

Énumérez quatre exigences précises qui doivent être incluses dans une demande d'enregistrement relative à une marque sonore. **(4 points)** Indiquez la source pertinente sur laquelle repose votre réponse. **(1 point)**

Réponse :

– une demande d'enregistrement d'un son doit :

- a) – indiquer que la demande vise une marque sonore; **(1 point)**
- b) – contenir un dessin qui représente graphiquement le son; **(1 point)**
- c) – contenir une description du son; **(1 point)**
- d) – contenir un enregistrement électronique du son. **(1 point)**

– Manuel d'examen des marques de commerce, section IV.4 **OU** Énoncé de pratique daté du 28 mars 2012 et intitulé « Marque de commerce qui consiste en un son ». **(1 point)**

[Remarque : Il n'est pas nécessaire que le candidat indique la date et le titre de l'énoncé de pratique et/ou la section précise du Manuel d'examen pour obtenir le point.]

QUESTION 14 (1 point)

Quelle est la décision faisant autorité et énonçant les exigences relatives à la norme définie dans une demande d'enregistrement d'une marque de certification? **(1 point)**

Réponse :

– *Molson Breweries c. Labatt Brewing* (1996), 69 C.P.R. (3d) 274 (COMC) **OU** l'affaire Kokanee. **(1 point)**

[Remarque : La citation précise n'est pas requise pour obtenir le point.]

QUESTION 15 (2 points)

Vrai ou faux? Le droit prescrit pour porter au registre un changement de nom résultant de la fusion de deux sociétés est de 100 \$. **(1 point)** Indiquez la source pertinente sur laquelle repose votre réponse. **(1 point)**

Réponse :

- Faux. **(1 point)** Il n'y a pas de droit à verser.
- Énoncé de pratique : *Transferts et changement de nom*. **(1 point)** **[Remarque : Il n'est pas nécessaire d'indiquer le titre de l'énoncé de pratique pour obtenir le point.]**

QUESTION 16 (3 points)

Play Time Inc., une entreprise de jouets canadienne novatrice, a mis au point une nouvelle pâte à modeler pour enfants, exclusive et inventive, qui est parfumée, change de couleur et est naturelle à 100 %. Play Time Inc. a décidé de nommer sa pâte à modeler DOUGH TIME [l'heure de la pâte] comme jeu de mots original en lien avec le nom de l'entreprise. Play Time Inc. a également mis au point un emballage unique pour sa pâte à modeler qui sert également de moule pour créer des formes. Play Time Inc. se prépare à présenter sa pâte à modeler DOUGH TIME lors d'un prochain salon commercial de l'industrie du jouet en janvier 2019. Play Time Inc. craint que ses concurrents ne tentent de copier sa nouvelle formule de pâte à modeler, qui n'utilise que des ingrédients végétaux, est parfumée et change de couleur lorsqu'un enfant la manipule.

En plus d'une demande d'enregistrement relative à la marque DOUGH TIME, énumérez trois autres types de protection de la propriété intellectuelle que Play Time Inc. pourrait envisager pour son nouveau produit. **(3 points)**

Réponse : [Remarque : Un point pour chaque réponse, jusqu'à un maximum de 3 points.]

- Un brevet pour la formulation de la pâte à modeler. **(1 point)**
- Un dessin industriel pour les moules. **(1 point)**
- Un signe distinctif pour l'emballage. **(1 point)**
- Un secret commercial OU une protection contractuelle OU une entente de non-divulgaration pour la formulation. **(1 point)**
- Une marque de commerce pour l'odeur lorsque les modifications à la *Loi sur les marques de commerce* auront été mises en œuvre. **(1 point)**

QUESTION 17 (5 points)

Votre cliente, Marie Jones, vous a demandé de produire une demande d'enregistrement relative à la marque JONES WOOD PRODUCTS en liaison avec des figurines, des armoires de cuisine et des boîtes, tous ces produits étant en bois. Du point de vue de l'examen/Bureau des marques de commerce, cette marque est-elle enregistrable en soi? Oui ou non? **(1 point)** Justifiez votre réponse. **(2 points)** Indiquez deux dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce*. **(2 points)**

Réponse :

– Oui. **(1 point)**

La marque est une combinaison d'un mot qui n'est essentiellement qu'un nom de famille (« JONES ») et d'une phrase qui donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits qui lui sont liés (« WOOD PRODUCTS » [produits en bois]) **OU** La marque dans son ensemble n'est essentiellement ni qu'un nom de famille ni ne donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits qui lui sont liés. **(2 points)**

– Alinéas 12(1)a) et 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(2 points)**

QUESTION 18 (6 points)

Donnez six exemples de ce que le Bureau des marques de commerce pourrait considérer comme des circonstances exceptionnelles justifiant une prolongation de délai au-delà de la période de douze mois suivant la date initiale du rapport de l'examineur. **(6 points)**

Réponse : [Remarque : Un point pour chaque réponse, jusqu'à un maximum de 6 points.]

- Nomination récente d'un autre agent de marques de commerce. **(1 point)**
- Circonstances indépendantes de la volonté des personnes concernées. **(1 point)**
- La marque de commerce a fait très récemment l'objet d'une cession. **(1 point)**
- La marque qui fait l'objet d'une demande produite à l'étranger n'a pas encore été enregistrée. **(1 point)**
- Si la marque invoquée qui crée de la confusion et est en co-instance sera probablement abandonnée dans les deux mois qui suivent **OU** si elle fait l'objet d'une procédure d'opposition engagée par le requérant. **(1 point)**

- Si la marque de commerce déposée invoquée fait l'objet de la procédure prévue à l'article 45 engagée par le requérant. **(1 point)**
- Si le requérant a entamé des négociations avec le propriétaire d'une marque officielle, en vue d'obtenir son consentement. **(1 point)**

QUESTION 19 (8 points)

Associez chaque affaire au principe juridique correspondant. Veuillez noter que le tableau ci-dessous contient plus de principes juridiques que d'affaires. Vous ne devez associer qu'un seul principe à chaque affaire. Si vous associez plus d'un principe à une affaire, seul le premier principe juridique indiqué sera pris en compte dans l'attribution des points. **(1 point pour chaque bonne réponse, jusqu'à un maximum de 8 points)**

Nom de l'affaire	Principe
<p>A. <i>Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd. (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 (CF).</i></p> <p>Marque de commerce : MARINELAND</p>	<p>1. Lorsqu'ils évaluent la probabilité de confusion entre des marques de commerce, les examinateurs doivent tenir compte de la probabilité de confusion entre ces marques dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada ou les deux.</p>
<p>B. <i>British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals (1944), 4 C.P.R. 48 (C. de l'É.).</i></p> <p>Marque de commerce : MULTIVIMS</p>	<p>2. À l'alinéa 12(1)b) de la <i>Loi sur les marques de commerce</i>, le mot « claire » n'est pas employé dans le sens de « exact », mais de « facile à comprendre... évident, simple ».</p>
<p>C. <i>Standard Coil Products (Canada) Ltd. c. Standard Radio Corp. (1971), 1 C.P.R. (2d) 155 (CF).</i></p> <p>Marque de commerce : STANDARD</p>	<p>3. Pour déterminer si une marque de commerce est un nom géographique, les examinateurs peuvent tenir compte des noms des continents, des pays, des provinces, des États, des régions, des villes, des quartiers et des rues.</p>
<p>D. <i>Thorold Concrete Products Ltd. c. Registrar of Trade Marks (1961), 37 C.P.R. 166 (C. de l'É.).</i></p> <p>Marque de commerce : THOR-O-MIX</p>	<p>4. L'emploi au Canada en liaison avec des services exige que les services annoncés au Canada soient exécutés au Canada ou qu'ils soient offerts au Canada et qu'ils puissent y être exécutés.</p>
<p>E. <i>Scott Paper Co. c. Beghin-Say S.A. (1985), 5 C.P.R. (3d) 225 (CF).</i></p> <p>Marque de commerce : MOLTANEL</p>	<p>5. Le fait qu'une combinaison particulière de mots n'apparaisse dans aucun dictionnaire ne fait pas en sorte que la marque ne donne pas une description claire ou une description fautive et trompeuse. Lorsque chaque partie de la marque a une signification bien connue en</p>

Nom de l'affaire	Principe
	français ou en anglais, la combinaison qui en résulte peut être contraire à l'alinéa 12(1)b) de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> .
<p>F. <i>Big Sisters Assn. of Ontario c. Big Brothers of Canada</i> (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (CF).</p> <p>Marque de commerce : BIG BROTHERS AND SISTERS OF CANADA</p>	6. Dans son d'examen, le registraire ne considérera pas les dates de premier emploi et de révélation comme étant des circonstances pertinentes au titre de l'alinéa 37(1)c) de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> .
<p>G. <i>Oshawa Group Ltd. c. Registrar of Trade Marks</i> (1980), 46 C.P.R. (2d) 145 (CF).</p> <p>Marques de commerce : HYPER-VALUE et HYPER-FORMIDABLE</p>	7. Lorsqu'une marque de commerce comprend à la fois des éléments qui entrent dans la définition de signe distinctif et des éléments qui n'entrent pas dans cette définition, les dispositions de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> concernant les signes distinctifs sont néanmoins réputées applicables.
<p>H. <i>Lum c. Dr. Coby Cragg Inc.</i> (2015), 134 C.P.R. (4th) 409 (CAF).</p> <p>Marque de commerce : OCEAN PARK</p>	8. Le critère à deux volets applicable pour évaluer le statut d'autorité publique à l'égard des marques officielles comporte les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Le gouvernement compétent doit exercer un contrôle important sur les activités de l'organisme; et • Les activités de l'organisme doivent servir l'intérêt public.
	9. Le fardeau de preuve incombant à une personne qui prétend qu'une marque de commerce décrivant ou faisant l'éloge de ses produits est parvenue à distinguer véritablement ces produits est lourd.
	10. Dans l'évaluation de la confusion, il faut éviter de placer les deux marques côte à côte dans le but de les comparer attentivement et de relever les différences entre elles. Les marques doivent être considérées du point de vue de la personne qui n'a qu'un vague souvenir de la marque précédente et qui voit l'autre marque.

Nom de l'affaire	Principe
	11. La ressemblance entre une marque officielle et une marque de commerce ne doit pas être déterminée en fonction d'une « comparaison directe » entre les marques.

Réponse :

- A-4 (1 point)
- B-10 (1 point)
- C-9 (1 point)
- D-2 (1 point)
- E-1 (1 point)
- F-11 (1 point)
- G-5 (1 point)
- H-3 (1 point)

QUESTION 20 (2 points)

Donnez une brève explication de ce qu'est l'AECG. (2 points)

Réponse :

- L'AECG (Accord économique et commercial global) est un accord commercial (1 point) entre le Canada et l'Union européenne. (1 point) *[Remarque : Il n'est pas nécessaire de préciser la signification du sigle AECG pour obtenir le point.]*

QUESTION 21 (4 points)

Dans son rapport initial daté du 15 novembre 2017, l'examineur a demandé une copie certifiée de l'enregistrement américain correspondant afin de pouvoir invoquer le bénéfice du paragraphe 16(2) de la *Loi sur les marques de commerce*. La réponse au rapport de l'examineur devait initialement être reçue au plus tard le 15 mai 2018. Cependant, votre client a indiqué que la demande américaine serait toujours en instance à cette date. Votre client a demandé et obtenu une première prolongation de délai jusqu'au 15 novembre 2018. Il vous indique maintenant que la demande américaine correspondante n'aura pas mené à la délivrance d'un enregistrement à la fin du délai de réponse prolongé.

Votre client peut-il obtenir une autre prolongation de délai pour répondre au rapport de l'examineur et, le cas échéant, de combien de temps? (2 points) Donnez une brève explication de votre réponse (1 point) et indiquez la source pertinente. (1 point)

Réponse :

- Oui (1 point), le client peut obtenir une prolongation supplémentaire de six mois pour répondre au rapport de l'examineur. (1 point)
- Lorsque l'enregistrement à l'étranger sur lequel repose la demande canadienne n'a pas encore été délivré, il s'agit d'une circonstance exceptionnelle justifiant une nouvelle prolongation de délai. (1 point)
- Manuel d'examen des marques de commerce, section V.14 OU Énoncé de pratique daté

du 11 mars 2010 et intitulé « Prorogation de délai en matière d'examen ». **(1 point)**
[Remarque : Il n'est pas nécessaire que le candidat indique la date et le titre de l'énoncé de pratique et/ou la section précise du Manuel d'examen pour obtenir le point.]

QUESTION 22 (2 points)

La demande d'enregistrement de marque de commerce de votre client a été acceptée et la date limite pour payer les droits d'enregistrement est le lundi 1^{er} juillet 2018. Dans la matinée du mardi 2 juillet 2018, vous recevrez les instructions de paiement des droits d'enregistrement. Est-il trop tard pour payer les droits d'enregistrement? Oui ou non? **(1 point)** Indiquez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce* pour justifier votre réponse. **(1 point)**

Réponse :

- Non. **(1 point)** Le 1^{er} juillet 2018 est un jour férié et l'OPIC est fermé. La date limite serait automatiquement reportée au jour suivant pendant lequel l'OPIC est ouvert.
- Paragraphe 66(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

QUESTION 23 (2 points)

Vrai ou faux? La correspondance livrée par l'intermédiaire du service Xpresspost^{MC} de Postes Canada à l'OPIC un jour où l'OPIC est ouvert est réputée livrée le jour indiqué sur le reçu d'expédition fourni par Postes Canada. **(1 point)** Indiquez la disposition pertinente de la *Règlement sur les marques de commerce* pour justifier votre réponse. **(1 point)**

Réponse :

- Vrai. **(1 point)**
- Alinéa 3(4)a) du *Règlement sur les marques de commerce*. **(1 point)**

QUESTION 24 (10 points)

- a) Le 17 octobre 2018, vous produisez au nom d'un requérant canadien une demande d'enregistrement relative à une marque de commerce fondée sur l'emploi projeté par le requérant de la marque au Canada. Nous sommes maintenant le 17 novembre 2018 et le requérant vous informe qu'il a commencé à employer la marque au Canada il y a au moins un an. Expliquez brièvement les mesures que vous recommanderiez au requérant **(3 points)** et pourquoi vous recommandez de telles mesures. **(2 points)** Indiquez la disposition pertinente de la *Règlement sur les marques de commerce* pour justifier votre réponse. **(1 point)**

Réponse :

Mesures recommandées :

- Vérifier si des marques dont la similitude est susceptible de créer de la confusion ont fait l'objet d'une demande produite au cours de la période écoulée depuis la production de la demande. **(1 point)**
- Produire une nouvelle demande. **(1 point)**
- Maintenir la demande actuelle pendant au moins six mois de plus. **(1 point)**

Raisons de ces mesures :

- Le fondement de l'emploi projeté est invalide. **(1 point)**
- La demande ne peut pas être modifiée pour en changer le fondement, la faisant passer d'une demande pour laquelle l'emploi de la marque de commerce au Canada n'est pas allégué avant la production de la demande à une demande pour laquelle un tel emploi est allégué. **(1 point)**

Disposition pertinente :

- Paragraphe 31d) du *Règlement sur les marques de commerce*. **(1 point)**

- b) Le 17 octobre 2018, vous produisez une demande d'enregistrement relative à une marque de commerce fondée sur l'emploi projeté par votre client de la marque au Canada. Quelques semaines après la production de la demande, vous découvrez qu'un tiers a produit une demande d'enregistrement relative à une marque dont la similitude est susceptible de créer de la confusion le 10 octobre 2018. Cette demande a également été produite sur le fondement de l'emploi projeté de la marque au Canada par le requérant. Votre client, une société dont le siège social est situé à Paris, en France, vous informe qu'elle détient une demande d'enregistrement de marque de commerce de l'Union européenne (MUE) correspondante et qu'elle emploie la marque en France depuis plusieurs années. La demande de MUE correspondante a été produite le 1^{er} septembre 2018 et il s'agit de la seule autre demande de votre client relativement à cette marque en particulier. Expliquez brièvement les mesures que vous recommanderiez au requérant. **(2 points)** Indiquez les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* pour justifier votre réponse. **(2 points)**

Réponse :

- Modifier la demande pour y inclure un fondement de production qui repose sur l'enregistrement éventuel de la marque visée par la demande de MUE correspondante et sur l'emploi de la marque en France. **(1 point)** [*Remarque : Il faut que le candidat mentionne à la fois l'emploi en France et la demande de MUE pour recevoir le point*].
- Inclure une revendication de priorité de la demande de MUE correspondante. **(1 point)**
- Paragraphe 16(2) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**
- Paragraphe 34(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

QUESTION 25 (5 points)

Énumérez quatre éléments qui doivent être fournis au registraire pour obtenir une date de production relativement à une demande d'enregistrement d'une marque de commerce comprenant le dessin d'un chien et fondée sur l'emploi projeté au Canada. **(4 points)** Indiquez la disposition pertinente de la *Règlement sur les marques de commerce* pour justifier votre réponse. **(1 point)**

Réponse :

- Nom et adresse du requérant. **(1 point)** [Remarque : Le candidat doit indiquer le nom et l'adresse pour obtenir le point.]
- Produits et/ou services. **(1 point)**
- Le paiement du droit payable pour la demande. **(1 point)**
- Un dessin de la marque de commerce. **(1 point)**
- Article 25 du *Règlement sur les marques de commerce*. **(1 point)**

QUESTION 26 (3 points)

En supposant qu'une marque est employée quelque part dans le monde, une demande de marque de commerce canadienne peut-elle être produite sur le fondement de l'emploi et de l'enregistrement à l'étranger, sur la foi d'une demande produite ou d'un enregistrement délivré dans les cas suivants?

