

EXAMEN DE COMPETENCE D'AGENT DE MARQUES DE COMMERCE DE 2020
PARTIE A
TOTAL DES POINTS : 148

QUESTION 1 (2 points)

Vrai ou faux. It's Mine Now, Inc. vous a demandé d'enregistrer une cession sur la demande de marque de commerce canadienne qu'elle a récemment acquise de You Can Have It, Ltd. La demande d'inscription de la cession ne peut pas être produite par vous, en tant qu'agent d'It's Mine Now, Inc., mais doit plutôt être produite par You Can Have It, Ltd. (en tant que requérant inscrit de la marque) ou son agent. **(1 point)** Citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce* à l'appui de votre réponse. **(1 point)**

QUESTION 2 (6 points)

Énumérez les trois exigences à remplir pour que les produits ou services énumérés dans une demande de marque soient acceptés. **(3 points)** Citez les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* et du *Règlement sur les marques de commerce*. **(3 points)**

Question 3 (2 points)

Vrai ou faux. **(1 point)** Les produits ou les services doivent être énoncés dans des termes ordinaires du commerce pour qu'une demande d'enregistrement de marque de commerce reçoive une date de production. Citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

QUESTION 4 (3 points)

Votre cliente, Gums N' Peonies, Inc., emploie la marque GUMS N' PEONIES au Canada depuis plus d'une décennie pour la gomme à base d'extraits à base de plantes et de fleurs, bien qu'elle n'ait jamais demandé l'enregistrement de la marque. Votre cliente a récemment eu connaissance d'une nouvelle demande pour la marque GUMS N'DAISIES produite par une concurrente, 1234567 Ontario, Inc., pour de la « gomme à mâcher ». Elle vous a demandé de surveiller la demande pour lui indiquer si et quand elle sera annoncée pour opposition. Entre-temps, elle vous a demandé d'envoyer une notification sur les droits de tiers au Bureau des marques de commerce. Que conseillez-vous à Gums N' Peonies, Inc. en ce qui concerne la disponibilité de la notification sur les droits de tiers? Pourquoi? **(2 points)** Citez le fondement pertinent. **(1 point)**

QUESTION 5 (29 points)

Votre cliente, Thompson Orthopaedics Inc., souhaite déposer une demande d'enregistrement pour la marque de commerce RAPTORFIX en liaison avec des dispositifs de fixation chirurgicale destinés à la réparation de fractures osseuses. La marque n'a pas encore été employée au Canada, mais elle est employée au Royaume-Uni depuis 2017. Avant de produire une demande d'enregistrement de la marque RAPTORFIX, votre cliente vous a demandé d'effectuer une recherche de disponibilité complète et de donner votre opinion sur la disponibilité de la marque aux fins d'enregistrement et d'emploi. Vous faites appel à une firme externe spécialisée dans la recherche de marques de commerce pour compiler les résultats de recherche et vous recevez un rapport volumineux à analyser et commenter.

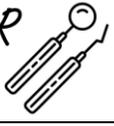
La première partie du rapport de recherche comprend une sélection de marques de commerce du Registre canadien des marques de commerce.

a) Pour chacune des marques indiquées dans la partie « Registre » de la recherche, et énoncées ci-dessous :

- i. Indiquez si, « oui » ou « non », la marque est susceptible de constituer un obstacle à l'enregistrement de la marque RAPTORFIX pour les produits d'intérêt. **(1 point chacun)**
Remarque : « oui » signifie que la marque est susceptible de constituer un obstacle à l'enregistrement, et « non » signifie que la marque n'est pas susceptible de constituer un obstacle à l'enregistrement.
- ii. Brièvement (le style télégraphique est acceptable), fournissez une explication valide à l'appui de votre opinion. **(1 point chacun)** Veuillez formuler vos opinions du point de vue de l'examen et du Bureau des marques de commerce, et non du point de vue de l'opposition.

Remarque : Aucun point ne sera accordé pour une réponse « oui » ou « non » sans qu'une explication valide ne soit donnée à l'appui.

N°	MARQUE DE COMMERCE	STATUT et N° DE DEM./ENR. ET DATE	PRODUITS/SERVICES	PROPRIÉTAIRE
1.	RAPTOR	Annoncée Dem. 1998724 Dem. 2018-04-23	Cl. 10 : Gaze chirurgicale, éponges ou compresses de gaze chirurgicale, ouate de coton absorbante, bandages de gaze et rouleaux de bandages, orthèses orthopédiques, tissu chirurgical, pansement adhésif et trousse de premiers soins.	Raptor Medical Inc., 2045, avenue Midland Scarborough (Ontario) M1P 3E2

N°	MARQUE DE COMMERCE	STATUT et N° DE DEM./ENR. ET DATE	PRODUITS/SERVICES	PROPRIÉTAIRE
2.	I ONLY RAPTORIZE	Enregistrée Enr. LMC964,271 Enr. 2018-01-12	Cl. 10 : Instruments chirurgicaux destinés au remplacement orthopédique du genou.	Osteo Health GmbH, Lindenstrasse 10 6340 Baar Suisse
3.	RAPTOR FIXATOR	Radiée (Article 45) Enr. LMC489,237 Enr. 2009-08-17	Cl. 10 : Instruments et dispositifs médicaux, nommément les fixateurs externes; instruments médicaux pour couper les tissus; plaques osseuses.	Fixator Technology LLC, 6325 Falls of Durham Road Raleigh NC 27615 États-Unis
4.	<i>CAPTOR</i> <i>FIXER</i> 	Produite Dem. 2001967 Dem. 2019-10-10	Cl. 11 : Appareils de stérilisation d'instruments dentaires.	Bacteria Captor Ltd., 1875, rue Leslie, Toronto M3B 2M5
5.	OVORAPTOR	Enregistrée Enr. LMC734,955 Enr. 2004-03-26	Cl. 44 : Cliniques de fertilité.	Ovoraptor Fertility Inc., 1919, boul. Maple, Edmonton (Alberta) T5A 0B5
6.		Enregistrée Enr. LMC622,798 Enr. 2010-11-08	Cl. 10 : Bandages adhésifs, ruban adhésif médical pour premiers soins.	FW First Aid Corporation, 68 Jonspin Road Wilmington, MA 01887 États-Unis
7.	RAPTOR-FIX	Annoncée Dem. 945633 Dem. 2007-06-04	Cl. 1-45 : Programme de conservation de l'environnement pour les oiseaux de proie.	Sa Majesté la Reine, représentée par le ministre de l'Environnement
8.	OSTEORAPTOR	Enregistrée Enr. LMC454,233 Enr. 2008-09-02	Cl. 10 : Ancrages d'os pour la chirurgie orthopédique.	Thompson Orthopaedics Inc. 101 Hessle Road Hull HU3 2BN ROYAUME-UNI
9.	VULTURE FIX	Enregistrée Enr. LMC843,744 Enr. 2015-05-24	Cl. 10 : Instruments chirurgicaux; ancrages de suture chirurgicale; sondes médicales.	VFix Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 12, 74172 Neckarsulm ALLEMAGNE
10.	Due à une erreur d'impression cette question a été annulée de l'examen			

La deuxième partie du rapport de recherche comprend une sélection de noms d'entreprise et de noms commerciaux canadiens.

b) Votre attention est attirée sur le nom commercial suivant :

Nom d'entreprise : Raptor-Fixer Medical Inc.
Adresse : 121, avenue Bowser, North Vancouver (C.-B.) V7P 3H1
Chef de la direction : Paul Summerville
Secteur d'activité : Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux
Année de début : 2019

Une recherche préliminaire sur Internet révèle que les Canadiens peuvent acheter divers instruments chirurgicaux portant la marque de commerce Raptor-Fixer^{MC} sur le site Web de Raptor-Fixer Medical Inc.

