EXAMEN DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 2019
ÉPREUVE A
Total des points : 150

QUESTION 1 (5 points)

Votre cliente est propriétaire d'un enregistrement américain relatif à la marque de commerce LAKESIDE VILLAGE en liaison avec des salles de jeux électroniques et exploite des salles de jeux électroniques dans plusieurs stations balnéaires au Michigan. Il y a environ 5 ans, il a ouvert une salle de jeux électroniques dans une station balnéaire dans une région de villégiature de l'Ontario. Dans le cadre de sa stratégie de dépôt, votre cliente surveille de près la base de données sur les marques de commerce canadiennes pour repérer des marques similaires à LAKESIDE VILLAGE au point de prêter à confusion. Son service de surveillance a récemment repéré une nouvelle demande d'enregistrement canadienne, laquelle n'a pas encore été examinée, relativement à la marque de commerce LAKELAND VILLAGE visant une « offre de services de salle de jeux électroniques ». Grâce à un article de votre cabinet portant sur la mise en œuvre des modifications apportées à la *Loi sur les marques de commerce*, votre cliente a pris connaissance de la pratique du Bureau des marques de commerce concernant les « Notifications sur les droits de tiers » et il vous a demandé d'écrire au Bureau des marques de commerce pour aviser le Bureau de ses droits sur la marque de commerce LAKESIDE VILLAGE.

a) Oui ou non. Votre cliente peut-elle se prévaloir de l'option de « Notification sur les droits de tiers »? (**1 point**) Expliquez votre réponse. (**1 point**)

b) En supposant que la marque LAKELAND VILLAGE n'est pas encore employée et que votre cliente ne souhaite pas communiquer avec le requérant en ce moment concernant le retrait de la demande pour LAKELAND VILLAGE, quelles mesures recommandez-vous à votre cliente de prendre à l'égard de la demande d'enregistrement LAKELAND VILLAGE? (**3 points**)

QUESTION 2 (2 points)

Vrai ou faux? (**1 point**) Conformément au paragraphe 39(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*, une demande divisionnaire produite le jour où la demande originale est annoncée ou après ce jour doit comprendre des produits ou services qui étaient inclus dans l'énoncé de la demande originale à la date de sa production. Expliquez brièvement votre réponse. (**1 point**)

QUESTION 3 (16 points)

Votre cliente, Green Packaging Inc., une entreprise spécialisée dans les emballages de produits de consommation, vient de lancer une bouteille en plastique qui se décompose plus rapidement que les bouteilles en plastique actuellement utilisées dans l'industrie. En plus de son processus décomposable novateur, la bouteille a une allure unique puisqu'elle est en forme de tronc d'arbre et que la paroi externe de la bouteille procure exactement la même sensation que l'écorce d'érable. De plus, lorsque la bouteille est inclinée dans différents angles, la chute d'eau présentée au centre de la bouteille se transforme en une volée d'oiseaux.

a) Nommez les trois types les plus probables de marques de commerce non traditionnelles pour lesquels votre cliente pourrait demander l'enregistrement en lien avec ce nouveau produit (**3 points**) et énumérez toutes les exigences spécifiques auxquelles doit satisfaire la demande d'enregistrement relative à chacune de ces marques de commerce non traditionnelles (**7 points**). Indiquez la disposition pertinente du *Règlement sur les marques de commerce* (**1 point**), les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* (**2 points**) et la source pertinente sur laquelle vous fondez votre réponse (**1 point**).

b) Si votre cliente produit une demande d'enregistrement pour une ou plusieurs de ces marques de commerce non traditionnelles, que demandera presque certainement le Bureau des marques de commerce à l'appui de cette ou de ces demandes? **(1 point)** Indiquez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. (**1 point**)

QUESTION 4 (2 points)

Vrai ou faux? (**1 point**) Il est possible de transférer une marque de commerce non déposée au Canada. Indiquez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. (**1 point**)

QUESTION 5 (2 points)

Un consortium étranger de producteurs de viandes séchées vous a demandé de protéger une marque au Canada pour du jambon. Votre cliente dit que la marque montre que le jambon a des qualités, des caractéristiques ou une réputation attribuable au lieu où le jambon est produit. Outre une marque de commerce ordinaire, énumérez les deux types les plus probables de protection potentiellement disponibles pour la marque du consortium en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*. (**2 points**)

QUESTION 6 (2 points)

Vrai ou faux? (**1 point**) Il est possible d'enregistrer un accord de licence à l'égard de demandes et d'enregistrements de marques de commerce au Canada. Indiquez la source pertinente sur laquelle vous fondez votre réponse. (**1 point**)

QUESTION 7 (6 points)

XYZ Corp. a cédé les droits de sa marque de commerce ZYLOFONE, avec l'enregistrement de marque de commerce canadien relatif à cette marque, à 789 Corp. et vous a demandé d'enregistrer la cession de ZYLOFONE. Outre la marque de commerce en question, et ses numéros de demande et d'enregistrement, énumérez ce que vous devez fournir à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada pour faire enregistrer la cession. **(3 points)** Indiquez les dispositions pertinentes du *Règlement sur les marques de commerce* (**2 points**) et la source pertinente sur laquelle repose votre réponse. (**1 point**)

QUESTION 8 (1 point)

Vrai ou faux? (**1 point**) Le consentement d'un titulaire d'une marque officielle, conformément à alinéa 9(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, n'est qu'une des circonstances de l'espèce dont l'examinateur tient compte pour décider si une objection doit être retirée en vertu du paragraphe 12(1)*e*) de la *Loi sur les marques de commerce*.

QUESTION 9 (5 points)

Une « marque de certification » est un signe ou combinaison de signes qui est employé ou que l'on projette d'employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d'une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne quels quatre (4) aspects des produits ou services? **(4 points)** Indiquez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. (**1 point**)

QUESTION 10 (2 points)

Votre cliente, une entreprise canadienne, vous envoie un courriel affolé le vendredi précédant la longue fin de semaine du jour de la Famille, après que tout le monde soit parti, vous informant que son échéance pour réclamer la priorité de sa demande américaine tombe le lendemain (le samedi). Votre bureau de Toronto est fermé pour le congé du jour de la Famille le lundi (17 février 2020). Vrai ou faux? (**1 point**) Vous pouvez faire la demande le mardi matin à l'ouverture de votre bureau. En une phrase, justifiez votre réponse. (**1 point**)

QUESTION 11 (7 points)

En 2018, Santa Clara Bakery Inc. a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce SANTA CLARA en liaison avec des « produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes et biscuits ». Le PDG de l'entreprise, M. Garcia, communique avec vous parce qu'il a reçu un rapport d'examen dans lequel l'examinateur demande une confirmation à l'effet que les produits proviennent de Santa Clara, car une recherche démontre que SANTA CLARA est un nom géographique, à savoir le nom d'une ville de Cuba. L'examinateur s'objecte également à l'enregistrement de la marque sur la base du paragraphe 12(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*, plus précisément, l'examinateur estime que la marque donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des produits.

M. Garcia vous a demandé de prendre en charge la demande et de préparer et de produire une réponse adéquate au rapport d'examen.

M. Garcia vous informe également que sa boulangerie porte le nom de sa grand-mère Clara, une femme qui a passé toute sa vie dans un petit village en Espagne. On disait qu'elle cuisinait des desserts « divinement bons » et les villageois ont commencé à l'appeler « Santa Clara » (« sainte Clara » en espagnol). Il confirme également que les produits de la boulangerie vendus en liaison avec la marque SANTA CLARA sont préparés selon les recettes de sa grand-mère et sont fabriqués dans une usine de Laval, au Québec.

Votre recherche Internet révèle que Santa Clara fait référence à 40 villes différentes dans le monde, dont à Cuba, au Portugal, au Guatemala, au Mexique et aux États-Unis.

Rédigez une réponse au rapport d'examen, en abordant toutes les questions soulevées par l'examinateur. **(Un total de 7 points sera attribué, dont 1 point pour la clarté de la réponse.)**

QUESTION 12 (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 juridique, 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 la décision	Principe
A. ***ITV Technologies Inc. c WIC Television Ltd.***, 2003 CF 1056 (CanLII), conf par 2005 CAF 96 (CanLII)	1. Dans le cours normal des choses, le registraire examine sommairement les demandes dans un ordre chronologique, commençant par celle dont la

Marque de commerce : ITV	date de production est la plus ancienne [ou la date de priorité la plus ancienne]. S'il n'existe pas de confusion avec une marque en instance lorsque la demande est produite [...] la demande est acceptée pour fins d'annonce par le registraire et quiconque revendique un emploi antérieur et de la confusion avec sa propre marque peut produire une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38.
B. ***Canadian Parking Equipment Ltd. v Canada (Registraire des marques de commerce)*** (1990), 34 CPR (3d) 154 (CF). Marque de commerce : AUTOMATIC PARKING DEVICES OF CANADA	2. [L]e degré de ressemblance [est] 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)... Les autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires.
C. ***Clarkson Gordon c Registraire des marques de commerce*** (1985), 5 CPR (3d) 252 (CF). Marque de commerce : AUDITCOMPUTER	3. Si le demandeur d'une marque officielle est tenu d'établir qu'il est une « autorité publique », il doit aussi établir « l'adoption et l'emploi » de cette marque. Le registraire ne joue pas qu'un simple rôle d'approbateur sans discussion dans le cadre du processus d'obtention d'une marque officielle par voie d'adoption et d'emploi.
D. ***Brûlerie Des Monts Inc. c 3002462 Canada Inc.*** (1997), 75 CPR (3d) 445 (CF). Marque de commerce : LA BRÛLERIE	4. Le droit des marques de commerce ne vise pas à empêcher l'utilisation concurrentielle des particularités utilitaires d'un produit.
E. ***Kirkbi AG c Ritvik Holdings Inc.***, 2005 CSC 65	5. Bien qu'un état déclaratif des services soit plus difficile à définir en matière de services

Marque de commerce : « marque figurative LEGO »	particuliers, contrairement à un état déclaratif des produits, la *Loi sur les marques de commerce* exige un certain degré de précision dans l'énoncé des services lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'un requérant fournisse un état précis des services dans les termes ordinaires du commerce.
F. ***Canada (Procureur général) c Effigi Inc.*** (2005), 41 CPR (4th) 1 (CAF). Marque de commerce : MAISON UNGAVA	6. Lorsque le mot est simplement le nom en anglais ou en français du service en liaison avec lequel la marque de commerce est employée, il n'est pas enregistrable.
G. ***Mövenpick-Holding AG c Sobeys Capital Incorporated***, 2010 COMC 41 Marque de commerce : MARCHÉ BONICHOIX	7. Si un requérant indique un certain nombre de marques annoncées et déposées semblables à la marque projetée, il incombe au registraire, en rejetant la demande, de résoudre les incohérences dans une certaine mesure. Il ne suffit pas de simplement invoquer le principe portant que chaque affaire doit être jugée en fonction des faits qui lui sont propres.
H. ***See You In – Canadian Athletes Fund Corporation c Comité olympique canadien*** (2007), 57 CPR (4th) 287 (CF) ; conf par (2008) 65 CPR (4th) 421 (CAF). Marques de commerce : SEE YOU IN ATHENS, SEE YOU IN TORINO, SEE YOU IN BEIJING, SEE YOU IN VANCOUVER	8. Le caractère distinctif inhérent d'une marque est assimilable à son originalité. Le caractère distinctif inhérent d'une marque constituée d'un nom unique ou inventé, ne pouvant désigner qu'une chose, est supérieur à celui d'une marque constituée d'un mot d'usage courant dans le commerce.
	9. Une preuve de ce qui se fait couramment dans le commerce pour décrire les services (des termes analogues employés par d'autres acteurs de la même

	industrie) est importante pour l'appréciation de ce qui constitue les « termes ordinaires du commerce ».
	10. Le critère applicable pour déterminer si une entité est une autorité publique aux fins de l'article 9(1)*n*)(iii) est celui en deux volets du contrôle gouvernemental et du bien public.
	11. Un mot inventé composé d'une combinaison maladroite et alambiquée de deux mots qui n'a aucune signification grammaticale logique ne peut pas donner une description claire.

QUESTION 13 (2 points)

Vrai ou faux? (**1 point**) Un requérant peut payer une taxe d'enregistrement d'une marque de commerce directement, même s'il a nommé un agent. Indiquez la disposition pertinente du *Règlement sur les marques de commerce*. (**1 point**)

QUESTION 14 (20 points)

Votre cliente, 5D REALITY INC., souhaite produire une demande d'enregistrement pour la marque de commerce POWERFLAME pour emploi en liaison avec des bûches artificielles pour foyer. La marque n'a pas encore été employée au Canada. Avant la production d'une demande d'enregistrement de la marque POWERFLAME, votre cliente vous a demandé d'effectuer une recherche au registre canadien des marques de commerce et de vous donner une opinion concernant la disponibilité de la marque aux fins d'enregistrement et d'emploi.

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

i. Indiquez si « oui » ou « non » la marque est susceptible de faire obstacle à l'enregistrement de la marque POWERFLAME en liaison avec les produits d'intérêt. **(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.

ii. 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/du Bureau des marques de commerce, et non du point de vue d'une opposition.

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

Nº	**Marque de commerce**	**État et DEM/ENR Nº et DATE**	**PRODUITS/SERVICES**	**PROPRIÉTAIRE**
1.	POWER FLAME	Radiée (Article 45) **Enr** LMC235,387 **Enr** 03-MAI-1998	Granules de bois (combustible) pour le chauffage; bûches pour foyer	PF Northern International Inc. 1255, rue Burbridge, bureau 3332, Coquitlam COLOMBIE-BRITANNIQUE V3K 7B2
2.	**POWERBLAZE**	Annoncée **Dem** 1645607 **Dem** 01-SEP-2018	Bûches pour foyer; allume-feu solides	Hot Stuff Equipment Inc. 332, boul. Michelangelo Toronto ONTARIO L6T 3Z8
3.	ULTRALOG	Formalisée **Dem** 1904332 **Dem** 09-JUN-2018	Bûches pour foyer	ULTRALOG INC. 382, ch. Bradley, Pontiac, Ontario Canada
4.	duraflame	Enregistrée **Enr** LMC435876 **Enr** 27-OCT-2003	Foyers aux granules de bois	DURAFLAME LTD. 1344, 8e Avenue Ouest Vancouver COLOMBIE-BRITANNIQUE V6H 3V9

Nº	Marque de commerce	État et DEM/ENR Nº et DATE	PRODUITS/SERVICES	PROPRIÉTAIRE
5.	**POWERFLICKER**	Annoncée **Dem** 978273 **Dem** 15-JAN-2015		Office canadien de l'énergie 3, allée du canal Rideau Ottawa ONTARIO M6M 4W9
6.	**PWRFLME**	Enregistrée **Enr** LMC88754 **Enr** 12-NOV-2012	Tapis de souris; aimants de réfrigérateur; bijoux, pendentifs, montres, pièces souvenir; grandes tasses, verres à boire, tasses, sous-verres; linges à vaisselle et essuie-mains, drapeaux en toile; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, tricots de camionneur, shorts, pantalons, salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, chandails en molleton, pantalons en molleton, sous-vêtements, pyjamas, foulards et gants; produits de sevrage du tabagisme et produits de tabagisme subsidiaire, nommément cigarettes électroniques, cigarettes électroniques sans fumée, vaporisateurs, diffuseurs, pipes à vaporiser de cigarettes sans fumée; accessoires de sevrage du tabagisme et de tabagisme alternatif, nommément atomiseurs, cartouches de rechange pour cigarettes électroniques, briquets	Liquid FLAME Inc 2, rue Fairview Burlington ONTARIO L7L 6B7

Nº	Marque de commerce	État et DEM/ENR NO et DATE	PRODUITS/SERVICES	PROPRIÉTAIRE
			pour cigarettes électroniques, étuis pour cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes électroniques et batteries et chargeurs pour cigarettes électroniques; cartouches vendues avec du propylèneglycol pour cigarettes électroniques; saveurs sous forme liquide pour cartouches pour cigarettes électroniques; bouteilles de liquides et de saveurs pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes; extraits et additifs employés pour aromatiser les aliments, les boissons et les produits de sevrage du tabagisme et produits de tabagisme subsidiaire.	
7.	**WONDERFLAME**	Enregistrée **Enr** LMC548723 **Enr** 10-DÉC-2001	Produits électroniques grand public, nommément, luminaires, luminaires à DEL (diode électroluminescente), chandelles à DEL, chandelles sans flamme, chandelles électriques parfumées, chandelles électriques d'intérieur, chandelles électriques d'extérieur, chandelles piliers électriques, chandelles votives électriques, longues chandelles électriques	Shenzhen Liown Electronics Co., Ltd. Nº 7 Gongye 3e Route, Shekou, district de Nanshan Shenzhen, Guangdong 518067 CHINE
8.	**WONDERGLOW**	Annoncée **Dem** 1893345	Éléments chauffants pour foyers encastrables	Innovative Glow Products LLC

Nº	Marque de commerce	État et DEM/ENR Nº et DATE	PRODUITS/SERVICES	PROPRIÉTAIRE
		Dem 09-JUN-2017		1508, Elm Hill Pike Bureau108 Nashville, Tennessee 37210 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
9.	**POWERBURN**	Enregistrée **Enr** LMC887443 **Enr** 09-SEP-2014	Allume-feu solides, allumettes, paniers à bûches, bûches artificielles pour foyer	5D REALITY INC. 1, rue Spring Vancouver, C.-B. V5K 1B1
10.	**POWERFLAME**	Délivré **Enr** LPOV3982 **Date délivré** 28-AOÛ-1987	Géranium (Geranium Cinereum)	Regan Reginald Carter ROYAUME-UNI

QUESTION 15 (12 points)

M. Paul Johnson est propriétaire d'un bar laitier du nom de SAYONARA à Toronto. Il songe maintenant à prendre sa retraite et à vendre son entreprise, Sayonara Ice Cream Inc. Il a trouvé un acheteur potentiel pour son entreprise et estime qu'il pourrait en obtenir un meilleur prix s'il était propriétaire d'une marque de commerce déposée. Le 7 janvier 2019, M. Johnson a lui-même produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce SAYONARA, mais la demande n'a pas encore été assignée à un examinateur. M. Johnson communique maintenant avec vous pour vous demander s'il serait possible d'accélérer le processus d'enregistrement de sa marque. Selon la base de données des marques de commerce, les détails de la demande de M. Johnson sont les suivants :

Demande Nº : 1 222 333
Produite : 2019-01-07

Marque de commerce : SAYONARA
Type : marque verbale
Catégorie : marque de commerce

Requérant :
Sayonara Ice Cream Inc.
123, rue Frost
Toronto

Produits : Crème glacée, gâteaux à la crème glacée, tee-shirts, tabliers et autres articles de promotion.

Services : Bars laitiers.

Revendications : Employée au Canada depuis 1983

a) Pour éviter des délais inutiles pendant l'examen, M. Johnson vous demande de réviser sa demande pour la marque SAYONARA pour déterminer si des modifications doivent y être apportées afin d'éviter qu'un rapport d'examen soit émis. Énumérez quatre éléments qui devront être modifiés afin d'éviter l'émission un rapport d'examen (**4 points**) et indiquez les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* ou du *Règlement sur les marques de commerce* pour chaque élément (**4 points**).

b) En supposant que vous apportez ces modifications immédiatement, quand seront-elles étudiées par le Bureau des marques de commerce? **(1 point)** Indiquez la source pertinente sur laquelle repose votre réponse. (**1 point**)

c) Oui ou non. (**1 point**) Est-il possible d'accélérer l'examen de la demande d'enregistrement d'une marque de commerce? Indiquez la source pertinente sur laquelle vous fondez votre réponse. (**1 point**)

QUESTION 16 (8 points)

Votre cliente, Suzie Bellamy, est l'auteure d'une collection de livres pour enfants intitulée HIDE AND SEEK STREET. Le premier ouvrage de la collection a été publié en 2015 et a connu un succès instantané auprès des enfants d'âge préscolaire à travers le Canada. En 2016, votre cliente a lancé plusieurs articles promotionnels arborant la marque de commerce HIDE AND SEEK STREET et a décidé de produire une demande d'enregistrement pour la marque auprès du Bureau canadien des marques de commerce. La marque est maintenant déposée comme suit :

Demande Nº : 1 789 789
Produite : 2016-07-03

Numéro d'enregistrement : 991 991
Enregistrée : 2018-03-01

Marque de commerce : HIDE AND SEEK STREET
Type : marque verbale
Catégorie : marque de commerce

Requérant :
Suzie Bellamy
958 Pineview

Vancouver (C.-B.)
V5Z 1M9

Produits :
(1) Livres pour enfants.
(2) Tee-shirts, sacs d'école, affiches et livres à colorier.

Revendications : Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits (1). Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits (2).

En septembre 2018, Mme Bellamy a commencé à vendre ses livres et ses marchandises dans plusieurs pays anglophones. Elle a maintenant lancé une application logicielle éducative pour tablettes et téléphones intelligents et cette application est rapidement devenue l'une des applications éducatives les plus téléchargées au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande et en Australie.

Mme Bellamy communique avec vous parce qu'elle souhaite protéger sa marque de commerce à l'échelle internationale relativement à ses livres, ses marchandises et son application éducative, mais son budget est restreint.

Étant donné les restrictions budgétaires de votre cliente, quelle serait la meilleure stratégie à adopter pour vous assurer que la marque de commerce de Mme Bellamy soit complètement protégée au Canada et dans les pays où ses produits sont actuellement vendus? Expliquez brièvement les étapes que vous devez prendre et énumérez les demandes d'enregistrement qu'il faut produire et les détails de chacune des demandes. (**8 points**)

QUESTION 17 (5 points)

Vrai ou faux? Si on écarte toute considération relativement à l'état du registre ou du marché, les marques de commerce suivantes seraient réputées n'avoir aucun caractère distinctif inhérent :

a) La représentation d'un ballon en forme de chat portant un chapeau de fête en liaison avec des « jouets pour chats ». (**1 point**)
b) WET en liaison avec de l'« eau embouteillée ». (**1 point**)
c) LUCIE'S CARROT CAKE en liaison avec du « gâteau aux carottes ». (**1 point**)
d) 1-800-MUFFINS en liaison avec la « livraison à domicile de muffins frais ». (**1 point**)
e) MILLER DAVIS en liaison avec des « services d'assurances ». (**1 point**)

QUESTION 18 (4 points)

Votre cliente vous demande de produire une demande d'enregistrement pour la marque de commerce ALIENINVASION en liaison avec des vêtements. Environ 13 mois plus

tard, vous recevez un rapport d'examen demandant que le requérant précise davantage le terme « vêtements ». La cliente vous demande de répondre en modifiant les produits pour indiquer « vêtements tout-aller » et vous produisez la réponse 4 mois plus tard. Votre cliente a maintenant commencé à employer sa marque sur des tee-shirts et s'est rendu compte qu'il préfère employer ALIEN INVASION en deux mots plutôt qu'en un seul. La cliente vous a demandé s'il est possible de modifier la demande pour indiquer ALIEN INVASION en deux mots. Oui ou non. (**1 point**) Le Bureau des marques de commerce serait-il susceptible d'autoriser cette modification? En une phrase, justifiez votre réponse. **(2 points)** Indiquez la disposition pertinente du *Règlement sur les marques de commerce*. (**1 point**)

QUESTION 19 (3 points)

Une demande d'enregistrement de marque de commerce a été produite avant le 17 juin 2019 pour une marque verbale, sans déclaration à l'effet que la marque est constituée de caractères standards. En supposant qu'aucune objection ne soit soulevée, en une phrase, expliquez comment la demande sera traitée par l'examinateur. **(2 points)** Indiquez la source pertinente sur laquelle repose votre réponse. (**1 point**).