- a) Dans les pays du Benelux. Oui ou non? **(1 point)**
- b) Après de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Oui ou non? **(1 point)**
- c) Après de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Oui ou non? **(1 point)**

Réponse :

- a) Oui. **(1 point)**
- b) Oui. **(1 point)**
- c) Oui. **(1 point)**

QUESTION 27 (3 points)

Votre client, Betty's Fresh Fruit & Veggies Inc., aimerait produire une demande relative à la marque de commerce POSTAL PRODUCTS. Betty's Fruit & Veggies Inc. indique qu'elle emploie actuellement la marque au Canada, et ce, depuis le 20 avril 2002 en liaison avec les services suivants : « Vente au détail de fruits et légumes frais. »

Indépendamment de toute considération relative à la confusion, quelle est l'objection la plus probable que le Bureau des marques de commerce soulèvera à l'égard de cette marque? **(1 point)** Donnez une brève explication de votre réponse. **(1 point)** Indiquez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

Réponse :

- Le requérant ne peut pas être convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce POSTAL PRODUCTS au Canada. **(1 point)**
- Lorsque la marque comprend les mots POST OFFICE [bureau de poste] ou des mots semblables, l'article 58 de la Loi sur la Société canadienne des postes interdit un tel emploi. **(1 point)**
- Alinéa 30(i) de la *Loi sur les marques de commerce* **(1 point)**
[Remarque : Il n'est pas nécessaire de mentionner l'article précis de la Loi sur la Société canadienne des postes ni le titre complet de la Loi (la Loi sur Postes Canada, ou une variante raisonnable, serait suffisante pour obtenir le point).]

QUESTION 28 (19 points)

Le 5 mars 2018, vous avez produit une demande d'enregistrement relative à la marque PESCE au nom de Marco Pesce Fashion Corp., la société créée par Marco Pesce, un créateur de mode italien en plein essor. La demande est fondée sur l'emploi de la marque au Canada en liaison avec des vêtements, des bijoux et des parfums, depuis au moins aussi tôt que janvier 2013, ainsi que sur l'emploi et l'enregistrement en Italie en liaison avec ces mêmes produits.

L'examineur a examiné la demande et a produit la lettre officielle suivante.

Votre entreprise
227, rue Main
Ottawa (Ontario) K2E 2P6
À l'attention de : M. Agent

Le 5 novembre 2018
Votre dossier
42685-0125
Notre dossier
1899504

Objet : Marque de commerce : PESCE
Requérante : Marco Pesce Fashion Corp.

Le présent rapport de l'examineur concerne la demande susmentionnée. Pour éviter qu'une procédure d'abandon soit engagée, une réponse adéquate de votre part doit être reçue au Bureau au plus tard le **5 mai 2019**. Le numéro de dossier doit être indiqué sur toute la correspondance relative à la présente demande.

La marque faisant l'objet de la présente demande est réputée faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant, soit le créateur de mode italien Marco Pesce, et l'alinéa 9(1)k) de la *Loi sur les marques de commerce* en interdit l'adoption. Par conséquent, compte tenu des dispositions de l'alinéa 12(1)e) de la *Loi*, cette marque ne semble pas être enregistrable.

Outre ce qui précède, la marque qui fait l'objet de la présente demande est réputée n'être essentiellement que le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes. À cet égard, veuillez prendre note qu'une recherche sur le site Canada411.ca a permis d'obtenir 156 résultats pour le nom de famille PESCE. Compte tenu des dispositions de l'alinéa 12(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, cette marque ne semble pas être enregistrable.

Nous prendrons en considération tout commentaire dont vous souhaiteriez nous faire part.

Dans l'éventualité où la requérante aurait des questions particulières au sujet de la présente lettre officielle, veuillez communiquer avec l'examineur au dossier.

Veuillez agréer l'expression de nos meilleurs sentiments.

Anita Charles
Section de l'examen

- a) Indiquez la meilleure façon de répondre à l'objection soulevée à l'égard de l'enregistrement de la marque au titre des alinéas 9(1)*k* et 12(1)*e* de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

Réponse :

- Obtenir le consentement écrit de Marco Pesce pour l'emploi et l'enregistrement de la marque par Marco Pesce Fashion Corp. **(1 point)**

- b) Indiquez trois façons possibles de répondre à l'objection soulevée à l'égard du nom de famille au titre de l'alinéa 12(1)*a* de la *Loi sur les marques de commerce*. **(3 points)**
Prenez note que seules les trois premières réponses seront prises en compte dans l'attribution des points. Indiquez les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* pour justifier votre réponse. **(2 points)**

Réponse :

- Argument - la marque n'est pas essentiellement qu'un nom de famille **OU** alinéa 12(1)*a* de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**
- Fournir une preuve que la marque a acquis un caractère distinctif **OU** une deuxième signification dans l'ensemble du Canada. **(1 point)**
- Fournir une preuve que la marque n'est pas dépourvue de caractère distinctif au Canada. **(1 point)**
- Paragraphe 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**
- Article 14 de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

- c) Vous avez maintenant obtenu le consentement signé de Marco Pesce donné à Marco Pesce Fashion Corp. autorisant l'emploi et l'enregistrement par cette dernière de la marque PESCE en liaison avec des vêtements, des bijoux et des parfums. Votre recherche révèle que PESCE est le mot italien pour « poisson » et que 5 % de la population canadienne (1,8 million de personnes) parlent italien.

Rédigez une réponse à la lettre officielle, en abordant toutes les questions soulevées par l'examineur. **(Un total de 6 points sera attribué, dont 1 point pour la clarté de la réponse)**

Réponse :

- Se référer au consentement prévu au paragraphe 9(2) de la *Loi sur les marques de commerce* et joindre une copie du consentement de Marco Pesce. **(1 point)**
- Faire valoir que PESCE n'est pas seulement un nom de famille **(1 point)** et fournir une preuve de la signification de la marque en italien (par exemple, une photocopie du dictionnaire italien-français). **(1 point)**
- Faire valoir que la signification première de PESCE n'est pas celle d'un nom de famille **(1 point)**, compte tenu du nombre limité de personnes ayant le nom de famille PESCE **ET** du nombre important de personnes au Canada qui parlent italien. **(1 point)**
- Clarté **(1 point)**

- d) L'examineur a rejeté vos arguments et a maintenu l'objection à l'égard de l'enregistrement de la marque au titre de l'alinéa 12(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*. Vous recommandez de revendiquer le bénéfice du paragraphe 12(2) de la Loi. En style télégraphique, énumérez les renseignements et/ou les documents les plus importants dont vous aurez besoin pour préparer un affidavit à l'appui de la revendication. **(7 points)**

Réponse :

- Le nom complet et le titre de la personne qui souscrit l'affidavit. **(1 point)**
- Des spécimens de la marque employée en liaison avec les produits. **(1 point)**
- Les chiffres des ventes des produits arborant la marque au cours de la période pertinente, répartis par province canadienne et par année. **(2 points)**
- Des exemples de publicité de la marque au Canada. **(1 point)**
- Les dépenses publicitaires liées à la marque au Canada au cours de la période pertinente, réparties par province canadienne et par année. **(2 points)**

QUESTION 29 (2 points)

Nommez les deux principales différences entre un affidavit à l'appui d'une allégation de caractère distinctif acquis au titre du paragraphe 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce* et un affidavit à l'appui d'une allégation de caractère distinctif au titre de l'article 14 de la *Loi sur les marques de commerce*. **(2 points)**

Réponse :

- L'affidavit prévu au paragraphe 12(2) doit démontrer que la marque est distinctive dans l'ensemble du Canada (chiffres de vente et dépenses publicitaires répartis par province canadienne). **(1 point)**
- La période pertinente liée à l'affidavit prévu au paragraphe 12(2) va jusqu'à la date du production de la demande. **(1 point)**

QUESTION 30 (12 points)

Votre client souhaite produire une demande canadienne relative à la marque de commerce HAPPY WAY. La marque n'est pas encore employée au Canada, et la demande sera produite sur le fondement de l'emploi projeté au Canada au titre du paragraphe 16(3) de la *Loi sur les marques de commerce* en liaison avec les produits et les services suivants :

Produits :

- pommes;
- jus;
- confiture;
- cidre;
- tee-shirts; et
- grosses tasses;

Services :

- vente au détail de pommes, jus, confiture, cidre, tee-shirts et grosses tasses; et
- services de brasserie.

Votre client vous a demandé d'effectuer une recherche dans le Registre des marques de commerce avant de produire une demande d'enregistrement relative à la marque HAPPY WAY en liaison avec les produits et les services en question.

Pour chacune des marques repérées dans la recherche et indiquées ci-dessous :

- Dites si la marque est susceptible de faire obstacle à l'enregistrement de la marque HAPPY WAY en répondant « oui » ou « non ». **(1 point chacun) Remarque : « Oui » signifie que la marque est susceptible de faire obstacle à l'enregistrement et « non » signifie que la marque n'est pas susceptible de faire obstacle à l'enregistrement;** et
- Donnez une brève explication valable (le style télégraphique est acceptable) pour justifier votre opinion. **(1 point chacun)** Veuillez formuler vos opinions du point de vue d'un examinateur/Bureau des marques de commerce, et non du point de vue d'une opposition.

Remarque : Aucun point ne sera accordé pour une réponse « oui » ou « non », sauf si une explication valable est fournie à l'appui.

MARQUE DE COMMERCE	N° DEMANDE/ ENREGISTREMENT	PRODUITS/SERVICES
a) CHEERFUL STREET	LMC761,982	(1) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, pantalons et jupes; (2) bijoux; (3) téléphones intelligents, ordinateurs portables, logiciels d'exploitation; (4) fruits et légumes frais; (5) plantes vivantes, nommément arbres fruitiers (6) sacs à main, valises; (7) verrerie, tasses, grosses tasses, vases. (1) Services de grand magasin et de grand magasin en ligne; (2) services de programmation informatique pour des tiers; (3) exploitation d'un centre de jardinage.

MARQUE DE COMMERCE	N° DEMANDE/ ENREGISTREMENT	PRODUITS/SERVICES
b) HAPPY WEIGH	LMC778, 349	(1) Vente au détail de livres dans le domaine de la nutrition; (2) services de traiteur.
c) HAPIE WAIE	1,854,633 (demande produite le 20 mai 2018)	(1) jus de fruits et de légumes, sauces aux fruits et aux légumes; (2) boissons alcoolisées mélangées contenant des fruits; (3) articles promotionnels, notamment grosses tasses et tee-shirts. (1) vente au détail et en ligne des produits susmentionnés; (2) exploitation d'un site Web contenant des renseignements sur des recettes de boissons mélangées.
d) WAY HAPPY	LMC623,555	(1) Vêtements, notamment chandails, tee-shirts, pantalons et jupes; (2) fruits et légumes frais; (3) verrerie, tasses, grosses tasses, vases. (1) Vente au détail d'aliments; (2) exploitation d'un centre de jardinage.
e) FINDING A HAPPIER WAY TO TRAVEL	LMC655,875	(1) articles promotionnels, notamment tee-shirts, confitures, eau embouteillée et grosses tasses de voyage. (1) Services d'agent de voyages; (2) exploitation d'un site Web sur les voyages.
f) ☺ Way	LMC787,487	(1) Vêtements, notamment chandails, tee-shirts, pantalons et jupes; (2) cidre; (3) fruits et légumes frais, confitures et gelées de fruits; (4) verrerie, tasses, grosses tasses, vases. (1) Vente de boissons alcoolisées; (2) services de vente au détail, notamment vente de vêtements; fruits et légumes frais; confitures et gelées de fruits; verrerie, tasses, grosses tasses, vases.

Réponse : (Remarque : Même si la réponse « oui/non » est incorrecte, des points peuvent tout de même être accordés si le candidat fournit une explication valable à l'appui.)

Marque de commerce	N° DEMANDE/ ENREGISTREMENT	PRODUITS/SERVICES
a) CHEERFUL STREET	LMC761,982	(1) Vêtements, notamment chandails, tee-shirts, pantalons et jupes; (2) bijoux; (3) téléphones intelligents, ordinateurs portables, logiciels d'exploitation; (4) fruits et légumes frais; (5) plantes vivantes, notamment arbres fruitiers (6) sacs à main, valises; (7) verrerie, tasses, grosses

Marque de commerce	N° DEMANDE/ ENREGISTREMENT	PRODUITS/SERVICES
		tasses, vases. (1) Services de grand magasin et de grand magasin en ligne; (2) services de programmation informatique pour des tiers; (3) exploitation d'un centre de jardinage.
Réponse : - Non. (1 point) . - Les marques sont différentes dans la présentation, le son et les idées suggérées. (1 point) [Remarque : Un seul des termes « présentation », « son » ou « idées suggérées/connotation » est nécessaire pour obtenir le point].		
b) HAPPY WEIGH	LMC778, 349	(1) Vente au détail de livres dans le domaine de la nutrition; (2) services de traiteur.
Réponse : - Non. (1 point) . - Les services visés par cette marque sont différents des produits et services visés par la marque HAPPY WAY. (1 point)		
c) HAPIE WAIE	1,854,633 (demande produite le 20 mai 2018)	(1) jus de fruits et de légumes, sauces aux fruits et aux légumes; (2) boissons alcoolisées mélangées contenant des fruits; (3) articles promotionnels, notamment grosses tasses et tee-shirts. (1) vente au détail et en ligne des produits susmentionnés; (2) exploitation d'un site Web contenant des renseignements sur des recettes de boissons mélangées.
Réponse : - Oui. (1 point) - Les marques sont très similaires sur le plan visuel et phonétique et dans les idées suggérées OU les produits et services sont identiques et/ou se recoupent. (1 point) [Remarque : Un seul des termes « présentation », « son » ou « idées suggérées/connotation » est nécessaire pour obtenir le point.]		
d) WAY HAPPY	LMC623,555	(1) Vêtements, notamment chandails, tee-shirts, pantalons et jupes; (2) fruits et légumes frais; (3) verrerie, tasses, grosses tasses, vases. (1) Vente au détail d'aliments; (2) exploitation d'un centre de jardinage.
Réponse : - Non. (1 point) . - Les marques sont différentes dans les idées suggérées. (1 point)		
e) FINDING A HAPPIER WAY TO TRAVEL	LMC655,875	(1) articles promotionnels, notamment tee-shirts, confitures, eau embouteillée et grosses tasses de voyage.

Marque de commerce	N° DEMANDE/ ENREGISTREMENT	PRODUITS/SERVICES
		(1) Services d'agent de voyages; (2) exploitation d'un site Web sur les voyages.
Réponse : - Non. (1 point) . - Les marques sont différentes dans la présentation, le son et les idées suggérées. (1 point) [Remarque : Un seul des termes « présentation », « son » ou « idées suggérées/connotation » est nécessaire pour obtenir le point.]		
f) © Way	LMC787,487	(1) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, pantalons et jupes; (2) cidre; (3) fruits et légumes frais, confitures et gelées de fruits; (4) verrerie, tasses, grosses tasses, vases. (1) Vente de boissons alcoolisées; (2) services de vente au détail, nommément vente de vêtements; fruits et légumes frais; confitures et gelées de fruits; verrerie, tasses, grosses tasses, vases.
Réponse : - Oui. (1 point) - Les marques sont très similaires dans les idées suggérées OU les produits et services sont identiques ou se recourent. (1 point)		

QUESTION 31 (10 points)

L'entreprise de recherche qui a effectué la recherche relative à la marque HAPPY WAY vous a rappelé et vous a informé que les deux marques ci-dessous ont été omises par inadvertance du rapport de recherche.

Pour chacune des marques relevées ci-dessous :

- i. Dites si la marque est susceptible de faire obstacle à l'enregistrement de la marque HAPPY WAY en répondant « oui » ou « non ». **(1 point chacune) Remarque : « Oui » signifie que la marque est susceptible de faire obstacle à l'enregistrement et « non » signifie que la marque n'est pas susceptible de faire obstacle à l'enregistrement;**
- ii. Donnez une brève explication valable (le style télégraphique est acceptable) pour justifier votre opinion, y compris la signification et l'incidence des lettres qui précèdent les numéros d'enregistrement; **(2 points par réponse)**
- iii. Indiquez toute disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. **(2 points par réponse)**

Remarque : Aucun point ne sera accordé pour une réponse « oui » ou « non », sauf si une explication valable est fournie à l'appui.

MARQUE DE COMMERCE	N° DEMANDE/ ENREGISTREMENT	PRODUITS/SERVICES
a) HAPPY WAY	LPOV2255	Pommes.
(b) Happy Way	TERRE-NEUVE04,423	(1) boissons alcoolisées; vêtements; aliments. (1) Vente de boissons alcoolisées; vente de vêtements.