- i)** Oui ou non. Ce nom commercial constitue-t-il un obstacle potentiel à l'enregistrement de la marque de votre cliente? **(1 point)** Expliquez votre réponse. **(3 points)**
- ii)** Oui ou non. Si votre client décide d'employer sa marque de commerce RAPTORFIX sans l'enregistrer, ce nom commercial constitue-t-il un obstacle potentiel à l'emploi de la marque de votre cliente au Canada? **(1 point)** Expliquez votre réponse. **(3 points)**

La troisième partie du rapport de recherche comprend des recherches sur Internet au sujet du terme RAPTORFIX.

c) En cliquant sur l'un des résultats des recherches sur Internet, vous êtes dirigé vers le site Web d'une entreprise australienne nommée Raptor Pty Ltd., qui vend des appareils chirurgicaux de marque RAPTOR utilisés par des patients ayant des prothèses au genou. Pour faciliter l'achat de ces produits, le site Web répertorie les coordonnées de plusieurs représentants commerciaux dans différentes parties du monde. Il n'y a pas de coordonnées spécifiques pour le Canada, mais il y en a une pour « l'Amérique du Nord ».

Ces renseignements ont-ils une incidence sur la disponibilité de la marque de votre cliente au Canada? **(1 point)** Expliquez votre réponse. **(2 points)**

QUESTION 6 (2 points)

Votre cliente, Haute Couture, Inc., détient un enregistrement pour la marque de commerce GLAMOURAMA, qui couvre des « cosmétiques » en classe 3 et des « magazines » en classe 16. Votre cliente a été approchée par Fashion Icon, Ltd. pour voir si elle serait prête à transférer ses droits sur la marque GLAMOURAMA et l'enregistrement correspondant à Fashion Icon, Ltd., mais seulement à l'égard des « magazines ». Oui ou non, Haute Couture, Inc. peut-elle transférer ses droits sur l'enregistrement de sa marque de commerce pour

certaines des produits visés, mais pas tous? **(1 point)** Citez la disposition pertinente du *Règlement sur les marques de commerce* à l'appui de votre réponse. **(1 point)**

QUESTION 7 (2 points)

- a) Le cabinet de propriété intellectuelle français Cabinet Rossignol communique avec vous : il a récemment produit une demande de marque de commerce internationale désignant le Canada au nom de son client, Champagne Pinard. Votre cabinet gère déjà plusieurs marques de commerce canadiennes de Champagne Pinard, mais vous n'avez pas été impliqué dans le dépôt de cette demande internationale. Le Cabinet Rossignol, en tant que représentant du requérant auprès du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), vient de recevoir une « lettre de courtoisie » de l'OPIC et est perplexe quant au contenu de cette lettre. En une phrase, expliquez en quoi consiste la lettre de courtoisie de l'OPIC. **(1 point)**
- b) Si aucune suite n'est donnée à cette lettre, qui recevra le premier rapport de l'examineur de l'OPIC? **(1 point)**

QUESTION 8 (5 points)

- a) En ce qui concerne les demandes internationales produites conformément au Protocole de Madrid, quel est le délai dont dispose l'OPIC pour envoyer une notification de refus provisoire au Bureau international? **(1 point)**
- b) Quelles sont les obligations du registraire s'il omet d'aviser le Bureau international d'un refus provisoire dans le délai prescrit? **(3 points)** Citez la disposition pertinente du *Règlement sur les marques de commerce*. **(1 point)**

QUESTION 9 (1 point)

Quel est le droit officiel à acquitter pour produire une demande de modification du registre en vertu du paragraphe 41(1) de la *Loi sur les marques de commerce* afin d'étendre l'état déclaratif des produits ou services à l'égard desquels une marque de commerce est enregistrée, pour couvrir deux (2) classes additionnelles de produits ou de services? **(1 point)**

QUESTION 10 (22 points)

Pour chacune des marques de commerce suivantes, indiquez si la marque est enregistrable ou non pour les produits ou services décrits, et fournissez la raison la plus pertinente à l'appui de votre réponse. **(1 point par marque de commerce)** Citez la ou les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* à l'appui de votre raison. **(1 point par disposition)** **Veillez ignorer toute question de confusion et ne pas présumer que la marque a acquis un caractère distinctif.**

- 1) MELANZANE pour emploi en liaison avec des « légumes en conserve » (MELANZANE est un mot italien qui signifie « aubergines »). **(2 points)**
- 2) SAMBUCA pour emploi en liaison avec des « boissons gazeuses ». **(2 points)**
- 3) DO NOT BEND pour emploi en liaison avec des « enveloppes ». **(3 points)**
- 4) JIM'S VALENCIA ORANGES pour emploi en liaison avec des « fruits frais ». **(3 points)**
- 5) JONES MACDONALD & SONS pour emploi en liaison avec des « bagages ». **(2 points)**
- 6) GENEVA CROSS pour emploi en liaison avec des « services d'assurance ». **(3 points)**
- 7) NO 1 FAN pour emploi en liaison avec des « ventilateurs de fournaise ». **(2 points)**
- 8) PARLIAMENT HILL pour emploi en liaison avec des « services de préparation de déclarations de revenus ». **(3 points)**
- 9) LEONARD COHEN en liaison avec des « sandwiches ». **(2 points)**

QUESTION 11 (2 points)

Vrai ou faux. **(1 point)** Une demande peut être produite pour l'enregistrement de plus d'une marque de commerce. Citez la disposition pertinente du *Règlement sur les marques de commerce*. **(1 point)**

QUESTION 12 (6 points)

Que doit contenir une demande d'enregistrement d'une marque sonore? **(3 points)** Citez les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* et du *Règlement sur les marques de commerce*. **(3 points)**

QUESTION 13 (3 points)

Vous avez produit une demande de marque de commerce internationale fondée sur un enregistrement canadien existant. L'OPIC a certifié la demande et l'a envoyée à l'OMPI. Toutefois, l'OMPI a émis une notification d'irrégularités. Énumérez les trois groupes d'irrégularités que l'OMPI peut soulever auprès du requérant ou de son représentant international. **(3 points) Seuls les trois premiers groupes énumérés seront pris en considération.**

QUESTION 14 (2 points)

Vrai ou faux. Une demande d'enregistrement de marque de commerce peut être produite et enregistrée au nom de deux personnes. **(1 point)** Citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

QUESTION 15 (7 points)

L'OPIC a émis un premier rapport de l'examineur le 27 mai 2020. Une réponse est attendue d'ici le 27 novembre 2020. Selon le *Manuel d'examen des marques de commerce*, combien de prolongations de délai de six mois un requérant peut-il s'attendre à obtenir si les raisons suivantes sont fournies à titre de circonstances exceptionnelles justifiant de telles prolongations? Répondez en indiquant **A, B** ou **C** pour chaque scénario **(1 point chacun)** :

Choix de réponse

- A :** Aucun : l'OPIC ne considère pas cette raison comme une circonstance exceptionnelle.
- B :** Une prolongation de délai de six mois. Une circonstance exceptionnelle différente devrait être présentée pour obtenir d'autres prolongations.
- C :** Une prolongation de délai de six mois, mais la même circonstance exceptionnelle pourrait justifier l'octroi de nouvelles prolongations si la situation persiste.

Scénarios

- 1) L'entreprise de votre client a temporairement fermé ses portes en raison de la pandémie de COVID-19, et vous n'avez donc pas pu obtenir d'instructions du client. **(1 point)**
- 2) L'examineur a soulevé une objection fondée sur la confusion avec une marque de commerce déposée. Votre cabinet a entamé une procédure de radiation à l'encontre de l'enregistrement cité en vertu de l'article 45 de la Loi, mais la procédure est toujours en instance. **(1 point)**
- 3) Votre client a besoin de plus de temps pour examiner l'objection soulevée en vertu de l'alinéa 30(2)a) de la Loi et produire une réponse appropriée. **(1 point)**
- 4) Votre client a besoin de plus de temps pour examiner l'objection soulevée en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi et produire une réponse appropriée. **(1 point)**

- 5) Votre client a besoin de plus de temps pour examiner l'objection soulevée en vertu de l'alinéa 12(1)*b* de la Loi et rassembler des preuves pour revendiquer le caractère distinctif acquis. (1 point)
- 6) Votre cabinet vient d'être nommé agent de marques de commerce dans ce dossier et vous avez besoin de plus de temps pour vous familiariser avec le dossier. (1 point)
- 7) Votre client négocie activement pour obtenir le consentement du propriétaire d'une marque de commerce citée comme créant de la confusion en vertu de l'alinéa 12(1)*d* de la Loi, et il a besoin de plus de temps pour conclure une entente. (1 point)

QUESTION 16 (2 points)

En plus des détails de la norme définie, que faut-il inclure dans une demande d'enregistrement d'une marque de certification qui est propre aux marques de certification et non à d'autres types de marques? (1 point) Citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. (1 point)