QUESTION 20 (1 point)

Le 20 juin 2019, vous avez produit une demande d'enregistrement de marque de commerce internationale sur la base d'une marque de commerce canadienne déposée le 26 mars 2015. La marque de commerce internationale a été enregistrée le 8 septembre 2019. Jusqu'à quelle date la marque de commerce internationale dépend-elle de l'enregistrement canadien de base? (**1 point**)

QUESTION 21 (5 points)

Vous produisez une demande d'enregistrement au nom de votre cliente, revendiquant la priorité de sa demande d'enregistrement en Union européenne. La demande canadienne a été annoncée, et vous faites parvenir une copie de l'annonce à votre cliente. En discutant avec la cliente, vous découvrez que la demande d'enregistrement de marque de commerce européenne est en fait produite au nom d'une entreprise connexe au requérant canadien, mais qu'il ne s'agit pas du prédécesseur en titre du requérant canadien.

a) Vrai ou faux? (**1 point**) Une demande d'enregistrement de marque de commerce canadienne ne peut revendiquer la priorité d'une demande d'enregistrement de marque de commerce européenne. Indiquez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. (**1 point**)

b) Vrai ou faux? (**1 point**) Vous pouvez retirer la revendication de priorité. Indiquez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce* (**1 point**) et du *Règlement sur les marques de commerce*. (**1 point**)

QUESTION 22 (4 points)

Un organisme de certification américain qui est propriétaire d'une marque de certification aux États-Unis et qui certifie des produits sous cette marque aux États-Unis souhaite produire une demande d'enregistrement relative à sa marque de certification au Canada, mais la marque n'est pas encore employée au Canada. Oui ou non. (**1 point**) L'organisme de certification américain peut-il obtenir une protection pour sa marque au Canada à titre de marque de certification si elle n'est pas encore employée au Canada? Quelles sont les exigences, propres aux marques de certification et à aucun autre type de marque, requises pour faire une demande d'enregistrement d'une marque de certification en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*? **(2 points)** Indiquez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. (**1 point**)

QUESTION 23 (3 points)

Une demande est produite en ligne en liaison avec les produits « statues de marbre » en classe 19 et les produits « statues en métaux communs » en classe 6, accompagnée de la taxe de dépôt de 330 $ et obtient une date de production. La demande est subséquemment révisée pour supprimer « statues en métaux communs » de la demande. Oui ou non. (**1 point**) Est-ce que d'autres taxes doivent être payées? Expliquez brièvement. (**2 points**)

QUESTION 24 (3 points)

Votre client est un avocat américain spécialisé en marques de commerce pour qui vous avez produit plusieurs demandes d'enregistrement de marques de commerce canadiennes, au nom d'un de ses clients (le requérant). Vous recevez un courriel d'un avocat américain d'un autre cabinet indiquant qu'il reprend le portefeuille de marques du requérant et vous demande de communiquer dorénavant uniquement avec lui concernant les affaires touchant les marques de commerce canadiennes du requérant. Ni votre client ni le requérant ne se trouve en copie conforme de ce courriel. Expliquez brièvement comment vous devriez gérer cette situation et pourquoi. (**3 points**)

QUESTION 25 (19 points)

Vous avez produit une demande d'enregistrement pour la marque CANADA FRESH au nom de votre cliente canadien, CF Limited, le 18 juin 2019, en liaison avec :

Classe 16 : « livres et périodiques »;

Classe 25 : « vêtements tout-aller et chaussures tout-aller »;
Classe 30 : « viandes et fromages; pains; pâtes et pâtisseries »;
Classe 31 : « fruits et légumes frais non transformés »; et
Classe 32 : « jus de fruits ».

Votre cliente vous informe que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec tous ces produits depuis 2012 et que tous ses produits sont fabriqués au Canada.

L'examinateur a examiné la demande et a émis le rapport d'examen suivant.

26 oct 2019
Votre dossier
123-456789
Notre dossier
1970200

Votre entreprise
Quelque part au Canada

Objet : Marque de commerce : CANADA FRESH
Requérant : CF Limited

Le présent rapport d'examen a trait à la demande susmentionnée. Pour éviter le déclenchement de procédures d'abandon, notre bureau doit recevoir une réponse satisfaisante au plus tard le 26 avril 2020. Toute correspondance relative à cette demande doit en porter le numéro de dossier.

Le requérant doit confirmer que les produits visés proviennent du Canada, car la recherche démontre que ce mot est principalement un nom géographique. Les produits proviennent d'un lieu géographique s'ils y sont fabriqués, produits, cultivés, assemblés, conçus.

Si les produits ne proviennent pas du CANADA, la marque, dans son ensemble, est considérée comme donnant une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des produits. Le consommateur canadien moyen ou le vendeur serait induit en erreur en croyant que les produits visés proviennent du CANADA, et la marque de commerce n'est donc pas enregistrable en vertu du paragraphe 12(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Cependant, si les produits proviennent du CANADA, la marque de commerce, dans son ensemble, décrit alors clairement la nature et le lieu d'origine des produits suivants, à savoir de la viande, du fromage, du pain, des pâtes, des pâtisseries, des fruits et légumes frais non transformés et des jus de fruits, et est donc non enregistrable en vertu du paragraphe 12(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*. Plus précisément, la marque de commerce décrit clairement que les produits du requérant sont de la viande, du fromage, du pain, des pâtes, des

pâtisseries, des fruits, des légumes et des jus de fruits frais qui proviennent du Canada.

À titre subsidiaire, si ces produits ne sont pas frais, la marque de commerce est alors considérée comme donnant une description fausse et trompeuse.

Par conséquent, compte tenu des dispositions du paragraphe 12(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*, cette marque ne semble pas enregistrable.

De plus, selon le paragraphe 37(1)*d*) de la *Loi sur les marques de commerce*, la marque de commerce ne semble pas être distinctive.

L'opinion préliminaire du registraire est que la marque de commerce ne possède pas un caractère distinctif inhérent en liaison avec les produits susmentionnés, à savoir de la viande, du fromage, du pain, des pâtes, des pâtisseries, des fruits et légumes frais non transformés et des jus de fruits puisque les marques de commerce qui ne semblent pas enregistrables en vertu du paragraphe 12(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce* sont réputées ne pas posséder un caractère distinctif inhérent.

Plus précisément, la présente marque de commerce ne distingue pas les produits du requérant de ceux d'une autre personne ou entreprise, en ce que la marque de commerce décrit clairement la nature et le lieu d'origine des produits du requérant, à savoir que les produits sont frais et proviennent du Canada. Ainsi, le consommateur ne serait pas en mesure de distinguer la source des produits du requérant de ceux d'un concurrent puisque la marque visée par la demande est simplement une description générique d'une caractéristique et du lieu d'origine des produits.

Par conséquent, conformément au paragraphe 32(1)*b*) de la *Loi*, le requérant est tenu de fournir au registraire une preuve établissant que la marque de commerce était distinctive à la date de production de la demande d'enregistrement. Veuillez noter que, conformément à alinéa 32(2) de la *Loi*, le registraire doit restreindre, eu égard à la preuve fournie, l'enregistrement aux produits en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de commerce est distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d'après ce qui est démontré, la marque de commerce est distinctive.

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

Dans l'éventualité où le requérant aurait des questions particulières au sujet de la présente correspondance, veuillez communiquer avec l'examinateur au dossier.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Anita Bev Orage

Section de l’examen

a) En supposant que votre cliente souhaite obtenir un enregistrement relativement à sa marque CANADA FRESH le plus tôt possible, quelles mesures lui recommandez-vous de prendre? (**5 points**)

b) En préparation de la preuve par affidavit au titre de l'alinéa 32(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, en supposant que vous produirez un affidavit souscrit/affirmé au nom de CF Limited, énumérez, en style télégraphique, les renseignements et/ou les documents les plus importants que doit comprendre l’affidavit. (**10 points**)

c) Compte tenu de l’objection soulevée en vertu du paragraphe 12(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*, outre le paragraphe 32(1)*b*), indiquez deux autres dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* à l’égard de la revendication du caractère distinctif. (**2 points**)

d) Vous n’avez pas été en mesure de rassembler les éléments de preuve nécessaires au cours des premiers six mois et vous demandez donc une prolongation de délai pour répondre au rapport d’examen. Le délai tire à sa fin et vous n’avez toujours pas rassemblé tous les éléments de preuve nécessaires. Vrai ou faux? (**1 point)** Votre cliente peut obtenir une prolongation de délai supplémentaire, sur la base de circonstances exceptionnelles, pour finir de rassembler ses éléments de preuve. Indiquez la source pertinente sur laquelle vous fondez votre réponse. (**1 point**)

QUESTION 26 (3 points)

On a demandé à votre cabinet, IP Fuel Trademark Services, de répondre à un rapport d’examen en lien avec une demande d’enregistrement de la marque de commerce STORM VALLEY par Awesome Ski Clothing Ltd. en liaison avec des vêtements de ski. Le rapport d’examen cite la marque de commerce déposée STORM CANYON, ci-dessous. Que recommandez-vous à Awesome Ski Clothing Ltd. (**2 points**). Indiquez la source pertinente. (**1 point**)

STORM CANYON — 16245438

Numéro de demande
16245438

Numéro d'enregistrement
LMC93702

Type(s)
Verbale

Rubriques d'index
STORM CANYON

Produits
1) Vêtements, nommément, tee-shirts, chemises, hauts, chandails en molleton, pantalons en molleton, pantalons, pantalons à glissière latérale, shorts, gilets, parkas, anoraks, manteaux, vestes, vestes coupe-vent, veste, capuchons, pull-over, tricots pour

Catégorie
Marque de commerce

Statut de l'OPIC
Enregistrée

Produite
2013-04-23

Enregistrée
2016-05-10

Date d'expiration de l'enregistrement
2031-05-10

Propriétaire Actuel
Ski Trading Company, Inc.
624 SKI boul. the Skihill,
CANADA

Agent
IP FUEL TRADEMARK Services
Ville d'Ottawa, casier postal 0,
Canada

Propriétaire Inscrit
Welch Apparel Group, Inc.
624, boul. Spiral, Hastings, MN
55033, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

hommes, femmes et enfants; vêtements d'extérieur, nommément, couches extérieures, vêtements de ski, gilets de ski, manteaux de ski, vêtements de planche à neige, pantalons de neige, vêtements de pluie, manteaux de pluie, pantalons de pluie; couvre-chefs, nommément chapeaux, bonnets d'hiver.

Information relative de classification
Mise en garde
Les données relatives à la classification sont fournies à
des fins d'information et de recherche seulement. L'OPIC ne garantit pas l'exactitude des classes attribuées à la marque de commerce. Ces données n'ont aucune valeur juridique.

25 – Vêtements, chaussures, couvre-chefs

Historique des actions

Action	Date de l'action	Date d'échéance	Commentaires
Produite	2013-04-23		
Créée	2013-04-24		
Formalisée	2013-04-25		
Recherche enregistrée	2014-01-14		

Avis d’approbation envoyé	2014-01-14	2014-02-11	
Approuvée	2014-03-06		APPROUVED BY PROGRAM EX200M1
Publiée	2014-03-12		Vol 61 no 3098
Admise	2014-06-27		
Avis d’admission envoyé	2014-06-27	2016-04-23	
Enregistrée	2016-05-10	2031-05-10	

EXAMEN DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 2019
ÉPREUVE A
Total des points : 150

QUESTION 1 (5 points)

Votre cliente est propriétaire d'un enregistrement américain relatif à la marque de commerce LAKESIDE VILLAGE en liaison avec des salles de jeux électroniques et exploite des salles de jeux électroniques dans plusieurs stations balnéaires au Michigan. Il y a environ 5 ans, il a ouvert une salle de jeux électroniques dans une station balnéaire dans une région de villégiature de l'Ontario. Dans le cadre de sa stratégie de dépôt, votre cliente surveille de près la base de données sur les marques de commerce canadiennes pour repérer des marques similaires à LAKESIDE VILLAGE au point de prêter à confusion. Son service de surveillance a récemment repéré une nouvelle demande d'enregistrement canadienne, laquelle n'a pas encore été examinée, relativement à la marque de commerce LAKELAND VILLAGE visant une « offre de services de salle de jeux électroniques ». Grâce à un article de votre cabinet portant sur la mise en œuvre des modifications apportées à la *Loi sur les marques de commerce*, votre cliente a pris connaissance de la pratique du Bureau des marques de commerce concernant les « Notifications sur les droits de tiers » et il vous a demandé d'écrire au Bureau des marques de commerce pour aviser le Bureau de ses droits sur la marque de commerce LAKESIDE VILLAGE.

a) Oui ou non. Votre cliente peut-elle se prévaloir de l'option de « Notification sur les droits de tiers »? (**1 point**) Expliquez votre réponse. (**1 point**)

Réponse :
- Non. (**1 point**)
- Des arguments ou une preuve d'emploi antérieur ne sont pas acceptés **OU** la cliente n'a pas de marque de commerce canadienne déposée ou de demande de marque de commerce canadienne en instance. (**1 point**)

b) En supposant que la marque LAKELAND VILLAGE n'est pas encore employée et que votre cliente ne souhaite pas communiquer avec le requérant en ce moment concernant le retrait de la demande pour LAKELAND VILLAGE, quelles mesures recommandez-vous à votre cliente de prendre à l'égard de la demande d'enregistrement LAKELAND VILLAGE? (**3 points**)

Réponse :
- Produire immédiatement une demande d'enregistrement pour la marque LAKESIDE VILLAGE. (**1 point**)
- Continuer à surveiller la demande d'enregistrement de la marque LAKELAND VILLAGE. (**1 point**)
- S'opposer à la marque LAKELAND VILLAGE lorsqu'elle sera annoncée. (**1 point**)

QUESTION 2 (2 points)

Vrai ou faux? (**1 point**) Conformément au paragraphe 39(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*, une demande divisionnaire produite le jour où la demande originale est annoncée ou après ce jour doit comprendre des produits ou services qui étaient inclus dans l'énoncé de la demande originale à la date de sa production. Expliquez brièvement votre réponse. (**1 point**)

Réponse :
- Faux. (**1 point**)
- Le paragraphe 39(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit que les produits ou services doivent être visés par la demande originale le jour où la demande divisionnaire est produite, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée ou après ce jour. (**1 point**)

QUESTION 3 (16 points)

Votre cliente, Green Packaging Inc., une entreprise spécialisée dans les emballages de produits de consommation, vient de lancer une bouteille en plastique qui se décompose plus rapidement que les bouteilles en plastique actuellement utilisées dans l'industrie. En plus de son processus décomposable novateur, la bouteille a une allure unique puisqu'elle est en forme de tronc d'arbre et que la paroi externe de la bouteille procure exactement la même sensation que l'écorce d'érable. De plus, lorsque la bouteille est inclinée dans différents angles, la chute d'eau présentée au centre de la bouteille se transforme en une volée d'oiseaux.

a) Nommez les trois types les plus probables de marques de commerce non traditionnelles pour lesquels votre cliente pourrait demander l'enregistrement en lien avec ce nouveau produit (**3 points**) et énumérez toutes les exigences spécifiques auxquelles doit satisfaire la demande d'enregistrement relative à chacune de ces marques de commerce non traditionnelles (**7 points**). Indiquez la disposition pertinente du *Règlement sur les marques de commerce* (**1 point**), les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* (**2 points**) et la source pertinente sur laquelle vous fondez votre réponse (**1 point**).

Réponse :
- Une forme tridimensionnelle **OU une façon d'emballer un produit** pour la bouteille en forme de tronc d'arbre (**1 point**). La demande doit inclure une déclaration portant que la marque consiste en une forme tridimensionnelle **OU une façon d'emballer un produit** (**1 point**) et une représentation visuelle de la bouteille. (**1 point**)
- Une texture pour la texture d'écorce d'érable de la bouteille. (**1 point**) La demande doit inclure une déclaration portant que la marque consiste en une texture (**1 point**)

et une description claire et concise des qualités tactiles de la marque de commerce. (**1 point**)

- Un hologramme pour la représentation d'une chute d'eau qui se transforme en une volée d'oiseaux. (**1 point**) La demande doit inclure une déclaration portant que la marque consiste en un hologramme (**1 point**), une représentation visuelle sous la forme d'une ou de plusieurs images fixes (**1 point**) et une description claire et concise de l'effet visuel de l'hologramme vu sous différents angles (**1 point**)
- Paragraphe 31*e*) du *Règlement sur les marques de commerce.* (**1 point**)
- Les paragraphes 30(2)*c*) **(1 point)** et 30(2)*d*) **(1 point)** de la *Loi sur les marques de commerce*.
- Énoncé de pratique en date du 17 juin 2019, « Marques de commerce non traditionnelles » **OU** *Manuel d'examen des marques de commerce*, section 2.4.10. (**1 point**) [***Remarque : il n'est pas nécessaire d'indiquer la date et le titre de l'énoncé de pratique et/ou la section précise du Manuel d'examen pour obtenir le point.***]

b) Si votre cliente produit une demande d'enregistrement pour une ou plusieurs de ces marques de commerce non traditionnelles, que demandera presque certainement le Bureau des marques de commerce à l'appui de cette ou de ces demandes? **(1 point)** Indiquez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. (**1 point**)

Réponse :

- Que la requérante fournisse une preuve établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d'enregistrement **OU** que la marque de commerce a acquis un deuxième sens à la date de production de la demande d'enregistrement. (**1 point**)
- Alinéa 32(1) de la *Loi sur les marques de commerce.* (**1 point**)

QUESTION 4 (2 points)

Vrai ou faux? (**1 point**) Il est possible de transférer une marque de commerce non déposée au Canada. Indiquez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. (**1 point**)

Réponse :

- Vrai. (**1 point**)
- Alinéa 48(1) de la *Loi sur les marques de commerce.* (**1 point**)

QUESTION 5 (2 points)

Un consortium étranger de producteurs de viandes séchées vous a demandé de protéger une marque au Canada pour du jambon. Votre cliente dit que la marque montre que le jambon a des qualités, des caractéristiques ou une réputation attribuable au lieu où le jambon est produit. Outre une marque de commerce ordinaire, énumérez les deux types les plus probables de protection potentiellement disponibles pour la marque du consortium en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*. (**2 points**)

Réponse :
- Marque de certification. (**1 point**)
- Indication géographique. (**1 point**)

QUESTION 6 (2 points)

Vrai ou faux? (**1 point**) Il est possible d'enregistrer un accord de licence à l'égard de demandes et d'enregistrements de marques de commerce au Canada. Indiquez la source pertinente sur laquelle vous fondez votre réponse. (**1 point**)

Réponse :
- Vrai. (**1 point**)
- Énoncé de pratique en date du 17 juin 2019, « Accords de licence » **OU** paragraphe 26(2)c) de la *Loi sur les marques de commerce*. (**1 point**)

[Remarque : il n'est pas nécessaire d'indiquer la date et le titre de l'énoncé de pratique pour obtenir le point.]

QUESTION 7 (6 points)

XYZ Corp. a cédé les droits de sa marque de commerce ZYLOFONE, avec l'enregistrement de marque de commerce canadien relatif à cette marque, à 789 Corp. et vous a demandé d'enregistrer la cession de ZYLOFONE. Outre la marque de commerce en question, et ses numéros de demande et d'enregistrement, énumérez ce que vous devez fournir à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada pour faire enregistrer la cession. **(3 points)** Indiquez les dispositions pertinentes du *Règlement sur les marques de commerce* (**2 points**) et la source pertinente sur laquelle repose votre réponse. (**1 point**)

Réponse :
- Taxe prescrite **OU** 100 $. (**1 point**)
- Nom du cessionnaire. (**1 point**)
- Adresse postale du cessionnaire. (**1 point**)
- Articles 64 **(1 point)** et 65 (**1 point**) du *Règlement sur les marques de commerce*.
- Énoncé de pratique en date du 17 juin 2019, « Transferts et changements de nom ». (**1 point**)

[***Remarque : il n'est pas nécessaire d'indiquer la date et le titre de l'énoncé de pratique pour obtenir le point.***]

QUESTION 8 (1 point)

Vrai ou faux? (**1 point**) Le consentement d'un titulaire d'une marque officielle, conformément à alinéa 9(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, n'est qu'une des circonstances de l'espèce dont l'examinateur tient compte pour décider si une objection doit être retirée en vertu du paragraphe 12(1)*e*) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Réponse :

- Faux. (**1 point**)

QUESTION 9 (5 points)

Une « marque de certification » est un signe ou combinaison de signes qui est employé ou que l'on projette d'employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d'une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne quels quatre (4) aspects des produits ou services? **(4 points)** Indiquez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. (**1 point**)

Réponse :
- **la nature ou la qualité** des produits ou services. (**1 point**)
- **les conditions de travail** dans lesquelles ont eu lieu leur production ou leur exécution. (**1 point**)
- **la catégorie de personnes** qui les produit ou exécute. (**1 point**)
- **la région dans laquelle** ont eu lieu leur production ou leur exécution. (**1 point**)
- Article 2 de la *Loi sur les marques de commerce.* (**1 point**)

QUESTION 10 (2 points)

Votre cliente, une entreprise canadienne, vous envoie un courriel affolé le vendredi précédant la longue fin de semaine du jour de la Famille, après que tout le monde soit parti, vous informant que son échéance pour réclamer la priorité de sa demande américaine tombe le lendemain (le samedi). Votre bureau de Toronto est fermé pour le congé du jour de la Famille le lundi (17 février 2020). Vrai ou faux? (**1 point**) Vous pouvez faire la demande le mardi matin à l'ouverture de votre bureau. En une phrase, justifiez votre réponse. (**1 point**)

Réponse :

- Faux. (**1 point**)
- Le jour de la Famille n'est pas un jour férié national **OU** le Bureau des marques de commerce n'est pas fermé le jour de la Famille **OU** le Bureau des marques de

commerce est ouvert le jour de la Famille **OU** le jour de la Famille n'est pas un jour chômé. (**1 point**)

QUESTION 11 (7 points)

En 2018, Santa Clara Bakery Inc. a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce SANTA CLARA en liaison avec des « produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes et biscuits ». Le PDG de l'entreprise, M. Garcia, communique avec vous parce qu'il a reçu un rapport d'examen dans lequel l'examinateur demande une confirmation à l'effet que les produits proviennent de Santa Clara, car une recherche démontre que SANTA CLARA est un nom géographique, à savoir le nom d'une ville de Cuba. L'examinateur s'objecte également à l'enregistrement de la marque sur la base du paragraphe 12(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*, plus précisément, l'examinateur estime que la marque donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des produits.