Réponse : (*Remarque : Même si la réponse « oui/non » est incorrecte, des points peuvent tout de même être accordés si le candidat fournit une explication valable à l'appui.*)

MARQUE DE COMMERCE	N° DEMANDE/ ENREGISTREMENT	PRODUITS/SERVICES
a) HAPPY WAY	LPOV2255	Pommes.
Réponse : - Oui. (1 point) - Les marques sont identiques et visent le même produit agricole, nommément des pommes, de sorte que le client ne peut pas adopter ou employer la marque en liaison avec des pommes. (1 point) - LPOV signifie <i>Loi sur la protection des obtentions végétales</i> . (1 point) - Alinéa 12(1)f) et article 10.1 de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> . (2 points)		
b) Happy Way	TERRE-NEUVE04,423	(1) boissons alcoolisées; vêtements; aliments. (1) Vente de boissons alcoolisées; vente de vêtements.
Réponse : - Oui (1 point) - Les marques sont identiques OU les produits et les services se recoupent. (1 point) - TERRE-NEUVE signifie la loi sur les marques de commerce de Terre-Neuve - en raison de la confusion avec cette marque, l'enregistrement résultant sera limité géographiquement pour exclure Terre-Neuve. (1 point) - Alinéa 12(1)d) et article 67 de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> . (2 points)		

QUESTION 32 (8 points)

- a) Votre client vous informe qu'il a acheté une partie des actifs liés à la propriété intellectuelle d'un tiers, y compris certains de ses enregistrements de marque de commerce. En style télégraphique, énumérez les exigences à remplir pour faire porter au registre un transfert de propriété à l'égard des enregistrements de marque de commerce. **(3 points)** Indiquez les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* et du *Règlement sur les marques de commerce* pour justifier votre réponse. **(3 points)**

Réponse :

- Le paiement du droit prescrit **OU** 100 \$ par marque. **(1 point)**
- Le nom et l'adresse postale du cessionnaire au Canada (**OU**, en l'absence d'une adresse au Canada, le nom et l'adresse postale d'un représentant pour signification au Canada). **(1 point)** [Remarque : **Le candidat doit indiquer le nom et l'adresse pour obtenir le point.**]
- Une preuve que les marques ont été transférées. **(1 point)**
- Paragraphe 48(3) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**
- Alinéa 30g) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**
- Article 48 du *Règlement sur les marques de commerce*. **(1 point)**

b) Avant de présenter une demande pour faire porter la cession au registre, vous découvrez qu'une des marques énumérées dans le document de cession est liée à une marque qui n'est pas indiquée dans le document de cession. Le registraire portera-t-il la cession au registre? Oui ou non? **(1 point)** Indiquez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce* pour justifier votre réponse. **(1 point)**

Réponse :

- Non. **(1 point)**.
- Paragraphe 15(3) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

QUESTION 33 (1 point)

Le 27 juillet 2018, vous avez produit une demande au nom de votre client et revendiqué la priorité sur le fondement d'une demande produite antérieurement, dont votre client vous a informé le 7 mars 2018. Votre client vous informe le 11 octobre 2018 que la demande produite antérieurement a en fait été produite le 2 mars 2018 et non le 7 mars 2018. La demande n'a pas encore été examinée. La demande peut-elle être modifiée pour corriger l'erreur? **(1 point)**

Réponse :

- Non. **(1 point)**

EXAMEN DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 2018
ÉPREUVE B
Total des points : 150

QUESTION 1 (7 points)

Votre client possède l'enregistrement n° LMC123 321 relatif à la marque de commerce MONDO en liaison avec des « casseroles ». La semaine dernière, votre client a reçu du registraire un avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à l'égard de cet enregistrement.

Votre client vous informe qu'il n'emploie pas sa marque MONDO à l'heure actuelle et :

- qu'il a cessé de vendre les casseroles MONDO il y a une dizaine d'années après avoir reçu de nombreuses plaintes de la part de clients en lien avec la qualité du produit. Apparemment, il y avait un problème avec la céramique utilisée pour fabriquer les casseroles, ce qui les faisait craquer.
- qu'il a pu déterminer la cause du problème de fissuration et qu'il serait possible d'y remédier, mais que cela serait extrêmement dispendieux.
- qu'après s'être rendu compte qu'il serait très dispendieux de réparer les casseroles commercialisées sous la marque MONDO, il s'est alors tourné vers sa gamme de casseroles TERRA, qui sont plutôt fabriquées en fonte, surtout que les consommateurs semblent préférer les casseroles en fonte de toute façon.

1(a). Indiquez les trois critères dont la Commission tiendra compte pour évaluer si le propriétaire inscrit de l'enregistrement a établi l'existence de circonstances particulières justifiant le défaut d'emploi **(3 points)**.

1(b). D'après les faits présentés, est-il probable que le propriétaire inscrit soit en mesure d'établir l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi? Oui ou non? **(1 point)** En vous appuyant sur les faits présentés, expliquez votre position quant à chacun des trois critères dont la Commission tiendra compte. **(3 points)**

QUESTION 2 (13 points)

Au nom de votre client, vous avez demandé l'émission d'un avis prévu à l'article 45 de *Loi sur les marques de commerce* à l'encontre de l'enregistrement n° LMC123,456 relatif à la marque de commerce BLUE ZEBRA appartenant à Urban Jungle Products Inc. La marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants :

Produits :

- (1) Écran solaire
- (2) Shampoing, nommément shampoing et shampoing sec
- (3) Revitalisant

L'avis prévu à l'article 45 a été donné à l'encontre de la marque de commerce d'Urban Jungle Products Inc. le 5 janvier 2018. L'affidavit suivant a été fourni en réponse à cet avis :

AFFIDAVIT DE CHRISTINE ROBERTS

Je, Christine Roberts, de la ville d'Edmonton en Alberta, déclare sous serment ce qui suit :

1. Je suis présidente et directrice d'Urban Jungle Products Inc. (Urban Jungle ou ma Société) et j'occupe ce poste depuis que j'ai fondé Urban Jungle en mars 2009. Compte tenu de ce qui précède, j'ai une connaissance personnelle des questions qui y sont abordées, sauf lorsqu'il est indiqué que ces questions sont fondées sur des informations ou sur mes croyances.
2. Urban Jungle détient l'enregistrement n° LMC123 456 relatif à la marque de commerce BLUE ZEBRA (la Marque) en liaison avec de l'écran solaire, du shampoing, nommément shampoing et shampoing sec et du revitalisant (collectivement les Produits).
3. Mon avocat m'a informée que, le 5 janvier 2018, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a donné l'avis prévu à l'article 45 à l'encontre de l'enregistrement relatif à la Marque exigeant une preuve établissant l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Produits pendant la période allant du 5 janvier 2015 au 5 janvier 2018 (la Période pertinente).
4. Urban Jungle est un fabricant de produits pour le soin de la peau et des cheveux. Dans le cours normal du commerce, ma Société a vendu pendant la Période pertinente et continue de vendre ses produits pour la peau et les cheveux de marque BLUE ZEBRA à Tundra Company (Tundra), un détaillant national bien connu, pour la revente aux consommateurs au Canada.
5. La pièce A jointe au présent affidavit est une photographie d'un tube d'écran solaire arborant la marque de commerce BLUE ZEBRA, qui est représentatif de la façon dont la Marque figurait sur l'emballage des produits pendant la Période pertinente. La pièce B jointe au présent affidavit est un spécimen représentatif d'une facture datée du 8 mars 2016 pour la vente d'écran solaire BLUE ZEBRA à Tundra.
6. La pièce C jointe au présent affidavit est une photographie d'un contenant de shampoing sec arborant la marque de commerce BLUE--ZEBRA, qui est représentatif de la façon dont la Marque figurait sur l'emballage des produits pendant la Période pertinente.
7. La pièce D jointe au présent affidavit est une photographie de l'emballage actuel du revitalisant vendu sous la marque de commerce BLUE ZEBRA par Urban Jungle. La pièce E jointe au présent affidavit est constituée de factures récentes représentatives émises au cours des deux derniers mois par Urban Jungle à l'intention de Tundra.
8. Les ventes brutes annuelles des Produits BLUE ZEBRA au Canada pour chacune des années 2015 à 2018 se sont élevées à plus de 250 000 \$CA. Environ 60 % de ces ventes annuelles peuvent être attribuées aux produits pour le soin de la peau, et le reste peut être attribué au shampoing sec.

Pour les questions ci-dessous, en ce qui concerne chacun des produits énumérés dans l'enregistrement, indiquez à votre client si l'enregistrement sera maintenu ou radié pour ces produits et dites pourquoi. Basez-vous uniquement sur la preuve fournie et sur les principes de droit applicables. Il n'est pas nécessaire de citer de la jurisprudence, sauf si la question le demande expressément.

2(a). Pour les produits (1), nommément « écran solaire », indiquez si l'enregistrement sera maintenu ou radié. **(1 point)** Donnez une raison pour justifier votre opinion. **(1 point)**

2(b). En ce qui concerne les produits (2), pour les questions ci-dessous, indiquez si l'enregistrement sera maintenu ou radié pour du « shampooing, nommément shampooing et shampooing sec ». En particulier, tenez compte du fait que la marque de commerce apposée sur le contenant de shampooing sec de la pièce C est BLUE--ZEBRA plutôt que BLUE ZEBRA :

- i. L'enregistrement sera-t-il maintenu ou radié pour du « shampooing, nommément shampooing »? **(1 point)** Dites pourquoi. **(1 point)**
- ii. L'enregistrement sera-t-il maintenu ou radié pour du « shampooing, nommément shampooing sec »? **(1 point)** Dans votre réponse, indiquez le test à appliquer dans les situations où la marque telle qu'elle est employée sur le marché est différente de la marque telle quelle est enregistrée **(1 point)**, indiquez les éléments du test **(3 points)**, citez une affaire pertinente **(1 point)** et appliquez le test **(1 point)**.

2(c). Pour les produits (3), nommément du « revitalisant », indiquez si l'enregistrement sera maintenu ou radié. **(1 point)** Donnez une raison pour justifier votre opinion. **(1 point)**

QUESTION 3 (13 points)

Le 5 septembre 2018, une déclaration d'opposition a été produite par Abragio Inc. (Abragio), qui est propriétaire de l'enregistrement n° LMC382 493 pour la marque de commerce ABRAGIO, à l'encontre de la demande n° 1 829 493 relative à la marque de commerce ADAGIO, dont les détails sont indiqués ci-dessous :

Requérante :	Adagio Ltd
Date de production :	8 mars 2017
Date de l'annonce :	5 juillet 2018
Produits :	(1) pizza, bâtons de pain, pain à l'ail, sauce tomate (2) pâtes alimentaires
Services :	services de restaurant
Revendications :	emploi projeté en liaison avec les Produits (1) et les Services; emploi au Canada depuis le 29 septembre 2012 en liaison avec les Produits (2); emploi et enregistrement aux États-Unis en liaison avec les Services

Chacun des motifs d'opposition énoncés ci-dessous comporte des une ou plusieurs lacunes. Pour chaque motif d'opposition, déterminez 1) la ou les lacunes **(1 point par lacune)** et 2) comment la corriger **(1 point par correction)**.

3(a). La demande n'est pas conforme aux alinéas 38(2)a) et 30a) de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi), parce que certains produits ne sont pas énoncés dans les termes ordinaires du commerce. **(2 points)**

3(b). La demande n'est pas conforme aux alinéas 38(2)a) et 30d) de la Loi, parce que la Marque n'est pas enregistrée aux États-Unis en liaison avec les Services ou la Marque n'a pas été employée aux États-Unis en liaison avec les Services. **(2 points)**

3(c). La demande n'est pas conforme aux alinéas 38(2)a) et 30e) de la Loi en ce que la requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque en liaison avec les Produits (1) et les Services, car elle avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de la marque de commerce ABRAGIO de l'opposant, qui est bien connue au Canada compte tenu de l'emploi antérieur à grande échelle au Canada en liaison avec des produits alimentaires italiens, dont de la pizza. **(2 points)**

3(d). La demande n'est pas conforme aux alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec l'enregistrement n° LMC384 295 d'Abragio pour la marque de commerce ABRAGIO; l'enregistrement d'Abragio pour la marque de commerce ABRAGIO EXPRESS et les demandes d'Abragio pour la marque de commerce ABRAGIO NORTH, qui visent tous de la pizza. **(4 points)**

3(e). La demande n'est pas conforme aux alinéas 38(2)c) et 16(3)a) de la Loi parce que, à la date de production de la demande relative à la Marque, celle-ci créait de la confusion avec la marque de commerce ABBRUZO employée antérieurement par BBY Inc. en liaison avec des services de restaurant. **(2 points)** Pour relever la lacune, indiquez la disposition précise de la *Loi sur les marques de commerce* qui sert de fondement à votre réponse. **(1 point)**

QUESTION 4 — VRAI OU FAUX? (5 points)

Dites si les énoncés ci-dessous sont vrais ou faux.

- a) Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, la seule façon de produire une preuve est par la voie d'un affidavit. **(1 point)**
- b) Dans une procédure prévue à l'article 45, la Partie requérante dispose de quatre mois pour produire sa preuve après que le propriétaire inscrit ait produit sa preuve en réponse à l'avis prévu à l'article 45. **(1 point)**
- c) Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, la preuve ne peut être produite auprès du registraire par télécopieur. **(1 point)**
- d) Lorsque de nouveaux éléments de preuve sont produits en appel d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45, la partie requérante peut procéder à un contre-interrogatoire relativement à ces éléments. **(1 point)**
- e) La prolongation maximale du délai jalon pour que le propriétaire inscrit produise une preuve dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45 est de trois mois. **(1 point)**

QUESTION 5 (4 points)

Votre client souhaite faire enregistrer la marque JOIE pour emploi en liaison avec des « biscuits, beignes, tartes » et vous a demandé d'effectuer une recherche de marques de commerce pour évaluer si la marque peut être enregistrée.

Votre recherche a révélé l'enregistrement de marque de commerce suivant comme obstacle potentiel à l'enregistrement de la marque de commerce projetée de votre client :

Marque de commerce : JOIE
Numéro d'enregistrement : LMC876 543

Produits :

- (1) Biscuits et petits gâteaux;
- (2) Beignes

Revendications :

- (1) Emploi au Canada depuis mars 2002
- (2) Emploi au Canada depuis septembre 2015

L'enregistrement a été émis le 3 avril 2005 à l'égard des produits (1) et l'enregistrement a été modifié le 11 janvier 2017 pour ajouter les produits (2).

Dans votre examen, vous constatez qu'un avis prévu à l'article 45 avait déjà été émis à l'encontre de l'enregistrement à l'égard des produits (1) (biscuits et petits gâteaux) et que le registraire a rendu une décision maintenant l'enregistrement le 27 septembre 2012.

Votre client veut savoir si cet enregistrement peut faire l'objet d'une radiation sommaire pour défaut d'emploi. Plus précisément, en supposant qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la marque :

5(a). Pour les produits (1) (biscuits et petits gâteaux), l'enregistrement LMC876 543 peut-il faire l'objet d'une radiation sommaire pour défaut d'emploi? **(1 point)** Donnez une raison pour justifier votre opinion **(1 point)**

5(b). Pour les produits (2) (beignes), l'enregistrement LMC876 543 peut-il faire l'objet d'une radiation sommaire pour défaut d'emploi? **(1 point)** Donnez une raison pour justifier votre opinion **(1 point)**

QUESTION 6 (8 points)

Votre cliente est un fabricant de planches de surf situé à Tofino, en Colombie-Britannique. Depuis sa fondation en 2008, votre cliente n'a cessé de croître au cours de la dernière décennie et est devenue très populaire au Canada, et vend des planches de surf sous sa marque bien connue SURF GURU dans ses magasins physiques à Tofino, à Vancouver, à Calgary et à Toronto. Le client vend également ses planches de surf SURF GURU par l'intermédiaire de son site Web aux consommateurs des grandes villes canadiennes, dont Montréal, Québec et Halifax.

La cliente a produit une demande d'enregistrement relative à la marque de commerce SURF GURU, qui vient d'être annoncée dans le *Journal des marques de commerce*.

Il a été porté à l'attention de la cliente qu'un nouveau fabricant de planches de surf, appelé Zen Inc., vient d'ouvrir un magasin dans la région de Montréal offrant en vente et vendant des planches de surf sous la marque de commerce identique SURF GURU. Votre cliente est très préoccupée par le fait que les consommateurs confondent cette marque avec sa marque SURF GURU et elle veut arrêter Zen Inc.

6(a). Votre cliente vous demande d'intenter sans délai une action en contrefaçon de marque de commerce contre Zen Inc. Est-ce possible? **(1 point)** Dites pourquoi. **(1 point)**

6(b). Votre client souhaite également savoir si, à ce stade, il serait possible d'intenter une action en dépréciation de l'achalandage de la marque de commerce SURF GURU de la cliente? **(1 point)** Dites pourquoi. **(1 point)**

6(c). Quelle cause d'action valable la cliente peut-elle invoquer contre Zen Inc. et quels éléments la cliente doit-elle démontrer afin d'obtenir gain de cause? **(4 points)**

QUESTION 7 (21 points)

Votre cliente est une société établie en Norvège qui fabrique des pompes à eau industrielles destinées à l'industrie pétrolière et gazière en mer. Elle n'est propriétaire d'aucun enregistrement ni d'aucune demande de marque de commerce au Canada, mais elle vend ses pompes à eau sous la marque de commerce VIKING au Canada depuis 2014. Votre cliente communique avec vous pour vous demander votre avis sur la demande d'enregistrement de marque de commerce présentée ci-dessous, car elle envisage de s'opposer à cette demande.

Demande n° : 1 234 567

Marque de commerce : VIKING

Nom et adresse de la requérante :

Nomanda Inc.

1, rue Bay, Toronto (Ontario)

Produits :

(1) Lames de scies à tronçonner; lames pour scies à main; logiciels pour scies industrielles.

(2) Machines de pompage pour puits de pétrole.

Services :

(1) Gestion forestière; services de conseil en gestion forestière.

(2) Pompage et extraction de pétrole en mer.

Revendications :

Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1) et les services (1).

Emploi projeté en liaison avec les produits (2) et avec les services (2).

Date de production : 16 juillet 2016

Date de l'annonce : 25 octobre 2018

Quelques recherches préliminaires en ligne semblent indiquer que Nomanda Inc. a employé la marque de commerce VIKING en liaison avec les produits (1) et les services (1) au Canada depuis la date revendiquée dans la demande, mais qu'elle n'a pas commencé à employer la marque en liaison avec les produits (2) et les services (2). De plus, votre cliente indique que Nomanda, bien qu'elle soit très active dans le secteur forestier, n'a pris aucune mesure au titre de la *Loi fédérale sur les hydrocarbures* pour obtenir l'approbation requise du gouvernement fédéral en vue d'entreprendre des activités de forage pétrolier en mer.