QUESTION 17 (8 points)

Jumelez le nom de l'affaire au principe juridique applicable. Vous avez reçu plus de principes juridiques que d'affaires. Chaque principe juridique ne doit être jumelé qu'à un seul cas. Si vous donnez plusieurs principes juridiques, seul le premier principe juridique donné sera noté. (1 point par bonne réponse pour un maximum de 8 points)

Nom de l'affaire	Principe
<p>A. <i>Sous-procureur général du Canada c. Biggs Laboratories (Canada) Limited</i> (1964), 42 C.P.R. 129</p> <p>Marque de commerce : SHAMMI</p>	<p>1. [Traduction] Je dois sans aucun doute accepter le fait qu'il incombe au registraire (et j'espère qu'il n'hésitera jamais à agir ainsi) de ne pas seulement tenir compte des goûts de l'époque, mais aussi des susceptibilités des personnes, qui sont loin d'être des cas isolés, qu'on peut toujours qualifier de vieux jeu. Et, si le registraire pense que la marque peut heurter les sentiments ou les susceptibilités de ces personnes, il envisagera à juste titre le refus de l'enregistrement.</p>
<p>B. <i>Leaf Confections Ltd. c. Maple Leaf Gardens Ltd.</i> (1986), 12 C.P.R. (3d) 511 (CF); conf. par. (1988), 19 C.P.R. (3d) 331 (CAF)</p>	<p>2. Si une marque suggère faussement un rapport avec un particulier vivant, elle ne peut être enregistrée.</p>

<p>Marque de commerce : LEAF et dessin</p>	
<p>C. Jack Black L.L.C. c. Procureur général du Canada, 2014 CF 664</p> <p>Marque de commerce : JACK BLACK</p>	<p>3. Le seul fait que la description d'un produit est compréhensible et identifie le produit de façon adéquate ne signifie pas qu'elle est couramment employée dans le commerce pour désigner le produit.</p>
<p>D. Compulife Software Inc. c. Compuoffice Software Inc., 2001 CFPI 559 (CanLII)</p> <p>Marques de commerce : COMPUOFFICE et ACROSS THE BOARD</p>	<p>4. [Traduction] Un article mis en vente qui prétend contenir certains éléments qu'il ne contient pas du tout doit certainement être considéré comme trompeur pour les consommateurs.</p>
<p>E. La Marquise Footwear Inc. Re. (1946), 64 R.P.C. 27</p> <p>Marque de commerce : OOMPHIES</p>	<p>5. Il me reste à apprécier la force probante de ces affidavits. Ce faisant, je suis conscient que la charge de la preuve incombant à une personne qui prétend qu'une marque de commerce décrivant ou faisant l'éloge de ses marchandises est parvenue à distinguer véritablement ces marchandises est difficile et qu'elle l'est davantage du fait de l'adoption d'un mot qui, en soi, ne comporte aucun caractère distinctif.</p>
<p>F. Decra-Loc Canada Ltd. c. Pave Tech, Inc., 1995 CanLII 10261 (CA COMC)</p> <p>Marque de commerce : PAVE EDGE</p>	<p>6. Toute preuve pertinente qui tend à établir l'absence de caractère distinctif peut être prise en compte. En d'autres termes, l'opposant peut s'appuyer sur des émissions télévisées, des articles publiés dans un site Web, etc. pour établir que sa marque [...] a acquis une certaine notoriété au Canada.</p>
<p>G. Standard Coil Products (Canada) Ltd. c. Standard Radio Corp. (1971), 1 C.P.R. (2d) 155 (CF)</p> <p>Marque de commerce : STANDARD</p>	<p>7. [Traduction] Néanmoins, il ressort clairement de l'examen des éléments du paragraphe 6(5) de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> [...], qu'il n'est pas nécessaire d'interpréter chaque élément comme ayant un poids égal. Un cas particulier peut justifier qu'un critère soit plus important que d'autres. Comme je l'ai mentionné précédemment, je conclus que la marque et le dessin du défendeur sont solides et bien connus</p>

	partout au Canada. Dans de tels cas, les tribunaux ont statué que la distinction entre les marchandises et la nature du commerce des deux marques concurrentes devient moins importante.
H. Carson c. Reynolds (1980), 49 CPR (2nd) 57 (CF) Marques de commerce : HERE'S JOHNNY	8. Un état des produits ou des services est considéré comme étant dressé en termes ordinaires du commerce lorsque des recherches révèlent que les produits ou services sont définis selon l'utilisation courante dans le commerce; un langage similaire a été utilisé par d'autres commerçants du même secteur afin de décrire des produits ou des services similaires à ceux du requérant.
	9. Pour l'application de l'alinéa 9(1)k) de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> , la personne vivante doit avoir acquis une réputation solide au sein du public canadien au moment de la production de la demande.
	10. [Traduction] Je dois dire que présentement, nous vivons dans ce qui est généralement appelé une « période permissive » où les normes de moralité acceptées dans le passé sont en train de changer. La difficulté est de déterminer ce que sont les normes de moralité acceptables aujourd'hui et ce qui serait toujours considéré immoral, scandaleux ou obscène pour certaines personnes, qui ne sont pas rares.
	11. Une marque possède un caractère distinctif inhérent si la marque en question ne réfère pas le consommateur à une multitude de sources.

QUESTION 18 (2 points)

Un cabinet de gestion de portefeuille de propriété intellectuelle vous a demandé de produire une cession et un changement de nom subséquent pour 130 marques au nom de Big Top, Ltd. Plusieurs agents de marques de commerce différents ont traité ces demandes jusqu'à présent, et vous avez été informé qu'outre ce projet en particulier, votre cabinet n'assumera pas la responsabilité de la poursuite de ces marques. Oui ou non, pouvez-vous vous nommer agent

uniquement dans le but d'enregistrer cette cession et ce changement de nom? (1 point) Citez le fondement pertinent. (1 point)

QUESTION 19 (5 points)

Une société pharmaceutique, Better Than The Generics, Inc., vous a demandé d'effectuer une recherche complète sur la marque de commerce pharmaceutique BRYZUNTI pour des préparations pharmaceutiques et de donner un avis sur la disponibilité de la marque aux fins d'emploi et d'enregistrement au Canada. Vous commandez la recherche auprès d'une entreprise de recherche tierce, et, en examinant les résultats, vous découvrez une demande en instance, pour laquelle votre cabinet est inscrit comme agent, pour la marque REZUNTI pour des « préparations pharmaceutiques inhalées pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires », produite par BTTG Group, Inc. Il s'agit de la seule marque de suffixe - ZUNTI identifiée par la recherche. Décrivez, sous forme abrégée, les mesures que vous prendriez pour gérer cette situation. (5 points)

QUESTION 20 (2 points)

Nommez un délai pour lequel un requérant ne peut pas demander de prolongation de délai en vertu de l'article 47 de la *Loi sur les marques de commerce*. (1 point) Citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. (1 point)

QUESTION 21 (2 points)

Vrai ou faux. (1 point) Il n'est pas nécessaire d'inclure en entier dans la demande de marque de commerce les détails de la norme définie pour une marque de certification. Citez le fondement pertinent. (1 point)

QUESTION 22 (22 points)

Votre cliente, The Fresh People, Inc., a demandé l'enregistrement de la marque de commerce ALPINE FRESH en liaison avec des « produits personnels tels que gels de douche » en classe 3 et des « pommeaux de douche portatifs » en classe 11. Vous avez reçu le premier rapport de l'examineur relativement à cette demande (voir ci-dessous).

BEST TRADEMARK FIRM
OTTAWA (ONTARIO)

Destinataire : Candidat

Objet : Marque de commerce : ALPINE FRESH
Requérant : The Fresh People, Inc.

Le rapport de l'examineur porte sur la demande susmentionnée. Afin d'éviter les procédures d'abandon, le bureau doit recevoir une réponse en bonne et due forme d'ici le 14 janvier 2021. Toute correspondance relative à cette demande doit indiquer le numéro de dossier.

Étant donné que cette demande a été produite avant le 17 juin 2019, mais pas encore annoncée à cette date, elle a été examinée en vertu des dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* modifiée et du nouveau *Règlement sur les marques de commerce*.