M. Garcia vous a demandé de prendre en charge la demande et de préparer et de produire une réponse adéquate au rapport d'examen.

M. Garcia vous informe également que sa boulangerie porte le nom de sa grand-mère Clara, une femme qui a passé toute sa vie dans un petit village en Espagne. On disait qu'elle cuisinait des desserts « divinement bons » et les villageois ont commencé à l'appeler « Santa Clara » (« sainte Clara » en espagnol). Il confirme également que les produits de la boulangerie vendus en liaison avec la marque SANTA CLARA sont préparés selon les recettes de sa grand-mère et sont fabriqués dans une usine de Laval, au Québec.

Votre recherche Internet révèle que Santa Clara fait référence à 40 villes différentes dans le monde, dont à Cuba, au Portugal, au Guatemala, au Mexique et aux États-Unis.

Rédigez une réponse au rapport d'examen, en abordant toutes les questions soulevées par l'examinateur. **(Un total de 7 points sera attribué, dont 1 point pour la clarté de la réponse.)**

Réponse :

- Vous nommer à titre d'agent dans cette affaire. (**1 point**)
- Aviser l'examinateur que les produits ne proviennent pas de Santa Clara. (**1 point**)
- Puisque les produits ne proviennent pas de Santa Clara, la marque ne donne pas une description claire du lieu d'origine des produits. (**1 point**)
- La marque de commerce ne donne pas une description fausse et trompeuse (**1 point**) puisque la marque a d'autres significations **OU** fait référence au surnom donné à la grand-mère du PDG ainsi qu'à 40 villes du monde (**1 point**) et le consommateur canadien moyen, sous le coup de la première impression, ne reconnaîtrait pas la marque comme un nom géographique **OU** Santa Clara n'est pas reconnue pour des produits de boulangerie. (**1 point**)

- Clarté. (**1 point**)

QUESTION 12 (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 juridique, 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 la décision	Principe
A. ***ITV Technologies Inc. c WIC Television Ltd.***, 2003 CF 1056 (CanLII), conf par 2005 CAF 96 (CanLII) Marque de commerce : ITV	1. Dans le cours normal des choses, le registraire examine sommairement les demandes dans un ordre chronologique, commençant par celle dont la date de production est la plus ancienne [ou la date de priorité la plus ancienne]. S'il n'existe pas de confusion avec une marque en instance lorsque la demande est produite [...] la demande est acceptée pour fins d'annonce par le registraire et quiconque revendique un emploi antérieur et de la confusion avec sa propre marque peut produire une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38.
B. ***Canadian Parking Equipment Ltd. v Canada (Registraire des marques de commerce)*** (1990), 34 CPR (3d) 154 (CF). Marque de commerce : AUTOMATIC PARKING DEVICES OF CANADA	2. [L]e degré de ressemblance [est] 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)... Les autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires.
C. ***Clarkson Gordon c Registraire des marques de commerce*** (1985), 5 CPR (3d) 252 (CF). Marque de commerce :	3. Si le demandeur d'une marque officielle est tenu d'établir qu'il est une « autorité publique », il doit aussi établir « l'adoption et l'emploi » de cette marque. Le

AUDITCOMPUTER	registraire ne joue pas qu'un simple rôle d'approbateur sans discussion dans le cadre du processus d'obtention d'une marque officielle par voie d'adoption et d'emploi.
D. ***Brûlerie Des Monts Inc. c 3002462 Canada Inc.*** (1997), 75 CPR (3d) 445 (CF). Marque de commerce : LA BRÛLERIE	4. Le droit des marques de commerce ne vise pas à empêcher l'utilisation concurrentielle des particularités utilitaires d'un produit.
E. ***Kirkbi AG c Ritvik Holdings Inc.***, 2005 CSC 65 Marque de commerce : « marque figurative LEGO »	5. Bien qu'un état déclaratif des services soit plus difficile à définir en matière de services particuliers, contrairement à un état déclaratif des produits, la *Loi sur les marques de commerce* exige un certain degré de précision dans l'énoncé des services lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'un requérant fournisse un état précis des services dans les termes ordinaires du commerce.
F. ***Canada (Procureur général) c Effigi Inc.*** (2005), 41 CPR (4th) 1 (CAF). Marque de commerce : MAISON UNGAVA	6. Lorsque le mot est simplement le nom en anglais ou en français du service en liaison avec lequel la marque de commerce est employée, il n'est pas enregistrable.
G. ***Mövenpick-Holding AG c Sobeys Capital Incorporated***, 2010 COMC 41 Marque de commerce : MARCHÉ BONICHOIX	7. Si un requérant indique un certain nombre de marques annoncées et déposées semblables à la marque projetée, il incombe au registraire, en rejetant la demande, de résoudre les incohérences dans une certaine mesure. Il ne suffit pas de simplement invoquer le principe portant que chaque affaire doit être jugée en fonction des faits qui lui sont propres.
H. ***See You In – Canadian Athletes***	8. Le caractère distinctif inhérent

Fund Corporation c Comité olympique canadien (2007), 57 CPR (4th) 287 (CF) ; conf par (2008) 65 CPR (4th) 421 (CAF). Marques de commerce : SEE YOU IN ATHENS, SEE YOU IN TORINO, SEE YOU IN BEIJING, SEE YOU IN VANCOUVER	d'une marque est assimilable à son originalité. Le caractère distinctif inhérent d'une marque constituée d'un nom unique ou inventé, ne pouvant désigner qu'une chose, est supérieur à celui d'une marque constituée d'un mot d'usage courant dans le commerce.
	9. Une preuve de ce qui se fait couramment dans le commerce pour décrire les services (des termes analogues employés par d'autres acteurs de la même industrie) est importante pour l'appréciation de ce qui constitue les « termes ordinaires du commerce ».
	10. Le critère applicable pour déterminer si une entité est une autorité publique aux fins de l'article 9(1)*n*)(iii) est celui en deux volets du contrôle gouvernemental et du bien public.
	11. Un mot inventé composé d'une combinaison maladroite et alambiquée de deux mots qui n'a aucune signification grammaticale logique ne peut pas donner une description claire.

Réponse :
A-8 (**1 point**)
B-7 (**1 point**)
C-11 (**1 point**)
D-6 (**1 point**)
E-4 (**1 point**)
F-1 (**1 point**)
G-9 (**1 point**)
H-3 (**1 point**)

QUESTION 13 (2 points)

Vrai ou faux? (**1 point**) Un requérant peut payer une taxe d'enregistrement d'une marque de commerce directement, même s'il a nommé un agent. Indiquez la disposition pertinente du *Règlement sur les marques de commerce*. (**1 point**)

Réponse :

- Vrai. (**1 point**)
- Paragraphe 25(3)*b*) du *Règlement sur les marques de commerce.* (**1 point**)

QUESTION 14 (20 points)

Votre cliente, 5D REALITY INC., souhaite produire une demande d'enregistrement pour la marque de commerce POWERFLAME pour emploi en liaison avec des bûches artificielles pour foyer. La marque n'a pas encore été employée au Canada. Avant la production d'une demande d'enregistrement de la marque POWERFLAME, votre cliente vous a demandé d'effectuer une recherche au registre canadien des marques de commerce et de vous donner une opinion concernant la disponibilité de la marque aux fins d'enregistrement et d'emploi.

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

i. Indiquez si « oui » ou « non » la marque est susceptible de faire obstacle à l'enregistrement de la marque POWERFLAME en liaison avec les produits d'intérêt. **(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.**

ii. 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/du Bureau des marques de commerce, et non du point de vue d'une opposition.

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

N°	**Marque de commerce**	**État et DEM/ENR N° et DATE**	**PRODUITS/SERVICES**	**PROPRIÉTAIRE**
1.	POWER FLAME	Radiée (Article 45) **Enr** LMC235,387 **Enr** 03-MAI-	Granules de bois (combustible) pour le chauffage; bûches pour foyer	PF Northern International Inc. 1255, rue Burbridge, bureau 3332,

Nº	Marque de commerce	État et DEM/ENR Nº et DATE	PRODUITS/SERVICES	PROPRIÉTAIRE
		1998		Coquitlam COLOMBIE-BRITANNIQUE V3K 7B2
2.	**POWERBLAZE**	Annoncée **Dem** 1645607 **Dem** 01-SEP-2018	Bûches pour foyer; allume-feu solides	Hot Stuff Equipment Inc. 332, boul. Michelangelo Toronto ONTARIO L6T 3Z8
3.	ULTRALOG	Formalisée **Dem** 1904332 **Dem** 09-JUN-2018	Bûches pour foyer	ULTRALOG INC. 382, ch. Bradley, Pontiac, Ontario Canada
4.	duraflame	Enregistrée **Enr** LMC435876 **Enr** 27-OCT-2003	Foyers aux granules de bois	DURAFLAME LTD. 1344, 8e Avenue Ouest Vancouver COLOMBIE-BRITANNIQUE V6H 3V9
5.	**POWERFLICKER**	Annoncée **Dem** 978273 **Dem** 15-JAN-2015		Office canadien de l'énergie 3, allée du canal Rideau Ottawa ONTARIO M6M 4W9
6.	**PWRFLME**	Enregistrée **Enr** LMC88754 **Enr** 12-NOV-2012	Tapis de souris; aimants de réfrigérateur; bijoux, pendentifs, montres, pièces souvenir; grandes tasses, verres à boire, tasses, sous-verres; linges à vaisselle et essuie-mains,	Liquid FLAME Inc 2, rue Fairview Burlington ONTARIO L7L 6B7

Nº	Marque de commerce	État et DEM/ENR Nº et DATE	PRODUITS/SERVICES	PROPRIÉTAIRE
			drapeaux en toile; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, tricots de camionneur, shorts, pantalons, salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, chandails en molleton, pantalons en molleton, sous-vêtements, pyjamas, foulards et gants; produits de sevrage du tabagisme et produits de tabagisme subsidiaire, nommément cigarettes électroniques, cigarettes électroniques sans fumée, vaporisateurs, diffuseurs, pipes à vaporiser de cigarettes sans fumée; accessoires de sevrage du tabagisme et de tabagisme alternatif, nommément atomiseurs, cartouches de rechange pour cigarettes électroniques, briquets pour cigarettes électroniques, étuis pour cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes électroniques et batteries et chargeurs pour cigarettes électroniques; cartouches vendues avec du propylèneglycol pour cigarettes électroniques; saveurs sous forme liquide pour cartouches pour cigarettes électroniques;	

Nº	Marque de commerce	État et DEM/ENR Nº et DATE	PRODUITS/SERVICES	PROPRIÉTAIRE
			bouteilles de liquides et de saveurs pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes; extraits et additifs employés pour aromatiser les aliments, les boissons et les produits de sevrage du tabagisme et produits de tabagisme subsidiaire.	
7.	**WONDERFLAME**	Enregistrée **Enr** LMC548723 **Enr** 10-DÉC-2001	Produits électroniques grand public, nommément, luminaires, luminaires à DEL (diode électroluminescente), chandelles à DEL, chandelles sans flamme, chandelles électriques parfumées, chandelles électriques d'intérieur, chandelles électriques d'extérieur, chandelles piliers électriques, chandelles votives électriques, longues chandelles électriques	Shenzhen Liown Electronics Co., Ltd. Nº 7 Gongye 3e Route, Shekou, district de Nanshan Shenzhen, Guangdong 518067 CHINE
8.	**WONDERGLOW**	Annoncée **Dem** 1893345 **Dem** 09-JUN-2017	Éléments chauffants pour foyers encastrables	Innovative Glow Products LLC 1508, Elm Hill Pike Bureau108 Nashville, Tennessee 37210 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
9.	**POWERBURN**	Enregistrée **Enr** LMC887443 **Enr** 09-SEP-2014	Allume-feu solides, allumettes, paniers à bûches, bûches artificielles pour foyer	5D REALITY INC. 1, rue Spring Vancouver, C.-B. V5K 1B1
10.	**POWERFLAME**	Délivré **Enr** LPOV3982	Géranium (Geranium Cinereum)	Regan Reginald Carter ROYAUME-UNI

Nº	Marque de commerce	État et DEM/ENR N^{O} et DATE	PRODUITS/SERVICES	PROPRIÉTAIRE
		Date délivré 28-AOÛ-1987		

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

Nº	MARQUE DE COMMERCE	RÉPONSE
1.	POWER FLAME	**Réponse :** - Non. (**1 point**) - Enregistrement radié pour défaut d'emploi. (**1 point**)
2.	**POWERBLAZE**	**Réponse :** - Oui. (**1 point**) - Les marques se ressemblent dans la présentation et la connotation/les idées suggérées **OU** les produits sont presque identiques. **(1 point) [Remarque : un seul des termes « présentation », « connotation » ou « idées suggérées » est nécessaire pour obtenir le point.]**
3.	ULTRALOG	**Réponse :** - Non (**1 point**) - Les marques sont très différentes dans la présentation, le son et la connotation/les idées suggérées. **(1 point) [Remarque : un seul des termes « présentation », « son », « connotation » ou « idées suggérées » est nécessaire pour obtenir le point.]**
4.	duraflame	**Réponse :** - Non (**1 point**) - Les marques sont différentes dans la présentation et le son **OU** les produits sont différents. **(1 point) [Remarque : un seul des termes « présentation » ou « son » est nécessaire pour obtenir le point.]**
5.	**POWERFLICKER**	**Réponse :** - Non (**1 point**) - La marque <u>lui ressemble pas au point</u> où on pourrait vraisemblablement la confondre avec elle (**1 point**)
6.	**PWRFLME**	**Réponse :** - Non (**1 point**) - Les produits sont différents **OU** les voies de commercialisation seraient différentes. (**1 point**)

7.	**WONDERFLAME**	**Réponse :** - Non (**1 point**) - Les produits sont différents **OU** les voies commerciales seraient différentes. (**1 point**)
8.	**WONDERGLOW**	**Réponse :** - Non (**1 point**) - Les marques sont différentes dans la présentation, le son et la connotation/les idées suggérées. **(1 point)** **[Remarque : Un seul des termes « présentation », « son », « connotation » ou « idées suggérées » est nécessaire pour obtenir le point.]**
9.	**POWERBURN**	**Réponse :** - Non (**1 point**) - Les marques appartiennent à la même entité **OU** le propriétaire est la cliente. (**1 point**)
10.	**POWERFLAME**	**Réponse :** - Non (**1 point**) - La marque ne vise pas une variété végétale. (**1 point**)

QUESTION 15 (12 points)

M. Paul Johnson est propriétaire d'un bar laitier du nom de SAYONARA à Toronto. Il songe maintenant à prendre sa retraite et à vendre son entreprise, Sayonara Ice Cream Inc. Il a trouvé un acheteur potentiel pour son entreprise et estime qu'il pourrait en obtenir un meilleur prix s'il était propriétaire d'une marque de commerce déposée. Le 7 janvier 2019, M. Johnson a lui-même produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce SAYONARA, mais la demande n'a pas encore été assignée à un examinateur. M. Johnson communique maintenant avec vous pour vous demander s'il serait possible d'accélérer le processus d'enregistrement de sa marque. Selon la base de données des marques de commerce, les détails de la demande de M. Johnson sont les suivants :

Demande Nº : 1 222 333
Produite : 2019-01-07

Marque de commerce : SAYONARA
Type : marque verbale
Catégorie : marque de commerce

Requérant :
Sayonara Ice Cream Inc.
123, rue Frost
Toronto

Produits : Crème glacée, gâteaux à la crème glacée, tee-shirts, tabliers et autres articles de promotion.

Services : Bars laitiers.

Revendications : Employée au Canada depuis 1983

a) Pour éviter des délais inutiles pendant l'examen, M. Johnson vous demande de réviser sa demande pour la marque SAYONARA pour déterminer si des modifications doivent y être apportées afin d'éviter qu'un rapport d'examen soit émis. Énumérez quatre éléments qui devront être modifiés afin d'éviter l'émission un rapport d'examen (**4 points**) et indiquez les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* ou du *Règlement sur les marques de commerce* pour chaque élément (**4 points**).

Réponse :

- Fournir une traduction en français ou en anglais du mot SAYONARA. (**1 point**)
- Paragraphe 31*d*) du *Règlement sur les marques de commerce.* (**1 point**)
- Fournir l'adresse postale du requérant. (**1 point**)
- Paragraphe 31*a*) du *Règlement sur les marques de commerce.* (**1 point**)
- Redéfinir les produits « autres articles de promotion » dans des termes ordinaires du commerce. (**1 point**)
- Paragraphe 30(2)a) de la *Loi sur les marques de commerce* **OU** article 29 du *Règlement sur les marques de commerce*. (**1 point**)
- Regrouper les produits et services selon les classes de la Classification de Nice. (**1 point**)
- Alinéa 30(3) de la *Loi sur les marques de commerce.* (**1 point**)

b) En supposant que vous apportez ces modifications immédiatement, quand seront-elles étudiées par le Bureau des marques de commerce? **(1 point)** Indiquez la source pertinente sur laquelle repose votre réponse. (**1 point**)

Réponse :

- Lorsque la demande est examinée. (**1 point**)
- Énoncé de pratique en date du 17 juin 2019, « Modifications aux demandes de marques de commerce antérieur à l'examen ». (**1 point**)
  [*Remarque : il n'est pas nécessaire d'indiquer la date et le titre de l'énoncé de pratique pour obtenir le point.*]

c) Oui ou non. (**1 point**) Est-il possible d'accélérer l'examen de la demande d'enregistrement d'une marque de commerce? Indiquez la source pertinente sur laquelle vous fondez votre réponse. (**1 point**)

Réponse :

- Non (**1 point**)

- *Manuel d'examen des marques de commerce,* section 2.2 (**1 point**)
[Remarque : il n'est pas nécessaire que le candidat indique la section précise du Manuel d'examen pour obtenir le point.]

QUESTION 16 (8 points)

Votre cliente, Suzie Bellamy, est l'auteure d'une collection de livres pour enfants intitulée HIDE AND SEEK STREET. Le premier ouvrage de la collection a été publié en 2015 et a connu un succès instantané auprès des enfants d'âge préscolaire à travers le Canada. En 2016, votre cliente a lancé plusieurs articles promotionnels arborant la marque de commerce HIDE AND SEEK STREET et a décidé de produire une demande d'enregistrement pour la marque auprès du Bureau canadien des marques de commerce. La marque est maintenant déposée comme suit :

Demande Nº : 1 789 789
Produite : 2016-07-03

Numéro d'enregistrement : 991 991
Enregistrée : 2018-03-01

Marque de commerce : HIDE AND SEEK STREET
Type : marque verbale
Catégorie : marque de commerce

Requérant :
Suzie Bellamy
958 Pineview
Vancouver (C.-B.)
V5Z 1M9

Produits :
(1) Livres pour enfants.
(2) Tee-shirts, sacs d'école, affiches et livres à colorier.

Revendications : Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits (1). Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits (2).

En septembre 2018, Mme Bellamy a commencé à vendre ses livres et ses marchandises dans plusieurs pays anglophones. Elle a maintenant lancé une application logicielle éducative pour tablettes et téléphones intelligents et cette application est rapidement devenue l'une des applications éducatives les plus téléchargées au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande et en Australie.

Mme Bellamy communique avec vous parce qu'elle souhaite protéger sa marque de commerce à l'échelle internationale relativement à ses livres, ses marchandises et son application éducative, mais son budget est restreint.

Étant donné les restrictions budgétaires de votre cliente, quelle serait la meilleure stratégie à adopter pour vous assurer que la marque de commerce de Mme Bellamy soit complètement protégée au Canada et dans les pays où ses produits sont actuellement vendus? Expliquez brièvement les étapes que vous devez prendre et énumérez les demandes d'enregistrement qu'il faut produire et les détails de chacune des demandes. (**8 points**)

Réponse :

- Produire une nouvelle demande d'enregistrement canadienne pour la marque de commerce HIDE AND SEEK STREET en liaison avec une « application logicielle éducative pour tablettes et téléphones intelligents » **OU** produire une demande d'enregistrement pour étendre l'état déclaratif des produits de l'enregistrement Nº 991,991 pour ajouter le produit « application logicielle éducative pour tablettes et téléphones intelligents ». (**1 point**)
- Classer les produits de l'enregistrement canadien nº 991,991 selon les classes de la Classification de Nice pour déposer une demande d'enregistrement de marque de commerce internationale. (**1 point**)
- Produire une demande d'enregistrement de marque de commerce internationale (**1 point**) désignant les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Irlande (**OU** l'Union européenne) et l'Australie (**1 point**) sur la base de l'enregistrement canadien Nº 991,991 existant (**1 point**) en liaison avec des « livres pour enfants, tee-shirts, sacs d'école, affiches et livres à colorier » (**1 point**) et sur la base de la demande canadienne nouvellement produite (**OU** de la demande visant à étendre l'état déclaratif des produits) en liaison avec une « application logicielle éducative pour tablettes et téléphones intelligents ». (**1 point**)
- Revendiquer la priorité de la demande canadienne nouvellement produite **OU** de la demande visant à étendre l'état déclaratif des produits en liaison avec une « application logicielle éducative pour tablettes et téléphones intelligents ». (**1 point**)

QUESTION 17 (5 points)

Vrai ou faux? Si on écarte toute considération relativement à l'état du registre ou du marché, les marques de commerce suivantes seraient réputées n'avoir aucun caractère distinctif inhérent :

a) La représentation d'un ballon en forme de chat portant un chapeau de fête en liaison avec des « jouets pour chats ». (**1 point**)
b) WET en liaison avec de l'« eau embouteillée ». (**1 point**)
c) LUCIE'S CARROT CAKE en liaison avec du « gâteau aux carottes ». (**1 point**)
d) 1-800-MUFFINS en liaison avec la « livraison à domicile de muffins frais ». (**1 point**)
e) MILLER DAVIS en liaison avec des « services d'assurances ». (**1 point**)

Réponse :
a) Faux. (**1 point**)
b) Vrai. (**1 point**)
c) Faux. (**1 point**)
d) Faux. (**1 point**)
e) Faux. (**1 point**)

QUESTION 18 (4 points)

Votre cliente vous demande de produire une demande d'enregistrement pour la marque de commerce ALIENINVASION en liaison avec des vêtements. Environ 13 mois plus tard, vous recevez un rapport d'examen demandant que le requérant précise davantage le terme « vêtements ». La cliente vous demande de répondre en modifiant les produits pour indiquer « vêtements tout-aller » et vous produisez la réponse 4 mois plus tard. Votre cliente a maintenant commencé à employer sa marque sur des tee-shirts et s'est rendu compte qu'il préfère employer ALIEN INVASION en deux mots plutôt qu'en un seul. La cliente vous a demandé s'il est possible de modifier la demande pour indiquer ALIEN INVASION en deux mots. Oui ou non. (**1 point**) Le Bureau des marques de commerce serait-il susceptible d'autoriser cette modification? En une phrase, justifiez votre réponse. **(2 points)** Indiquez la disposition pertinente du *Règlement sur les marques de commerce*. (**1 point**)

Réponse :
- Oui. (**1 point**)
- La demande n'a pas été annoncée (**1 point**) et la marque demeure essentiellement la même. (**1 point**)
- Paragraphe 35(2)*b*) du *Règlement sur les marques de commerce.* (**1 point**)

QUESTION 19 (3 points)

Une demande d'enregistrement de marque de commerce a été produite avant le 17 juin 2019 pour une marque verbale, sans déclaration à l'effet que la marque est constituée de caractères standards. En supposant qu'aucune objection ne soit soulevée, en une phrase, expliquez comment la demande sera traitée par l'examinateur. **(2 points)** Indiquez la source pertinente sur laquelle repose votre réponse. (**1 point**).