7(a). Le 25 décembre 2018 est un mardi. Quelle est la date limite à laquelle vous pouvez produire une déclaration d'opposition ou demander une prolongation de délai? **(1 point)** En une phrase, donnez la raison pour laquelle vous avez déterminé cette date. **(1 point)**

7(b). Quelle est la durée de la plus longue prolongation de délai dont votre client peut se prévaloir à ce stade-ci? **(1 point)** Quelles sont les exigences pour obtenir cette prolongation de délai? **(2 points)**

7(c). Donnez les quatre meilleurs motifs d'opposition que votre cliente peut invoquer à l'encontre de la demande. **(4 points)** Indiquez les deux dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* à l'appui de chacun de ces motifs d'opposition. **(8 points)**

7(d). Votre cliente décide d'obtenir une prolongation du délai pour s'opposer à la demande et aimerait que vous communiquiez avec la Requérante afin de déterminer si un règlement à l'amiable de l'affaire serait possible. Déterminez quatre formes de coexistence envisageables qui aideraient votre cliente à préserver les droits conférés par une marque de commerce qu'elle détient ou qu'elle pourrait vouloir obtenir au Canada. **(4 points; seules les quatre premières réponses seront notées)**

QUESTION 8 (7 points)

Votre cliente, une chaîne nationale de brasseries, détient l'enregistrement n° LMC678 910 relatif à la marque de commerce SANDCASTLE en liaison avec de la bière. Cette marque de commerce a été enregistrée le 18 novembre 2010 et votre cliente l'emploie de façon continue depuis septembre 2010. Dans votre recherche de surveillance régulière pour cette cliente, vous constatez que la demande d'enregistrement de marque de commerce suivante a été produite :

Demande n° : 1 987 654

Marque de commerce : SANDCASTLE BREW

Nom et adresse de la Requérante :

Windy Beach Brewing Co.

188, Sandy Way, Parksville (Colombie-Britannique)

Produits : Boissons alcoolisées, nommément bière et cidre.

Revendications : Emploi de la marque au Canada depuis au moins aussi tôt que 2008.

Date de production : 15 août 2017

Date de l'annonce : 1^{er} novembre 2018

Après avoir retenu les services d'un enquêteur pour recueillir davantage de faits, vous découvrez que Windy Beach Brewing Co. est une petite brasserie artisanale établie à Parksville, en Colombie-Britannique, qui semble employer la marque de commerce SANDCASTLE BREW depuis 2008 en liaison avec de la bière et du cidre tel que revendiqué dans la demande. Windy Beach Brewing Co. est une très petite entreprise qui n'a pas de site Web et ne vend ses produits que dans les marchés publics de sa région et les restaurants locaux.

Dans vos communications avec la cliente au sujet de cette demande, votre cliente indique qu'elle n'était pas, et qu'elle n'a jamais été, au courant de l'existence de cette petite entreprise établie à Parksville lorsqu'elle a adopté la marque de commerce SANDCASTLE.

8(a). Si la cliente décide de s'opposer à la demande n° 1 987 654, peut-elle invoquer son enregistrement LMC678 910 comme motif d'opposition? **(1 point)** Si la cliente devait invoquer cet enregistrement,

quelles sont les deux dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* pour fonder ce motif d'opposition? **(2 points)**

8(b). En supposant que tous les faits énoncés dans la question ci-dessus sont véridiques, l'enregistrement LMC678 910 de la cliente peut-il être invalidé en raison de l'emploi par Windy Beach Brewing Co. de sa marque SANDCASTLE BREW? **(1 point)** Dites pourquoi **(2 points)** et indiquez les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

QUESTION 9 (10 points)

Votre cliente est un fabricant de chaussures de course qui s'oppose actuellement à la demande de marque de commerce suivante produite par son principal concurrent :

Demande n° : 1 789 101

Marque de commerce : MAXIMALIST

Nom et adresse de la Requérante :

Green Mountain Footwear, Inc.

1, rue Cherry, Burlington (Vermont)

Produits : Chaussures de course

Revendications : Emploi de la marque au Canada depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2016.

Date de production : 15 mars 2016

Date de l'annonce : 4 mars 2017

La déclaration d'opposition de votre cliente invoque uniquement les motifs que la marque de commerce n'est pas enregistrable parce qu'elle est une description claire des produits et qu'elle n'est pas distinctive de la Requérante car la marque donne une description claire.

La preuve produite par la Requérante suivant l'article 42 du *Règlement sur les marques de commerce* comporte un affidavit du chef de la direction de la Requérante, qui comprend des registres des ventes indiquant que les premières expéditions des produits arborant la marque de commerce MAXIMALIST sont arrivées au Canada et ont été reçues par les clients le 27 février 2016.

9(a). Compte tenu de la preuve de la Requérante, quel autre motif d'opposition la cliente pourrait-elle invoquer? **(1 point)** Quelles sont les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* qui étayent ce motif? **(2 points)**

9(b). La cliente est-elle susceptible d'être autorisée à modifier sa déclaration d'opposition à cette étape pour y inclure cet autre motif d'opposition? Oui ou non? **(1 point)** Dites brièvement pourquoi et indiquez les facteurs pertinents qui seront pris en compte par la Commission et la disposition pertinente du *Règlement sur les marques de commerce*. **(6 points)**

QUESTION 10 (8 points)

10.(a) Tout comme dans le contexte d'une action en justice, les objections formulées dans le cadre du contre-interrogatoire d'un affiant peuvent, de plein droit, être tranchées au cours d'une opposition (c.-à-d. avant l'étape de l'argumentation) pour déterminer si certaines questions posées en contre-interrogatoire devraient recevoir une réponse ou si les réponses données sont adéquates. Vrai ou faux? **(1 point)** Justifiez brièvement votre réponse à l'aide d'une explication. **(2 points)**

10.(b) Dans le contexte d'un contre-interrogatoire, l'agent représentant la requérante demande que les documents comptables des dix dernières années soient fournis en lien avec les produits de l'opposante vendus sous la marque de commerce qui fonde les motifs d'opposition liés à la confusion. Compte tenu du fait que l'affidavit de l'opposante contient déjà une déclaration selon laquelle « *le total des chiffres de vente des produits de l'opposante au cours des dix dernières années dépasse 5 000 000 \$* » et que la demande de produire les documents comptables est particulièrement exigeante, devriez-vous vous opposer à la demande dans l'intérêt de votre cliente (pour maintenir les coûts à un faible niveau, par exemple)? Oui ou non? **(1 point)** Donnez une brève explication à l'appui de votre réponse pour servir au mieux les intérêts de votre cliente. **(4 points)**

QUESTION 11 (5 points)

Il est 15 h, un vendredi après-midi avant un long week-end, et vous recevez un courriel d'un client régulier, que vous lisez immédiatement. Le courriel mentionne ce qui suit :

- Un produit directement concurrent vient de sortir sous la marque de commerce X (une photographie du produit arborant la marque est jointe au courriel);
- Le client détient la marque déposée Y et celle-ci figure sur ses produits (une photographie est également fournie);
- Le client veut savoir s'il existe un risque de confusion et si une action peut être intentée contre le propriétaire de la marque de commerce X.

Un examen préliminaire donne à penser qu'il existe une très forte probabilité que la confusion puisse être démontrée (bien qu'un contexte factuel plus complet puisse changer votre opinion très préliminaire). Mais avant de répondre au client pour lui donner votre opinion, vous voulez vous assurer que le propriétaire de la marque de commerce X n'est pas, par hasard, un client de votre cabinet.

Puisque votre client ne vous a pas fourni le nom du propriétaire de la marque de commerce X, vous ne pouvez pas confier immédiatement la vérification à la personne attitrée à cette tâche à votre cabinet. Vous décidez donc de consulter la base de données sur les marques de commerce pour tenter d'identifier le propriétaire.

Vous découvrez rapidement qu'une demande d'enregistrement relative à la marque de commerce X a récemment été publiée dans le *Journal des marques de commerce* et que le délai d'opposition a expiré il y a deux semaines. Vous faites défiler la page des résultats et vous constatez que votre cabinet s'occupe à l'heure actuelle de l'instruction de la demande, bien que vous n'ayez personnellement jamais entendu parler de ce client en particulier. Que faites-vous? **(2 points)** Indiquez brièvement pourquoi. **(3 points)**

QUESTION 12 (2 points)

Votre client a produit une demande d'enregistrement relative à la marque de commerce ROAD AWARE (qui se traduirait par AVISÉ SUR LA ROUTE) en liaison avec un logiciel informatique de conduite automatisée. Vous recevez un rapport d'examen qui mentionne la marque officielle suivante :

Demande n° : 987 654

Marque : ROAD AWARE

Propriétaire : Ministère des Transports de l'Alberta

Produite : 23 septembre 1991

Annoncée : 30 novembre 1991

Après avoir effectué des recherches en ligne, vous déterminez que la marque officielle ROAD AWARE a été employée par le ministère des Transports de l'Alberta dans les années 1990 dans le cadre d'une campagne de services publics pour encourager une conduite sécuritaire, mais qu'elle n'est pas employée depuis 1998.

Quelle serait la façon la plus rentable de tenter de réfuter l'objection soulevée par l'examineur?
(1 point) Quelle est la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce* que vous invoqueriez? **(1 point)**

QUESTION 13 (4 points)

Votre cliente exploite une petite entreprise de pêche affrétée à Halifax, en Nouvelle-Écosse, sous la marque de commerce FISH FOCUS. Elle a récemment adopté ce nom et a commencé à employer la marque de commerce le 30 octobre 2018, mais elle n'a pas encore produit de demande d'enregistrement relative à la marque. Hier, votre cliente a reçu une mise en demeure de la part de Crown Corp., une grande société d'État relevant du gouvernement fédéral. Dans sa mise en demeure, la société d'État invoque la marque officielle suivante.

Demande n° : 912 345

Marque : FISH FOCUS

Propriétaire : Crown Corp.

Produite : 1^{er} octobre 2018

Annoncée : 12 novembre 2018

13(a). Quelles sont les exigences à remplir pour être considérée comme une « autorité publique » aux fins de la *Loi sur les marques de commerce*? **(2 points)**

13(b). En supposant que Crown Corp. est considérée comme une « autorité publique » aux termes de la *Loi sur les marques de commerce*, expliquez en une phrase le meilleur argument de votre cliente pour continuer à employer sa marque de commerce malgré la plainte de Crown Corp. et indiquez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. **(2 points)**

Question 14 (38 points)

Un associé de votre cabinet vous demande à son bureau. Il vous explique qu'il doit se présenter à une audience devant la Commission des oppositions des marques de commerce la semaine prochaine, mais qu'il ne peut y participer, car il a décidé de faire un voyage de dernière minute à Las Vegas avec ses anciens *chums* de la faculté de droit.

Il vous remet le dossier et vous demande de participer à l'audience de l'OPIC à sa place, son adjointe ayant déjà changé les billets d'avion pour Ottawa à votre nom. Son vol pour Las Vegas part plus tard dans la journée et il n'aura pas le temps de discuter davantage de l'affaire. Il vous quitte en vous disant ce qui suit tandis qu'il prend un appel sur son téléphone : « *C'est une affaire assez simple, ça ne devrait pas poser problème, il suffit de te baser sur mon plaidoyer écrit. J'ai lu brièvement le plaidoyer écrit du requérant et je crois avoir vu quelques erreurs. Il suffit de les signaler à l'agent d'audience et tout ira bien. Bonne chance!* ».

Vous examinez le dossier et vous pouvez le résumer comme suit :

- Votre cabinet représente l'opposant, Steve Jimson (un particulier) qui est le propriétaire de l'enregistrement n° LMC456 789 relatif à la marque de commerce BAGEL BAGEL en liaison avec des « services de restaurant »;
- La marque visée par la demande est DOUBLE BAGEL, laquelle demande a été produite le 13 janvier 2017 sur le fondement de l'emploi projeté en liaison avec les produits « bagels »;
- La déclaration d'opposition invoque les motifs suivants :
 - La marque visée par la demande n'est pas enregistrable parce qu'elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature des produits, en violation de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce* (« LMC »);
 - La marque visée par la demande n'est pas enregistrable, car elle est susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce BAGEL BAGEL de l'opposant, enregistrée en liaison avec des « services de restaurant » (LMC456 789), en violation de l'alinéa 12(1)d) de la LMC; et
 - Le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque visée par la demande, car celle-ci est susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce BAGEL BAGEL de l'opposant, laquelle est employée par l'opposant ou son licencié en liaison avec des services de restauration et des bagels (vendus pour emporter) depuis 2008, en violation de l'alinéa 16(3)a) de la LMC;
- M. Jimson, l'opposant, a produit un affidavit indiquant ce qui suit (aux fins de cette question, ne présumez pas d'autres faits, considérez seulement les faits indiqués ci-dessous) :
 - Il vit à Saskatoon, en Saskatchewan;

- Il est actionnaire de Bagel Bagel & fils Inc., qui possède un restaurant appelé BAGEL BAGEL à Regina, en Saskatchewan, lequel a ouvert ses portes en 2008 et qui est en réalité exploité par son fils, Robert;
- Depuis 2008, BAGEL BAGEL vend également des bagels pour emporter dans de petits sacs, dont le côté français est présenté ci-dessous (des factures représentatives de Bagel Bagel & Son Inc. sont également fournies) :



- BAGEL BAGEL n'a qu'un seul établissement, situé à Regina, mais les affaires vont très bien, et M. Jimson prévoit ouvrir d'autres restaurants partout au pays, notamment à Montréal où demeure sa fille;
- La preuve du requérant est encore plus brève :
 - Il possède une boulangerie bien établie depuis longtemps à Montréal, Le Pâtissier au Bon Bedon, qui est particulièrement connue pour ses produits de boulangerie extra-larges;
 - Il a commencé à vendre des bagels extra-larges en paquets de six dans les épiceries sous la marque de commerce DOUBLE BAGEL en juin 2017 (quelques factures et un spécimen de sac sont joints comme preuve à l'appui, ce qui vous permet de supposer que l'emploi de la marque est valablement établi);
- Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire;

- Le plaidoyer écrit de l’opposant est très bref et indique essentiellement que l’opposant s’est clairement acquitté de son fardeau de preuve, notamment en établissant l’emploi antérieur de BAGEL BAGEL en liaison avec des bagels et que les marques de commerce en cause, BAGEL BAGEL et DOUBLE BAGEL, sont essentiellement synonymes, le risque de confusion étant évident. De plus, DOUBLE BAGEL donne une description des bagels extra-larges;
- Le plaidoyer écrit du requérant est, quant à lui, reproduit en détail ci-dessous.

14(a) (32 points) Le plaidoyer écrit du requérant contiennent huit déclarations manifestement erronées. Identifiez chaque déclaration erronée (**2 points pour chaque déclaration correctement relevée**) et expliquez brièvement pourquoi chaque déclaration est erronée (**2 points pour chaque explication valable**). Seules vos huit premières réponses seront corrigées. Aucun point ne sera accordé pour avoir relevé et commenté une déclaration qui ne peut être considérée comme *manifestement* erronée.

Le plaidoyer écrit du requérant est le suivant :

Plaidoyer écrit du requérant

1. Compte tenu de l’opposition engagée par M. Steve Jimson et de la preuve produite, le requérant fait valoir ce qui suit à l’appui de sa position selon laquelle l’opposition doit être rejetée et la demande doit être admise.
2. Le requérant a produit une demande d’enregistrement relative à la marque de commerce DOUBLE BAGEL en liaison avec les produits « bagels ». La demande fait l’objet d’une opposition fondée sur des allégations selon lesquelles la marque de commerce donne une description claire ou une description fautive et trompeuse (alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce* (ci-après « LMC ») et est similaire au point de créer de la confusion avec une marque de commerce déposée (12(1)d) de la LMC) et/ou une marque de commerce employée antérieurement par l’opposante (16(3)a) de la LMC). Le soussigné abordera d’abord les questions générales des dates pertinentes et du fardeau de preuve avant présenter plus précisément ses arguments sur les motifs liés à la description claire/fautive et trompeuse et ensuite sur ceux liés à la confusion.

Dates pertinentes

3. La date pertinente pour évaluer si une marque donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse en violation de l’alinéa 12(1)b) de la LMC est la date de production de la demande (voir *Fiesta Barbecues Ltd. c. General Housewares Corp.*, (2003), 28 CPR (4th) 60 (CF), au para. 26). Quant à l’évaluation de la confusion, étant donné que la demande est fondée sur l’emploi projeté, la date pertinente est également la date de production de la demande, soit le 13 janvier 2017 (voir alinéa 16(1)a) de la LMC).

Fardeau de preuve

4. Avant d’évaluer les motifs d’opposition, j’estime nécessaire de rappeler en quoi consiste i) le fardeau initial de preuve qui incombe à l’opposant, soit celui d’étayer les allégations contenues dans la déclaration d’opposition et ii) le fardeau ultime dont doit s’acquitter le requérant pour

démontrer son droit à l'enregistrement de sa marque. En ce qui concerne le point i) ci-dessus, conformément aux règles de preuve habituelles, l'opposant a le fardeau initial d'établir les faits sur lesquels il appuie les allégations formulées dans la déclaration d'opposition (voir *Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302 (CSC) au para. 8 — l'affaire LEGO). Le fait qu'un fardeau initial de preuve soit imposé à l'opposant signifie que, pour qu'une question particulière soulevée par l'opposant soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question. Quant au point ii) susmentionné, c'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la LMC invoquées par l'opposant dans la déclaration d'opposition (concernant les allégations pour lesquelles l'opposant s'est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait).