La marque de commerce est considérée comme donnant une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits associés : les produits personnels tels que gels de douche. Plus précisément, la marque de commerce décrit clairement que les « gels de douche » ont un parfum ou une fragrance de plantes alpines et laissent leur utilisateur propre et revigoré. À cet égard, le *Merriam-Webster Dictionary* définit « FRESH » comme [TRADUCTION] « nouveau » ou « propre » et « plein de vigueur ou revigoré » et « ALPINE » comme d'une [TRADUCTION] « plante originaire des régions alpines ou boréales ». La recherche de l'examineur révèle également qu'« ALPINE » est d'usage commun en liaison avec des parfums et que « FRESH » est d'usage commun en liaison avec des produits de soins personnels.

Par ailleurs, si les produits en cause n'ont pas cet aspect, ce trait, cette caractéristique ou cette qualité, la marque de commerce est considérée comme une description fautive et trompeuse.

Par conséquent, compte tenu des dispositions de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, la marque de commerce ne semble pas être enregistrable en liaison avec les produits « produits personnels tels que gels de douche ».

Le mot « nature » désigne une particularité, un trait ou une caractéristique des produits et services. Le critère cherchant à déterminer si une marque de commerce donne une description claire tient compte de la première impression immédiate de l'utilisateur, de l'acheteur ou du consommateur canadien moyen des produits et services associés.

L'un des buts les plus importants de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce* est de protéger le droit de tous les commerçants d'utiliser un langage descriptif approprié. Les tribunaux ont reconnu que les mots descriptifs sont la propriété de tous et que personne ne peut se les approprier pour son usage exclusif, car cela lui conférerait un avantage injuste par rapport aux concurrents dans le même commerce.

En vertu de l'alinéa 37(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, il semble que la marque de commerce ne soit pas distinctive en liaison avec des gels de douche. Notamment, les marques de commerce pour lesquelles une objection est soulevée au titre de l'alinéa 12(1)b) de la Loi sont

considérées comme étant dépourvues de caractère distinctif inhérent. Par conséquent, en vertu de l'alinéa 31(1)b) de la Loi, le requérant pourra vouloir fournir au registraire une preuve établissant que la marque de commerce était distinctive à la date de production de la demande d'enregistrement. Subsidiairement, le requérant pourra vouloir fournir, par écrit, des renseignements qui persuaderaient le registraire de retirer l'objection selon laquelle la marque de commerce n'est pas, sur une base préliminaire, intrinsèquement distinctive. Veuillez noter qu'en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi, le registraire, compte tenu de la preuve produite, restreint l'enregistrement aux produits ou services en liaison avec lesquels la marque de commerce est établie comme étant distinctive ainsi qu'à la région territoriale définie du Canada où son caractère distinctif a été établi.

Le requérant est invité à faire part de ses commentaires écrits sur ces questions.

De plus, conformément à l'alinéa 30(2)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, une demande d'enregistrement d'une marque de commerce doit contenir un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits et les services associés. Qui plus est, l'article 29 du *Règlement sur les marques de commerce* exige que l'énoncé décrive chacun de ces produits ou services d'une manière qui identifie un produit ou un service particulier.

Il est considéré que les produits suivants ne sont pas décrits en termes ordinaires du commerce : « produits personnels tels que gels de douche ».

Le regroupement des produits par le requérant selon les classes de la classification de Nice sera réévalué une fois que les produits visés par la demande auront été redéfinis.

Le requérant doit produire une demande modifiée en utilisant le service électronique sur le site Web de l'OPIC à www.opic.ic.gc.ca, par télécopieur au 819-953-2476 ou par la poste à l'adresse suivante :

Registraire des marques de commerce
Place du Portage I
50, rue Victoria, pièce C-114
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Pour toute question spécifique concernant cette correspondance, veuillez communiquer avec l'examineur attitré au dossier. Veuillez noter que pour les questions d'ordre général, tels que pour obtenir de l'aide lors de la soumission d'une demande révisée en ligne, pour vérifier le statut d'une demande ou pour confirmer la réception d'une correspondance, vous pouvez communiquer avec notre Centre de services à la clientèle au numéro sans frais 1-866-997-1936.

Tout commentaire que vous souhaitez transmettre par écrit sera pris en considération.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

M^{me} Examinatrice de marques de commerce
Section des examens
819-000-000
Télec. : 819-953-2476

- a) En ce qui concerne l'objection fondée sur l'alinéa 30(2)a), quelle serait votre recommandation au client pour modifier ce terme? **(1 point)**
- b) Rédigez une lettre de compte rendu à votre client, énonçant ses options de réponse aux objections de fond. S'il y a plusieurs options pour répondre au rapport de l'examinateur, énumérez toutes les options possibles et expliquez comment vous répondriez au rapport et les renseignements que vous devriez recevoir de votre client pour ce faire. **(21 points)**

QUESTION 23 (4 points)

Oui ou non. Chacune des marques suivantes serait-elle reconnue comme une marque interdite en vertu de l'article 9 de la *Loi sur les marques de commerce*? **(1 point chaque)**

- a) **TAX BUDDY** pour le nom d'un logiciel de déclaration de revenus mis au point par le gouvernement du Canada pour l'usage de l'Agence du revenu du Canada. Le logiciel n'est pas encore disponible pour les consommateurs canadiens, mais la marque a été mentionnée dans des communications internes entre les employés de l'Agence du revenu du Canada, comme des courriels et des notes de service. **(1 point)**
- b) **PARIS JE T'AIME** pour des services de promotion du tourisme à Paris, en France. Cette marque est employée au Canada depuis 5 ans par l'État français représenté par le Ministère du tourisme. La marque peut être vue sur divers sites Web de voyage et sur des panneaux d'affichage situés à Toronto, à Montréal et à Vancouver. **(1 point)**
- c) **UNIVERSITY OF CAMBRIDGE** pour des services d'éducation en ligne offerts au Canada depuis 2010 par l'Université de Cambridge en Angleterre. **(1 point)**
- d) **LOTTO BINGO** pour des services de loterie adoptés et utilisés depuis 2019 par la Société des loteries et des jeux de l'Ontario. La recherche montre que le registraire a déjà donné un avis public d'adoption et d'emploi de la marque officielle LOTTO BINGO (n° 934,299) à la Western Canada Lottery Corporation. **(1 point)**

QUESTION 24 (2 points)

Vrai ou faux. (1 point) Un agent de marques de commerce qui ne réside pas au Canada peut représenter un requérant dans n'importe quelle affaire devant le Bureau du registraire des marques de commerce. Citez la disposition pertinente du *Règlement sur les marques de commerce*. (1 point)

QUESTION 25 (3 points)

Votre client dispose d'un budget serré et a demandé la production de la marque de commerce ATTITUDE pour des t-shirts, pantalons et jupes. Avant de produire la demande, vous effectuez une recherche rapide à l'identique dans le registre canadien et vous remarquez que l'entreprise américaine Attitude Wear Inc. possède une marque de commerce déposée pour ATTITUDE WEAR en liaison avec divers articles de vêtements, chaussures et sacs à main. Vous êtes sur le point de prendre le téléphone pour aviser votre client de cet obstacle potentiel lorsque vous remarquez que votre client vous a expressément demandé de ne pas effectuer de recherches préliminaires avant de produire la demande puisque votre client n'a pas le budget nécessaire pour de telles recherches. Que devriez-vous faire? (1 point) Expliquez brièvement votre raisonnement. (2 points)

QUESTION 26 (2 points)

Vous avez un nouveau client qui est venu vous voir en panique. Il a reçu un rapport d'examen de l'OPIIC il y a plusieurs mois, précisant l'échéance de réponse du 30 octobre 2020. Il a complètement oublié ce rapport de l'examineur et l'a découvert cette semaine sous une pile de documents. Il va sans dire qu'il a manqué l'échéance de réponse. Il est venu vous voir pour savoir s'il y a quelque chose qu'il peut faire pour sauver la demande. Oui ou non. (1 point) Est-il trop tard pour empêcher l'abandon de la demande? Citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. (1 point)

EXAMEN DE COMPETENCE D'AGENT DE MARQUES DE COMMERCE DE 2020
PARTIE A
TOTAL DES POINTS : 148

QUESTION 1 (2 points)