Réponse :
- La marque de commerce sera numérisée (**1 point**) et représentée **OU approuvé OU** annoncée telle qu'elle a été produite (**1 point**).

- Énoncé de pratique en date du 17 juin 2019, « Marques de commerce en caractères standards ». **(1 point)** ***[Remarque : il n'est pas nécessaire d'indiquer la date et le titre de l'énoncé de pratique pour obtenir le point.]***

QUESTION 20 (1 point)

Le 20 juin 2019, vous avez produit une demande d'enregistrement de marque de commerce internationale sur la base d'une marque de commerce canadienne déposée le 26 mars 2015. La marque de commerce internationale a été enregistrée le 8 septembre 2019. Jusqu'à quelle date la marque de commerce internationale dépend-elle de l'enregistrement canadien de base? (**1 point**)

Réponse :

- Le 8 septembre 2024 (**1 point**)

QUESTION 21 (5 points)

Vous produisez une demande d'enregistrement au nom de votre cliente, revendiquant la priorité de sa demande d'enregistrement en Union européenne. La demande canadienne a été annoncée, et vous faites parvenir une copie de l'annonce à votre cliente. En discutant avec la cliente, vous découvrez que la demande d'enregistrement de marque de commerce européenne est en fait produite au nom d'une entreprise connexe au requérant canadien, mais qu'il ne s'agit pas du prédécesseur en titre du requérant canadien.

a) Vrai ou faux? (**1 point**) Une demande d'enregistrement de marque de commerce canadienne ne peut revendiquer la priorité d'une demande d'enregistrement de marque de commerce européenne. Indiquez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. (**1 point**)

Réponse :

- Faux. (**1 point**)
- Alinéa 34(1) de la *Loi sur les marques de commerce.* (**1 point**)

b) Vrai ou faux? (**1 point**) Vous pouvez retirer la revendication de priorité. Indiquez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce* (**1 point**) et du *Règlement sur les marques de commerce*. (**1 point**)

Réponse :

- Faux. (**1 point**)
- Alinéa 34(4) de la *Loi sur les marques de commerce* (**1 point**) et alinéa 33(2) du *Règlement sur les marques de commerce*. (**1 point**)

QUESTION 22 (4 points)

Un organisme de certification américain qui est propriétaire d'une marque de certification aux États-Unis et qui certifie des produits sous cette marque aux États-Unis souhaite produire une demande d'enregistrement relative à sa marque de certification au Canada, mais la marque n'est pas encore employée au Canada. Oui ou non. (**1 point**) L'organisme de certification américain peut-il obtenir une protection pour sa marque au Canada à titre de marque de certification si elle n'est pas encore employée au Canada? Quelles sont les exigences, propres aux marques de certification et à aucun autre type de marque, requises pour faire une demande d'enregistrement d'une marque de certification en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*? **(2 points)** Indiquez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. (**1 point**)

Réponse :

- Oui. (**1 point**)
- Les détails de la norme définie. (**1 point**)
- Une déclaration portant que le requérant ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits tels que ceux en liaison avec lesquels on projette d'employer la marque de certification. (**1 point**)
- Paragraphe 30(2)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce.* (**1 point**)

QUESTION 23 (3 points)

Une demande est produite en ligne en liaison avec les produits « statues de marbre » en classe 19 et les produits « statues en métaux communs » en classe 6, accompagnée de la taxe de dépôt de 330 $ et obtient une date de production. La demande est subséquemment révisée pour supprimer « statues en métaux communs » de la demande. Oui ou non. (**1 point**) Est-ce que d'autres taxes doivent être payées? Expliquez brièvement. (**2 points**)

Réponse :

- Oui. (**1 point**)
- La taxe de dépôt d'une demande est déterminée en fonction du nombre de classes de produits ou de services figurant dans la demande à la date de production (**1 point**), même si le requérant a retiré une classe de produits, le requérant devrait payer pour les deux classes et non juste une **OU** le requérant devrait payer une taxe de 100 $ par classe supplémentaire. (**1 point**)

QUESTION 24 (3 points)

Votre client est un avocat américain spécialisé en marques de commerce pour qui vous avez produit plusieurs demandes d'enregistrement de marques de commerce

canadiennes, au nom d'un de ses clients (le requérant). Vous recevez un courriel d'un avocat américain d'un autre cabinet indiquant qu'il reprend le portefeuille de marques du requérant et vous demande de communiquer dorénavant uniquement avec lui concernant les affaires touchant les marques de commerce canadiennes du requérant. Ni votre client ni le requérant ne se trouve en copie conforme de ce courriel. Expliquez brièvement comment vous devriez gérer cette situation et pourquoi. (**3 points**)

Réponse :

- Confirmez auprès de votre client actuel (l'avocat américain initial) que vous devez dorénavant correspondre avec le nouvel avocat américain. (**1 point**)
- L'avocat américain initial est votre client (**1 point**), et vous devez avoir l'autorisation de votre client avant de divulguer des renseignements confidentiels au nouvel avocat américain. (**1 point**)

QUESTION 25 (19 points)

Vous avez produit une demande d'enregistrement pour la marque CANADA FRESH au nom de votre cliente canadien, CF Limited, le 18 juin 2019, en liaison avec :

Classe 16 : « livres et périodiques »;
Classe 25 : « vêtements tout-aller et chaussures tout-aller »;
Classe 30 : « viandes et fromages; pains; pâtes et pâtisseries »;
Classe 31 : « fruits et légumes frais non transformés »; et
Classe 32 : « jus de fruits ».

Votre cliente vous informe que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec tous ces produits depuis 2012 et que tous ses produits sont fabriqués au Canada.

L'examinateur a examiné la demande et a émis le rapport d'examen suivant.

26 oct 2019
Votre dossier
123-456789
Notre dossier
1970200

Votre entreprise
Quelque part au Canada

Objet : Marque de commerce : CANADA FRESH
Requérant : CF Limited

Le présent rapport d'examen a trait à la demande susmentionnée. Pour éviter le déclenchement de procédures d'abandon, notre bureau doit recevoir une

réponse satisfaisante au plus tard le 26 avril 2020. Toute correspondance relative à cette demande doit en porter le numéro de dossier.

Le requérant doit confirmer que les produits visés proviennent du Canada, car la recherche démontre que ce mot est principalement un nom géographique. Les produits proviennent d'un lieu géographique s'ils y sont fabriqués, produits, cultivés, assemblés, conçus.

Si les produits ne proviennent pas du CANADA, la marque, dans son ensemble, est considérée comme donnant une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des produits. Le consommateur canadien moyen ou le vendeur serait induit en erreur en croyant que les produits visés proviennent du CANADA, et la marque de commerce n'est donc pas enregistrable en vertu du paragraphe 12(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Cependant, si les produits proviennent du CANADA, la marque de commerce, dans son ensemble, décrit alors clairement la nature et le lieu d'origine des produits suivants, à savoir de la viande, du fromage, du pain, des pâtes, des pâtisseries, des fruits et légumes frais non transformés et des jus de fruits, et est donc non enregistrable en vertu du paragraphe 12(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*. Plus précisément, la marque de commerce décrit clairement que les produits du requérant sont de la viande, du fromage, du pain, des pâtes, des pâtisseries, des fruits, des légumes et des jus de fruits frais qui proviennent du Canada.

À titre subsidiaire, si ces produits ne sont pas frais, la marque de commerce est alors considérée comme donnant une description fausse et trompeuse.

Par conséquent, compte tenu des dispositions du paragraphe 12(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*, cette marque ne semble pas enregistrable.

De plus, selon le paragraphe 37(1)*d*) de la *Loi sur les marques de commerce*, la marque de commerce ne semble pas être distinctive.

L'opinion préliminaire du registraire est que la marque de commerce ne possède pas un caractère distinctif inhérent en liaison avec les produits susmentionnés, à savoir de la viande, du fromage, du pain, des pâtes, des pâtisseries, des fruits et légumes frais non transformés et des jus de fruits puisque les marques de commerce qui ne semblent pas enregistrables en vertu du paragraphe 12(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce* sont réputées ne pas posséder un caractère distinctif inhérent.

Plus précisément, la présente marque de commerce ne distingue pas les produits du requérant de ceux d'une autre personne ou entreprise, en ce que la marque de commerce décrit clairement la nature et le lieu d'origine des produits du requérant, à savoir que les produits sont frais et proviennent du Canada. Ainsi, le consommateur ne serait pas en mesure de distinguer la source des

produits du requérant de ceux d'un concurrent puisque la marque visée par la demande est simplement une description générique d'une caractéristique et du lieu d'origine des produits.

Par conséquent, conformément au paragraphe 32(1)*b*) de la *Loi*, le requérant est tenu de fournir au registraire une preuve établissant que la marque de commerce était distinctive à la date de production de la demande d'enregistrement. Veuillez noter que, conformément à alinéa 32(2) de la *Loi*, le registraire doit restreindre, eu égard à la preuve fournie, l'enregistrement aux produits en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de commerce est distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d'après ce qui est démontré, la marque de commerce est distinctive.

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

Dans l'éventualité où le requérant aurait des questions particulières au sujet de la présente correspondance, veuillez communiquer avec l'examinateur au dossier.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Anita Bev Orage
Section de l'examen

a) En supposant que votre cliente souhaite obtenir un enregistrement relativement à sa marque CANADA FRESH le plus tôt possible, quelles mesures lui recommandez-vous de prendre? (**5 points**)

Réponse :

- Produire une demande d'enregistrement modifiée restreignant les produits à ceux des classes 16 et 25 **OU** aux « livres et périodiques; vêtements tout-aller et chaussures tout-aller ». (**1 point**)
- Produire une demande divisionnaire en liaison avec les produits des classes 30, 31 et 32 **OU** « viandes et fromages; pains; pâtes et pâtisseries; fruits et légumes frais non transformés; jus de fruits » **OU** les produits qui sont visés par l'objection d'absence de caractère distinctif inhérent. (**1 point**)
- Répondre au rapport d'examen pour confirmer que tous les produits proviennent du Canada **OU** sont fabriqués au Canada. (**1 point**)
- Faire valoir que la demande originale (visant les produits des classes 16 et 25) est maintenant conforme pour être approuvée **OU** qu'elle peut procéder. (**1 point**)
- Répondre au rapport d'examen relativement à la demande divisionnaire en produisant une preuve établissant que la marque était distinctive à la date de production de la demande en liaison avec les produits des classes 30, 31 et 32 visés par la demande divisionnaire **OU** demander une prolongation de délai pour répondre au rapport d'examen relatif à la demande divisionnaire visant les produits des classes 30, 31 et 32 pour avoir suffisamment de temps pour rassembler les éléments de preuve relativement au caractère distinctif. (**1 point**)

b) En préparation de la preuve par affidavit au titre de l'alinéa 32(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, en supposant que vous produirez un affidavit souscrit/affirmé au nom de CF Limited, énumérez, en style télégraphique, les renseignements et/ou les documents les plus importants que doit comprendre l'affidavit. (**10 points**)

Réponse :

- Le <u>nom complet et le titre</u> de la personne qui souscrit l'affidavit. (**1 point**)
- Une explication sur<u> la source et les justifications des renseignements de la personne qui souscrit l'affidavit.</u> (**1 point**)
- Les détails concernant l'entreprise du requérant. (**1 point**)
- Une déclaration portant sur la <u>nature de l'emploi</u> de la marque de commerce en liaison avec tous les produits. (**1 point**)
- Une explication de la <u>façon dont</u> la marque de commerce est liée aux produits, au moment du transfert de la propriété ou du transfert de la possession des produits (**1 point**), et des <u>spécimens d'emploi</u> *[ou toute expression qui suggère la mise en preuve de spécimens d'emploi]* de la marque de commerce telle qu'elle est employée en liaison avec les produits. (**1 point**)
- Une explication de la <u>façon dont est utilisée la marque de commerce dans la publicité</u> des produits (**1 point**), et des <u>spécimens de matériel publicitaire</u>. (**1 point**)

- Des déclarations indiquant clairement l'étendue de l'emploi de la marque de commerce pour chaque région territoriale définie *[ou chaque province ou territoire]* où la marque de commerce est indiquée comme distinctive. (**1 point**)
- Des renseignements quant à la période pendant laquelle la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec les produits. (**1 point**)

c) Compte tenu de l'objection soulevée en vertu du paragraphe 12(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*, outre le paragraphe 32(1)*b*), indiquez deux autres dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* à l'égard de la revendication du caractère distinctif. (**2 points**)

Réponse :

- Paragraphe 12(3) **(1 point)** et 32(1)*a*) (**1 point**) de la *Loi sur les marques de commerce*. (**1 point**)

d) Vous n'avez pas été en mesure de rassembler les éléments de preuve nécessaires au cours des premiers six mois et vous demandez donc une prolongation de délai pour répondre au rapport d'examen. Le délai tire à sa fin et vous n'avez toujours pas rassemblé tous les éléments de preuve nécessaires. Vrai ou faux? (**1 point)** Votre cliente peut obtenir une prolongation de délai supplémentaire, sur la base de circonstances exceptionnelles, pour finir de rassembler ses éléments de preuve. Indiquez la source pertinente sur laquelle vous fondez votre réponse. (**1 point**)

Réponse :

- Faux. (**1 point**)
- *Manuel d'examen des marques de commerce,* section 6.8.1. (**1 point**) ***[Remarque : il n'est pas nécessaire que le candidat indique la section précise du Manuel d'examen pour obtenir le point.]***

QUESTION 26 (3 points)

On a demandé à votre cabinet, IP Fuel Trademark Services, de répondre à un rapport d'examen en lien avec une demande d'enregistrement de la marque de commerce STORM VALLEY par Awesome Ski Clothing Ltd. en liaison avec des vêtements de ski. Le rapport d'examen cite la marque de commerce déposée STORM CANYON, ci-dessous. Que recommandez-vous à Awesome Ski Clothing Ltd. (**2 points**). Indiquez la source pertinente. (**1 point**)

STORM CANYON — 16245438

Numéro de demande
16245438

Numéro d'enregistrement
LMC93702

Type(s)
Verbale

Catégorie
Marque de commerce

Statut de l'OPIC
Enregistrée

Produite
2013-04-23

Enregistrée
2016-05-10

Date d'expiration de l'enregistrement
2031-05-10

Propriétaire Actuel
Ski Trading Company, Inc.
624 SKI boul. the Skihill,
CANADA

Agent
IP FUEL TRADEMARK Services
Ville d'Ottawa, casier postal 0,
Canada

Propriétaire Inscrit
Welch Apparel Group, Inc.
624, boul. Spiral, Hastings, MN
55033, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Rubriques d'index
STORM CANYON

Produits
1) Vêtements, nommément, tee-shirts, chemises, hauts, chandails en molleton, pantalons en molleton, pantalons, pantalons à glissière latérale, shorts, gilets, parkas, anoraks, manteaux, vestes, vestes coupe-vent, veste, capuchons, pull-over, tricots pour hommes, femmes et enfants; vêtements d'extérieur, nommément, couches extérieures, vêtements de ski, gilets de ski, manteaux de ski, vêtements de planche à neige, pantalons de neige, vêtements de pluie, manteaux de pluie, pantalons de pluie; couvre-chefs, nommément chapeaux, bonnets d'hiver.

Information relative de classification
Mise en garde
Les données relatives à la classification sont fournies à
des fins d'information et de recherche seulement. L'OPIC ne garantit pas l'exactitude des classes attribuées à la marque de commerce. Ces données n'ont aucune valeur juridique.

25 – Vêtements, chaussures, couvre-chefs

Historique des actions

Action	Date de l'action	Date d'échéance	Commentaires
Produite	2013-04-23		
Créée	2013-04-24		
Formalisée	2013-04-25		
Recherche enregistrée	2014-01-14		
Avis d'approbation envoyé	2014-01-14	2014-02-11	
Approuvée	2014-03-06		APPROUVED BY PROGRAM EX200M1
Publiée	2014-03-12		Vol 61 no 3098
Admise	2014-06-27		
Avis d'admission envoyé	2014-06-27	2016-04-23	
Enregistrée	2016-05-10	2031-05-10	

Réponse :

- Vous ne pouvez pas présenter d'arguments pour tenter de surmonter l'objection de confusion puisque votre cabinet représente la marque citée (**1 point**), et cela serait un conflit d'intérêts. (**1 point**)
- *Code de déontologie* de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada **OU** Règles de déontologie des barreaux provinciaux. (**1 point**)

EXAMEN DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 2019
ÉPREUVE B
Total des points : 150

QUESTION 1 (17 POINTS)

Vous représentez le requérant dans une procédure d'opposition. L'agent tout récemment nommé de l'opposante vous a signifié, avec une journée de retard, l'affidavit reproduit ci-dessous. Cet affidavit constitue la totalité de la preuve de l'opposante produite suivant l'article 50 du *Règlement sur les marques de commerce*. Des pièces sont jointes au soutien de l'affidavit, mais elles ne sont pas reproduites ci-dessous.

L'affidavit aborde directement la question de la confusion entre les marques JAVELO et JAVEX alléguée par l'opposante.

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

DANS L'AFFAIRE DE l'opposition de 5678 Canada Inc. (l'**« Opposante »**) à l'encontre de la demande d'enregistrement nº 1,888,881 pour la marque de commerce « JAVELO » produite par 1234 Ontario Inc. (la **« Requérante »**) et annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 21 février 2018.

AFFIDAVIT DE JUSTINE TREMBLAY

Je soussignée, **JUSTINE TREMBLAY**, de la ville de Vancouver, en Colombie-Britannique, Canada, **DÉCLARE SOUS SERMENT CE QUI SUIT** :

1. Je suis la vice-présidente du marketing et l'une des dirigeantes de 5678 Canada Inc. (« **ma société** »), un poste pour lequel j'ai été embauchée en 2019 alors que je travaillais pour une autre entreprise. Je suis autorisée par ma société à souscrire au présent affidavit à l'appui de la présente opposition.

2. J'ai devant moi, et je joins au présent affidavit comme **pièce « A »**, un Certificat de constitution de ma société délivré le 23 avril 2009 par le ministère des Services gouvernementaux de la province de Colombie-Britannique.

3. La marque de commerce JAVEX fait également l'objet d'un litige entre l'Opposante et la Requérante. J'ai devant moi, et je joins au présent affidavit comme **pièce « B »**, la défense et demande reconventionnelle de la Requérante en date du 11 octobre 2015 dans le dossier de Cour nº CV-15-12345.

4. Depuis sa constitution le ou vers le 28 avril 2002 jusqu'à aujourd'hui, ma société a employé de façon continue la marque de commerce et le nom commercial JAVEX en liaison avec des services de nettoyage au Canada, nommément des services de nettoyage résidentiels et commerciaux, y compris ceux décrits ci-

dessous. Ces services sont fournis en Colombie-Britannique, y compris dans la région du Grand Vancouver.

5. J'ai devant et moi, et joins au présent affidavit comme **pièce « C »**, une série de copies de factures représentatives concernant des services de nettoyage que ma société a remises à des clients sur les lieux où nos services ont été rentus entre avril 2002 et aujourd'hui.

6. J'ai devant et moi, et joins au présent affidavit comme **pièce « D »**, une facture concernant des services de nettoyage représentative de celles que ma société a envoyées par la poste à des clients, après l'exécution de nos services, entre avril 2009 et aujourd'hui. Le texte qui comprend JAVEX est reproduit de façon exacte ci-dessous.

Javex Inc.
Rue 123
Vancouver, C.-B.

7. J'ai devant moi, et je joins au présent affidavit comme **pièce « E »**, une photographie d'une chemise que les employés de ma société portent lorsqu'ils exécutent des services de nettoyage pour des clients. Cette chemise est représentative des chemises que les employés ont portées de 2007 à aujourd'hui. Il est fréquent que les clients soient présents lorsque les employés exécutent les services de nettoyage, du moins pendant un certain temps.

8. J'ai été informée par le service de la comptabilité de ma société que les revenus que ma société a tirés de la fourniture des services liés à la marque de commerce au Canada depuis 2010 ont été supérieurs à 500 000 $ annuellement et que, ces quelques dernières années, les ventes se sont élevées à plus de 1 300 000 $.

9. Depuis sa constitution jusqu'à aujourd'hui, ma société a fourni des services de nettoyage au Canada à plus de 15 000 clients en liaison avec la marque de commerce et le nom commercial JAVEX, y compris de la manière décrite ci-dessus.

DÉCLARÉ SOUS SERMENT DEVANT MOI dans la ville de)
Vancouver, dans la province de Colombie-Britannique)
En ce 15e jour de juillet 2019)

_____
JUSTINE TREMBLAY

_____
Commissaire à l'assermentation, etc.

a) Vous avez reçu de la part de l'agent de l'opposante une demande de consentement à une prolongation de délai d'un (1) jour pour la production de la preuve de l'opposante. Il s'agit de la première demande de prolongation de délai à être présentée par l'une ou l'autre des parties dans la présente procédure. Votre cliente est très réactive et sera à même de vous donner des instructions sans délai. La présente opposition est âprement disputée et votre cliente ne souhaite pas consentir à la prolongation de délai. Devriez-vous tout de même recommander à votre client de consentir à la prolongation de délai — oui ou non? (**1 point**)

b) Donnez une raison à l'appui de votre réponse. (**1 point**)

c) Si votre cliente ne consent pas à la prolongation de délai, que devrait faire l'opposante pour obtenir la permission de produire sa preuve? Cette demande de permission comporte trois (3) éléments dont l'opposante doit tenir compte. (**3 points**)

d) Relativement à la question de savoir si l'affiante devrait être contre-interrogée, indiquez un (1) risque associé au fait de ne ***pas*** mener de contre-interrogatoire. **(1 point)**

e) Relativement à la question de savoir si l'affiatedevrait être contre-interrogée, indiquez un (1) risque associé au fait de mener un contre-interrogatoire. (**1 point**)

f) Suite à la signification de la preuve de l'opposante, votre cliente souhaite demander une ordonnance de contre-interrogatoire ainsi qu'une prolongation de délai pour produire la preuve de la requérante. Indiquez deux (2) facteurs dont la requérante devrait tenir compte au moment de faire ces deux demandes? (**2 points**)

g) Qu'arrivera-t-il au délai dont dispose la requérante pour produire et signifier sa preuve au titre de l'article 52 du *Règlement sur les marques de commerce* si la requérante omet de procéder au contre-interrogatoire? (**1 point**)

h) Quelle forme les questions posées en contre-interrogatoire devraient-elles prendre idéalement? A. Questions ouvertes. A. Questions fermées. (**1 point**) Expliquez brièvement pourquoi. (**1 point**)

i) Indiquez cinq (5) questions pertinentes que vous, en votre qualité d'agent de la requérante, pourriez poser à l'affiante et qui seraient susceptibles d'aider la cause de la requérante. Seules vos cinq premières réponses seront prises en compte dans l'attribution des points. (**5 points**) du reste du texte?