Arguments concernant le caractère descriptif

5. Le test énoncé à l'alinéa 12(1)b) de la LMC est celui de l'impression première et immédiate, du point de vue du consommateur moyen des produits ou des services. La signification d'une marque de commerce doit être envisagée dans le contexte des produits et des services; le terme « nature » à l'alinéa 12(1)b) de la LMC s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique du produit, et le mot « claire » ne signifie pas que la description doit être précise, mais « facile à comprendre, évidente ou simple » (voir *Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp.* (1968), 55 CPR 29, à la p 34 (C. de l'É)). Pour qu'une marque soit considérée comme donnant une description claire au sens de l'alinéa 12(1)b) de la LMC, elle doit être si adaptée à décrire les produits ou les services que personne ne devrait être autorisé à acquérir un monopole sur son emploi (voir *Clarkson Gordon c. le Registraire des marques de commerce* (1985), 5 CPR (3d) 252, à la p. 256 (CF 1^{re} inst.)).
6. En outre, pour déterminer si une marque de commerce est enregistrable suivant l'alinéa 12(1)b) de la LMC, le registraire ne doit pas se contenter d'examiner la preuve, il doit aussi faire preuve de bon sens (voir : *Neptune S.A. c. Procureur général du Canada* (2003) 29 CPR (4th) 497 (CF 1^{re} inst.)). L'un des objectifs les plus importants de l'alinéa 12(1)b) de la LMC est de protéger le droit de tous les commerçants à l'emploi de termes descriptifs adéquats. Les tribunaux ont reconnu que les mots descriptifs sont la propriété de tous et qu'une personne ne peut s'en approprier l'usage exclusif (voir : *General Motors Corp. c. Bellows* (1949), 10 CPR 101 (CSC), aux p. 112 et 113.
7. Bien que l'opposant n'ait produit aucun élément de preuve quant à la signification de l'expression « double bagel », le requérant est conscient que le registraire a droit d'admettre d'office des définitions du dictionnaire, qui n'ont donc pas besoin d'être produites par voie d'affidavit (voir *Envirodrive Inc. c. 836 442 Canada Inc.* 2005 ABQB 446, citée dans *Yahoo! Inc c. audible.ca inc.*, 2009 CanLII 90353 (COMC)). Par conséquent, le requérant ne tentera pas de faire valoir que l'opposant ne s'est pas acquitté de son fardeau de preuve initial pour ce motif en particulier.
8. Ceci étant dit, le requérant soutient que la marque de commerce DOUBLE BAGEL est simplement suggestive et non descriptive, analogue à la marque de commerce KOLD ONE visant de la bière, qu'on a considérée comme étant seulement suggestive et non descriptive dans la célèbre décision de la Cour d'appel fédérale *Registraire des marques de commerce c. Provenzano* (1978), 40 C.P.R. (2d) 288. En effet, l'adjectif « double », lorsqu'il sert à qualifier des

bagels, n'est en aucun cas descriptif de la nature ou de la qualité intrinsèque du produit. La taille ou le nombre de bagels achetés n'a aucun lien avec la nature ou à qualité du bagel lui-même. Par conséquent, le mot « double » tel qu'employé dans cette marque renvoie uniquement à l'état dans lequel les bagels peuvent ou non être achetés et fait en sorte que la marque dans son ensemble, si l'on adopte une approche fondée sur le bon sens, ne donne pas une description claire ni ne donne une description fautive et trompeuse.

9. En tout état de cause, l'allégation de l'opposant selon laquelle DOUBLE BAGEL donne une descriptive présente une lacune fondamentale. L'opposant est le propriétaire de la marque de commerce BAGEL BAGEL, qui est déposée et ne donne en conséquence pas une description claire. Par conséquent, si la marque BAGEL BAGEL est considérée comme ne donnant pas une description claire ou une description fautive et trompeuse, cela démontre automatiquement que la marque DOUBLE BAGEL peut également être considérée comme ne donnant pas une description claire ou une description fautive et trompeuse : si c'est bon pour pitou, c'est bon pour minou.
10. Pour les raisons susmentionnées, le requérant demande respectueusement que le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b) de l'opposant soit rejeté.

Arguments concernant la confusion suivant l'alinéa 12(1)d) de la LMC

11. Un opposant s'acquiesce de son fardeau initial de preuve à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la LMC si l'enregistrement invoqué dans la déclaration d'opposition est en règle à la date de la décision. L'opposant n'a produit aucune preuve de l'existence d'un enregistrement ou de savoir si l'enregistrement est en règle et le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) doit donc être automatiquement rejeté (voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)).

Arguments concernant la confusion suivant l'alinéa 16(3)a) de la LMC

12. L'affidavit de l'opposant établit que la marque de commerce BAGEL BAGEL est en réalité employée par Bagel Bagel & Son Inc., une société dont M. Steve Jimson n'est qu'en partie propriétaire. Ce seul fait n'est pas suffisant pour établir l'existence d'une licence au sens de l'article 50 de la LMC, surtout étant donné que l'affidavit ne précise pas si M. Jimson est actionnaire majoritaire ou simplement actionnaire minoritaire sans contrôle réel des activités de la société.
13. Il doit exister une preuve que l'opposant contrôle l'emploi de ses marques de commerce par sa filiale et prend des mesures pour assurer la nature et la qualité des services fournis (voir *MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 245 (COMC)).
14. Le fait que M. Jimson n'exerce aucun contrôle sur les services de restauration prétendument offerts par la société sous la marque de commerce BAGEL BAGEL est d'autant plus probable que M. Jimson habite à Saskatoon alors que le restaurant est situé à Regina (soit à environ 250 km) et que M. Jimson déclare précisément que le restaurant est « en réalité exploité par son fils, Robert ».

15. Étant donné qu'il n'y a aucune preuve d'une licence entre l'opposant et l'entité qui emploie prétendument la marque, l'emploi de la marque BAGEL BAGEL ne bénéficie pas à l'opposant, qui n'a donc pas établi l'emploi de la marque de commerce qui constitue le fondement de son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a). L'opposant ne s'est donc pas acquitté de son fardeau initial de preuve, et ce motif doit donc être rejeté.
16. Dans le cas peu probable où le registraire conclurait à l'existence d'une licence valide, la marque de commerce de l'opposant et la marque visée par la demande ne créent pas de confusion pour les raisons exposées plus précisément ci-après.
17. Le test à appliquer est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la dernière marque, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce précédentes et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques (voir *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824, au para. 20 (CSC)).
18. Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire ne doit tenir compte que des circonstances expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la LMC, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même (voir *Mattel, Inc. c 3 894 207 Canada Inc*, 49 CPR (4th) 321 (CSC)).
19. En ce qui concerne le premier facteur énoncé à l'alinéa a), les marques de commerce en cause possèdent toutes deux un faible caractère distinctif inhérent, ce qui ne favorise ni l'une ni l'autre des parties.
20. Quant à la deuxième partie du facteur énoncé à l'alinéa a) et au facteur énoncé à l'alinéa b), à la date de la production de demande relative à la marque de commerce du Requéant, l'Opposant ne vendait pas son produit sur le même marché géographique que le Requéant (c'est-à-dire à Montréal, voire ailleurs dans tout l'Est du Canada). Par conséquent, comme l'a conclu la Cour d'appel fédérale dans *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc*, [2010] 4 RCF 243 (CAF) au para. 22, la Commission n'a donc pas à examiner les projets d'expansion de l'Opposant après cette date et la marque BAGEL BAGEL ne peut être considérée comme ayant été connue ou employée à la date pertinente aux fins de l'évaluation de la confusion. Par conséquent, ces facteurs ne favorisent pas non plus l'opposant.
21. Le requérant admet que les facteurs énoncés aux alinéas c) et d) favorisent l'opposant.
22. Toutefois, c'est le facteur énoncé à l'alinéa e) (c.-à-d. le degré de ressemblance) qui est souvent susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse de la confusion, comme l'a souligné la Cour suprême dans *Masterpiece*.
23. Il a été statué que la première partie d'une marque de commerce est souvent celle qui est la plus importante pour établir le caractère distinctif. En l'espèce, la première partie de chaque

marque est clairement différente (BAGEL par rapport à DOUBLE). Étant donné que la deuxième partie des marques des parties (BAGEL) donne en quelque sorte une description de la nature ou de la qualité des produits ou des services des parties, la première partie suffit à les distinguer l'une de l'autre. De plus, les idées suggérées par les marques ne peuvent pas être plus différentes, car le mot « double » ne peut tout simplement pas être considéré comme porteur d'une idée vaguement liée au « bagel ».

24. Compte tenu de ce qui précède, il est également demandé respectueusement au registraire de rejeter l'argument de l'opposant fondé sur la confusion et d'autoriser l'enregistrement de la marque.

14(b). Après avoir examiné le dossier, vous vous sentez très mal à l'aise de présenter des arguments devant la COMC, car vous n'avez que deux ans et demi d'expérience en matière de recherche de disponibilité et de préparation de demandes d'enregistrement de marques de commerce et vous êtes en réalité agent de marques de commerce depuis moins de six mois. Vous préféreriez donc que l'associé qui vous a confié ce dossier présente lui-même les arguments devant la COMC.

Dans la mesure où vous obtenez le consentement du requérant compte tenu des circonstances, la Commission est-elle susceptible de remettre l'audience? — Oui ou non? **(1 point)** Donnez une brève explication **(1 point)** et l'autorité au soutien de votre réponse **(1point)**.

14(c). En supposant qu'aucune remise n'a été demandée, que devriez-vous faire? Donnez une brève explication **(2 points)** et indiquez l'autorité au soutien de votre réponse **(1 point)**.

QUESTION 15 (5 points)

Associez chaque affaire au principe juridique correspondant. Veuillez noter que le tableau ci-dessous contient plus de principes juridiques que d'affaires. Vous ne devez associer qu'un seul principe à chaque affaire. Si vous associez plus d'un principe à une affaire, seul le premier principe juridique indiqué sera pris en compte dans l'attribution des points.

Affaire	Principe
a. <i>Venngo Inc. c. Concierge Connection Inc.</i> , 2017 CAF 96. Marque de commerce : PERKOPOLIS	1. Il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu au para. 6(5).
B. <i>Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée</i> , 2006 CSC 23. Marque de commerce : VEUVE CLICQUOT	2. Si une marque de commerce est un nom géographique qui fait référence au lieu d'origine réel des produits ou services auxquels la marque de commerce est liée, elle donne une description claire du lieu d'origine au sens de l'alinéa 12(1)b) de la Loi, et n'est donc pas enregistrable.
c. <i>MC Imports Inc. c. AFOD Ltd.</i> , 2016 CAF 60. Marque de commerce : LINGAYEN	3. Bien que la preuve d'une confusion réelle puisse être un facteur important dans l'analyse relative à la probabilité de confusion, elle n'est pas déterminante.
d. <i>Mattel U.S.A. Inc. c. 3894207 Canada Inc.</i> , 2006	4. On prend naturellement plus de précautions si

CSC 22. Marque de commerce : BARBIE	on achète une voiture ou un réfrigérateur que si on achète une poupée ou un repas à prix moyen.
e. <i>Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.</i> 2011 CSC 27. Marque de commerce : MASTERPIECE	5. Il ne fait aucun doute que la notoriété d'une marque de commerce est une circonstance très importante à cause de l'influence que les marques notoires exercent sur l'esprit du public.
	6. Des conclusions sur l'état du marché ne peuvent être tirées de la preuve de l'état du registre que si un grand nombre d'enregistrements pertinents est repéré.
	7. Rien n'empêche l'emploi simultané de deux marques de commerce déposées.

FIN

EXAMEN DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 2018
ÉPREUVE B
Total des points : 150

QUESTION 1 (7 points)

Votre client possède l'enregistrement n° LMC123,321 relatif à la marque de commerce MONDO en liaison avec des « casseroles ». La semaine dernière, votre client a reçu du registraire un avis prévu à l'article 45 à l'égard de cet enregistrement.

Votre client vous informe qu'il n'emploie pas sa marque MONDO à l'heure actuelle et :

- qu'il a cessé de vendre les casseroles MONDO il y a une dizaine d'années après avoir reçu de nombreuses plaintes de la part de clients en lien avec la qualité du produit. Apparemment, il y avait un problème avec la céramique utilisée pour fabriquer les casseroles qui les faisait craquer.
- qu'il a pu déterminer la cause du problème de fissuration et qu'il serait possible d'y remédier, mais que cela serait extrêmement dispendieux.
- qu'après s'être rendu compte qu'il serait très dispendieux de réparer les casseroles commercialisées sous la marque MONDO, il s'est alors tourné vers sa gamme de casseroles TERRA, qui sont plutôt fabriquées en fonte, surtout que les consommateurs semblent préférer les casseroles en fonte de toute façon.

1(a). Indiquez les trois critères dont la Commission tiendra compte pour évaluer si l'inscrivant a établi l'existence de circonstances particulières justifiant le défaut d'emploi **(3 points)**.

Réponse :

Les critères sont les suivants :

- a) La durée pendant laquelle la marque de commerce n'a pas été employée **(1 point)**;
- b) Si les raisons du défaut d'emploi étaient attribuables à des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit **(1 point)**; et
- c) S'il existe une intention sérieuse de reprendre à brève échéance l'emploi de la marque de commerce. **(1 point)**

1(b). D'après les faits présentés, est-il probable que l'inscrivant soit en mesure d'établir l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi? Oui ou non? **(1 point)** En vous appuyant sur les faits présentés, expliquez votre position quant à chacun des trois critères dont la Commission tiendra compte. **(3 points)**

Réponse :

Non, il est peu probable que le registraire conclut à l'existence de circonstances spéciales. **(1 point)**

Explication :

- a) La durée de la période pendant laquelle la marque de commerce n'a pas été employée est significative (ans). **(1 point)**
- b) La raison du défaut d'emploi n'était pas indépendante de la volonté du propriétaire; le problème que présentaient les produits avait été décelé et pouvait être réglé mais, d'après les faits, le propriétaire semble avoir choisi de ne pas y remédier. **(1 point)**
- c) Les faits indiquent qu'il n'y a aucune intention sérieuse de reprendre l'emploi à brève

échéance, parce que le propriétaire s'est tourné vers une autre gamme de produits au lieu de prendre des mesures pour régler les problèmes liés aux casseroles vendues sous la marque MONDO, car les consommateurs préféraient d'autres produits de toute façon. **(1 point)**

QUESTION 2 (13 points)

Au nom de votre client, vous avez demandé l'envoi d'un avis prévu à l'article 45 à l'encontre de l'enregistrement n° LMC123,456 relatif à la marque de commerce BLUE ZEBRA appartenant à Urban Jungle Products Inc. La marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants :

Produits :

- (1) Écran solaire
- (2) Shampoing, nommément shampoing et shampoing sec
- (3) Revitalisant

L'avis prévu à l'article 45 a été donné à l'encontre de la marque de commerce d'Urban Jungle Products Inc. le 5 janvier 2018. L'affidavit suivant a été produit en réponse à cet avis :

AFFIDAVIT DE CHRISTINE ROBERTS

Je, Christine Roberts, de la ville d'Edmonton en Alberta, déclare sous serment ce qui suit :

1. Je suis présidente et directrice d'Urban Jungle Products Inc. (Urban Jungle ou ma Société) et j'occupe ce poste depuis que j'ai fondé Urban Jungle en mars 2009. Compte tenu de ce qui précède, j'ai une connaissance personnelle des questions qui y sont abordées, sauf lorsqu'il est indiqué que ces questions sont fondées sur des renseignements tenus pour véridiques.
2. Urban Jungle détient l'enregistrement n° LMC123,456 relatif à la marque de commerce BLUE ZEBRA (la Marque) en liaison avec un écran solaire, du shampoing, nommément shampoing et shampoing sec, et du revitalisant (collectivement les Produits).
3. Mon avocat m'a informée que, le 5 janvier 2018, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a donné l'avis prévu à l'article 45 à l'encontre de l'enregistrement relatif à la Marque exigeant une preuve établissant l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Produits pendant la période allant du 5 janvier 2015 au 5 janvier 2018 (la Période pertinente).
4. Urban Jungle est un fabricant de produits pour le soin de la peau et des cheveux. Dans la pratique normale du commerce, ma Société a vendu pendant la période pertinente et continue de vendre ses produits pour la peau et les cheveux de marque BLUE ZEBRA à Tundra Company (Tundra), un détaillant national bien connu, pour la revente aux consommateurs au Canada.
5. La pièce A jointe au présent affidavit est une photographie d'un tube d'écran solaire arborant la marque de commerce BLUE ZEBRA, qui est représentatif de la façon dont la Marque figurait sur l'emballage des produits pendant la Période pertinente. La pièce B jointe au présent affidavit est un spécimen représentatif d'une facture datée du 8 mars 2016 pour la vente d'écran solaire BLUE ZEBRA à Tundra.

6. La pièce C jointe au présent affidavit est une photographie d'un contenant de shampoing sec arborant la marque de commerce BLUE--ZEBRA, qui est représentatif de la façon dont la Marque figurait sur l'emballage des produits pendant la Période pertinente.
7. La pièce D jointe au présent affidavit est une photographie de l'emballage actuel du revitalisant vendu en liaison avec la marque de commerce BLUE ZEBRA par Urban Jungle. La pièce E jointe au présent affidavit est constituée de factures récentes représentatives émises au cours des deux derniers mois par Urban Jungle à l'intention de Tundra.
8. Les ventes brutes annuelles des Produits BLUE ZEBRA au Canada pour chacune des années 2015 à 2018 se sont élevées à plus de 250 000 \$CA. Environ 60 % de ces ventes annuelles peuvent être attribuées aux produits pour le soin de la peau, et le reste peut être attribué au shampoing sec.

Pour les questions ci-dessous, en ce qui concerne chacun des produits énumérés dans l'enregistrement, indiquez à votre client si l'enregistrement sera maintenu ou radié pour ces produits et dites pourquoi. Fondez votre opinion uniquement sur la preuve fournie et sur les principes de droit pertinents. Il n'est pas nécessaire de citer de la jurisprudence, sauf si la question le demande expressément.