Vrai ou faux. It's Mine Now, Inc. vous a demandé d'enregistrer une cession sur la demande de marque de commerce canadienne qu'elle a récemment acquise de You Can Have It, Ltd. La demande d'inscription de la cession ne peut pas être produite par vous, en tant qu'agent d'It's Mine Now, Inc., mais doit plutôt être produite par You Can Have It, Ltd. (en tant que requérant inscrit de la marque) ou son agent. **(1 point)** Citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce* à l'appui de votre réponse. **(1 point)**

Réponse :

- Faux. **(1 point)**
- Paragraphe 48(3) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

QUESTION 2 (6 points)

Énumérez les trois exigences à remplir pour que les produits ou services énumérés dans une demande de marque soient acceptés. **(3 points)** Citez les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* et du *Règlement sur les marques de commerce*. **(3 points)**

Réponse :

- Doit décrire chacun de ces produits ou services d'une manière qui identifie un produit ou un service **spécifique**. **(1 point)**
- Doit être décrit **en termes ordinaires du commerce**. **(1 point)**
- Doit être regroupé selon les classes de la classification de Nice. **(1 point)**
- Article 29 du *Règlement sur les marques de commerce*. **(1 point)**
- Alinéa 30(2)a) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**
- Paragraphe 30(3) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

Question 3 (2 points)

Vrai ou faux. **(1 point)** Les produits ou les services doivent être énoncés dans des termes ordinaires du commerce pour qu'une demande d'enregistrement de marque de commerce reçoive une date de production. Citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

Réponse :

- Faux. **(1 point)**
- Alinéa 33(1)e) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

QUESTION 4 (3 points)

Votre cliente, Gums N' Peonies, Inc., emploie la marque GUMS N' PEONIES au Canada depuis plus d'une décennie pour la gomme à base d'extraits à base de plantes et de fleurs, bien qu'elle n'ait jamais demandé l'enregistrement de la marque. Votre cliente a récemment eu connaissance d'une nouvelle demande pour la marque GUMS N'DAISIES produite par une concurrente, 1234567 Ontario, Inc., pour de la « gomme à mâcher ». Elle vous a demandé de surveiller la demande pour lui indiquer si et quand elle sera annoncée pour opposition. Entre-temps, elle vous a demandé d'envoyer une notification sur les droits de tiers au Bureau des marques de commerce. Que conseillez-vous à Gums N' Peonies, Inc. en ce qui concerne la disponibilité de la notification sur les droits de tiers? Pourquoi? (2 points) Citez le fondement pertinent. (1 point)

Réponse :

- La notification sur les droits de tiers n'est pas une option dans ce cas. (1 point)
- La notification sur les droits de tiers ne peut être utilisée que dans les cas où le tiers détient un enregistrement de marque de commerce ou une demande de marque de commerce déposée antérieurement **OU** Gums N' Peonies, Inc. ne détient pas d'enregistrement ou de demande en instance pour la marque GUMS N' PEONIES **OU** la preuve d'emploi antérieur ne sera pas acceptée ou prise en considération. (1 point)
- Manuel d'examen des marques de commerce, section 6.10 **OU** énoncé de pratique daté du 17 juin 2019, « Notification sur les droits de tiers ». (1 point) **[Remarque : La date et le titre de l'énoncé de pratique et/ou de la section précise du Manuel d'examen ne sont pas requis pour obtenir le point.]**

QUESTION 5 (29 points)

Votre cliente, Thompson Orthopaedics Inc., souhaite déposer une demande d'enregistrement pour la marque de commerce RAPTORFIX en liaison avec des dispositifs de fixation chirurgicale destinés à la réparation de fractures osseuses. La marque n'a pas encore été employée au Canada, mais elle est employée au Royaume-Uni depuis 2017. Avant de produire une demande d'enregistrement de la marque RAPTORFIX, votre cliente vous a demandé d'effectuer une recherche de disponibilité complète et de donner votre opinion sur la disponibilité de la marque aux fins d'enregistrement et d'emploi. Vous faites appel à une firme externe spécialisée dans la recherche de marques de commerce pour compiler les résultats de recherche et vous recevez un rapport volumineux à analyser et commenter.

La première partie du rapport de recherche comprend une sélection de marques de commerce du Registre canadien des marques de commerce.

a) Pour chacune des marques indiquées dans la partie « Registre » de la recherche, et énoncées ci-dessous :

- i. Indiquez si, « oui » ou « non », la marque est susceptible de constituer un obstacle à l'enregistrement de la marque RAPTORFIX pour les produits d'intérêt. **(1 point chacun)**
Remarque : « oui » signifie que la marque est susceptible de constituer un obstacle à l'enregistrement, et « non » signifie que la marque n'est pas susceptible de constituer un obstacle à l'enregistrement.
- ii. Brièvement (le style télégraphique est acceptable), fournissez une explication valide à l'appui de votre opinion. **(1 point chacun)** Veuillez formuler vos opinions du point de vue de l'examen et du Bureau des marques de commerce, et non du point de vue de l'opposition.

Remarque : Aucun point ne sera accordé pour une réponse « oui » ou « non » sans qu'une explication valide ne soit donnée à l'appui.

N°	MARQUE DE COMMERCE	STATUT et N° DE DEM./ENR. ET DATE	PRODUITS/SERVICES	PROPRIÉTAIRE
1.	RAPTOR	Annoncée Dem. 1998724 Dem. 2018-04-23	Cl. 10 : Gaze chirurgicale, éponges ou compresses de gaze chirurgicale, ouate de coton absorbante, bandages de gaze et rouleaux de bandages, orthèses orthopédiques, tissu chirurgical, pansement adhésif et trousse de premiers soins.	Raptor Medical Inc., 2045, avenue Midland Scarborough (Ontario) M1P 3E2
2.	I ONLY RAPTORIZER	Enregistrée Enr. LMC964,271 Enr. 2018-01-12	Cl. 10 : Instruments chirurgicaux destinés au remplacement orthopédique du genou.	Osteo Health GmbH, Lindenstrasse 10 6340 Baar Suisse
3.	RAPTOR FIXATOR	Radiée (Article 45) Enr. LMC489,237 Enr. 2009-08-17	Cl. 10 : Instruments et dispositifs médicaux, notamment les fixateurs externes; instruments médicaux pour couper les tissus; plaques osseuses.	Fixator Technology LLC, 6325 Falls of Durham Road Raleigh NC 27615 États-Unis
4.	<i>CAPTOR</i> <i>FIXER</i> 	Produite Dem. 2001967 Dem. 2019-10-10	Cl. 11 : Appareils de stérilisation d'instruments dentaires.	Bacteria Captor Ltd., 1875, rue Leslie, Toronto M3B 2M5

N°	MARQUE DE COMMERCE	STATUT et N° DE DEM./ENR. ET DATE	PRODUITS/SERVICES	PROPRIÉTAIRE
5.	OVORAPTOR	Enregistrée Enr. LMC734,955 Enr. 2004-03-26	Cl. 44 : Cliniques de fertilité.	Ovoraptor Fertility Inc., 1919, boul. Maple, Edmonton (Alberta) T5A 0B5
6.		Enregistrée Enr. LMC622,798 Enr. 2010-11-08	Cl. 10 : Bandages adhésifs, ruban adhésif médical pour premiers soins.	FW First Aid Corporation, 68 Jonspin Road Wilmington, MA 01887 États-Unis
7.	RAPTOR-FIX	Annoncée Dem. 945633 Dem. 2007-06-04	Cl. 1-45 : Programme de conservation de l'environnement pour les oiseaux de proie.	Sa Majesté la Reine, représentée par le ministre de l'Environnement
8.	OSTEORAPTOR	Enregistrée Enr. LMC454,233 Enr. 2008-09-02	Cl. 10 : Ancrages d'os pour la chirurgie orthopédique.	Thompson Orthopaedics Inc. 101 Hessle Road Hull HU3 2BN ROYAUME-UNI
9.	VULTURE FIX	Enregistrée Enr. LMC843,744 Enr. 2015-05-24	Cl. 10 : Instruments chirurgicaux; ancrages de suture chirurgicale; sondes médicales.	VFix Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 12, 74172 Neckarsulm ALLEMAGNE
10.	Due à une erreur d'impression cette question a été annulée de l'examen			

Réponse : [Remarque : Même si la réponse Oui/Non est incorrecte, le point peut tout de même être accordé si le candidat donne une explication valide à l'appui. Aucun point ne sera accordé si la justification du candidat se limite à la différence de classes sans aucune référence aux produits ou services.]