QUESTION 2 (15 POINTS)

Votre cliente, HG Inc., est un producteur de gin canadien qui détient l'enregistrement nº LMC588,888 pour la marque de commerce HECTOR GIN pour emploi en liaison avec les produits « boissons alcoolisées, nommément gin ». Cet enregistrement a été émis le

11 janvier 2012 et votre cliente emploie la marque au Canada depuis au moins aussi tôt que le 4 juin 2009.

Votre cliente a indiqué vouloir s'opposer à la demande suivante, laquelle a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 30 juin 2019 :

Marque de commerce : HEKTOR
Requérant : Maxwell Smith
Pour emploi en liaison avec les produits « boissons non alcoolisées, nommément soda tonique »
La demande est fondée sur l'emploi projeté au Canada.

Avant l'expiration de la période d'annonce le 10 août 2019, votre cliente vous a mandaté de demander une prolongation de délai de six mois pour s'opposer à la demande, soit l'équivalent d'une période de conciliation pour évaluer la possibilité de résoudre l'affaire par la voie d'un règlement à l'amiable. Il est apparu, pendant les discussions entourant un règlement éventuel, que Maxwell Smith n'est pas le propriétaire de l'entreprise prévoyant vendre du soda tonique sous la marque HEKTOR et qu'il ne joue aucun rôle dans celle-ci. Il a simplement produit la demande pour le compte de son frère, David Smith, qui est le président de l'entreprise en question. Par la suite, les négociations de règlement se sont déroulées exclusivement entre votre cliente et David Smith.

Le délai dont dispose actuellement votre cliente pour produire une déclaration d'opposition expire le 10 février 2020. Les négociations de règlement n'ayant pas abouti, le 2 février 2020, votre cliente vous demande de préparer et de produire une déclaration d'opposition.

a) D'après l'information dont vous disposez et sans égard à toute question relative à la confidentialité des renseignements divulgués, indiquez quels sont les quatre (4) motifs d'opposition les plus susceptibles de permettre à votre cliente d'obtenir gain de cause et citez les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* (**8 points – 1 point pour chacune des dispositions pertinentes**). Pour chacun des motifs soulevés, énoncez le ou les faits justifiant votre choix. (**4 points - 1 point par motif) (total : 12 points**)

b) Vous produisez la déclaration d'opposition de votre cliente, puis, le 10 février 2020, le registraire en transmet une copie au requérant. Le 3 avril 2020, le requérant produit et signifie sa contre-déclaration, accompagnée d'une demande de décision interlocutoire concernant la radiation de certaines parties de la déclaration d'opposition. Le registraire sollicitera-t-il vos commentaires relativement à cette décision interlocutoire — oui ou non? (**1 point**) Expliquez brièvement votre réponse (**1 point**) et citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. (**1 point**)

QUESTION 3 (3 POINTS)

Les questions qui suivent portent sur la procédure d'opposition.

a) Vrai ou faux? Un opposant qui soulève un motif d'opposition fondé sur le paragraphe 12(1)*d*) de la *Loi sur les marques de commerce* peut s'appuyer sur une marque de commerce inscrite au nom d'un tiers. (**1 point**)

b) Vrai ou faux? Conformément aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985 ch T-13 dans sa version modifiée le 17 juin 2019, de nouveaux éléments de preuve peuvent être présentés de plein droit dans le cadre d'un appel d'une décision du registraire à la Cour fédérale. (**1 point**)

c) Vrai ou faux? Conformément aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985 ch T-13 dans sa version modifiée le 17 juin 2019, une déclaration d'opposition doit être produite en double exemplaire. (**1 point**)

QUESTION 4 (2 POINTS)

Votre client souhaite s'opposer à une demande d'enregistrement qui a été annoncée le 15 septembre 2019. D'après l'information dont vous disposez, une allégation portant que le requérant a agi de mauvaise foi constituera votre motif d'opposition clé. Quel motif d'opposition devrez-vous invoquer? (**1 point**). Citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. (**1 point**)

QUESTION 5 (14 POINTS)

Les questions qui suivent portent sur la procédure en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*. Vous devez répondre par vrai ou faux. À l'appui de chacune de vos réponses (vrai ou faux), citez le fondement juridique ou administratif le plus précis qui s'applique (article de la *Loi sur les marques de commerce* ou du *Règlement sur les marques de commerce* ou Énoncé de pratique), selon le cas. S'il n'existe aucun fondement juridique ou administratif, indiquez-le.

a) La partie requérante dispose de quatre mois pour produire sa preuve une fois que le propriétaire inscrit a produit sa preuve en réponse à un avis en vertu de l'article 45. (**2 points**)

b) Toute personne qui paie le droit prescrit peut, par écrit, demander au registraire d'envoyer un avis en vertu de l'article 45 au propriétaire inscrit d'une marque de commerce qui est enregistrée depuis au moins trois ans. (**2 points**)

c) La signification de la preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 peut être faite par signification à personne, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courriel. (**2 points**)

d) La partie requérante qui demande au registraire d'engager une procédure en vertu de l'article 45 doit transmettre une copie de cette demande au propriétaire inscrit de la marque de commerce visée. (**2 points**)

e) La partie qui a demandé au registraire d'envoyer un avis en vertu de l'article 45 (la partie requérante) doit assumer tous les coûts associés au contre-interrogatoire d'un déposant dans le cadre de la procédure. (**2 points**)

f) Si le registraire reçoit une demande écrite d'engager une procédure en vertu de l'article 45 à l'égard d'un enregistrement qui a déjà fait l'objet d'une procédure en vertu de l'article 45 dans laquelle une décision a été rendue et est présentement en appel, le registraire peut décider de ne pas envoyer d'avis de l'article 45. (**2 points**)

g) Le registraire a le pouvoir discrétionnaire d'envoyer un avis en vertu de l'article 45 à l'égard d'une marque qui est enregistrée depuis moins de trois ans. (**2 points**)

QUESTION 6 (10 POINTS)

Pour le compte de votre client, vous avez demandé qu'un avis en vertu de l'article 45 soit envoyé au propriétaire de l'enregistrement n° LMC135,246 de la marque de commerce GOAT qui est enregistrée en liaison avec les produits « montres, bracelets de cheville, lunettes de soleil, t-shirts » et les services « services de restauration ».

En réponse à cet avis, qui a été envoyé par le registraire le 5 juillet 2019, le propriétaire de l'enregistrement, ABC Inc., a produit l'affidavit qui suit :

À L'ATTENTION DE : Le registraire des marques de commerce

DANS L'AFFAIRE DE la procédure de radiation en vertu de l'article 45 **visant** l'enregistrement canadien n° LMC135,246 de la marque de commerce GOAT inscrit au nom de ABC Inc.

AFFIDAVIT DE JEAN CÔTÉ

Je soussigné, Jean Côté, de la ville d'Ottawa, dans la province de l'Ontario, au Canada **DÉCLARE SOUS SERMENT CE QUI SUIT** :

1. Je suis le président d'ABC Inc. (l'« Inscrivante »), une société de l'Ontario dont le principal lieu d'affaires est situé au 23, rue des Cyprès, à Ottawa, en Ontario, au Canada.

2. J'exerce ces fonctions depuis 2009.

3. Je suis autorisé à souscrire le présent affidavit, et toutes les déclarations que je fais aux présentes sont fondées soit sur ma connaissance personnelle ou soit sur les dossiers que tient l'Inscrivante dans la pratique normale de ses affaires.

4. Pendant la période s'étendant du 5 juillet 2016 au 5 juillet 2019 (la « Période pertinente »), ABC Inc. a vendu des montres arborant la marque de commerce GOAT à des détaillants au Canada. Est jointe comme pièce A à mon affidavit une photographie d'une montre représentative des montres qu'ABC Inc. a vendues pendant cette période [*NDR : la pièce A présente une montre arborant le mot GOAT au centre de son cadran*]. ABC Inc. a également vendu des bracelets pour cheville. Est jointe comme pièce B à mon affidavit une photographie représentative de la gamme actuelle de bracelets pour cheville d'ABC Inc. [NDR : *la pièce B montre un bracelet pour cheville arborant le mot GOAT (gravé) sur son fermoir*].

5. ABC Inc. a vendu ses montres et ses bijoux, y compris les montres présentées en pièce A, ainsi que divers bracelets pour cheville, à des bijouteries locales de la région d'Ottawa. Est joint comme pièce C un tableau présentant les ventes faites à ses bijouteries pendant la Période pertinente [*NDR : la pièce C présente les détails relatifs à plus de 300 transactions de vente, y compris les dates des ventes, les noms des détaillants de la région d'Ottawa qui ont acheté les montres et bracelets pour cheville, les numéros des factures concernant les montres et le prix. Toutes les transactions ont eu lieu pendant la Période pertinente*].

6. Depuis 2014, ABC Inc. annonce ses lunettes de soleil dans divers journaux, y compris un journal local de la région d'Ottawa. Est joint comme pièce D un échantillon représentatif de ces annonces [*NDR : la pièce D montre une annonce parue dans un journal qui comprend le texte suivant : « Les lunettes de soleil GOAT – Passez nous voir pour choisir la paire qui vous convient! »*].

7. Au cours de la Période pertinente, ABC Inc. a vendu pour plus de 100 000 $ CA de ses t-shirts GOAT à des détaillants canadiens. Est jointe comme pièce E à mon affidavit une photographie d'un tee-shirt représentatif du type de tee-shirts vendus pendant la Période pertinente [*NDR : la pièce E montre un t-shirt arborant une étiquette sur laquelle figure le mot GOATEE en un seul mot et en lettres majuscules, toutes de la même taille et de la même police de caractères. Aucune autre inscription n'est présente sur le tee-shirt*].

8. ABC Inc. exploite également un certain nombre de restaurants végétariens GOAT dans la région d'Ottawa. Sont jointes comme pièce F à mon affidavit des photographies représentatives de l'enseigne des restaurants et des uniformes portés par les serveurs et serveuses des restaurants pendant la Période pertinente. [*NDR : La pièce F est constituée 1) d'une photographie de l'enseigne d'un restaurant arborant un dessin de chèvre, et 2) d'une photographie d'un uniforme de restaurant sur le devant et au dos duquel le mot GOAT est imprimé bien en vue*].

Jean Côté

DÉCLARÉ SOUS SERMENT DEVANT MOI dans la ville d'Ottawa, en Ontario, en ce 5e jour de septembre 2019.

_____

Jane Jensen

Commissaire à l'assermentation pour la province de l'Ontario
Mon mandat n'expire pas.

***

Lisez chacun des énoncés ci-dessous, puis indiquez à votre client si, selon vous, l'enregistrement sera maintenu ou radié à l'égard de ces produits et/ou services et expliquez pourquoi. Fondez votre opinion uniquement sur la preuve fournie et sur les principes de droit pertinents. Sauf indication contraire, il n'est pas nécessaire de citer la jurisprudence.

a) Dans le cas des produits « montres », indiquez si l'enregistrement sera maintenu ou radié (**1 point**). Donnez une raison valable à l'appui de votre opinion (**1 point**).

b) Dans le cas des produits « bracelets pour cheville », indiquez si l'enregistrement sera maintenu ou radié. **(1 point)** Donnez une raison valable à l'appui de votre opinion (**1 point**).

c) Dans le cas des produits « lunettes de soleil », indiquez si l'enregistrement sera maintenu ou radié (**1 point**). Donnez une raison valable à l'appui de votre opinion (**1 point**).

d) Dans le cas des produits « t-shirts », indiquez si l'enregistrement sera maintenu ou radié (**1 point**). Donnez une raison valable à l'appui de votre opinion (**1 point**).

e) Dans le cas des services « services de restauration », indiquez si l'enregistrement sera maintenu ou radié (**1 point**). Donnez une raison valable à l'appui de votre opinion (**1 point**).

QUESTION 7 (8 POINTS)

Votre cliente, Rainbow Bikes Inc., emploie la marque de commerce RAINBOW BIKES depuis janvier 2004 en liaison avec l'exploitation de son entreprise de vente et d'entretien de vélos. Elle n'a jamais obtenu d'enregistrement pour la marque de commerce RAINBOW BIKES et exploite une boutique de vélos à Gatineau, au Québec.

Votre cliente a récemment reçu une mise en demeure de Cycling Strong Inc, qui détient un enregistrement canadien pour la marque de commerce COLOURS OF THE RAINBOW. L'enregistrement de la marque COLOURS OF THE RAINBOW a été émis le 15 avril 2017, sur la base de l'emploi de la marque au Canada depuis 2007, en liaison avec des « services de voyage, nommément organisation et conduite de voyages à vélo ». Cycling Strong Inc. détient également un enregistrement pour la marque de commerce RAINBOWS AND MORE. Cet enregistrement a été émis le 12 mai 2012 en liaison avec des « vêtements, nommément shorts et hauts sport; gourdes, sacs de messager et sacs à dos ».

Cycling Strong Inc. demande à Rainbow Bikes Inc. de cesser d'employer la marque de commerce et le nom commercial RAINBOW BIKES au Canada. Votre cliente vous demande conseil quant à la façon de répondre à la mise en demeure de Cycling Strong Inc.

a) Après avoir reçu la mise en demeure, Rainbow Bikes a mandaté un détective d'enquêter sur les activités de Cycling Strong Inc. Hormis quelques photos, dénichées en ligne, de voyages organisés ayant eu lieu en 2008 et 2009, le détective n'a repéré aucun renseignement concernant les dates possibles de futurs voyages organisés offerts par Cycling Strong. Des sacs, des hauts et des shorts RAINBOWS AND MORE semblent toutefois être actuellement offerts en vente sur Internet. En vous fondant sur ce qui précède, que diriez-vous à votre cliente en ce que concerne la possibilité de faire radier les enregistrements de la marque COLOURS OF THE RAINBOW et de la marque RAINBOWS AND MORE en vertu de l'article 45. Pour chaque enregistrement, indiquez si, selon vous, la radiation est envisageable (**2 points**) et expliquez pourquoi. (**2 points**)

b) Le détective a acheté un des chandails RAINBOWS AND MORE. L'étiquette apposée sur le chandail comporte l'inscription suivante : Wear it Proud Inc. Votre cliente soupçonne que la marque pourrait être employée par une entité autre que la propriétaire de l'enregistrement. Quelle incidence cette découverte pourrait-elle avoir sur la position de votre cliente et pourquoi (**2 points**)?

c) Le détective a découvert que les voyages organisés COLOURS OF THE RAINBOW qui ont été offerts en 2008 et 2009 ont eu lieu à Vancouver et à Saskatoon. Rainbow Bikes insiste sur le fait qu'elle souhaite simplement continuer d'employer sa marque et son nom à Gatineau. Cycling Strong Inc. peut-elle invoquer son enregistrement

pour empêcher l'emploi de la marque RAINBOW BIKES à Ottawa — oui ou non? **(1 point)** Expliquez brièvement votre réponse **(1 point)** et citez la ou les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* sur lesquelles vous fondez votre réponse.

QUESTION 8 (10 POINTS)

Votre cliente, Flying High Inc., détient un enregistrement pour la marque de commerce FLYING HIGH en liaison avec des « confiseries, nommément des boules de gomme ». Elle a produit sa Déclaration d'emploi le 30 avril 2019 et l'enregistrement a été émis le 15 mai 2019. Votre cliente a reçu du Bureau des marques de commerce un avis en vertu de l'alinéa 37(3) concernant une demande d'enregistrement de la marque de commerce FLYING HIGH AS A KITE en liaison avec des « boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et panachés ». La demande est détenue par Pie in the Sky Inc. Elle est basée sur l'emploi de la marque au Canada depuis au moins aussi tôt que le 1er janvier 2012 et a été annoncée aux fins d'opposition le 1er novembre 2019.

a) À première vue, compte tenu des faits énoncés ci-dessus, recommanderiez-vous à votre cliente de s'opposer à cette demande d'enregistrement — oui ou non? (**1 point**) Indiquez sur quel fait vous fondez votre réponse (**1 point**) et citez la ou les dispositions législatives pertinentes. (**2 points**)

b) Vous avez du mal à obtenir des instructions de la part de votre cliente. Quelle est la date limite pour produire une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement (**1 point**)? Ce délai peut-il être prolongé (**1 point**) et, si oui, de combien de temps (**1 point**)?

c) Au moment d'ouvrir un dossier pour cette affaire, vous constatez que votre cabinet a déjà représenté Pie in the Sky Inc. dans des affaires de droit du travail. Énumérez trois choses que vous auriez à faire au vu de cette information et de l'avis en vertu de l'alinéa 37(3) de la *Loi sur les marques de commerce* (**3 points**).

QUESTION 9 (2 POINTS)

Votre cliente, Bell Flowers Inc., détient un enregistrement pour la marque HIGH FIVE en liaison avec des « pains et petits pains ». Elle souhaite faire enregistrer cette même marque pour emploi en liaison avec les produits « granola, barres de granola et biscuits ». L'enregistrement de votre cliente a été émis il y a plus de six mois. Est-il possible d'étendre l'enregistrement initial à ces produits — oui ou non? (**1 point**) Citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. (**1 point**)

QUESTION 10 (4 POINTS)

a) La *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits* a modifié six lois fédérales. Mentionnez-en trois. (**3 points**) Seules vos trois premières réponses seront prises en compte dans l'attribution des points.

b) De façon générale, la *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits* interdit l'importation et l'exportation de produits contrefaits. Nommez une exception à cette interdiction. (**1 point**) Seule votre première réponse sera prise en compte dans l'attribution des points.

QUESTION 11 (40 POINTS)

Votre cliente ultime, Radar Security S.A., est une société suisse spécialisée dans les systèmes de sécurité (détecteurs de mouvement, caméras, détecteurs pour portes et fenêtres, etc.) conçus principalement pour les résidences et les petites entreprises; elle vend l'ensemble de ses systèmes sous la marque de commerce RADAR. Or, vous ne traitez pas directement avec Radar Security S.A., mais plutôt avec sa filiale canadienne Radar Security Inc., qui possède un petit établissement au Canada et quelques agents commerciaux dans plusieurs grandes villes canadiennes. Radar Security Inc. exploite un site Web promotionnel à l'adresse www.radarsecurity.ca, au moyen duquel elle fait la promotion de tous les produits de Radar Securities S.A. susmentionnés, et ce, depuis 2005. Vous pouvez présumer qu'il existe un contrat de licence officiel et valide autorisant Radar Security Inc. à employer la marque de commerce RADAR au Canada.

Radar Security S.A. offre depuis peu un nouveau service sous la marque de commerce RADAR. Ce service prend la forme d'une application infonuagique qui est hébergée sur les serveurs de Radar Security S.A. en Suisse et qui vise à faciliter le déploiement et l'intégration d'un vaste système de sécurité dans des environnements commerciaux (p. ex. centres commerciaux) et industriels (p. ex. usines). Ce service, communément appelé « logiciel en tant que service » (ou « software as a service », « SaaS »), a été officiellement lancé en septembre 2017 et Radar Security Inc. en fait la promotion depuis le lancement du service, notamment sur son site Web et au moyen de brochures qu'elle distribue à des clients potentiels. Ce nouveau service a connu un succès immédiat en Europe, où il a été vendu en grandes quantités depuis son lancement. Or, ce SaaS n'a pas encore été vendu au Canada malgré les efforts de commercialisation importants qui ont été déployés par les agents commerciaux, lesquels ont rencontré plusieurs clients potentiels pour leur expliquer le fonctionnement du SaaS et ce qu'il peut leur permettre d'accomplir.

Radar Security S.A. est la propriétaire de la demande d'enregistrement canadienne nº 2,233,445 qui a été produite à l'égard de la marque de commerce RADAR en liaison avec les produits « *logiciels pour l'intégration et la gestion d'un réseau de dispositifs de*

sécurité; moniteurs ». La demande a été produite au Canada le 15 janvier 2018 sur la base de l'enregistrement et de l'emploi de la marque en Suisse et elle comprend une revendication de priorité fondée sur une demande produite en Suisse le 20 juillet 2017 sous le nº 987765. La demande nº 2,233,445 est encore en instance, alors que vous tentez de réfuter une objection de l'examinateur fondée sur l'enregistrement canadien nº LMC987,123 de la marque de commerce SONAR en liaison avec les produits « *systèmes de sécurité* », qui a été émis à la société américaine Stars 'n' Stripes Protection Ltd. le 23 novembre 2016.

Stars 'n' Stripes Protection Ltd. vend le même type de produits que Radar Security S.A., mais sa clientèle est exclusivement constituée de forces militaires, paramilitaires et policières, lesquelles ne représentent pas un secteur commercial d'intérêt pour Radar Security S.A. Étant donné que Radar Security S.A. et Stars 'n' Stripes Protection Ltd. ne se font aucunement concurrence et sachant que certains conflits entre les marques RADAR et SONAR se sont produits dans d'autres juridictions, Radar Security S.A. a pris l'initiative de communiquer avec Stars 'n' Stripes Protection Ltd. dans le but de conclure une entente de coexistence mondiale. Des discussions, auxquelles vous n'avez pratiquement pas participé, sont en cours depuis plus d'un an, mais la situation n'a guère évolué.

Radar Security S.A. ne détient pas d'autre demande ou enregistrement de marque de commerce au Canada.

En février 2019, vous recevez le courriel suivant de la part de votre cliente :

> *Les gars en Suisse viennent tout juste de m'informer qu'une demande d'enregistrement produite par Stars 'n' Stripes Protection Ltd. vient d'être publiée (quoi que cela puisse signifier) et m'ont transmis l'information suivante (que vous serez, je l'espère, plus à même de décrypter que moi) :*
>
> > *Marque de commerce : SONAR*
> > *Pays : Canada*
> > *Requérant : Stars 'n' Stripes Protection Ltd.*
> > *Produits/services : logiciels*
> > *Date de dépôt : 2017-12-01*
> > *Fondement : emploi projeté*
> > *Demande nº 2,123,456*
> > *État : publiée le 2019-02-06*
> > *Agent : Smith Tremblay Goldberg LLP, Toronto*
>
> *Les gars veulent savoir s'il y a quelque chose que vous pouvez faire à ce sujet, notamment pour leur permettre de mieux tirer parti de leurs*

discussions avec S'n'S. Mais, ils ne veulent pas trop investir, alors tâchez de vous en tenir au strict nécessaire.