2(a). Pour les produits (1), nommément « écran solaire », indiquez si l'enregistrement sera maintenu ou radié. **(1 point)** Donnez une raison pour justifier votre opinion. **(1 point)**

Réponse :

L'enregistrement sera maintenu à l'égard de l'écran solaire. **(1 point)**

Justification : il existe une preuve de ventes et un spécimen arborant la Marque pendant la Période pertinente. **(1 point)**

2(b). En ce qui concerne les produits (2), pour les questions ci-dessous, indiquez si l'enregistrement sera maintenu ou radié pour du « shampoing, nommément shampoing et shampoing sec ». En particulier, tenez compte du fait que la marque de commerce apposée sur le contenant de shampoing sec de la pièce C est de marque « BLUE--ZEBRA » plutôt que BLUE ZEBRA :

- i. L'enregistrement sera-t-il maintenu ou radié pour du « shampoing, nommément shampoing »? **(1 point)** Dites pourquoi. **(1 point)**

Réponse :

L'enregistrement pour du « shampoing, nommément shampoing » sera radié. **(1 point)**

Justification : il n'y a aucune preuve d'emploi OU de ventes réalisées pendant la Période pertinente ni aucun spécimen issu de cette période. **(1 point)**

- ii. L'enregistrement sera-t-il maintenu ou radié pour du « shampoing, nommément shampoing sec »? **(1 point)** Dans votre réponse, indiquez le test à appliquer dans les situations où la marque telle qu'elle est employée sur le marché est différente de la marque telle quelle est enregistrée **(1 point)**, indiquez les éléments du test **(3 points)**, citez une affaire pertinente **(1 point)** et appliquez le test **(1 point)**.

Réponse :

L'enregistrement pour du « shampooing, nommément shampooing sec » sera maintenu.

(1 point)

Le test à appliquer est le test en matière de variation. **(1 point)** Il consiste à déterminer si la marque de commerce telle qu'elle est employée est suffisamment semblable (OU ne présente qu'une variation mineure OU une formulation similaire) à la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée pour justifier le maintien de l'enregistrement **(1 point)**, en comparant les deux et en déterminant si les différences sont à ce point insignifiantes OU si les éléments clés sont les mêmes **(1 point)** qu'un consommateur non averti serait porté à conclure que les deux marques de commerce, malgré leurs différences, identifient des produits ayant la même origine **(1 point)**.

Jurisprudence : *Registraire des marques de commerce c. Cie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull.* **(1 point - il n'est pas nécessaire que le candidat fournisse la référence complète pour recevoir le point)** *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF) serait également acceptable **(1 point** pour avoir appliqué le test de façon judicieuse)

2(c). Pour les produits (3), nommément du « revitalisant », indiquez si l'enregistrement sera maintenu ou radié. **(1 point)** Donnez une raison pour justifier votre opinion. **(1 point)**

Réponse

L'enregistrement sera radié. **(1 point)**

Justification : les spécimens représentatifs et les ventes/factures ne sont pas datés de la Période pertinente OU aucune preuve n'établit l'emploi pendant la période pertinente. **(1 point)**

QUESTION 3 (13 points)

Le 5 septembre 2018, une déclaration d'opposition a été produite par Abragio Inc (Abragio), qui est propriétaire de l'enregistrement n° LMC382,493 relatif à la marque de commerce ABRAGIO, à l'encontre de la demande n° 1,829,493 relative à la marque de commerce ADAGIO, dont les détails sont indiqués ci-dessous :

Requérante :	Adagio Ltd
Date de production :	8 mars 2017
Date de l'annonce :	5 juillet 2018
Produits :	(1) pizza, gressins, pain à l'ail, sauce tomate (2) pâtes alimentaires
Services :	services de restaurant
Revendications :	emploi projeté en liaison avec les Produits (1) et les Services; emploi au Canada depuis le 29 septembre 2012 en liaison avec les Produits (2); emploi et enregistrement aux États-Unis en liaison avec les Services

Chacun des motifs d'opposition énoncés ci-dessous comporte des une ou plusieurs lacunes. Pour chaque motif d'opposition, déterminez 1) la ou les lacunes **(1 point par lacune)** et 2) comment la corriger **(1 point par correction)**.

3(a). La demande n'est pas conforme aux alinéas 38(2)a) et 30a) de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi), parce que certains produits ne sont pas énoncés dans les termes ordinaires du commerce. **(2 points)**

Réponse :

Lacune : on ne peut pas mentionner « certains » produits **OU** doit préciser quels produits.

(1 point)

Correction : il faut dresser la liste des produits spécifiques. **(1 point)**

3(b). La demande n'est pas conforme aux alinéas 38(2)a) et 30d) de la Loi, parce que la Marque n'est pas enregistrée aux États-Unis en liaison avec les Services ou la Marque n'a pas été employée aux États-Unis en liaison avec les Services. **(2 points)**

Réponse :

Lacune : l'allégation ne dit pas clairement si le motif d'opposition porte que la Marque n'est pas enregistrée aux États-Unis ou si la Marque n'a pas été employée aux États-Unis. **(1 point)**

Correction : il faut préciser sur quelle allégation l'opposant se fonde, ou les deux. **(1 point)**

3(c). La demande n'est pas conforme aux alinéas 38(2)a) et 30e) de la Loi en ce que la requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque en liaison avec les Produits (1) et les Services, car elle avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de la marque de commerce ABRAGIO de l'opposant, qui est bien connue au Canada compte tenu de l'emploi antérieur à grande échelle au Canada en liaison avec des produits alimentaires italiens, dont de la pizza. **(2 points)**

Réponse :

Lacune : la connaissance qu'avait la requérante de la marque de l'opposant n'étaye pas un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30e). **(1 point)**

Correction : l'opposant doit fournir une autre raison pour laquelle la requérante ne pouvait pas faire à bon droit la déclaration exigée quant à son intention d'employer la Marque. **(1 point)**

3(d). La demande n'est pas conforme aux alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec l'enregistrement n° LMC384,295 d'Abragio relatif à la marque de commerce ABRAGIO; l'enregistrement d'Abragio relatif à la marque de commerce ABRAGIO EXPRESS; et les demandes d'Abragio relatives à la marque de commerce ABRAGIO NORTH, qui visent tous de la pizza. **(4 points)**

Réponse :

Lacune 1 : le numéro d'enregistrement relatif à la marque ABRAGIO EXPRESS est manquant.

(1 point)

Lacune 2 : l'opposant ne peut pas invoquer une demande en instance, mais seulement sur des marques déposées. **(1 point)**

Lacune 3, en raison d'une erreur typographique, la réponse suivante a également été acceptée : le numéro d'enregistrement de la marque ABRAGIO est incorrect.

Correction 1 : fournir le numéro d'enregistrement de la marque de commerce ABRAGIO EXPRESS. **(1 point)**

Correction 2 : l'opposant ne peut pas invoquer des demandes en instance, seulement des enregistrements; il doit donc supprimer la référence aux demandes en instance **(1 point)**

Correction 3 : indiquer le bon numéro d'enregistrement **(1 point)**.

3(e). La demande n'est pas conforme aux alinéas 38(2)c) et 16(3)a) de la Loi parce que, à la date de production de la demande relative à la Marque, celle-ci créait de la confusion avec la marque de commerce ABBRUZO employée antérieurement par BBY Inc. en liaison avec des services de restaurant. **(2 points)** Pour relever la lacune, indiquez la disposition précise de la *Loi sur les marques de commerce* qui sert de fondement à votre réponse. **(1 point)**

Réponse

Lacune : l'opposant ne peut pas invoquer l'emploi d'une marque par une personne autre que lui-même **(1 point)** conformément à la restriction prévue au paragraphe 17(1) de la Loi.

(1 point)

Correction : l'opposant peut invoquer et mentionner l'emploi de sa propre marque OU abandonner ce motif. **(1 point)**

QUESTION 4 — VRAI OU FAUX? (5 points)

Dites si les énoncés ci-dessous sont vrais ou faux.

- a) Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, la seule façon de produire une preuve est par la voie d'un affidavit. **(1 point)**

- b) Dans une procédure prévue à l'article 45, la Partie requérante dispose de quatre mois pour produire sa preuve après que le propriétaire inscrit ait produit sa preuve en réponse à l'avis prévu à l'article 45. **(1 point)**

- c) Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, la preuve ne peut être produite auprès du registraire par télécopieur. **(1 point)**

- d) Lorsque de nouveaux éléments de preuve sont produits en appel d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45, la partie requérante peut procéder à un contre-interrogatoire relativement à ces éléments. **(1 point)**

- e) La prolongation maximale du délai jalon pour que le propriétaire inscrit produise une preuve dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45 est de trois mois. **(1 point)**

Réponse :

- (a) Faux
- (b) Faux
- (c) Vrai
- (d) Vrai
- (e) Faux

QUESTION 5 (4 points)

Votre client souhaite faire enregistrer la marque JOIE pour emploi en liaison avec des « biscuits, beignes, tartes » et vous a demandé d'effectuer une recherche de marques de commerce pour évaluer si la marque peut être enregistrée.

Votre recherche a révélé l'enregistrement de marque de commerce suivant comme obstacle potentiel à l'enregistrement de la marque de commerce projetée de votre client :

Marque de commerce : JOIE
Numéro d'enregistrement : LMC876,543
Produits :

- (1) Biscuits et petits gâteaux;
- (2) Beignes

Revendications :

- (1) Emploi au Canada depuis mars 2002
- (2) Emploi au Canada depuis septembre 2015

L'enregistrement a été délivré le 3 avril 2005 à l'égard des produits (1) et l'enregistrement a été modifié le 11 janvier 2017 pour ajouter les produits (2).

Dans votre examen, vous constatez qu'un avis prévu à l'article 45 avait déjà été donné à l'encontre de l'enregistrement à l'égard des produits (1) (biscuits et petits gâteaux) et que le registraire a rendu une décision maintenant l'enregistrement le 27 septembre 2012.

Votre client veut savoir si cet enregistrement peut faire l'objet d'une radiation sommaire pour défaut d'emploi. Plus précisément, en supposant qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la marque :

5(a). Pour les produits (1) (biscuits et petits gâteaux), l'enregistrement LMC876,543 peut-il faire l'objet d'une radiation sommaire pour défaut d'emploi? **(1 point)** Donnez une raison pour justifier votre opinion **(1 point)**

Réponse

Oui, l'enregistrement peut faire l'objet d'une radiation sommaire. **(1 point)**
Justification : Une demande (si elle était produite) serait produite en dehors de la période de trois ans suivant la date de l'avis prévu à l'article 45 précédent. **(1 point)**

5(b). Pour les produits (2) (beignes), l'enregistrement LMC876,543 peut-il faire l'objet d'une radiation sommaire pour défaut d'emploi? **(1 point)** Donnez une raison pour justifier votre opinion **(1 point)**

Réponse

Non, l'enregistrement ne peut pas faire l'objet d'une radiation sommaire. **(1 point)**
Justification : Le registraire considère que la période de trois ans s'applique à compter de la date de la modification, soit en l'espèce le 11 janvier 2017. **(1 point)**

QUESTION 6 (8 points)

Votre client est un fabricant de planches de surf situé à Tofino, en Colombie-Britannique. Depuis sa fondation en 2008, votre client n'a cessé de croître au cours de la dernière décennie et est devenu très populaire au Canada, et vend des planches de surf sous sa marque bien connue SURF GURU dans ses

magasins traditionnels à Tofino, à Vancouver, à Calgary et à Toronto. Le client vend également ses planches de surf SURF GURU par l'intermédiaire de son site Web aux consommateurs des grandes villes canadiennes, dont Montréal, Québec et Halifax.

Le client a produit une demande d'enregistrement relative à la marque de commerce SURF GURU, qui vient d'être annoncée dans le *Journal des marques de commerce*.

Il a été porté à l'attention du client qu'un nouveau fabricant de planches de surf, appelé Zen Inc., vient d'ouvrir un magasin dans la région de Montréal offrant en vente et vendant des planches de surf en liaison avec la marque de commerce identique SURF GURU. Votre client est très préoccupé par le fait que les consommateurs confondent cette marque avec sa marque SURF GURU et il veut arrêter Zen Inc.

6(a). Votre client vous demande d'intenter sans délai une action en contrefaçon de marque de commerce contre Zen Inc. Est-ce possible? **(1 point)** Dites pourquoi. **(1 point)**

Réponse

Ce n'est pas possible. **(1 point)**

La demande du client n'a pas encore donné lieu à un enregistrement, et vous avez besoin d'un enregistrement pour pouvoir invoquer les articles 19 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

6(b). Votre client souhaite également savoir si, à ce stade, il serait possible d'intenter une action en dépréciation de l'achalandage de la marque de commerce SURF GURU du client? **(1 point)** Dites pourquoi. **(1 point)**

Réponse :

Ce n'est pas possible. **(1 point)**

La demande du client n'a pas encore donné lieu à un enregistrement, et vous avez besoin d'une marque déposée pour pouvoir invoquer l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

6(c). Quelle cause d'action valable le client peut-il invoquer contre Zen Inc. et quels éléments le client doit-il démontrer afin d'obtenir gain de cause? **(4 points)**

Réponse :

Action en commercialisation trompeuse. **(1 point)**

Le demandeur doit établir :

- 1) L'achalandage ou la réputation de la marque de commerce; **(1 point)**
- 2) Le fait que le public a été induit en erreur en raison de fausses déclarations du défendeur; **(1 point)**
- 3) Des dommages réels ou potentiels subis par le demandeur. **(1 point)**

QUESTION 7 (21 points)

Votre client est une société établie en Norvège qui fabrique des pompes à eau industrielles destinées à l'industrie pétrolière et gazière en mer. Il n'est propriétaire d'aucun enregistrement ni d'aucune

demande de marque de commerce au Canada, mais il vend ses pompes à eau sous la marque de commerce VIKING au Canada depuis 2014. Votre client communique avec vous pour vous demander votre avis sur la demande d'enregistrement de marque de commerce présentée ci-dessous, car il envisage de s'opposer à cette demande.

Demande n° : 1,234,567

Marque de commerce : VIKING

Nom et adresse de la requérante :

Nomanda, Inc.

1 rue Bay, Toronto (Ontario)

Produits :

- (1) Lames de scies à tronçonner; lames pour scies à main; logiciels pour scies industrielles.
- (2) Machines de pompage pour puits de pétrole.

Services :

- (1) Gestion forestière; services de conseil en gestion forestière.
- (2) Pompage et extraction de pétrole en mer.

Revendications :

Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1) et les services (1).

Emploi projeté en liaison avec les produits (2) et avec les services (2).

Date de production : 16 juillet 2016

Date de l'annonce : 25 octobre 2018

Quelques recherches préliminaires en ligne semblent indiquer que Nomanda Inc. a employé la marque de commerce VIKING en liaison avec les produits (1) et les services (1) au Canada depuis la date revendiquée dans la demande, mais qu'elle n'a pas commencé à employer la marque en liaison avec les produits (2) et les services (2). De plus, votre client indique que Nomanda, bien qu'elle soit très active dans le secteur forestier, n'a pris aucune mesure au titre de la *Loi fédérale sur les hydrocarbures* pour obtenir l'approbation requise du gouvernement fédéral en vue d'entreprendre des activités de forage pétrolier en mer.

7(a). Le 25 décembre 2018 est un mardi. Quelle est la date limite à laquelle vous pouvez produire une déclaration d'opposition ou demander une prolongation de délai? **(1 point)** En une phrase, donnez la raison pour laquelle vous avez déterminé cette date. **(1 point)**

Réponse :

Le 27 décembre 2018 **(1 point)**

Le candidat doit reconnaître que le jour de Noël et le lendemain de Noël sont considérés comme des jours chômés, ce qui autorise la production jusqu'au 27 décembre 2018. **(1 point)**

7(b). Quelle est la durée de la plus longue prolongation de délai dont votre client peut se prévaloir à ce stade-ci? **(1 point)** Quelles sont les exigences pour obtenir cette prolongation de délai? **(2 points)**

Réponse :

9 mois. **(1 point)** Consentement de la Requérante **(1 point)** et paiement du droit exigé. **(1 point)**

7(c). Donnez les quatre meilleurs motifs d'opposition que votre client peut invoquer à l'encontre de la demande. (4 points) Indiquez les deux dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* à l'appui de chacun de ces motifs d'opposition. **(8 points)**

Réponse :

Suivant l'alinéa 38(2)c) **(1 point)** et l'alinéa 16(3)a) **(1 point)** de la *Loi sur les marques de commerce*, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce en liaison avec les produits (2) et les services (2), compte tenu de l'emploi antérieur par le client de sa marque de commerce en liaison avec des pompes à eau destinées à l'industrie pétrolière et gazière en mer. **(1 point)**

Suivant l'alinéa 38(2)d) **(1 point)** et l'article 2 **(1 point)** de la *Loi sur les marques de commerce*, la marque n'est pas distinctive en liaison avec les produits (2) et les services (2), compte tenu du l'emploi antérieur par le client de sa marque de commerce en liaison avec des pompes à eau destinées à l'industrie pétrolière et gazière en mer. **(1 point)**

Suivant l'alinéa 38(2)a) **(1 point)**, la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30i) **(1 point)** de la *Loi sur les marques de commerce*, parce que la requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la marque en liaison avec les services (2), étant donné que cet emploi ne serait pas conforme à la Loi fédérale sur les hydrocarbures. **(1 point)**

Suivant l'alinéa 38(2)a) **(1 point)**, la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30e) **(1 point)** de la *Loi sur les marques de commerce*, parce que la requérante n'a pas l'intention d'employer la marque en liaison avec les produits (2) et les services (2). **(1 point)**

7(d). Votre client décide d'obtenir une prolongation du délai pour s'opposer à la demande et aimerait que vous communiquiez avec la Requérante afin de déterminer si un règlement à l'amiable de l'affaire serait possible. Déterminez quatre conditions de coexistence possibles qui aideraient votre client à préserver les droits conférés par une marque de commerce qu'il détient ou qu'il pourrait vouloir obtenir au Canada. **(4 points; seules les quatre premières réponses seront notées)**

Réponse : (1 point pour chacune des conditions suivantes, jusqu'à un maximum de 4 points)

La Requérante supprime les produits (2) et les services (2) de la demande. **(1 point)**

La Requérante s'engage à ne pas employer la marque en liaison avec les produits (2) et les services (2). **(1 point)**

La Requérante accepte que le client produise une demande d'enregistrement relative à la marque VIKING en liaison avec des pompes à eau destinées à l'industrie pétrolière et gazière en mer. **(1 point)**

Le client accepte de retirer son opposition et de ne pas contester l'emploi par la Requérante de la marque en liaison avec les produits (1) et les services (1). **(1 point)**

La Requérante cède une partie de la demande à l'égard des produits (2) et des services (2) au client. **(1 point)**

Fusionner les deux sociétés **(1 point)**

QUESTION 8 (7 points)

Votre client, une chaîne nationale de brasseries, détient l'enregistrement n° LMC678,910 relatif à la marque de commerce SANDCASTLE en liaison avec de la bière. Cette marque de commerce a été enregistrée le 18 novembre 2010, et votre client l'emploie de façon continue depuis septembre 2010. Dans votre recherche de veille régulière pour ce client, vous constatez que la demande d'enregistrement de marque de commerce suivante a été produite :

Demande n° : 1,987,654

Marque de commerce : SANDCASTLE BREW

Nom et adresse de la Requérante :

Windy Beach Brewing Co.