N°	MARQUE DE COMMERCE	RÉPONSE
1.	RAPTOR	Réponse : – Oui. (1 point) – La marque du client contient cette marque dans son intégralité OU la marque est identique au premier mot de la marque du client OU la marque est identique au seul mot distinctif de la marque du client OU les produits sont similaires ou se

		chevauchent OU les voies de commercialisation sont similaires. (1 point)
2.	I ONLY RAPTORIZE	Réponse : <ul style="list-style-type: none"> - Non. (1 point) - Les marques diffèrent dans la présentation, le son et la connotation ou les idées suggérées. (1 point) [Remarque : un seul des termes « présentation », « son », « connotation » ou « idées suggérées » est requis pour obtenir le point.]
3.	RAPTOR FIXATOR	Réponse : <ul style="list-style-type: none"> - Non. (1 point) - Enregistrement radié pour non-emploi. (1 point)
4.	<i>CAPTOR</i> <i>FIXER</i> 	Réponse : <ul style="list-style-type: none"> - Non. (1 point) - Les marques diffèrent considérablement dans la présentation, le son et la connotation ou les idées suggérées OU les produits sont différents OU les voies de commercialisation seraient différentes. (1 point) [Remarque : un seul des termes « présentation », « son », « connotation » ou « idées suggérées » est requis pour obtenir le point.]
5.	OVORAPTOR	Réponse : <ul style="list-style-type: none"> - Non. (1 point) - Les marques diffèrent considérablement dans la présentation, le son et la connotation ou les idées suggérées OU les produits et services sont différents OU les voies de commercialisation seraient différentes. (1 point) [Remarque : un seul des termes « présentation », « son », « connotation » ou « idées suggérées » est requis pour obtenir le point.]
6.		Réponse : <ul style="list-style-type: none"> - Non. (1 point) - Les marques diffèrent considérablement dans la présentation, le son et la connotation ou les idées suggérées OU les produits sont différents OU les voies de commercialisation seraient différentes. (1 point) [Remarque : un seul des termes « présentation », « son », « connotation » ou « idées suggérées » est requis pour obtenir le point.]
7.	RAPTOR-FIX	Réponse : <ul style="list-style-type: none"> - Oui. (1 point) - La marque est constituée de la marque officielle OU la marque y ressemble à un point tel qu'elle risque d'être confondue avec la marque officielle. (1 point)
8.	OSTEORAPTOR	Réponse : <ul style="list-style-type: none"> - Non. (1 point) - Les marques appartiennent à la même entité OU le propriétaire est la cliente. (1 point)

9.	VULTURE FIX	Réponse : – Oui. (1 point) – Les marques sont similaires dans la connotation ou les idées suggérées OU les produits sont presque identiques. (1 point)
10.	Due à une erreur d'impression cette question a été annulée de l'examen	

La deuxième partie du rapport de recherche comprend une sélection de noms d'entreprise et de noms commerciaux canadiens.

b) Votre attention est attirée sur le nom commercial suivant :

Nom d'entreprise : Raptor-Fixer Medical Inc.
Adresse : 121, avenue Bowser, North Vancouver (C.-B.) V7P 3H1
Chef de la direction : Paul Summerville
Secteur d'activité : Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux
Année de début : 2019

Une recherche préliminaire sur Internet révèle que les Canadiens peuvent acheter divers instruments chirurgicaux portant la marque de commerce Raptor-Fixer^{MC} sur le site Web de Raptor-Fixer Medical Inc.

i) Oui ou non. Ce nom commercial constitue-t-il un obstacle potentiel à l'enregistrement de la marque de votre cliente? (1 point) Expliquez votre réponse. (3 points)

Réponse : – Oui. (1 point) – Le nom commercial est très similaire dans la présentation, le son et la connotation ou les idées suggérées à la marque de la cliente (1 point) et les activités de l'entreprise sont identiques ou très similaires à celles de votre cliente (1 point). Raptor-Fixer Medical Inc. pourrait s'opposer à l'enregistrement de la marque de votre cliente en raison de l'emploi antérieur au Canada de son nom commercial et/ou de la marque de commerce Raptor-Fixer (1 point). [Remarque : un seul des termes « présentation », « son », « connotation » ou « idées suggérées » est requis pour obtenir le point.]

ii) Oui ou non. Si votre client décide d'employer sa marque de commerce RAPTORFIX sans l'enregistrer, ce nom commercial constitue-t-il un obstacle potentiel à l'emploi de la marque de votre cliente au Canada? (1 point) Expliquez votre réponse. (3 points)

Réponse : – Oui. (1 point)

– Le nom commercial est très similaire à la marque de la cliente dans la présentation, le son et la connotation ou les idées suggérées à la marque de la cliente (**1 point**) et les activités de l'entreprise sont identiques ou très similaires à celles de votre cliente (**1 point**). Raptor-Fixer Medical Inc. pourrait tenter une action en justice **OU** pourrait tenter une action pour commercialisation trompeuse concernant l'emploi de la marque de commerce par votre cliente en raison de son emploi antérieur de la marque de commerce Raptor-Fixer (**1 point**). **[Remarque : un seul des termes « présentation », « son », « connotation » ou « idées suggérées » est requis pour obtenir le point.]**

La troisième partie du rapport de recherche comprend des recherches sur Internet au sujet du terme RAPTORFIX.

c) En cliquant sur l'un des résultats des recherches sur Internet, vous êtes dirigé vers le site Web d'une entreprise australienne nommée Raptor Pty Ltd., qui vend des appareils chirurgicaux de marque RAPTOR utilisés par des patients ayant des prothèses au genou. Pour faciliter l'achat de ces produits, le site Web répertorie les coordonnées de plusieurs représentants commerciaux dans différentes parties du monde. Il n'y a pas de coordonnées spécifiques pour le Canada, mais il y en a une pour « l'Amérique du Nord ».

Ces renseignements ont-ils une incidence sur la disponibilité de la marque de votre cliente au Canada? (**1 point**) Expliquez votre réponse. (**2 points**)

Réponse :

– Une enquête plus approfondie serait nécessaire pour déterminer si cela a une incidence sur la disponibilité de la marque de la cliente au Canada. (**1 point**)

– Si les produits sont vendus au Canada (**1 point**), Raptor Pty Ltd. pourrait s'opposer à l'enregistrement de la marque de votre cliente **OU** tenter une action en justice **OU** pourrait tenter une action pour délit de commercialisation trompeuse contre la marque de votre cliente en raison de son emploi antérieur de la marque de commerce RAPTOR pour des produits similaires (**1 point**).

OU

– Si les produits ne sont pas vendus au Canada **OU** si les produits n'ont pas acquis de notoriété au Canada (**1 point**), Raptor Pty Ltd. et ses produits de marque RAPTOR n'auraient vraisemblablement pas d'incidence sur la disponibilité de la marque de la cliente au Canada (**1 point**).

QUESTION 6 (2 points)

Votre cliente, Haute Couture, Inc., détient un enregistrement pour la marque de commerce GLAMOURAMA, qui couvre des « cosmétiques » en classe 3 et des « magazines » en classe 16. Votre cliente a été approchée par Fashion Icon, Ltd. pour voir si elle serait prête à transférer ses droits sur la marque GLAMOURAMA et l'enregistrement correspondant à Fashion Icon, Ltd., mais seulement à l'égard des « magazines ». Oui ou non, Haute Couture, Inc. peut-elle transférer ses droits sur l'enregistrement de sa marque de commerce pour

certaines des produits visés, mais pas tous? (1 point) Citez la disposition pertinente du *Règlement sur les marques de commerce* à l'appui de votre réponse. (1 point)

Réponse :

– Oui. (1 point)

– Article 66 du *Règlement sur les marques de commerce*. (1 point)

QUESTION 7 (2 points)

a) Le cabinet de propriété intellectuelle français Cabinet Rossignol communique avec vous : il a récemment produit une demande de marque de commerce internationale désignant le Canada au nom de son client, Champagne Pinard. Votre cabinet gère déjà plusieurs marques de commerce canadiennes de Champagne Pinard, mais vous n'avez pas été impliqué dans le dépôt de cette demande internationale. Le Cabinet Rossignol, en tant que représentant du requérant auprès du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), vient de recevoir une « lettre de courtoisie » de l'OPIC et est perplexe quant au contenu de cette lettre. En une phrase, expliquez en quoi consiste la lettre de courtoisie de l'OPIC. (1 point)