Je ne sais pas si cela est pertinent, mais je n'ai jamais entendu parler que S'n'S se lançait dans les logiciels ou allait commencer à offrir des logiciels. (J'ai même posé la question à un collègue qui travaille là-bas – gardez cela pour vous, car je ne veux pas lui attirer d'ennuis – et il a été surpris que je puisse même évoquer cette possibilité).

a) Dans ces circonstances, sur quelle base peut-on faire valoir qu'il y a confusion entre les marques de commerce RADAR et SONAR? Indiquez les deux principaux facteurs à considérer? (**2 points**)

b) Compte tenu des directives générales que vous avez reçues, vous vous interrogez à savoir si vous devriez produire une opposition maintenant ou demander une prolongation de délai à cette fin? Quels sont les droits à payer dans chaque cas? (**2 points**) Citez le fondement juridique pertinent. (**1 point**)

c) Sachant que des discussions sont en cours entre les parties, vous avez recommandé à votre cliente de demander une prolongation de délai de neuf mois équivalant à une période de conciliation. Vous vous êtes chargé de demander ladite prolongation, laquelle a été accordée par le registraire. Quelles étaient les exigences à satisfaire pour que le registraire accorde la prolongation de délai? (**2 points**) Citez le fondement juridique ou administratif pertinent à l'appui de votre réponse. (**1 point**)

d) Le délai pour produire une déclaration d'opposition expire dans deux semaines et les discussions entre les parties n'ont pas abouti. Votre cliente vous a donc demandé d'aller de l'avant avec l'opposition. Quels motifs d'opposition sont envisageables : ceux prévus par la *Loi sur les marques de commerce* dans sa version antérieure au 17 juin 2019 ou ceux en vigueur depuis le 17 juin 2019? (**1 point**) Citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce* sur laquelle vous fondez votre réponse. **(1 point)**

e) Qui est en droit de s'opposer à la demande, Radar Security S.A., Radar Security Inc. ou les deux? **(1 point)**

f) Formuler cinq (5) motifs d'opposition pouvant être raisonnablement soulevés à la lumière des faits présentés ci-dessus. **(23 points, c.-à-d. 4 points par motif – 6 points dans le cas d'un motif nécessitant une réponse plus élaborée – pour les questions de fond et la mention des dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce*, et 1 point pour la clarté et la concision générales)** Seuls les cinq premiers motifs seront pris en compte dans l'attribution des points.

Aucun point ne sera accordé pour un motif d'opposition fondé sur des suppositions ou sur l'espoir que quelque chose d'utile survienne à l'étape de la preuve.

g) De quelle façon la déclaration d'opposition peut-elle être signifiée à Stars 'n' Stripes Protection Ltd.? (**1 point**) Citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

h) Quelle serait la meilleure stratégie pour réfuter l'objection fondée sur l'enregistrement nº LMC987,123 de Stars 'n' Stripes Ltd.? (**2 points**) Citez un ou des fondements juridiques pertinents à l'appui de votre réponse. **(2 points)**

QUESTION 12 (3 POINTS)

Votre client se spécialise dans les vins et les spiritueux bien vieillis. Il souhaite lancer un nouveau vin sous la marque de commerce IL VINO DELL'AMORE et vous a demandé d'effectuer au préalable une recherche de marques de commerce. Votre recherche a révélé ce qui suit :

Marque de commerce : IL VINO DELL'AMORE
Propriétaire : Les vins Réginald Fafard & Fils Ltée
Produits/services : vins
Numéro d'enregistrement : LMC246,357
Date d'enregistrement : 1974-04-14
Agent : Smith Tremblay Goldberg LLP, Toronto

Vous indiquez à votre client que cet enregistrement constitue un obstacle à l'enregistrement de sa marque de commerce projetée, à moins d'engager une procédure en vertu de l'article 45 afin d'obtenir la radiation de l'enregistrement pour défaut d'emploi (vous n'aviez jamais entendu parler de cette marque de vin et avez effectué une recherche rapide sur Internet qui n'a révélé aucune mention récente de cette dernière). Vous suggérez donc à votre client d'enquêter plus en profondeur.

Une semaine plus tard, votre client vous écrit pour vous informer que la seule province canadienne où Les vins Réginald Fafard & Fils Ltée a déjà vendu son vin IL VINO DELL'AMORE est le Québec. Votre client vous informe, en outre, que le vin en question a cessé d'être produit il y a plus de trois ans et vous fournit des renseignements publiquement accessibles provenant de la Société des alcools du Québec (ou SAQ) qui indiquent de façon incontestable que le dernier arrivage de vin IL VINO DELL'AMORE contenait 175 caisses (de 12 bouteilles) et qu'il a été reçu le 25 octobre 2016.

Dans ce contexte, recommanderiez-vous à votre client d'engager immédiatement une procédure sommaire de radiation en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de*

commerce — oui ou non? (**1 point**) Indiquez les éléments sur lesquels vous fondez votre recommandation. **(2 points)**

QUESTION 13 (10 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.

Nom de l'affaire	Principe
A. ***Nissan Canada Inc c BMW Canada Inc***, 2007 CAF 255 (affaire de la marque « M »)	1. Il s'agit indéniablement d'une marque célèbre qui mérite une protection étendue, non seulement contre les profiteurs, mais également contre ceux qui, sans vouloir en bénéficier sans droit, emploient néanmoins dans leur propre entreprise des marques distinctives qui créent de la confusion ou déprécient l'achalandage attaché à celles de l'appelante.
B. ***Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd***, 2006 CF 657	2. Si une marque de commerce a été employée sous une forme différente de la forme sous laquelle elle a été enregistrée, il s'agit alors de déterminer si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les différences existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée.
C. ***Promafil Canada Ltd c Munsingwear Inc*** (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)	3. Une marque doit être connue au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif établi d'une autre marque, et sa réputation au Canada doit être importante, significative ou suffisante.
D. ***Scott Paper Limited c Smart & Biggar***, 2008 CAF 129	4. Si les produits ou les services proviennent du lieu auquel renvoie la marque de commerce, alors cette marque de commerce donne une description claire du lieu d'origine.
E. ***Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée***, 2006 SCC 23	5. La règle générale porte que le défaut d'emploi est sanctionné par la radiation.
F. ***Masterpiece Inc. c Alavida Lifestyles Inc*** 2011 CSC 27	6. Il est important de garder à l'esprit que le nombre d'articles figurant dans l'état

	déclaratif des marchandises est relativement peu élevé et qu'il n'aurait pas été très difficile de « donner » des exemples pour chacun d'eux. Cela n'aurait pas équivalu à exiger une surabondance d'éléments de preuve.
G. ***MC Imports Inc c AFOD Ltd***, 2016 CAF 60 (affaire de la marque LINGAYEN)	7. L'article 45 exige que soit produit un affidavit ou une déclaration solennelle qui ne fait pas qu'alléguer, mais « démontre », c'est-à-dire décrit l'emploi qui est fait de la marque de commerce au sens de la définition de « marque de commerce » énoncée à l'article 2 et de la définition d'« emploi » énoncée à l'article 4 de la Loi. Cet article exige clairement que la déclaration indique, à l'égard de chacun des produits et/ou de chacun des services spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle la marque a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.
H. ***Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp***, 2004 CF 448 (affaire de la marque HOT CHILLY'S)	8. Une variante de la marque déposée constituera un emploi de la marque déposée dans la mesure où la variante n'est pas trop différente du dessin déposé.
I. ***Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA*** (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)	9. Une action en commercialisation trompeuse au titre de l'alinéa 7*b*) n'exige pas qu'une partie démontre qu'il y a bien une marque de commerce au sens de l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*.
J. ***Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc*** (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)	10. Il faut, pour que l'emploi d'une marque dans des annonces publicitaires et dans des documents de promotion soit suffisamment lié à une marchandise pour constituer un emploi, que les annonces publicitaires et les documents de promotion aient été remis lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises

	11. L'endroit où une marque est employée n'est pas pertinent lorsqu'il s'agit d'évaluer la probabilité de confusion entre une marque visée par une demande d'enregistrement ou une marque enregistrée et une marque de commerce ou un nom commercial antérieurs non enregistrés.
	12. Le genre des produits ou services devrait avoir moins de poids dans une analyse relative à la confusion, car la marque célèbre est plus susceptible de porter à croire que la source est la même dans les deux cas.

QUESTION 14 (3 POINTS)

Vous représentez un client qui mène une « vendetta » contre un de ses compétiteurs. Votre client vous demande de produire des demandes d'enregistrement à l'égard de marques de commerce similaires à celles de son compétiteur, même s'il n'a aucunement l'intention d'employer ces marques; il cherche simplement à faire perdre temps et argent à son compétiteur en l'obligeant à s'opposer à ces demandes. Cette situation perdure depuis un certain temps et vous considérez que la conduite de votre client est incompatible avec vos fonctions et devoirs à titre d'agent de marques de commerce.

a) Pouvez-vous unilatéralement décider de cesser de fournir vos services à ce client? **(1 point)** Expliquez brièvement pourquoi. (**1 point**)

b) Sans égard à votre réponse précédente, que devriez-vous faire si vous entendez vous retirer du dossier? (**1 point**)

QUESTION 15 (6 POINTS)

Votre cliente, ABC Inc., une société constituée en vertu d'une loi fédérale (« ABC »), est un fabricant de sacs à main établi à Toronto, en Ontario, qui est en activité depuis mai 2016 et qui connaît déjà un succès considérable. ABC appose sa marque de commerce SMOKY ALLEGRETTO bien en vue sur tous ses sacs à main. Les sacs à main d'ABC sont actuellement offerts en vente et vendus dans les magasins de détail d'ABC à Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal et Halifax. ABC vend également ses sacs à main SMOKY ALLEGRETTO à des consommateurs de partout au Canada via son site Web.

ABC a récemment participé à une foire commerciale d'accessoires de mode qui s'est tenue à Calgary, en Alberta, dans l'Ouest canadien. À la foire, ABC a appris qu'un

nouveau fabricant de sacs à main, 123789 Ltd., venait tout juste d'ouvrir, à Calgary, une boutique éphémère offrant en vente et vendant des bourses pour femmes sous la marque de commerce quasi identique SMOKY ALLEGRETTOS. Apparemment, cette boutique éphémère a connu un franc succès, si bien que 123789 Ltd. projette d'ouvrir d'autres boutiques éphémères à Calgary et à Vancouver au cours des six prochains mois. Votre cliente est très préoccupée par cette situation et vous demande conseil.

Sachant que votre cliente ne détient pas d'enregistrement à l'égard de sa marque de commerce SMOKY ALLEGRETTO, vous l'informez qu'elle ne peut pas légalement intenter une action en violation de marque de commerce en vertu de l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce*. Vous lui expliquer qu'il est cependant possible d'intenter une action en commercialisation trompeuse contre 123789 Ltd. Veuillez répondre de façon brève aux questions suivantes.

a) Dans quelle(s) juridiction(s) [et, plus précisément, devant quels tribunaux] votre client peut-il valablement intenter une action en commercialisation trompeuse? **(3 points**)

b) Énumérez les éléments nécessaires pour intenter une action en commercialisation trompeuse impliquant une marque de commerce. (**3 points**)

QUESTION 16 (3 POINTS)

Votre client vous demande, le 25 novembre 2019, de faire renouveler en urgence son enregistrement n° LMC987,123 qui expire le jour même. L'enregistrement vise des « cosmétiques, teshirts et grandes tasses » et les produits ne sont pas actuellement regroupés selon la Classification de Nice. Votre client souhaite que l'enregistrement soit renouvelé uniquement à l'égard des « cosmétiques »; vous soumettez donc une demande de renouvellement en ligne et payez le droit de renouvellement pour une classe (400 $).

Indiquez comment le Bureau des marques de commerce traitera le renouvellement.
(**3 points**)

EXAMEN DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 2019
ÉPREUVE B
Total des points : 150

QUESTION 1 (17 POINTS)

Vous représentez le requérant dans une procédure d'opposition. L'agent tout récemment nommé de l'opposante vous a signifié, avec une journée de retard, l'affidavit reproduit ci-dessous. Cet affidavit constitue la totalité de la preuve de l'opposante produite suivant l'article 50 du *Règlement sur les marques de commerce*. Des pièces sont jointes au soutien de l'affidavit, mais elles ne sont pas reproduites ci-dessous.

L'affidavit aborde directement la question de la confusion entre les marques JAVELO et JAVEX alléguée par l'opposante.

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

DANS L'AFFAIRE DE l'opposition de 5678 Canada Inc. (l'**« Opposante »**) à l'encontre de la demande d'enregistrement nº 1,888,881 pour la marque de commerce « JAVELO » produite par 1234 Ontario Inc. (la **« Requérante »**) et annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 21 février 2018.

AFFIDAVIT DE JUSTINE TREMBLAY

Je soussignée, **JUSTINE TREMBLAY**, de la ville de Vancouver, en Colombie-Britannique, Canada, **DÉCLARE SOUS SERMENT CE QUI SUIT** :

1. Je suis la vice-présidente du marketing et l'une des dirigeantes de 5678 Canada Inc. (« **ma société** »), un poste pour lequel j'ai été embauchée en 2019 alors que je travaillais pour une autre entreprise. Je suis autorisée par ma société à souscrire au présent affidavit à l'appui de la présente opposition.

2. J'ai devant moi, et je joins au présent affidavit comme **pièce « A »**, un Certificat de constitution de ma société délivré le 23 avril 2009 par le ministère des Services gouvernementaux de la province de Colombie-Britannique.

3. La marque de commerce JAVEX fait également l'objet d'un litige entre l'Opposante et la Requérante. J'ai devant moi, et je joins au présent affidavit comme **pièce « B »**, la défense et demande reconventionnelle de la Requérante en date du 11 octobre 2015 dans le dossier de Cour nº CV-15-12345.

4. Depuis sa constitution le ou vers le 28 avril 2002 jusqu'à aujourd'hui, ma société a employé de façon continue la marque de commerce et le nom commercial JAVEX en liaison avec des services de nettoyage au Canada, nommément des services de nettoyage résidentiels et commerciaux, y compris ceux décrits ci-

dessous. Ces services sont fournis en Colombie-Britannique, y compris dans la région du Grand Vancouver.

5. J'ai devant et moi, et joins au présent affidavit comme **pièce « C »**, une série de copies de factures représentatives concernant des services de nettoyage que ma société a remises à des clients sur les lieux où nos services ont été rentus entre avril 2002 et aujourd'hui.

6. J'ai devant et moi, et joins au présent affidavit comme **pièce « D »**, une facture concernant des services de nettoyage représentative de celles que ma société a envoyées par la poste à des clients, après l'exécution de nos services, entre avril 2009 et aujourd'hui. Le texte qui comprend JAVEX est reproduit de façon exacte ci-dessous.

Javex Inc.
Rue 123
Vancouver, C.-B.

7. J'ai devant moi, et je joins au présent affidavit comme **pièce « E »**, une photographie d'une chemise que les employés de ma société portent lorsqu'ils exécutent des services de nettoyage pour des clients. Cette chemise est représentative des chemises que les employés ont portées de 2007 à aujourd'hui. Il est fréquent que les clients soient présents lorsque les employés exécutent les services de nettoyage, du moins pendant un certain temps.

8. J'ai été informée par le service de la comptabilité de ma société que les revenus que ma société a tirés de la fourniture des services liés à la marque de commerce au Canada depuis 2010 ont été supérieurs à 500 000 $ annuellement et que, ces quelques dernières années, les ventes se sont élevées à plus de 1 300 000 $.

9. Depuis sa constitution jusqu'à aujourd'hui, ma société a fourni des services de nettoyage au Canada à plus de 15 000 clients en liaison avec la marque de commerce et le nom commercial JAVEX, y compris de la manière décrite ci-dessus.

DÉCLARÉ SOUS SERMENT DEVANT MOI dans la ville de)
Vancouver, dans la province de Colombie-Britannique)
En ce 15e jour de juillet 2019)

_____
JUSTINE TREMBLAY

_____
Commissaire à l'assermentation, etc.

a) Vous avez reçu de la part de l'agent de l'opposante une demande de consentement à une prolongation de délai d'un (1) jour pour la production de la preuve de l'opposante. Il s'agit de la première demande de prolongation de délai à être présentée par l'une ou l'autre des parties dans la présente procédure. Votre cliente est très réactive et sera à même de vous donner des instructions sans délai. La présente opposition est âprement disputée et votre cliente ne souhaite pas consentir à la prolongation de délai. Devriez-vous tout de même recommander à votre client de consentir à la prolongation de délai — oui ou non? **(1 point)**

Réponse :
- Oui. **(1 point)**

b) Donnez une raison à l'appui de votre réponse. **(1 point)**

Réponse :
- La prolongation risque d'être accordée, qu'il y ait consentement ou non **(1 point) OU** la prolongation ne porte pas préjudice à ma cliente **(1 point) OU** ma cliente pourrait à son tour avoir besoin d'une prolongation de délai plus tard dans la procédure **(1 point)**.

c) Si votre cliente ne consent pas à la prolongation de délai, que devrait faire l'opposante pour obtenir la permission de produire sa preuve? Cette demande de permission comporte trois (3) éléments dont l'opposante doit tenir compte. **(3 points)**

Réponse :
- Demander une prolongation de délai rétroactive en vertu du paragraphe 47(2) de la *Loi sur les marques de commerce* **(1 point)** et payer les droits prescrits **OU** payer les droits de 125 $ **(1 point)** en invoquant le changement récent d'agent de marques de commerce comme fondement pour cette demande de prolongation **(1 point)**.

d) Relativement à la question de savoir si l'affiante devrait être contre-interrogée, indiquez un (1) risque associé au fait de ne ***pas*** mener de contre-interrogatoire. **(1 point)**

Réponse :
- Si l'affiante n'est pas contre-interrogée relativement à son affidavit, la preuve de l'opposante demeurera incontestée et pourrait ainsi avoir plus de poids **OU** l'absence d'un contre-interrogatoire pourrait empêcher la requérante de contester la preuve de l'opposant à l'étape de l'argumentation. **(1 point)**

e) Relativement à la question de savoir si l'affiatedevrait être contre-interrogée, indiquez un (1) risque associé au fait de mener un contre-interrogatoire. **(1 point)**

Réponse :
- L'affiante pourrait apporter des éléments de preuve pertinents qui sont absents de l'affidavit et ainsi améliorer la position de l'opposante **OU** l'affiante pourrait être en mesure

d'expliquer les contradictions présentes dans son affidavit et d'améliorer ainsi la position de l'opposante. **(1 point)**

f) Suite à la signification de la preuve de l'opposante, votre cliente souhaite demander une ordonnance de contre-interrogatoire ainsi qu'une prolongation de délai pour produire la preuve de la requérante. Indiquez deux (2) facteurs dont la requérante devrait tenir compte au moment de faire ces deux demandes? **(2 points)**

Réponse :
- Faire la demande dans les deux (2) mois suivant la production de toute la preuve visée à l'article 50 **(1 point)**;
- demander une prolongation de délai, en précisant qu'elle souhaite que la prolongation de délai prenne effet dès que le contre-interrogatoire aura été complété **(1 point)**;
- si la requérante omet de procéder au contre-interrogatoire, le délai de quatre mois pour produire et signifier sa preuve ou sa déclaration au titre de l'article 52 sera automatiquement réduit à deux mois **(1 point)**.

g) Qu'arrivera-t-il au délai dont dispose la requérante pour produire et signifier sa preuve au titre de l'article 52 du *Règlement sur les marques de commerce* si la requérante omet de procéder au contre-interrogatoire? **(1 point)**

Réponse :
- Le délai de quatre mois pour produire et signifier sa preuve ou sa déclaration au titre de l'article 52 sera automatiquement réduit à deux mois **(1 point)**.

h) Quelle forme les questions posées en contre-interrogatoire devraient-elles prendre idéalement? A. Questions ouvertes. A. Questions fermées. **(1 point)** Expliquez brièvement pourquoi. (**1 point**)

Réponse :
- B. Questions fermées **(1 point)** parce que les questions ouvertes offrent à l'affiant l'occasion de bonifier **OU** d'améliorer sa preuve. **(1 point)**

i) Indiquez cinq (5) questions pertinentes que vous, en votre qualité d'agent de la requérante, pourriez poser à l'affiante et qui seraient susceptibles d'aider la cause de la requérante. Seules vos cinq premières réponses seront prises en compte dans l'attribution des points. **(5 points)**

Réponse :
Remarque à l'intention des correcteurs : Un point devrait être accordé à toute question qui prend sa source dans les faits présentés dans l'affidavit et qui est raisonnablement susceptible de permettre l'obtention d'une réponse (favorable ou non) qui est pertinente

du point de vue des questions juridiques soulevées dans le cadre de l'opposition. Des exemples de telles questions sont fournis ci-dessous :

1. Vous ne travailliez pas pour votre société pendant la période où la marque JAVEX a été employée, de 2002 à 2018, est-ce exact? **(1 point)**

2. En ce qui concerne le paragraphe 8 de votre affidavit, vous n'avez pas vous-même préparé les renseignements relatifs aux ventes de 500 000 $ annuellement, est-ce exact? **(1 point)**

3. En ce qui concerne le paragraphe 8 de votre affidavit, veuillez fournir les factures qui corroborent les chiffres de ventes allégués. **(1 point)**

4. En ce qui concerne le paragraphe 8 de votre affidavit, veuillez fournir les états financiers de votre société pour les années en question. **(1 point)**

5. Vous n'avez pas personnellement obtenu le rapport NUANS mentionné au paragraphe 2, est-ce exact? **(1 point)**

6. Êtes-vous d'accord pour dire qu'au paragraphe 6 de votre affidavit, le terme Javex ne se démarque pas du reste du texte? **(1 point)**

QUESTION 2 (15 POINTS)

Votre cliente, HG Inc., est un producteur de gin canadien qui détient l'enregistrement nº LMC588,888 pour la marque de commerce HECTOR GIN pour emploi en liaison avec les produits « boissons alcoolisées, nommément gin ». Cet enregistrement a été émis le 11 janvier 2012 et votre cliente emploie la marque au Canada depuis au moins aussi tôt que le 4 juin 2009.

Votre cliente a indiqué vouloir s'opposer à la demande suivante, laquelle a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 30 juin 2019 :

Marque de commerce : HEKTOR
Requérant : Maxwell Smith
Pour emploi en liaison avec les produits « boissons non alcoolisées, nommément soda tonique »
La demande est fondée sur l'emploi projeté au Canada.

Avant l'expiration de la période d'annonce le 10 août 2019, votre cliente vous a mandaté de demander une prolongation de délai de six mois pour s'opposer à la demande, soit l'équivalent d'une période de conciliation pour évaluer la possibilité de résoudre l'affaire par la voie d'un règlement à l'amiable. Il est apparu, pendant les discussions entourant un règlement éventuel, que Maxwell Smith n'est pas le propriétaire de l'entreprise prévoyant vendre du soda tonique sous la marque HEKTOR et qu'il ne joue aucun rôle dans celle-ci. Il a simplement produit la demande pour le compte de son frère, David

Smith, qui est le président de l'entreprise en question. Par la suite, les négociations de règlement se sont déroulées exclusivement entre votre cliente et David Smith.

Le délai dont dispose actuellement votre cliente pour produire une déclaration d'opposition expire le 10 février 2020. Les négociations de règlement n'ayant pas abouti, le 2 février 2020, votre cliente vous demande de préparer et de produire une déclaration d'opposition.

a) D'après l'information dont vous disposez et sans égard à toute question relative à la confidentialité des renseignements divulgués, indiquez quels sont les quatre (4) motifs d'opposition les plus susceptibles de permettre à votre cliente d'obtenir gain de cause et citez les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* **(8 points – 1 point pour chacune des dispositions pertinentes)**. Pour chacun des motifs soulevés, énoncez le ou les faits justifiant votre choix. **(4 points - 1 point par motif) (total : 12 points)**

Réponse :

Paragraphe 38(2)*a*) (1 point) et paragraphe 30*e*) (**1 point**).
Le requérant inscrit, Maxwell Smith, ne pouvait pas faire la déclaration portant qu'il a l'intention d'employer la marque au Canada, parce qu'il a produit la demande pour son frère **OU** parce que le véritable propriétaire de la marque est son frère. (**1 point**)
Paragraphe 38(2)*b*) (**1 point**) et paragraphe 12(1)*d*) (**1 point**).
La marque visée par la demande crée de la confusion avec la marque de commerce HECTOR GIN enregistrée sous le nº LMC588,888 (**1 point**).