188 Sandy Way, Parksville (Colombie-Britannique)

Produits : Boissons alcoolisées, nommément bière et cidre.

Revendications : Emploi de la marque au Canada depuis au moins aussi tôt que 2008.

Date de production : 15 août 2017

Date de l'annonce : 1^{er} novembre 2018

Après avoir retenu les services d'un enquêteur pour recueillir davantage de faits, vous découvrez que Windy Beach Brewing Co. est une petite brasserie artisanale établie à Parksville, en Colombie-Britannique, qui semble employer la marque de commerce SANDCASTLE BREW depuis 2008 en liaison avec de la bière et du cidre tel que revendiqué dans la demande. Windy Beach Brewing Co. est une très petite entreprise qui n'a pas de site Web et ne vend ses produits que dans les marchés publics et les restaurants locaux.

Dans vos communications avec le client au sujet de cette demande, votre client indique qu'il n'était pas, et qu'il n'a jamais été, au courant de l'existence de cette petite entreprise établie à Parksville lorsqu'il a adopté la marque de commerce SANDCASTLE.

8(a). Si le client décide de s'opposer à la demande n° 1,987,654, peut-il invoquer son enregistrement LMC678,910 comme motif d'opposition? **(1 point)** Si le client devait invoquer cet enregistrement, quelles sont les deux dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* pour étayer ce motif d'opposition? **(2 points)**

Réponse :

Oui. **(1 point)** Alinéa 38(2)b) **(1 point)** et alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

8(b). En supposant que tous les faits énoncés dans la question ci-dessus sont véridiques, l'enregistrement LMC678,910 du client peut-il être invalidé en raison de l'emploi par Windy Beach Brewing Co. de sa marque SANDCASTLE BREW? **(1 point)** Dites pourquoi **(2 points)** et indiquez les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

Réponse :

Non. **(1point)** L'enregistrement du client est incontestable **(1 point)** et le client n'avait pas connaissance de l'emploi antérieur de la marque SANDCASTLE BREW par Windy Beach Brewing Co. lorsqu'il a adopté la marque SANDCASTLE. **(1 point)** Paragraphe 17(2) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

QUESTION 9 (10 points)

Votre client est un fabricant de chaussures de course qui s'oppose actuellement à la demande de marque de commerce suivante produite par son principal concurrent :

Demande n° : 1,789,101

Marque de commerce : MAXIMALIST

Nom et adresse de la Requérante :

Green Mountain Footwear, Inc.

1 rue Cherry, Burlington (Vermont)

Produits : Chaussures de course

Revendications : Emploi de la marque au Canada depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2016.

Date de production : 15 mars 2016

Date de l'annonce : 4 mars 2017

La déclaration d'opposition de votre client invoque uniquement les motifs que la marque de commerce n'est pas enregistrable parce qu'elle est une description claire des produits et qu'elle n'est pas distinctive de la Requérante, car la marque est une description claire.

La preuve produite par la Requérante au titre de l'article 42 du Règlement comporte un affidavit du chef de la direction de la Requérante, qui comprend des registres des ventes indiquant que les premières expéditions des produits arborant la marque de commerce MAXIMALIST sont arrivées au Canada et ont été reçues par les clients le 27 février 2016.

9(a). Compte tenu de la preuve de la Requérante, quel autre motif d'opposition le client pourrait-il invoquer? **(1 point)** Quelles sont les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* qui étayent ce motif? **(2 points)**

Réponse :

La Requérante n'a pas employé la marque de commerce au Canada depuis la date revendiquée dans la demande. **(1 point)** Alinéa 38(2)a) **(1 point)** et alinéa 30b) **(1 point)**.

9(b). Le client est-il susceptible d'être autorisé à modifier sa déclaration d'opposition à cette étape pour y inclure cet autre motif d'opposition? Oui ou non? **(1 point)** Dites brièvement pourquoi et indiquez les facteurs pertinents qui seront pris en compte par la Commission et la disposition pertinente du *Règlement sur les marques de commerce*. **(6 points)**

Réponse :

Oui. **(1 point)**

Le candidat doit mentionner la règle 40 du *Règlement sur les marques de commerce* **(1 point)** et chacun des quatre facteurs pertinents ci-dessous **(4 points)**. Un point supplémentaire est donné pour l'application des facteurs de façon judicieuse **(1 point)** :

1. l'étape où en est rendue la procédure d'opposition;
2. la raison pour laquelle la modification n'a pas été apportée ou la preuve n'a pas été produite plus tôt;
3. l'importance de la modification ou de la preuve; et
4. le tort qui sera causé à (l'une ou) l'autre des parties.

QUESTION 10 (8 points)

10.(a) Comme dans le contexte d'une action en justice, les objections formulées dans le cadre du contre-interrogatoire d'un déposant peuvent, de plein droit, être tranchées au cours d'une opposition (c.-à-d. avant l'étape de l'argumentation) pour déterminer si certaines questions posées en contre-interrogatoire devraient recevoir une réponse ou si les réponses données sont adéquates. Vrai ou faux? **(1 point)** Justifiez brièvement votre réponse à l'aide d'une explication. **(2 points)**

Réponse :

Faux. **(1 point)** Le registraire n'a pas le pouvoir **(1 point)** de rendre des décisions interlocutoires sur les questions posées en contre-interrogatoire. **(1 point)**

10.(b) Dans le contexte d'un contre-interrogatoire, l'agent représentant le requérant demande que les documents comptables des dix dernières années soient fournis en lien avec le produit vendu sous la marque de commerce qui fait l'objet des motifs d'opposition liés à la confusion de l'opposant. Compte tenu du fait que l'affidavit contient déjà une déclaration selon laquelle « *le total des chiffres de vente des produits de l'opposant au cours des dix dernières années dépasse 5 000 000 \$* » et que la demande est particulièrement exigeante, devriez-vous vous opposer à la demande dans l'intérêt de votre client (pour maintenir les coûts à un faible niveau, par exemple)? Oui ou non? **(1 point)** Donnez une brève explication à l'appui de votre réponse pour servir au mieux les intérêts de votre client. **(4 points)**

Réponse :

Non. **(1 point)** La demande est clairement liée à une déclaration présentée dans l'affidavit **(1 point)** qui est pertinente à la question de la confusion. **(1 point)** Le défaut de donner une réponse peut donner lieu à des conclusions négatives **(1 point)** ou faire en sorte que l'affidavit soit ignoré à l'étape de décision. **(1 point)**

QUESTION 11 (5 points)

Il est 15 h, un vendredi après-midi avant un long week-end, et vous recevez un courriel d'un client régulier, que vous lisez immédiatement. Le courriel mentionne ce qui suit :

- Un produit directement concurrent vient de sortir sous la marque de commerce X (une photographie du produit arborant la marque est jointe au courriel);
- Le client détient la marque déposée Y et celle-ci figure sur ses produits (une photographie est également fournie);
- Le client veut savoir s'il existe un risque de confusion et si une action peut être intentée contre le propriétaire de la marque de commerce X.

Un examen préliminaire donne à penser qu'il existe une très forte probabilité que la confusion puisse être démontrée (bien qu'un contexte factuel plus complet puisse changer votre opinion très

préliminaire). Mais avant de répondre au client pour lui donner votre opinion, vous voulez vous assurer que le propriétaire de la marque de commerce X n'est pas, par hasard, un client de votre cabinet.

Puisque votre client ne vous a pas fourni le nom du propriétaire de la marque de commerce X, vous ne pouvez pas confier immédiatement la vérification à la personne pertinente de votre cabinet. Vous décidez donc de consulter la base de données sur les marques de commerce pour tenter d'identifier le propriétaire.

Vous découvrez rapidement qu'une demande d'enregistrement relative à la marque de commerce X a récemment été publiée dans le *Journal des marques de commerce* et que le délai d'opposition a expiré il y a deux semaines. Vous faites défiler la page des résultats et vous constatez que votre cabinet s'occupe à l'heure actuelle de l'instruction de la demande, bien que vous n'ayez jamais entendu parler de ce client en particulier. Que faites-vous? **(2 points)** Indiquez brièvement pourquoi. **(3 points)**

Réponse :

Vous réferez votre client à un agent d'un autre cabinet **(1 point)** dès que possible/immédiatement. **(1 point)** Il existe un conflit d'intérêts évident **(1 point)** et tout délai supplémentaire réduit les chances du client Y d'obtenir une prolongation rétroactive du délai d'opposition **(1 point)**, ce qui pourrait engager encore davantage responsabilité professionnelle de votre cabinet. **(1 point)**

QUESTION 12 (2 points)

Votre client a produit une demande d'enregistrement relative à la marque de commerce ROAD AWARE en liaison avec un logiciel informatique de conduite automatisée. Vous recevez un rapport d'examen qui mentionne la marque officielle suivante :

Demande n° : 987,654

Marque : ROAD AWARE

Propriétaire : Ministère des Transports de l'Alberta

Produite : 23 septembre 1991

Annoncée : 30 novembre 1991

Après avoir effectué des recherches en ligne, vous déterminez que la marque officielle ROAD AWARE a été employée par le ministère des Transports de l'Alberta dans les années 1990 dans le cadre d'une campagne de services publics pour encourager une conduite sécuritaire, mais qu'elle n'est pas employée depuis 1998.

Quelle serait la façon la plus rentable de tenter de réfuter à l'objection soulevée par l'examineur? **(1 point)** Quelle est la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce* que vous invoqueriez? **(1 point)**

Réponse :

Obtenir le consentement écrit du ministère des Transports de l'Alberta à l'enregistrement de la marque de commerce du client. **(1 point)**

Alinéa 9(2)a) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

QUESTION 13 (4 points)

Votre client exploite une petite entreprise de pêche affrétée à Halifax, en Nouvelle-Écosse, en liaison avec la marque de commerce FISH FOCUS. Elle a récemment adopté ce nom et a commencé à employer la marque de commerce le 30 octobre 2018, mais elle n'a pas encore produit de demande d'enregistrement relative à la marque. Hier, votre client a reçu une mise en demeure de la part de Crown Corp., une grande société d'État relevant du gouvernement fédéral. Dans sa mise en demeure, la société d'État invoque la marque officielle suivante.

Demande n° : 912,345

Marque : FISH FOCUS

Propriétaire : Crown Corp.

Produite : 1^{er} octobre 2018

Annoncée : 12 novembre 2018

13(a). Quelles sont les exigences à remplir pour être considéré comme une « autorité publique » aux fins de la *Loi sur les marques de commerce*? **(2 points)**

Réponse :

- le gouvernement compétent doit exercer un contrôle important sur les activités de l'organisme **(1 point)**; et
- les activités de l'organisme doivent servir l'intérêt public. **(1 point)**

13(b). En supposant que Crown Corp. est considérée comme une « autorité publique » aux termes de la *Loi sur les marques de commerce*, expliquez en une phrase l'argument le plus solide de votre client pour continuer à employer sa marque de commerce malgré la plainte de Crown Corp. et indiquez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. **(2 points)**

Réponse :

Le client a commencé à employer la marque de commerce avant que le registraire ne donne un avis public de la marque officielle n° 912,345. **(1 point)**

Alinéa 9(1)n) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

Question 14 (38 points)

Un associé de votre cabinet vous demande à son bureau. Il vous explique qu'il doit se présenter à une audience devant la Commission des oppositions des marques de commerce la semaine prochaine, mais qu'il ne peut y participer, car il a décidé de faire un voyage de dernière minute à Las Vegas avec ses anciens copains de la faculté de droit.

Il vous remet le dossier et vous demande de participer à l'audience de l'OPIC à sa place, son adjointe ayant déjà changé les billets d'avion pour Ottawa à votre nom. Son vol part plus tard dans la journée et il n'aura pas le temps de discuter davantage de l'affaire. Il vous quitte en vous disant ce qui suit tandis qu'il prend un appel sur son téléphone : « *C'est une affaire assez simple, ça ne devrait pas poser problème, il suffit de vous fonder sur mon plaidoyer écrit. J'ai lu brièvement le plaidoyer écrit du requérant et je crois avoir vu quelques erreurs. Il suffit de les signaler à l'agent d'audience et tout ira bien. Bonne chance!* »

Vous examinez le dossier et vous pouvez le résumer comme suit :

- Votre cabinet représente l'opposant, Steve Jimson (un particulier) qui est le propriétaire de l'enregistrement n° LMC456,789 relatif à la marque de commerce BAGEL BAGEL en liaison avec des « services de restaurant »;
- La marque visée par la demande est DOUBLE BAGEL, laquelle demande a été produite le 13 janvier 2017 sur le fondement de l'emploi projeté en liaison avec les produits « bagels »;
- La déclaration d'opposition invoque les motifs suivants :
 - La marque visée par la demande n'est pas enregistrable parce qu'elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature des produits, en violation de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce* (« LMC »);
 - La marque visée par la demande n'est pas enregistrable, car elle est susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce BAGEL BAGEL de l'opposant, enregistrée en liaison avec des « services de restaurant » (LMC456,789), en violation de l'alinéa 12(1)d) de la LMC; et
 - Le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque visée par la demande, car celle-ci est susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce BAGEL BAGEL de l'opposant, laquelle est employée par l'opposant ou son licencié en liaison avec des services de restauration et des bagels (vendus pour emporter) depuis 2008, en violation de l'alinéa 16(3)a) de la LMC;
- M. Jimson, l'opposant, a produit un affidavit indiquant ce qui suit (aux fins de cette question, ne présumez pas d'autres faits, considérez seulement les faits strictement indiqués ci-dessous) :
 - Il vit à Saskatoon, en Saskatchewan;
 - Il est actionnaire de Bagel Bagel & Son Inc., qui possède un restaurant appelé BAGEL BAGEL à Regina, en Saskatchewan, lequel a ouvert ses portes en 2008 et qui est en réalité exploité par son fils, Robert;

- Depuis 2008, BAGEL BAGEL vend également des bagels pour emporter dans de petits sacs, dont le côté français est présenté ci-dessous (des factures représentatives de Bagel Bagel & Son Inc. sont également fournies) :



- BAGEL BAGEL n'a qu'un seul établissement, situé à Regina, mais les affaires vont très bien, et M. Jimson prévoit ouvrir d'autres restaurants partout au pays, notamment à Montréal où vit sa fille;
- La preuve du requérant est encore plus brève :
 - Il possède une boulangerie bien établie depuis longtemps à Montréal, Le Pâtissier au Bon Bedon, qui est particulièrement connue pour ses produits de boulangerie extra-larges;
 - Il a commencé à vendre des bagels extra-larges en paquets de six dans les épicerie sous la marque de commerce DOUBLE BAGEL en juin 2017 (quelques factures et un spécimen de sac sont joints comme preuve à l'appui, ce qui vous permet de supposer que l'emploi de la marque est valablement établi);
- Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire;
- Le plaidoyer écrit de l'opposant est très bref et indique essentiellement que l'opposant s'est clairement acquitté de son fardeau de preuve, notamment en établissant l'emploi antérieur de BAGEL BAGEL en liaison avec des bagels et que les marques de commerce en cause, BAGEL

BAGEL et DOUBLE BAGEL, sont essentiellement synonymes, le risque de confusion étant évident. De plus, DOUBLE BAGEL donne une description des bagels extra-larges;

- Le plaidoyer écrit du requérant est reproduit en détail ci-dessous.

14(a) (32 points) Le plaidoyer écrit du requérant contiennent huit déclarations manifestement erronées. Identifiez chaque déclaration erronée (**2 points pour chaque déclaration correctement relevée**) et expliquez brièvement pourquoi chaque déclaration est erronée (**2 points pour chaque explication valable**). Seules vos huit premières réponses seront corrigées. Aucun point ne sera accordé pour avoir relevé et commenté une déclaration qui ne peut être considérée comme *manifestement* erronée.

Le plaidoyer écrit du requérant est le suivant :

Plaidoyer écrit du requérant

1. Compte tenu de l'opposition engagée par M. Steve Jimson et de la preuve produite, le requérant fait valoir ce qui suit à l'appui de sa position selon laquelle l'opposition doit être rejetée et la demande doit être accueillie.
2. Le requérant a produit une demande d'enregistrement relative à la marque de commerce DOUBLE BAGEL en liaison avec les produits « bagels ». La demande fait l'objet d'une opposition fondée sur des allégations selon lesquelles la marque de commerce donne une description ou une description fausse et trompeuse (alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce* (ci-après « LMC ») et similaire au point de créer de la confusion avec une marque de commerce déposée (12(1)d) de la LMC) et/ou une marque de commerce employée antérieurement par l'opposante (16(3)a) de la LMC). Le soussigné abordera d'abord les questions générales des dates pertinentes et du fardeau de preuve avant présenter plus précisément ses arguments sur les motifs liés à la description/description fausse et trompeuse et à la confusion.