Réponse :

Cette lettre vise à informer le représentant international du requérant qu'à moins qu'il ne nomme un agent de marques de commerce canadien inscrit pour gérer la désignation canadienne de la demande internationale, toute la correspondance future de l'OPIC sera envoyée directement au requérant. (1 point)

b) Si aucune suite n'est donnée à cette lettre, qui recevra le premier rapport de l'examineur de l'OPIC? (1 point)

Réponse :

Le requérant **OU** Champagne Pinard. (1 point)

QUESTION 8 (5 points)

a) En ce qui concerne les demandes internationales produites conformément au Protocole de Madrid, quel est le délai dont dispose l'OPIC pour envoyer une notification de refus provisoire au Bureau international? (1 point)

Réponse :

18 mois. (1 point)

- b) Quelles sont les obligations du registraire s'il omet d'aviser le Bureau international d'un refus provisoire dans le délai prescrit? (3 points) Citez la disposition pertinente du *Règlement sur les marques de commerce*. (1 point)

Réponse :

Le registraire doit enregistrer la marque de commerce au nom du requérant (1 point), délivrer un certificat de son enregistrement (1 point) et envoyer au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection de la marque de commerce est accordée (1 point). Paragraphe 132(1) du *Règlement sur les marques de commerce*. (1 point)

QUESTION 9 (1 point)

Quel est le droit officiel à acquitter pour produire une demande de modification du registre en vertu du paragraphe 41(1) de la *Loi sur les marques de commerce* afin d'étendre l'état déclaratif des produits ou services à l'égard desquels une marque de commerce est enregistrée, pour couvrir deux (2) classes additionnelles de produits ou de services? (1 point)

Réponse :

– 530 \$. (1 point)

QUESTION 10 (22 points)

Pour chacune des marques de commerce suivantes, indiquez si la marque est enregistrable ou non pour les produits ou services décrits, et fournissez la raison la plus pertinente à l'appui de votre réponse. (1 point par marque de commerce) Citez la ou les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* à l'appui de votre raison. (1 point par disposition) **Veillez ignorer toute question de confusion et ne pas présumer que la marque a acquis un caractère distinctif.**

- 1) MELANZANE pour emploi en liaison avec des « légumes en conserve » (MELANZANE est un mot italien qui signifie « aubergines »). (2 points)
- 2) SAMBUCA pour emploi en liaison avec des « boissons gazeuses ». (2 points)
- 3) DO NOT BEND pour emploi en liaison avec des « enveloppes ». (3 points)
- 4) JIM'S VALENCIA ORANGES pour emploi en liaison avec des « fruits frais ». (3 points)
- 5) JONES MACDONALD & SONS pour emploi en liaison avec des « bagages ». (2 points)
- 6) GENEVA CROSS pour emploi en liaison avec des « services d'assurance ». (3 points)
- 7) NO 1 FAN pour emploi en liaison avec des « ventilateurs de fournaise ». (2 points)

8) PARLIAMENT HILL pour emploi en liaison avec des « services de préparation de déclarations de revenus ». (3 points)

9) LEONARD COHEN en liaison avec des « sandwiches ». (2 points)

Réponse :

1. NON ENREGISTRABLE – étant donné que les produits peuvent comprendre l'aubergine, la marque de commerce est le nom des produits dans une autre langue. (1 point)
Alinéa 12(1)c) de la *Loi sur les marques de commerce*. (1 point)
2. NON ENREGISTRABLE – la marque de commerce décrit de façon trompeuse la nature des produits, puisque Sambuca est une boisson alcoolisée et que les produits sont sans alcool. (1 point) Alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*. (1 point)
3. NON ENREGISTRABLE – la marque de commerce n'est pas distinctive, puisqu'elle fournit simplement des renseignements généraux sur les produits. (1 point)
Alinéa 32(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce* (1 point) et alinéa 37(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*. (1 point)
4. ENREGISTRABLE – la partie JIM'S de la marque de commerce a un caractère distinctif inhérent, ce qui rend la marque de commerce enregistrable (1 point) **OU** la marque de commerce n'est pas en tout ou en partie une indication géographique protégée (1 point).
Alinéa 12(1)h.1) de la *Loi sur les marques de commerce* (1 point), puisqu'ORANGE VALENCIA est inscrit au paragraphe 11.18 (4.1) [avec ou sans l'alinéa a)] de la *Loi sur les marques de commerce* en tant que nom commun d'un produit agricole (1 point).
5. ENREGISTRABLE – l'ajout de « & SONS » fait en sorte que la marque de commerce n'est ni un nom ni un nom de famille **OU** que la marque de commerce est composée de deux noms de famille. (1 point) Alinéa 12(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*. (1 point)
6. NON ENREGISTRABLE – la marque de commerce est une marque interdite. (1 point)
Alinéa 9(1)f) de la *Loi sur les marques de commerce* (1 point) et alinéa 12(1)e) de la *Loi sur les marques de commerce* (1 point).
7. NON ENREGISTRABLE – la marque de commerce décrit clairement la nature et la qualité des produits, c.-à-d. que les produits sont des ventilateurs de qualité supérieure. (1 point)
Alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*. (1 point)
8. NON ENREGISTRABLE – la marque de commerce est susceptible de porter à croire que les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée ont reçu l'approbation gouvernementale, ou que leur production, leur vente ou leur exécution a lieu sous le patronage ou sur l'autorité gouvernementale. (1 point) Alinéa 9(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce* (1 point) et alinéa 12(1)e) de la *Loi sur les marques de commerce* (1 point).
9. NON ENREGISTRABLE – la marque de commerce est le nom d'un particulier qui est décédé au cours des trente années précédentes. (1 point) Alinéa 12(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*. (1 point)

QUESTION 11 (2 points)

Vrai ou faux. (1 point) Une demande peut être produite pour l'enregistrement de plus d'une marque de commerce. Citez la disposition pertinente du *Règlement sur les marques de commerce*. (1 point)

Réponse :

- Faux. (1 point)
- Article 27 du *Règlement sur les marques de commerce*. (1 point)

QUESTION 12 (6 points)

Que doit contenir une demande d'enregistrement d'une marque sonore? (3 points) Citez les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* et du *Règlement sur les marques de commerce*. (3 points)

Réponse :

- une déclaration indiquant que la marque de commerce est constituée, en tout ou en partie, d'un son. (1 point)
- une description claire et concise de la marque de commerce. (1 point)
- enregistrement **OU** fichier MP3 **OU** fichier de 10 Mo du son. (1 point)
- alinéa 31 e) du *Règlement sur les marques de commerce*. (1 point)
- alinéa 30f) du *Règlement sur les marques de commerce*. (1 point)
- alinéa 30(2)c) de la *Loi sur les marques de commerce*. (1 point)

QUESTION 13 (3 points)

Vous avez produit une demande de marque de commerce internationale fondée sur un enregistrement canadien existant. L'OPIC a certifié la demande et l'a envoyée à l'OMPI. Toutefois, l'OMPI a émis une notification d'irrégularités. Énumérez les trois groupes d'irrégularités que l'OMPI peut soulever auprès du requérant ou de son représentant international. (3 points) **Seuls les trois premiers groupes énumérés seront pris en considération.**

Réponse :

- Irrégularités concernant les taxes (Règle 11 du règlement d'exécution commun). (1 point)
- Irrégularités dans la classification de produits et de services (Règle 12 du règlement d'exécution commun). (1 point)
- Irrégularités concernant la désignation **OU** la description **OU** l'indication des produits et services (Règle 13 du règlement d'exécution commun). (1 point)

Note aux correcteurs : l'identification spécifique de la règle du *Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques* n'est pas requise pour accorder le point.