Paragraphe 38(2)*c*) (**1 point**) et paragraphe 16(3)*a*) (**1 point**).
La marque visée par la demande crée de la confusion avec la marque de commerce HECTOR GIN de l'opposant qui a été employée antérieurement au Canada par l'opposante en liaison avec du gin (**1 point**).

Paragraphe 38(2)d) (**1 point**) et article 2 (**1 point**).
La marque visée par la demande n'est pas distinctive parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce HECTOR GIN de l'opposante qui avait été antérieurement employée au Canada en liaison avec du gin (**1 point**).

b) Vous produisez la déclaration d'opposition de votre cliente, puis, le 10 février 2020, le registraire en transmet une copie au requérant. Le 3 avril 2020, le requérant produit et signifie sa contre-déclaration, accompagnée d'une demande de décision interlocutoire concernant la radiation de certaines parties de la déclaration d'opposition. Le registraire sollicitera-t-il vos commentaires relativement à cette décision interlocutoire — oui ou non? (**1 point**) Expliquez brièvement votre réponse (**1 point**) et citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. (**1 point**)

Réponse :
- Non (**1 point**), le registraire ne sollicitera pas vos commentaires relativement à la décision interlocutoire.
- Le registraire ne tiendra même pas compte de la demande de décision interlocutoire, car une telle demande doit être présentée avant la production et la signification de la contre-déclaration. (**1 point**)
- Alinéa 38(6) de la *Loi sur les marques de commerce*. (**1 point**)

QUESTION 3 (3 POINTS)

Les questions qui suivent portent sur la procédure d'opposition.

a) Vrai ou faux? Un opposant qui soulève un motif d'opposition fondé sur le paragraphe 12(1)*d*) de la *Loi sur les marques de commerce* peut s'appuyer sur une marque de commerce inscrite au nom d'un tiers.

Réponse : Vrai. **(1 point)**

b) Vrai ou faux? Conformément aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985 ch T-13 dans sa version modifiée le 17 juin 2019, de nouveaux éléments de preuve peuvent être présentés de plein droit dans le cadre d'un appel d'une décision du registraire à la Cour fédérale.

Réponse : Faux. **(1 point)**

c) Vrai ou faux? Conformément aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985 ch T-13 dans sa version modifiée le 17 juin 2019, une déclaration d'opposition doit être produite en double exemplaire.

Réponse : Faux. **(1 point)**

QUESTION 4 (2 POINTS)

Votre client souhaite s'opposer à une demande d'enregistrement qui a été annoncée le 15 septembre 2019. D'après l'information dont vous disposez, une allégation portant que le requérant a agi de mauvaise foi constituera votre motif d'opposition clé. Quel motif d'opposition devrez-vous invoquer? (**1 point**). Citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. (**1 point**)

Réponse :
- Que la demande a été produite de mauvaise foi. (**1 point**)
- Paragraphe 38(2)*a.1*) de la *Loi sur les marques de commerce*. (**1 point**)

QUESTION 5 (14 POINTS)

Les questions qui suivent portent sur la procédure en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*. Vous devez répondre par vrai ou faux. À l'appui de chacune de vos réponses (vrai ou faux), citez le fondement juridique ou administratif le plus précis qui s'applique (article de la *Loi sur les marques de commerce* ou du *Règlement sur les marques de commerce* ou Énoncé de pratique), selon le cas. S'il n'existe aucun fondement juridique ou administratif, indiquez-le.

a) La partie requérante dispose de quatre mois pour produire sa preuve une fois que le propriétaire inscrit a produit sa preuve en réponse à un avis en vertu de l'article 45.

Réponse :
- Faux. **(1 point)**
- Alinéa 45(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

b) Toute personne qui paie le droit prescrit peut, par écrit, demander au registraire d'envoyer un avis en vertu de l'article 45 au propriétaire inscrit d'une marque de commerce qui est enregistrée depuis au moins trois ans.

Réponse :
– Vrai. **(1 point)**
- Alinéa 45(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

c) La signification de la preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 peut être faite par signification à personne, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courriel.

Réponse :
– Vrai. **(1 point)**
- Article 71 de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

d) La partie requérante qui demande au registraire d'engager une procédure en vertu de l'article 45 doit transmettre une copie de cette demande au propriétaire inscrit de la marque de commerce visée.

Réponse :
- Faux. **(1 point)**
- La partie requérante n'est pas tenue de le faire (rien dans *Loi sur les marques de commerce*, le *Règlement sur les marques de commerce* ou un énoncé de pratique ne l'y oblige) **OU** il n'existe aucun fondement juridique ou administratif en ce sens. **(1 point)**

e) La partie qui a demandé au registraire d'envoyer un avis en vertu de l'article 45 (la partie requérante) doit assumer tous les coûts associés au contre-interrogatoire d'un déposant dans le cadre de la procédure.

Réponse :
- Faux. **(1 point)**
- Aucun fondement; la *Loi sur les marques de commerce* et le *Règlement sur les marques de commerce* ne comportent aucune disposition permettant de procéder à un contre-interrogatoire dans une procédure en vertu de l'article 45. **(1 point)**

f) Si le registraire reçoit une demande écrite d'engager une procédure en vertu de l'article 45 à l'égard d'un enregistrement qui a déjà fait l'objet d'une procédure en vertu de l'article 45 dans laquelle une décision a été rendue et est présentement en appel, le registraire peut décider de ne pas envoyer d'avis de l'article 45.

Réponse :
- Vrai. **(1 point)**
- Énoncé de pratique en date du 17 juin 2019, « Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l'article 45 », section II.1.4 — Raisons valables de ne pas envoyer l'avis. **(1 point)** ***[Remarque : il n'est pas nécessaire que le candidat indique la date, le titre ou la section/rubrique de l'énoncé pour obtenir le point.]***

g) Le registraire a le pouvoir discrétionnaire d'envoyer un avis en vertu de l'article 45 à l'égard d'une marque qui est enregistrée depuis moins de trois ans.

Réponse :
- Faux. **(1 point)**
- Énoncé de pratique en date du 17 juin 2019, « Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l'article 45 », section II.1.5 — Absence d'habileté à envoyer un avis. **(1 point)** ***[Remarque : il n'est pas nécessaire que le candidat indique la date, le titre ou la section/rubrique de l'énoncé de pratique pour obtenir le point.]***

QUESTION 6 (10 POINTS)

Pour le compte de votre client, vous avez demandé qu'un avis en vertu de l'article 45 soit envoyé au propriétaire de l'enregistrement nº LMC135,246 de la marque de commerce GOAT qui est enregistrée en liaison avec les produits « montres, bracelets de cheville, lunettes de soleil, t-shirts » et les services « services de restauration ».

En réponse à cet avis, qui a été envoyé par le registraire le 5 juillet 2019, le propriétaire de l'enregistrement, ABC Inc., a produit l'affidavit qui suit :

À L'ATTENTION DE : Le registraire des marques de commerce

DANS L'AFFAIRE DE la procédure de radiation en vertu de l'article 45 **visant**

l'enregistrement canadien nº LMC135,246 de
la marque de commerce GOAT inscrit au nom
de ABC Inc.

AFFIDAVIT DE JEAN CÔTÉ

Je soussigné, Jean Côté, de la ville d'Ottawa, dans la province de l'Ontario, au Canada **DÉCLARE SOUS SERMENT CE QUI SUIT** :

1. Je suis le président d'ABC Inc. (l'« Inscrivante »), une société de l'Ontario dont le principal lieu d'affaires est situé au 23, rue des Cyprès, à Ottawa, en Ontario, au Canada.

2. J'exerce ces fonctions depuis 2009.

3. Je suis autorisé à souscrire le présent affidavit, et toutes les déclarations que je fais aux présentes sont fondées soit sur ma connaissance personnelle ou soit sur les dossiers que tient l'Inscrivante dans la pratique normale de ses affaires.

4. Pendant la période s'étendant du 5 juillet 2016 au 5 juillet 2019 (la « Période pertinente »), ABC Inc. a vendu des montres arborant la marque de commerce GOAT à des détaillants au Canada. Est jointe comme pièce A à mon affidavit une photographie d'une montre représentative des montres qu'ABC Inc. a vendues pendant cette période [*NDR : la pièce A présente une montre arborant le mot GOAT au centre de son cadran*]. ABC Inc. a également vendu des bracelets pour cheville. Est jointe comme pièce B à mon affidavit une photographie représentative de la gamme actuelle de bracelets pour cheville d'ABC Inc. [NDR : *la pièce B montre un bracelet pour cheville arborant le mot GOAT (gravé) sur son fermoir*].

5. ABC Inc. a vendu ses montres et ses bijoux, y compris les montres présentées en pièce A, ainsi que divers bracelets pour cheville, à des bijouteries locales de la région d'Ottawa. Est joint comme pièce C un tableau présentant les ventes faites à ses bijouteries pendant la Période pertinente [*NDR : la pièce C présente les détails relatifs à plus de 300 transactions de vente, y compris les dates des ventes, les noms des détaillants de la région d'Ottawa qui ont acheté les montres et bracelets pour cheville, les numéros des factures concernant les montres et le prix. Toutes les transactions ont eu lieu pendant la Période pertinente*].

6. Depuis 2014, ABC Inc. annonce ses lunettes de soleil dans divers journaux, y compris un journal local de la région d'Ottawa. Est joint comme pièce D un échantillon représentatif de ces annonces [*NDR : la pièce D montre une annonce parue dans un journal qui comprend le texte suivant : « Les lunettes de soleil GOAT – Passez nous voir pour choisir la paire qui vous convient! »*].

7. Au cours de la Période pertinente, ABC Inc. a vendu pour plus de 100 000 $ CA de ses t-shirts GOAT à des détaillants canadiens. Est jointe comme pièce E à mon affidavit une photographie d'un tee-shirt représentatif du type de tee-shirts vendus pendant la Période pertinente [*NDR : la pièce E montre un t-shirt arborant une*

étiquette sur laquelle figure le mot GOATEE en un seul mot et en lettres majuscules, toutes de la même taille et de la même police de caractères. Aucune autre inscription n'est présente sur le tee-shirt].

8. ABC Inc. exploite également un certain nombre de restaurants végétariens GOAT dans la région d'Ottawa. Sont jointes comme pièce F à mon affidavit des photographies représentatives de l'enseigne des restaurants et des uniformes portés par les serveurs et serveuses des restaurants pendant la Période pertinente. [*NDR : La pièce F est constituée 1) d'une photographie de l'enseigne d'un restaurant arborant un dessin de chèvre, et 2) d'une photographie d'un uniforme de restaurant sur le devant et au dos duquel le mot GOAT est imprimé bien en vue*].

_____

Jean Côté

DÉCLARÉ SOUS SERMENT DEVANT MOI dans la ville d'Ottawa, en Ontario, en ce 5e jour de septembre 2019.

_____

Jane Jensen

Commissaire à l'assermentation pour la province de l'Ontario
Mon mandat n'expire pas.

***

Lisez chacun des énoncés ci-dessous, puis indiquez à votre client si, selon vous, l'enregistrement sera maintenu ou radié à l'égard de ces produits et/ou services et expliquez pourquoi. Fondez votre opinion uniquement sur la preuve fournie et sur les principes de droit pertinents. Sauf indication contraire, il n'est pas nécessaire de citer la jurisprudence.

a) Dans le cas des produits « montres », indiquez si l'enregistrement sera maintenu ou radié (**1 point**). Donnez une raison valable à l'appui de votre opinion (**1 point**).

Réponse :
- Maintenu. (**1 point**)
- Des éléments de preuve confirmant que des ventes ont eu lieu pendant la Période pertinente ont été fournis, de même qu'un spécimen datant de cette période. (**1 point**)

b) Dans le cas des produits « bracelets pour cheville », indiquez si l'enregistrement sera maintenu ou radié. **(1 point)** Donnez une raison valable à l'appui de votre opinion (**1 point**).

Réponse :
- Radié. (**1 point**)
- Aucun spécimen montrant la façon dont la marque figurait sur les bracelets pour cheville pendant la Période pertinente n'a été fourni. (**1 point**)

c) Dans le cas des produits « lunettes de soleil », indiquez si l'enregistrement sera maintenu ou radié (**1 point**). Donnez une raison valable à l'appui de votre opinion (**1 point**).

Réponse :
- Radié. (**1 point**)
- Seule une annonce de lunettes de soleil a été fournie et la présentation de la marque de commerce dans l'annonce de produits ne constitue pas un emploi de la marque de commerce en liaison avec ces produits. (**1 point**)

d) Dans le cas des produits « t-shirts », indiquez si l'enregistrement sera maintenu ou radié (**1 point**). Donnez une raison valable à l'appui de votre opinion (**1 point**).

Réponse :
- Radié. (**1 point**)
- GOATEE ne constitue pas un emploi de GOAT selon le test en matière de variation **OU** l'impression première produite par cette marque n'est pas la même. (**1 point**)

e) Dans le cas des services « services de restauration », indiquez si l'enregistrement sera maintenu ou radié (**1 point**). Donnez une raison valable à l'appui de votre opinion (**1 point**).

Réponse :
- Maintenu. (**1 point**)
- La marque est présente sur les uniformes portés par les employés dans l'exécution des services de restaurant. (**1 point**)

QUESTION 7 (8 POINTS)

Votre cliente, Rainbow Bikes Inc., emploie la marque de commerce RAINBOW BIKES depuis janvier 2004 en liaison avec l'exploitation de son entreprise de vente et d'entretien

de vélos. Elle n'a jamais obtenu d'enregistrement pour la marque de commerce RAINBOW BIKES et exploite une boutique de vélos à Gatineau, au Québec.

Votre cliente a récemment reçu une mise en demeure de Cycling Strong Inc, qui détient un enregistrement canadien pour la marque de commerce COLOURS OF THE RAINBOW. L'enregistrement de la marque COLOURS OF THE RAINBOW a été émis le 15 avril 2017, sur la base de l'emploi de la marque au Canada depuis 2007, en liaison avec des « services de voyage, nommément organisation et conduite de voyages à vélo ». Cycling Strong Inc. détient également un enregistrement pour la marque de commerce RAINBOWS AND MORE. Cet enregistrement a été émis le 12 mai 2012 en liaison avec des « vêtements, nommément shorts et hauts sport; gourdes, sacs de messager et sacs à dos ».

Cycling Strong Inc. demande à Rainbow Bikes Inc. de cesser d'employer la marque de commerce et le nom commercial RAINBOW BIKES au Canada. Votre cliente vous demande conseil quant à la façon de répondre à la mise en demeure de Cycling Strong Inc.

a) Après avoir reçu la mise en demeure, Rainbow Bikes a mandaté un détective d'enquêter sur les activités de Cycling Strong Inc. Hormis quelques photos, dénichées en ligne, de voyages organisés ayant eu lieu en 2008 et 2009, le détective n'a repéré aucun renseignement concernant les dates possibles de futurs voyages organisés offerts par Cycling Strong. Des sacs, des hauts et des shorts RAINBOWS AND MORE semblent toutefois être actuellement offerts en vente sur Internet. En vous fondant sur ce qui précède, que diriez-vous à votre cliente en ce que concerne la possibilité de faire radier les enregistrements de la marque COLOURS OF THE RAINBOW et de la marque RAINBOWS AND MORE en vertu de l'article 45. Pour chaque enregistrement, indiquez si, selon vous, la radiation est envisageable (**2 points**) et expliquez pourquoi. (**2 points**)

Réponse :
- Il ne serait sans doute pas possible de faire radier l'enregistrement de la marque RAINBOWS AND MORE (**1 point**), car la marque semble être encore employée en liaison avec les produits visés par l'enregistrement (**1 point**).
- Il ne serait pas possible de faire radier l'enregistrement de la marque COLOURS OF THE RAINBOW à l'heure actuelle **OU** il serait sans doute possible de faire radier cet enregistrement à condition d'attendre jusqu'au 15 avril 2020 avant de demander qu'un avis soit envoyé en vertu de l'article 45 (**1 point**) sachant que l'enregistrement a été émis il y a moins de trois ans et que, par conséquent, il n'est susceptible de faire l'objet d'une procédure sommaire de radiation (**1 point**).

b) Le détective a acheté un des chandails RAINBOWS AND MORE. L'étiquette apposée sur le chandail comporte l'inscription suivante : Wear it Proud Inc. Votre cliente soupçonne que la marque pourrait être employée par une entité autre que la

propriétaire de l'enregistrement. Quelle incidence cette découverte pourrait-elle avoir sur la position de votre cliente et pourquoi (**2 points**)?

Réponse :
- Il pourrait être possible de faire radier l'enregistrement de la marque RAINBOWS AND MORE (**1 point**) si la propriétaire, Cycling Strong Inc., n'est pas en mesure de démontrer qu'elle a octroyé à We Are Proud Inc. une licence pour employer la marque au Canada (**1 point**).

c) Le détective a découvert que les voyages organisés COLOURS OF THE RAINBOW qui ont été offerts en 2008 et 2009 ont eu lieu à Vancouver et à Saskatoon. Rainbow Bikes insiste sur le fait qu'elle souhaite simplement continuer d'employer sa marque et son nom à Gatineau. Cycling Strong Inc. peut-elle invoquer son enregistrement pour empêcher l'emploi de la marque RAINBOW BIKES à Ottawa — oui ou non? **(1 point)** Expliquez brièvement votre réponse **(1 point)** et citez la ou les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* sur lesquelles vous fondez votre réponse.

Réponse :
- Oui. (**1 point**)
- Le propriétaire d'un enregistrement fédéral est justifié à faire respecter ses droits dans l'ensemble du pays. (**1 point**)
- Articles 19 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce*. (**2 points**)

QUESTION 8 (10 POINTS)

Votre cliente, Flying High Inc., détient un enregistrement pour la marque de commerce FLYING HIGH en liaison avec des « confiseries, nommément des boules de gomme ». Elle a produit sa Déclaration d'emploi le 30 avril 2019 et l'enregistrement a été émis le 15 mai 2019. Votre cliente a reçu du Bureau des marques de commerce un avis en vertu de l'alinéa 37(3) concernant une demande d'enregistrement de la marque de commerce FLYING HIGH AS A KITE en liaison avec des « boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et panachés ». La demande est détenue par Pie in the Sky Inc. Elle est basée sur l'emploi de la marque au Canada depuis au moins aussi tôt que le 1er janvier 2012 et a été annoncée aux fins d'opposition le 1er novembre 2019.

a) À première vue, compte tenu des faits énoncés ci-dessus, recommanderiez-vous à votre cliente de s'opposer à cette demande d'enregistrement — oui ou non? (**1 point**) Indiquez sur quel fait vous fondez votre réponse (**1 point**) et citez la ou les dispositions législatives pertinentes. (**2 points**)

Réponse :

- Non (**1 point**)
- Parce que la requérante revendique l'emploi de sa marque au Canada depuis une date qui est antérieure à la date de premier emploi de la marque de ma cliente et pourrait chercher à faire invalider l'enregistrement de ma cliente. (**1 point**)
- Paragraphes 17(2) et 57(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. (**2 points**)

b) Vous avez du mal à obtenir des instructions de la part de votre cliente. Quelle est la date limite pour produire une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement (**1 point**)? Ce délai peut-il être prolongé (**1 point**) et, si oui, de combien de temps (**1 point**)?

Réponse :
- La date limite pour s'opposer à la demande est le 1er janvier 2020 **OU**, plus précisément, le 2 janvier 2020 (**1 point**).
- Ce délai peut être prolongé (**1 point**) de 4 mois (**1 point**).

c) Au moment d'ouvrir un dossier pour cette affaire, vous constatez que votre cabinet a déjà représenté Pie in the Sky Inc. dans des affaires de droit du travail. Énumérez trois choses que vous auriez à faire au vu de cette information et de l'avis en vertu de l'alinéa 37(3) de la *Loi sur les marques de commerce* (**3 points**).

Réponse :
1) Entrer la date limite d'opposition dans vos échéances à respecter (**1 point**);
2) Confirmer que vous ne représentez Pie in the Sky Inc. dans aucune affaire à l'heure actuelle (**1 point**);
3) Informer Flying High Inc de la réception de l'avis en vertu de l'alinéa 37(3) (**1 point**)

QUESTION 9 (2 POINTS)

Votre cliente, Bell Flowers Inc., détient un enregistrement pour la marque HIGH FIVE en liaison avec des « pains et petits pains ». Elle souhaite faire enregistrer cette même marque pour emploi en liaison avec les produits « granola, barres de granola et biscuits ». L'enregistrement de votre cliente a été émis il y a plus de six mois. Est-il possible d'étendre l'enregistrement initial à ces produits — oui ou non? (**1 point**) Citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. (**1 point**)

Réponse :
- Oui (**1 point**).
- Alinéa 41(2) de la *Loi sur les marques de commerce*. (**1 point**)

QUESTION 10 (4 POINTS)

a) La *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits* a modifié six lois fédérales. Mentionnez-en trois. (**3 points**) Seules vos trois premières réponses seront prises en compte dans l'attribution des points.

Réponse :
- *Loi sur le droit d'auteur, Loi sur les marques de commerce, Loi sur l'accès à l'information, Code criminel, Loi sur les douanes, Loi sur les marques olympiques et paralympiques*. (**1 point chacune jusqu'à concurrence de 3 points**)

b) De façon générale, la *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits* interdit l'importation et l'exportation de produits contrefaits. Nommez une exception à cette interdiction. (**1 point**) Seule votre première réponse sera prise en compte dans l'attribution des points.

Réponse :

1) Les produits importés ou exportés par un particulier (et que ce dernier à en sa possession ou dans ses bagages) lorsque les circonstances indiquent que ces produits sont destinés uniquement à son usage personnel; (**1 point**) **OU**

2) Les produits en provenance et à destination d'un endroit à l'étranger qui transitent par le Canada; (**1 point**) **OU**

3) La demande d'enregistrement de la marque a été produite avec le consentement de la propriétaire de la marque dans le pays où l'enregistrement de la marque a été demandé. (**1 point**).

QUESTION 11 (40 POINTS)

Votre cliente ultime, Radar Security S.A., est une société suisse spécialisée dans les systèmes de sécurité (détecteurs de mouvement, caméras, détecteurs pour portes et fenêtres, etc.) conçus principalement pour les résidences et les petites entreprises; elle vend l'ensemble de ses systèmes sous la marque de commerce RADAR. Or, vous ne traitez pas directement avec Radar Security S.A., mais plutôt avec sa filiale canadienne Radar Security Inc., qui possède un petit établissement au Canada et quelques agents commerciaux dans plusieurs grandes villes canadiennes. Radar Security Inc. exploite un site Web promotionnel à l'adresse www.radarsecurity.ca, au moyen duquel elle fait la promotion de tous les produits de Radar Securities S.A. susmentionnés, et ce, depuis 2005. Vous pouvez présumer qu'il existe un contrat de licence officiel et valide autorisant Radar Security Inc. à employer la marque de commerce RADAR au Canada.