Dates pertinentes

3. La date pertinente pour évaluer si une marque donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse en violation de l'alinéa 12(1)b) de la LMC est la date de production de la demande (voir *Fiesta Barbecues Ltd. c. General Housewares Corp.*, (2003), 28 CPR (4th) 60 (CF), au para. 26). Quant à l'évaluation de la confusion, étant donné que la demande est fondée sur l'emploi projeté, la date pertinente est la date de production de la demande, soit le 13 janvier 2017 (voir alinéa 16(1)a) de la LMC).

Fardeau de preuve

4. Avant d'évaluer les motifs d'opposition, j'estime nécessaire de rappeler en quoi consiste i) le fardeau de preuve initial qui incombe à l'opposant, soit celui d'étayer les allégations contenues dans la déclaration d'opposition et ii) le fardeau ultime dont doit s'acquitter le requérant, soit celui de prouver sa cause. En ce qui concerne le point i) ci-dessus, conformément aux règles de preuve habituelles, l'opposant a le fardeau de preuve initial d'établir les faits sur lesquels il appuie les allégations formulées dans la déclaration d'opposition (voir *Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302 (CSC) au para. 8 — l'affaire LEGO). Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'opposant signifie que, pour qu'une question particulière soulevée par l'opposant soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question. Quant

au point ii) susmentionné, c'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la LMC invoquées par l'opposant dans la déclaration d'opposition (concernant les allégations pour lesquelles l'opposant s'est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait).

Arguments concernant le caractère descriptif

5. Le test énoncé à l'alinéa 12(1)b) de la LMC est celui de l'impression première et immédiate, du point de vue du consommateur moyen des produits ou des services. La signification d'une marque de commerce doit être envisagée dans le contexte des produits et des services; le terme « nature » à l'alinéa 12(1)b) de la LMC s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique du produit, et le mot « claire » ne signifie pas que la description doit être précise, mais « facile à comprendre, évidente ou simple » (voir *Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp.* (1968), 55 CPR 29, à la p 34 (C. de l'É)). Pour qu'une marque soit considérée comme donnant une description claire au sens de l'alinéa 12(1)b) de la LMC, elle doit être si adaptée à décrire les produits ou les services que personne ne devrait être autorisé à acquérir un monopole sur son emploi (voir *Clarkson Gordon c. le Registraire des marques de commerce* (1985), 5 CPR (3d) 252, à la p. 256 (CF 1^{re} inst.)).
6. En outre, pour déterminer si une marque de commerce est enregistrable suivant de l'alinéa 12(1)b) de la LMC, le registraire ne doit pas se contenter d'examiner la preuve, il doit aussi faire preuve de bon sens (voir : *Neptune S.A. c. Procureur général du Canada* (2003) 29 CPR (4th) 497 (CF 1^{re} inst.)). L'un des objectifs les plus importants de l'alinéa 12(1)b) de la LMC est de protéger le droit de tous les commerçants à l'emploi de termes descriptifs adéquats. Les tribunaux ont reconnu que les mots descriptifs sont la propriété de tous et qu'une personne ne peut s'en approprier l'usage exclusif (voir : *General Motors Corp. c. Bellows* (1949), 10 CPR 101 (CSC), aux p. 112 et 113.
7. Bien que l'opposant n'ait produit aucun élément de preuve quant à la signification de l'expression « double bagel », le requérant est conscient que le registraire a droit d'admettre d'office des définitions du dictionnaire, qui n'ont donc pas besoin d'être produites par voie d'affidavit (voir *Envirodrive Inc. c. 836 442 Canada Inc.* 2005 ABQB 446, citée dans *Yahoo! Inc c. audible.ca inc.*, 2009 CanLII 90353 (COMC)). Par conséquent, le requérant ne tentera pas de faire valoir que l'opposant ne s'est pas acquitté de son fardeau de preuve initial pour ce motif en particulier.
8. Ceci étant dit, le requérant soutient que la marque de commerce DOUBLE BAGEL est simplement suggestive et non descriptive, analogue à la marque de commerce KOLD ONE visant de la bière, qu'on a considérée comme étant seulement suggestive et non descriptive dans la célèbre décision de la Cour d'appel fédérale *Registraire des marques de commerce c. Provenzano* (1978), 40 C.P.R. (2d) 288. En effet, l'adjectif « double », lorsqu'il sert à qualifier des bagels, n'est en aucun cas descriptif de la nature ou de la qualité intrinsèque du produit. La taille ou le nombre de bagels achetés n'a aucun lien avec la nature ou à qualité du bagel lui-même. Par conséquent, le mot « double » tel qu'employé dans cette marque renvoie uniquement à l'état dans lequel les bagels peuvent ou non être achetés et fait en sorte que la marque dans son ensemble, si l'on adopte une approche fondée sur le bon sens, ne donne pas une description claire ni ne donne une description fautive et trompeuse.

9. En tout état de cause, l'allégation de l'opposant selon laquelle DOUBLE BAGEL donne une descriptive présente une lacune fondamentale. L'opposant est le propriétaire de la marque de commerce BAGEL BAGEL, qui est déposée et ne donne en conséquence pas une description claire. Par conséquent, si la marque BAGEL BAGEL est considérée comme ne donnant pas une description claire ou une description fausse et trompeuse, cela démontre automatiquement que la marque DOUBLE BAGEL peut également être considérée comme ne donnant pas une description claire ou une description fausse et trompeuse.
10. Pour les raisons susmentionnées, le requérant demande respectueusement que le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b) de l'opposant soit rejeté.

Arguments concernant la confusion suivant l'alinéa 12(1)d) de la LMC

11. Un opposant s'acquiesce de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la LMC si l'enregistrement invoqué dans la déclaration d'opposition est en règle à la date de la décision. L'opposant n'a produit aucune preuve de l'existence d'un enregistrement ou de sa qualité pour agir et le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) doit donc être automatiquement rejeté (voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)).

Arguments concernant la confusion suivant l'alinéa 16(3)a) de la LMC

12. L'affidavit de l'opposant établit que la marque de commerce BAGEL BAGEL est en réalité employée par Bagel Bagel & Son Inc., une société dont M. Steve Jimson n'est qu'en partie propriétaire. Ce seul fait n'est pas suffisant pour établir l'existence d'une licence au sens de l'article 50 de la LMC, surtout étant donné que l'affidavit ne précise pas si M. Jimson est actionnaire majoritaire ou simplement actionnaire minoritaire sans contrôle réel des activités de la société.
13. Il doit exister une preuve que l'opposant contrôle l'emploi de ses marques de commerce par sa filiale et prend des mesures pour assurer la nature et la qualité des services fournis (voir *MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 245 (COMC)).
14. Le fait que M. Jimson n'exerce aucun contrôle sur les services de restauration prétendument offerts par la société sous la marque de commerce BAGEL BAGEL est d'autant plus probable que M. Jimson habite à Saskatoon alors que le restaurant est situé à Regina (soit à environ 250 km) et que M. Jimson déclare précisément que le restaurant est « en réalité exploité par son fils, Robert ».
15. Étant donné qu'il n'y a aucune preuve d'une licence entre l'opposant et l'entité qui emploie prétendument la marque, l'emploi de la marque BAGEL BAGEL ne s'applique pas au profit de l'opposant, qui n'a donc pas établi l'emploi de la marque de commerce qui constitue le fondement de son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a). L'opposant ne s'est donc pas acquitté de son fardeau de preuve initial, et ce motif doit donc être rejeté.
16. Dans le cas peu probable où le registraire conclurait à l'existence d'une licence valide, la marque de commerce de l'opposant et la marque visée par la demande ne créent pas de confusion pour les raisons exposées plus précisément ci-après.

17. Le test à appliquer est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la dernière marque, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce précédentes et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques (voir *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824, au para. 20 (CSC)).
18. Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire ne doit tenir compte que des circonstances expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la LMC, à savoir : *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; *b*) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; *c*) le genre de produits, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; et *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même (voir *Mattel, Inc. c 3 894 207 Canada Inc*, 49 CPR (4th) 321 (CSC)).
19. En ce qui concerne le premier facteur énoncé à l'alinéa *a*), les marques de commerce en cause possèdent toutes deux un faible caractère distinctif inhérent, ce qui ne favorise ni l'une ni l'autre des parties.
20. Quant à la deuxième partie du facteur énoncé à l'alinéa *a*) et au facteur énoncé à l'alinéa *b*), à la date de la production de demande relative à la marque de commerce du Requérant, l'Opposant ne vendait pas son produit sur le même marché géographique que le Requérant (c'est-à-dire à Montréal ou ailleurs dans tout l'Est du Canada, en fait). Par conséquent, comme l'a conclu la Cour d'appel fédérale dans *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc*, [2010] 4 RCF 243 (CAF) au para. 22, la Commission n'a donc pas à examiner les projets d'expansion de l'Opposant après cette date et la marque BAGEL BAGEL ne peut être considérée comme ayant été connue ou employée à la date pertinente aux fins de l'évaluation de la confusion. Par conséquent, ces facteurs ne favorisent pas non plus l'opposant.
21. Le requérant admet que les facteurs énoncés aux alinéas *c*) et *d*) favorisent l'opposant.
22. Toutefois, c'est le facteur énoncé à l'alinéa *e*) (c.-à-d. le degré de ressemblance) qui est souvent susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse de la confusion, comme l'a souligné la Cour suprême dans *Masterpiece*.
23. Il a été statué que la première partie d'une marque de commerce est souvent celle qui est la plus importante pour établir le caractère distinctif. En l'espèce, la première partie de chaque marque est clairement différente (BAGEL par rapport à DOUBLE). Étant donné que la deuxième partie des marques des parties (BAGEL) donne en quelque sorte une description de la nature ou de la qualité des produits ou des services des parties, la première partie suffit à les distinguer l'une de l'autre. De plus, les idées suggérées par les marques ne peuvent pas être plus différentes, car le mot « double » ne peut tout simplement pas être considéré comme porteur d'une idée vaguement liée au « bagel ».
24. Compte tenu de ce qui précède, il est également demandé respectueusement au registraire de rejeter l'argument de l'opposant fondé sur la confusion et d'autoriser l'enregistrement de la marque.

Réponse

Para 3 – « *Quant à l'évaluation de la confusion, étant donné que la demande est fondée sur l'emploi projeté, la date pertinente est la date de production de la demande, soit le...* (voir alinéa 16(1)a) de la LMC. » **(2 points)**. – L'opposition est également fondée sur la confusion avec une marque déposée (12(1)d) de la LMC **(1 point)**, la disposition n'a pas à être citée), pour laquelle la date pertinente est la date de la décision de la COMC **(1 point)**.

Para 3 – Il y avait une erreur typographique en référant à l'alinéa 16(1)a) puisque la demande en question avait été produite sur base d'emploi projeté. À tout événement, l'une ou l'autre des références est erroné dans le contexte puisque le motif d'opposition abordé est la confusion avec une marque enregistrée sous l'alinéa 12(1)d). Malgré cela, **2 points** ont été attribués aux candidats qui ont noté cette erreur.

Para 4 – La référence à l'affaire *Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.* **(2 points)**; cette affaire ne concernait ni une opposition ni la commercialisation trompeuse **(1 point)**. La bonne référence est *John Labatt Limited v. The Molson Companies Limited*, 30 CPR (3d) 293, à la p. 298 (CF 1^{re} inst.) OU simplement « une affaire Labatt/Molson » **(1 point)**.

Para 9 - « *Si la marque BAGEL BAGEL est considérée comme ne donnant pas une description claire ou une description fausse et trompeuse, cela démontre automatiquement que la marque DOUBLE BAGEL peut également être considérée comme ne donnant pas une description claire ou une description fausse et trompeuse.* » **(2 points)** La marque BAGEL BAGEL peut très bien ne pas donner une description des services de restauration **(1 point)** alors que la marque DOUBLE BAGEL peut très bien donner une description des produits « bagels » **(1 point)** OU ce qui ne donne pas une description de certains services **(1 point)** peut néanmoins donner une description des produits **(1 point)**.

Para 11 - « *L'Opposant n'a produit aucune preuve de l'existence d'un enregistrement et le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) doit donc être automatiquement rejeté.* » **(2 points)**. – Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre (et exerce habituellement ce pouvoir discrétionnaire) OU la référence citée indique en réalité le contraire ou ne fait pas autorité pour une telle affirmation **(1 point)** et le motif de l'opposition doit être analysé **(1 point)**.

Para 15 — « *Étant donné qu'il n'y a aucune preuve d'une licence...* » **(2 points)**. Le spécimen de sac produit en preuve présente un avis du fait que la marque de commerce est employée sous licence et l'identité du propriétaire **(1 point)**, il est donc présumé que l'emploi est autorisé sous licence par l'opposant **(1 point)** OU il y a un avis valable sur les sacs suivant le paragraphe 50(2) de la LMC **(2 points)**.

Para 18 — « *Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire ne doit tenir compte que des expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la LMC.* » **(2 points)** Le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce. **(2 points)**

Para 20 — « *La Commission n'a donc pas à examiner les projets d'expansion de l'Opposant après cette date* » OU « *la Commission n'a donc pas à examiner les projets d'expansion de l'Opposant après cette date et la marque BAGEL BAGEL ne peut être considérée comme ayant été connue ou employée à la date pertinente aux fins de l'évaluation de la confusion.* » **(2 points)** Ce principe a été infirmé **(1 point)** en appel devant la Cour suprême **(1 point)**.

Para 23 — « *Les idées suggérées par les marques ne peuvent être plus différentes.* » (2 points)
« Double » et « bagel » peuvent être différents (aucun point pour ce commentaire), le fait que les marques contiennent toutes deux le mot « bagel » suggère déjà une idée semblable (1 point) et la redondance du mot « bagel » dans une marque par rapport au mot « bagel » précédé de « double » suggère effectivement la même idée (1 point) OU les marques de commerce dans leur ensemble (1 point) suggèrent une idée semblable (1 point).

14(b). Après avoir examiné le dossier, vous vous sentez très mal à l'aise de présenter des arguments devant la COMC, car vous n'avez que deux ans et demi d'expérience en matière de recherche de disponibilité et de préparation de demandes de marques de commerce et vous êtes en réalité agent de marques de commerce depuis moins de six mois. Vous préféreriez donc que le partenaire qui vous a remis ce dossier présente des arguments devant la COMC.

Dans la mesure où vous obtenez le consentement du requérant compte tenu des circonstances, la Commission est-elle susceptible de reporter l'audience — Oui ou non? (1 point) Donnez une brève explication (1 point) et indiquez la jurisprudence étayant votre réponse (1point).

Réponse :

Non OU probablement pas (1 point). En règle générale, le registraire n'accorde pas de report des audience prévues (1 point). Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marques de commerce, section X.6 (1 point; il n'est pas nécessaire de donner le titre de la section pour obtenir le point).

14(c). En supposant qu'aucun report n'a été demandé, que devriez-vous faire? Donnez une brève explication (2 points) et indiquez la jurisprudence étayant votre réponse (1 point).

Réponse :

Je devrais soit renvoyer l'affaire à un agent ayant une compétence établie en matière d'opposition OU demander l'aide d'un agent expérimenté pour m'aider à préparer l'audience. (2 points) Code d'éthique de l'IPIC OU tout code d'éthique d'un barreau provincial. (1 point)

QUESTION 15 (5 points)

Associez chaque affaire au principe juridique correspondant. Veuillez noter que le tableau ci-dessous contient plus de principes juridiques que d'affaires. Vous ne devez associer qu'un seul principe à chaque affaire. Si vous associez plus d'un principe à une affaire, seul le premier principe juridique indiqué sera pris en compte dans l'attribution des points.

Affaire	Principe
a. <i>Venngo Inc. c. Concierge Connection Inc.</i> , 2017 CAF 96. Marque de commerce : PERKOPOLIS	1. Il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu au

	para. 6(5).
B. <i>Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée</i> , 2006 CSC 23. Marque de commerce : VEUVE CLICQUOT	2. Si une marque de commerce est un nom géographique qui fait référence au lieu d'origine réel des produits ou services auxquels la marque de commerce est liée, elle donne une description claire du lieu d'origine au sens de l'alinéa 12(1)b) de la Loi, et n'est donc pas enregistrable.
c. <i>MC Imports Inc. c. AFOD Ltd.</i> , 2016 CAF 60. Marque de commerce : LINGAYEN	3. Bien que la preuve d'une confusion réelle puisse être un facteur important dans l'analyse relative à la probabilité de confusion, elle n'est pas déterminante.
d. <i>Mattel U.S.A. Inc. c. 3894207 Canada Inc.</i> , 2006 CSC 22. Marque de commerce : BARBIE	4. On prend naturellement plus de précautions si on achète une voiture ou un réfrigérateur que si on achète une poupée ou un repas à prix moyen.
e. <i>Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.</i> 2011 CSC 27. Marque de commerce : MASTERPIECE	5. Il ne fait aucun doute que la célébrité d'une marque de commerce est une circonstance très importante à cause de l'influence que les marques célèbres exercent sur l'esprit du public.
	6. Des conclusions sur l'état du marché ne peuvent être tirées de la preuve de l'état du registre que si un grand nombre d'enregistrements pertinents est repéré.
	7. Rien n'empêche l'emploi simultané de deux marques de commerce déposées.

<p>Réponse :</p> <p>a. 3</p> <p>b. 5</p> <p>c. 2</p> <p>d. 4</p> <p>e. 1</p>

FIN