Radar Security S.A. offre depuis peu un nouveau service sous la marque de commerce RADAR. Ce service prend la forme d'une application infonuagique qui est hébergée sur les serveurs de Radar Security S.A. en Suisse et qui vise à faciliter le déploiement et l'intégration d'un vaste système de sécurité dans des environnements commerciaux (p. ex. centres commerciaux) et industriels (p. ex. usines). Ce service, communément appelé « logiciel en tant que service » (ou « software as a service », « SaaS »), a été officiellement lancé en septembre 2017 et Radar Security Inc. en fait la promotion depuis le lancement du service, notamment sur son site Web et au moyen de brochures qu'elle distribue à des clients potentiels. Ce nouveau service a connu un succès immédiat en Europe, où il a été vendu en grandes quantités depuis son lancement. Or, ce SaaS n'a pas encore été vendu au Canada malgré les efforts de commercialisation importants qui ont été déployés par les agents commerciaux, lesquels ont rencontré plusieurs clients potentiels pour leur expliquer le fonctionnement du SaaS et ce qu'il peut leur permettre d'accomplir.

Radar Security S.A. est la propriétaire de la demande d'enregistrement canadienne nº 2,233,445 qui a été produite à l'égard de la marque de commerce RADAR en liaison avec les produits « *logiciels pour l'intégration et la gestion d'un réseau de dispositifs de sécurité; moniteurs* ». La demande a été produite au Canada le 15 janvier 2018 sur la base de l'enregistrement et de l'emploi de la marque en Suisse et elle comprend une revendication de priorité fondée sur une demande produite en Suisse le 20 juillet 2017 sous le nº 987765. La demande nº 2,233,445 est encore en instance, alors que vous tentez de réfuter une objection de l'examinateur fondée sur l'enregistrement canadien nº LMC987,123 de la marque de commerce SONAR en liaison avec les produits « *systèmes de sécurité* », qui a été émis à la société américaine Stars 'n' Stripes Protection Ltd. le 23 novembre 2016.

Stars 'n' Stripes Protection Ltd. vend le même type de produits que Radar Security S.A., mais sa clientèle est exclusivement constituée de forces militaires, paramilitaires et policières, lesquelles ne représentent pas un secteur commercial d'intérêt pour Radar Security S.A. Étant donné que Radar Security S.A. et Stars 'n' Stripes Protection Ltd. ne se font aucunement concurrence et sachant que certains conflits entre les marques RADAR et SONAR se sont produits dans d'autres juridictions, Radar Security S.A. a pris l'initiative de communiquer avec Stars 'n' Stripes Protection Ltd. dans le but de conclure une entente de coexistence mondiale. Des discussions, auxquelles vous n'avez pratiquement pas participé, sont en cours depuis plus d'un an, mais la situation n'a guère évolué.

Radar Security S.A. ne détient pas d'autre demande ou enregistrement de marque de commerce au Canada.

En février 2019, vous recevez le courriel suivant de la part de votre cliente :

Les gars en Suisse viennent tout juste de m'informer qu'une demande d'enregistrement produite par Stars 'n' Stripes Protection Ltd. vient d'être publiée (quoi que cela puisse signifier) et m'ont transmis l'information suivante (que vous serez, je l'espère, plus à même de décrypter que moi) :

Marque de commerce : SONAR
Pays : Canada
Requérant : Stars 'n' Stripes Protection Ltd.
Produits/services : logiciels
Date de dépôt : 2017-12-01
Fondement : emploi projeté
Demande nº 2,123,456
État : publiée le 2019-02-06
Agent : Smith Tremblay Goldberg LLP, Toronto

Les gars veulent savoir s'il y a quelque chose que vous pouvez faire à ce sujet, notamment pour leur permettre de mieux tirer parti de leurs discussions avec S'n'S. Mais, ils ne veulent pas trop investir, alors tâchez de vous en tenir au strict nécessaire.

Je ne sais pas si cela est pertinent, mais je n'ai jamais entendu parler que S'n'S se lançait dans les logiciels ou allait commencer à offrir des logiciels. (J'ai même posé la question à un collègue qui travaille là-bas – gardez cela pour vous, car je ne veux pas lui attirer d'ennuis – et il a été surpris que je puisse même évoquer cette possibilité).

a) Dans ces circonstances, sur quelle base peut-on faire valoir qu'il y a confusion entre les marques de commerce RADAR et SONAR? Indiquez les deux principaux facteurs à considérer? **(2 points)**

Réponse :
- Les produits et services sont du même genre **(1 point)** et il existe une certaine ressemblance entre les marques de commerce dans les idées qu'elles suggèrent **(1 point)**.

b) Compte tenu des directives générales que vous avez reçues, vous vous interrogez à savoir si vous devriez produire une opposition maintenant ou demander une prolongation de délai à cette fin? Quels sont les droits à payer dans chaque cas? (**2 points**) Citez le fondement juridique pertinent. **(1 point)**

Réponse :
- 750 $ pour produire une déclaration d'opposition; **(1 point)**
- 125 $ pour demander une prolongation de délai; **(1 point)**

- Article 1 du *Règlement sur les marques de commerce*. **(1 point)**

c) Sachant que des discussions sont en cours entre les parties, vous avez recommandé à votre cliente de demander une prolongation de délai de neuf mois équivalant à une période de conciliation. Vous vous êtes chargé de demander ladite prolongation, laquelle a été accordée par le registraire. Quelles étaient les exigences à satisfaire pour que le registraire accorde la prolongation de délai? **(2 points)** Citez le fondement juridique ou administratif pertinent à l'appui de votre réponse. **(1 point)**

Réponse :
- Obtenir le consentement du requérant **(1 point)** et payer le droit prescrit **OU** payer 125 $. (**1 point**)
- Énoncé de pratique en date du 17 juin 2019, « Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l'article 45 » **(1 point)**. ***[Remarque : il n'est pas nécessaire que le candidat indique la date et le titre de l'énoncé de pratique pour obtenir le point.]***

d) Le délai pour produire une déclaration d'opposition expire dans deux semaines et les discussions entre les parties n'ont pas abouti. Votre cliente vous a donc demandé d'aller de l'avant avec l'opposition. Quels motifs d'opposition sont envisageables : ceux prévus par la *Loi sur les marques de commerce* dans sa version antérieure au 17 juin 2019 ou ceux en vigueur depuis le 17 juin 2019? **(1 point)** Citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce* sur laquelle vous fondez votre réponse. **(1 point)**

Réponse :
- Les motifs d'opposition prévus par la *Loi sur les marques de commerce* dans sa version antérieure au 17 juin 2019. **(1 point)**
- Article 70 de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

e) Qui est en droit de s'opposer à la demande, Radar Security S.A., Radar Security Inc. ou les deux? **(1 point)**

Réponse :
- Les deux. (**1 point**) ***[Remarque : aucun point ne doit être accordé si le candidat a mentionné uniquement une des deux parties.]***

f) Formuler cinq (5) motifs d'opposition pouvant être raisonnablement soulevés à la lumière des faits présentés ci-dessus. **(23 points, c.-à-d. 4 points par motif – 6 points dans le cas d'un motif nécessitant une réponse plus élaborée – pour les questions de fond et la mention des dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce*, et 1 point pour la clarté et la concision générales)** Seuls les cinq premiers motifs seront pris en compte dans l'attribution des points.

Aucun point ne sera accordé pour un motif d'opposition fondé sur des suppositions ou sur l'espoir que quelque chose d'utile survienne à l'étape de la preuve.

Réponse :

[**Remarque à l'intention des correcteurs :** Si le candidat a appliqué la mauvaise version de la *Loi sur les marques de commerce*, il peut tout de même obtenir des points pour les parties des motifs d'opposition se rapportant aux questions de fond et si les motifs sont formulés avec clarté et concision, mais aucun point ne doit être accordé pour la mention des (mauvais) articles de la *Loi sur les marques de commerce*.]

- Suivant le pararagraphe 38(2)*a*) de la *Loi sur les marques de commerce* (ci-après « la Loi ») **(1 point)**, la demande n'est pas conforme aux exigences de du paragraphe 30*a*) de la Loi **(1 point)**, car l'état déclaratif des produits qu'elle contient **(1 point; aucun point si le candidat indique qu'il s'agit de « services »)** n'est pas dressé dans les termes ordinaires du commerce **OU** est trop général. **(1 point)**

- Suivant le paragraphe 38(2)*a*) de la Loi **(1 point)**, la demande n'est pas conforme aux exigences du paragraphe 30*e*) de la Loi **(1 point)**, car la requérante n'avait pas l'intention d'employer la marque de commerce visée par la demande **OU** la marque de commerce SONAR au Canada **(1 point)** en liaison avec les produits « logiciels » **OU** les produits énumérés dans la demande. (**1 point**)

- Suivant le paragraphe 38(2)*c*) de la Loi (**1 point**), la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque visée par la demande compte tenu des dispositions du paragraphe 16(3)*b*) de la Loi **(1 point)**, car, à la date de production de la demande, la marque créait de la confusion avec la marque de commerce RADAR **(1 point)**, qui fait l'objet de la demande d'enregistrement nº 2,233,445 **(1 point)** en liaison avec les produits « logiciels pour l'intégration et la gestion d'un réseau de dispositifs de sécurité; moniteurs » **(1 point)**, laquelle est réputée avoir été produite le 20 juillet 2017. **(1 point)**

- Suivant le paragraphe 38(2)*c*) de la Loi **(1 point)**, la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque visée par la demande **OU** de la marque de commerce SONAR compte tenu des dispositions du paragraphe 16(3)*a*) de la Loi **(1 point)**, car, à la date de production de la demande, la marque créait de la confusion avec la marque de commerce RADAR **(1 point)**, laquelle a été employée au Canada par la co-opposante Radar Security S.A. (dans le cadre d'une licence octroyée par Radar Security Inc. – la mention de la licence n'est pas nécessaire pour obtenir le point) depuis septembre 2017 en liaison avec les services « logiciels en tant que services pour l'intégration et la gestion d'un réseau de dispositifs de sécurité » et est toujours employée par la co-opposante Radar Security S.A. qui n'en a pas abandonné l'emploi. **(1 point)**

- Suivant le paragraphe 38(2)*c*) de la Loi **(1 point)**, la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque visée par la demande **OU** de la marque de commerce SONAR compte tenu des dispositions du paragraphe 16(3)*c*) de la Loi **(1 point)**, car, à la date de production de la demande, la marque créait de la confusion avec le nom commercial RADAR SECURITY INC. **(1 point)**, lequel a été employé au Canada par la co-opposante Radar Security Inc. depuis septembre 2017 en liaison avec les services « logiciels en tant que services pour l'intégration et la gestion de dispositifs de sécurité » et est toujours employé par la co-opposante Radar Security inc. qui n'en a pas abandonné l'emploi. **(1 point)**

(+ 1 point pour la clarté et la concision)

[***Remarque à l'intention des correcteurs :*** Dans le cas des 4e et 5e motifs ci-dessus, il est important que le candidat renvoie aux services comme étant des « logiciels en tant que services pour... » (ou « SaaS »), ce qui concorde avec le scénario factuel et correspond à l'emploi qui peut être revendiqué au Canada au sens de l'article 4(2) de la Loi, par opposition aux produits décrits dans la demande, lesquels ne sont pertinents que du point de vue du 3e motif ci-dessus.]

g) De quelle façon la déclaration d'opposition peut-elle être signifiée à Stars 'n' Stripes Protection Ltd.? (**1 point**) Citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

Réponse :
- La déclaration d'opposition n'a pas à être signifiée à Stars 'n' Stripes Protection Ltd. ou à son agent; elle doit être produite auprès du registraire. **(1 point)**
- Alinéa 38(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

h) Quelle serait la meilleure stratégie pour réfuter l'objection fondée sur l'enregistrement no LMC987,123 de Stars 'n' Stripes Ltd.? (**2 points**) Citez un ou des fondements juridiques pertinents à l'appui de votre réponse. **(2 points)**

Réponse :
- Engager une procédure [**OU** déposer une requête] à la Cour fédérale pour faire invalider l'enregistrement **(1 point)** en vertu de l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce* **OU** de l'article 20 de la *Loi sur les Cours fédérales* **(1 point)** au motif que la marque de commerce SONAR **OU** la marque de commerce qui fait l'objet de l'enregistrement crée de la confusion avec la marque de commerce RADAR antérieurement employée au Canada en liaison avec des systèmes de sécurité **(1 point)**, en contravention du paragraphe 18(1)*d*) de la *Loi sur les marques de commerce* **(1 point)**.

QUESTION 12 (3 POINTS)

Votre client se spécialise dans les vins et les spiritueux bien vieillis. Il souhaite lancer un nouveau vin sous la marque de commerce IL VINO DELL'AMORE et vous a demandé d'effectuer au préalable une recherche de marques de commerce. Votre recherche a révélé ce qui suit :

Marque de commerce : IL VINO DELL'AMORE
Propriétaire : Les vins Réginald Fafard & Fils Ltée
Produits/services : vins
Numéro d'enregistrement : LMC246,357
Date d'enregistrement : 1974-04-14
Agent : Smith Tremblay Goldberg LLP, Toronto

Vous indiquez à votre client que cet enregistrement constitue un obstacle à l'enregistrement de sa marque de commerce projetée, à moins d'engager une procédure en vertu de l'article 45 afin d'obtenir la radiation de l'enregistrement pour défaut d'emploi (vous n'aviez jamais entendu parler de cette marque de vin et avez effectué une recherche rapide sur Internet qui n'a révélé aucune mention récente de cette dernière). Vous suggérez donc à votre client d'enquêter plus en profondeur.

Une semaine plus tard, votre client vous écrit pour vous informer que la seule province canadienne où Les vins Réginald Fafard & Fils Ltée a déjà vendu son vin IL VINO DELL'AMORE est le Québec. Votre client vous informe, en outre, que le vin en question a cessé d'être produit il y a plus de trois ans et vous fournit des renseignements publiquement accessibles provenant de la Société des alcools du Québec (ou SAQ) qui indiquent de façon incontestable que le dernier arrivage de vin IL VINO DELL'AMORE contenait 175 caisses (de 12 bouteilles) et qu'il a été reçu le 25 octobre 2016.

Dans ce contexte, recommanderiez-vous à votre client d'engager immédiatement une procédure sommaire de radiation en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* — oui ou non? (**1 point**) Indiquez les éléments sur lesquels vous fondez votre recommandation. **(2 points)**

Réponse :
– Non. **(1 point)**
- La SAQ n'est pas la dernière étape dans la « pratique normale du commerce ». **(1 point)**
Il est probable que des consommateurs aient acheté le vin IL VINO DELL'AMORE il y a moins de trois ans. **(1 point)**

QUESTION 13 (10 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.

Nom de l'affaire	**Principe**
A. ***Nissan Canada Inc c BMW Canada Inc***, 2007 CAF 255 (affaire de la marque « M »)	1. Il s'agit indéniablement d'une marque célèbre qui mérite une protection étendue, non seulement contre les profiteurs, mais également contre ceux qui, sans vouloir en bénéficier sans droit, emploient néanmoins dans leur propre entreprise des marques distinctives qui créent de la confusion ou déprécient l'achalandage attaché à celles de l'appelante.
B. ***Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd***, 2006 CF 657	2. Si une marque de commerce a été employée sous une forme différente de la forme sous laquelle elle a été enregistrée, il s'agit alors de déterminer si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les différences existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée.
C. ***Promafil Canada Ltd c Munsingwear Inc*** (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)	3. Une marque doit être connue au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif établi d'une autre marque, et sa réputation au Canada doit être importante, significative ou suffisante.
D. ***Scott Paper Limited c Smart & Biggar***, 2008 CAF 129	4. Si les produits ou les services proviennent du lieu auquel renvoie la marque de commerce, alors cette marque de commerce donne une description claire du lieu d'origine.
E. ***Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée***, 2006 SCC 23	5. La règle générale porte que le défaut d'emploi est sanctionné par la radiation.
F. ***Masterpiece Inc. c Alavida Lifestyles Inc*** 2011 CSC 27	6. Il est important de garder à l'esprit que le nombre d'articles figurant dans l'état déclaratif des marchandises est relativement peu élevé et qu'il n'aurait pas été très difficile de « donner » des exemples pour chacun d'eux. Cela

	n’aurait pas équivalu à exiger une surabondance d’éléments de preuve.
G. ***MC Imports Inc c AFOD Ltd***, 2016 CAF 60 (affaire de la marque LINGAYEN)	7. L’article 45 exige que soit produit un affidavit ou une déclaration solennelle qui ne fait pas qu’alléguer, mais « démontre », c’est-à-dire décrit l’emploi qui est fait de la marque de commerce au sens de la définition de « marque de commerce » énoncée à l’article 2 et de la définition d’« emploi » énoncée à l’article 4 de la Loi. Cet article exige clairement que la déclaration indique, à l’égard de chacun des produits et/ou de chacun des services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la marque a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.
H. ***Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp***, 2004 CF 448 (affaire de la marque HOT CHILLY’S)	8. Une variante de la marque déposée constituera un emploi de la marque déposée dans la mesure où la variante n’est pas trop différente du dessin déposé.
I. ***Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull, SA*** (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)	9. Une action en commercialisation trompeuse au titre de l’alinéa 7*b*) n’exige pas qu’une partie démontre qu’il y a bien une marque de commerce au sens de l’article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*.
J. ***Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc*** (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)	10. Il faut, pour que l’emploi d’une marque dans des annonces publicitaires et dans des documents de promotion soit suffisamment lié à une marchandise pour constituer un emploi, que les annonces publicitaires et les documents de promotion aient été remis lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises
	11. L’endroit où une marque est employée n’est pas pertinent lorsqu’il s’agit d’évaluer la probabilité de confusion entre une marque visée par une demande d’enregistrement ou une marque

	enregistrée et une marque de commerce ou un nom commercial antérieurs non enregistrés.
	12. Le genre des produits ou services devrait avoir moins de poids dans une analyse relative à la confusion, car la marque célèbre est plus susceptible de porter à croire que la source est la même dans les deux cas.

Réponse :

A-10; B-3; C-8; D-5; E-1; F-11; G-4; H-6; I-2; J-7.

QUESTION 14 (3 POINTS)

Vous représentez un client qui mène une « vendetta » contre un de ses compétiteurs. Votre client vous demande de produire des demandes d'enregistrement à l'égard de marques de commerce similaires à celles de son compétiteur, même s'il n'a aucunement l'intention d'employer ces marques; il cherche simplement à faire perdre temps et argent à son compétiteur en l'obligeant à s'opposer à ces demandes. Cette situation perdure depuis un certain temps et vous considérez que la conduite de votre client est incompatible avec vos fonctions et devoirs à titre d'agent de marques de commerce.

a) Pouvez-vous unilatéralement décider de cesser de fournir vos services à ce client? **(1 point)** Expliquez brièvement pourquoi. (**1 point**)

Réponse :
- Oui. (**1 point**)
Un agent de marque de commerce doit se retirer d'un dossier lorsqu'un client ne cesse de lui demander d'agir d'une façon contraire à l'éthique professionnelle ou au droit. (**1 point**)

b) Sans égard à votre réponse précédente, que devriez-vous faire si vous entendez vous retirer du dossier? (**1 point**)

Réponse :
- Donner à mon client un préavis raisonnable dans les circonstances. (**1 point**)

QUESTION 15 (6 POINTS)

Votre cliente, ABC Inc., une société constituée en vertu d'une loi fédérale (« ABC »), est un fabricant de sacs à main établi à Toronto, en Ontario, qui est en activité depuis

mai 2016 et qui connaît déjà un succès considérable. ABC appose sa marque de commerce SMOKY ALLEGRETTO bien en vue sur tous ses sacs à main. Les sacs à main d'ABC sont actuellement offerts en vente et vendus dans les magasins de détail d'ABC à Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal et Halifax. ABC vend également ses sacs à main SMOKY ALLEGRETTO à des consommateurs de partout au Canada via son site Web.

ABC a récemment participé à une foire commerciale d'accessoires de mode qui s'est tenue à Calgary, en Alberta, dans l'Ouest canadien. À la foire, ABC a appris qu'un nouveau fabricant de sacs à main, 123789 Ltd., venait tout juste d'ouvrir, à Calgary, une boutique éphémère offrant en vente et vendant des bourses pour femmes sous la marque de commerce quasi identique SMOKY ALLEGRETTOS. Apparemment, cette boutique éphémère a connu un franc succès, si bien que 123789 Ltd. projette d'ouvrir d'autres boutiques éphémères à Calgary et à Vancouver au cours des six prochains mois. Votre cliente est très préoccupée par cette situation et vous demande conseil.

Sachant que votre cliente ne détient pas d'enregistrement à l'égard de sa marque de commerce SMOKY ALLEGRETTO, vous l'informez qu'elle ne peut pas légalement intenter une action en violation de marque de commerce en vertu de l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce*. Vous lui expliquer qu'il est cependant possible d'intenter une action en commercialisation trompeuse contre 123789 Ltd. Veuillez répondre de façon brève aux questions suivantes.

a) Dans quelle(s) juridiction(s) [et, plus précisément, devant quels tribunaux] votre client peut-il valablement intenter une action en commercialisation trompeuse? **(3 points**)

Réponse :
L'action en commercialisation trompeuse peut être intentée à la Cour provinciale de l'Alberta (**1 point**), à la Cour provinciale de la Colombie-Britannique (**1 point**) et/ou à la Cour fédérale (**1 point**).

b) Énumérez les éléments nécessaires pour intenter une action en commercialisation trompeuse impliquant une marque de commerce. (**3 points**)

Réponse :
- Un achalandage ou une réputation doit être rattaché à la marque de commerce; (**1 point**)
- Le public doit être induit en erreur par la fausse représentation faite par le défendeur; (**1 point**) et
- La conduite du défendeur doit entraîner des dommages réels ou potentiels pour le demandeur. (**1 point**)

QUESTION 16 (3 POINTS)

Votre client vous demande, le 25 novembre 2019, de faire renouveler en urgence son enregistrement nº LMC987,123 qui expire le jour même. L'enregistrement vise des « cosmétiques, teshirts et grandes tasses » et les produits ne sont pas actuellement regroupés selon la Classification de Nice. Votre client souhaite que l'enregistrement soit renouvelé uniquement à l'égard des « cosmétiques »; vous soumettez donc une demande de renouvellement en ligne et payez le droit de renouvellement pour une classe (400 $).

Indiquez comment le Bureau des marques de commerce traitera le renouvellement. (**3 points**)

Réponse :
- Étant donné que le droit pour la première classe a été payé, l'enregistrement sera renouvelé. (**1 point**)
- Toutefois, étant donné que les produits ne sont pas regroupés selon la Classification de Nice, il n'a pas été possible d'effectuer un renouvellement partiel en ligne. Le registraire enverra donc un avis exigeant que les produits soient regroupés selon la Classification de Nice (**1 point**) et que les droits prescrits pour les autres classes soient payés (**1 point**).