QUESTION 14 (2 points)

Vrai ou faux. Une demande d'enregistrement de marque de commerce peut être produite et enregistrée au nom de deux personnes. (1 point) Citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. (1 point)

Réponse :

- Vrai. (1 point)
- Article 2.1 de la *Loi sur les marques de commerce*. (1 point)

QUESTION 15 (7 points)

L'OPIC a émis un premier rapport de l'examineur le 27 mai 2020. Une réponse est attendue d'ici le 27 novembre 2020. Selon le *Manuel d'examen des marques de commerce*, combien de prolongations de délai de six mois un requérant peut-il s'attendre à obtenir si les raisons suivantes sont fournies à titre de circonstances exceptionnelles justifiant de telles prolongations? Répondez en indiquant **A**, **B** ou **C** pour chaque scénario (1 point chacun) :

Choix de réponse

- A :** Aucun : l'OPIC ne considère pas cette raison comme une circonstance exceptionnelle.
- B :** Une prolongation de délai de six mois. Une circonstance exceptionnelle différente devrait être présentée pour obtenir d'autres prolongations.
- C :** Une prolongation de délai de six mois, mais la même circonstance exceptionnelle pourrait justifier l'octroi de nouvelles prolongations si la situation persiste.

Scénarios

- 1) L'entreprise de votre client a temporairement fermé ses portes en raison de la pandémie de COVID-19, et vous n'avez donc pas pu obtenir d'instructions du client. (1 point)
- 2) L'examineur a soulevé une objection fondée sur la confusion avec une marque de commerce déposée. Votre cabinet a entamé une procédure de radiation à l'encontre de l'enregistrement cité en vertu de l'article 45 de la Loi, mais la procédure est toujours en instance. (1 point)
- 3) Votre client a besoin de plus de temps pour examiner l'objection soulevée en vertu de l'alinéa 30(2)a) de la Loi et produire une réponse appropriée. (1 point)
- 4) Votre client a besoin de plus de temps pour examiner l'objection soulevée en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi et produire une réponse appropriée. (1 point)

- 5) Votre client a besoin de plus de temps pour examiner l'objection soulevée en vertu de l'alinéa 12(1)*b* de la Loi et rassembler des preuves pour revendiquer le caractère distinctif acquis. (1 point)
- 6) Votre cabinet vient d'être nommé agent de marques de commerce dans ce dossier et vous avez besoin de plus de temps pour vous familiariser avec le dossier. (1 point)
- 7) Votre client négocie activement pour obtenir le consentement du propriétaire d'une marque de commerce citée comme créant de la confusion en vertu de l'alinéa 12(1)*d* de la Loi, et il a besoin de plus de temps pour conclure une entente. (1 point)

Réponse :

- 1) C (1 point)
- 2) C (1 point)
- 3) A (1 point)
- 4) B (1 point)
- 5) B (1 point)
- 6) B (1 point)
- 7) A (1 point)

QUESTION 16 (2 points)

En plus des détails de la norme définie, que faut-il inclure dans une demande d'enregistrement d'une marque de certification qui est propre aux marques de certification et non à d'autres types de marques? (1 point) Citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. (1 point)

Réponse :

- Une déclaration selon laquelle le requérant ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de produits ni à l'exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels la marque de certification est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer. (1 point)
- Alinéa 30(2)*b* de la *Loi sur les marques de commerce*. (1 point)

QUESTION 17 (8 points)

Jumelez le nom de l'affaire au principe juridique applicable. Vous avez reçu plus de principes juridiques que d'affaires. Chaque principe juridique ne doit être jumelé qu'à un seul cas. Si vous donnez plusieurs principes juridiques, seul le premier principe juridique donné sera noté. (1 point par bonne réponse pour un maximum de 8 points)

Nom de l'affaire	Principe
A. <i>Sous-procureur général du Canada c. Biggs Laboratories</i>	1. [Traduction] Je dois sans aucun doute accepter le fait qu'il incombe au registraire (et j'espère qu'il n'hésitera

<p>(Canada) Limited (1964), 42 C.P.R. 129</p> <p>Marque de commerce : SHAMMI</p>	<p>jamais à agir ainsi) de ne pas seulement tenir compte des goûts de l'époque, mais aussi des susceptibilités des personnes, qui sont loin d'être des cas isolés, qu'on peut toujours qualifier de vieux jeu. Et, si le registraire pense que la marque peut heurter les sentiments ou les susceptibilités de ces personnes, il envisagera à juste titre le refus de l'enregistrement.</p>
<p>B. Leaf Confections Ltd. c. Maple Leaf Gardens Ltd. (1986), 12 C.P.R. (3d) 511 (CF); conf. par. (1988), 19 C.P.R. (3d) 331 (CAF)</p> <p>Marque de commerce : LEAF et dessin</p>	<p>2. Si une marque suggère faussement un rapport avec un particulier vivant, elle ne peut être enregistrée.</p>
<p>C. Jack Black L.L.C. c. Procureur général du Canada, 2014 CF 664</p> <p>Marque de commerce : JACK BLACK</p>	<p>3. Le seul fait que la description d'un produit est compréhensible et identifie le produit de façon adéquate ne signifie pas qu'elle est couramment employée dans le commerce pour désigner le produit.</p>
<p>D. Compulife Software Inc. c. Compuoffice Software Inc., 2001 CFPI 559 (CanLII)</p> <p>Marques de commerce : COMPUOFFICE et ACROSS THE BOARD</p>	<p>4. [Traduction] Un article mis en vente qui prétend contenir certains éléments qu'il ne contient pas du tout doit certainement être considéré comme trompeur pour les consommateurs.</p>
<p>E. La Marquise Footwear Inc. Re. (1946), 64 R.P.C. 27</p> <p>Marque de commerce : OOMPHIES</p>	<p>5. Il me reste à apprécier la force probante de ces affidavits. Ce faisant, je suis conscient que la charge de la preuve incombant à une personne qui prétend qu'une marque de commerce décrivant ou faisant l'éloge de ses marchandises est parvenue à distinguer véritablement ces marchandises est difficile et qu'elle l'est davantage du fait de l'adoption d'un mot qui, en soi, ne comporte aucun caractère distinctif.</p>
<p>F. Decra-Loc Canada Ltd. c. Pave Tech, Inc., 1995 CanLII 10261 (CA COMC)</p> <p>Marque de commerce : PAVE EDGE</p>	<p>6. Toute preuve pertinente qui tend à établir l'absence de caractère distinctif peut être prise en compte. En d'autres termes, l'opposant peut s'appuyer sur des émissions télévisées, des articles</p>

	<p>publiés dans un site Web, etc. pour établir que sa marque [...] a acquis une certaine notoriété au Canada.</p>
<p>G. Standard Coil Products (Canada) Ltd. c. Standard Radio Corp. (1971), 1 C.P.R. (2d) 155 (CF)</p> <p>Marque de commerce : STANDARD</p>	<p>7. [Traduction] Néanmoins, il ressort clairement de l'examen des éléments du paragraphe 6(5) de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> [...], qu'il n'est pas nécessaire d'interpréter chaque élément comme ayant un poids égal. Un cas particulier peut justifier qu'un critère soit plus important que d'autres. Comme je l'ai mentionné précédemment, je conclus que la marque et le dessin du défendeur sont solides et bien connus partout au Canada. Dans de tels cas, les tribunaux ont statué que la distinction entre les marchandises et la nature du commerce des deux marques concurrentes devient moins importante.</p>
<p>H. Carson c. Reynolds (1980), 49 CPR (2nd) 57 (CF)</p> <p>Marques de commerce : HERE'S JOHNNY</p>	<p>8. Un état des produits ou des services est considéré comme étant dressé en termes ordinaires du commerce lorsque des recherches révèlent que les produits ou services sont définis selon l'utilisation courante dans le commerce; un langage similaire a été utilisé par d'autres commerçants du même secteur afin de décrire des produits ou des services similaires à ceux du requérant.</p>
	<p>9. Pour l'application de l'alinéa 9(1)k) de la <i>Loi sur les marques de commerce</i>, la personne vivante doit avoir acquis une réputation solide au sein du public canadien au moment de la production de la demande.</p>
	<p>10. [Traduction] Je dois dire que présentement, nous vivons dans ce qui est généralement appelé une « période permissive » où les normes de moralité acceptées dans le passé sont en train de changer. La difficulté est de déterminer ce que sont les normes de moralité acceptables aujourd'hui et ce qui serait toujours considéré immoral, scandaleux</p>

	ou obscène pour certaines personnes, qui ne sont pas rares.
	11. Une marque possède un caractère distinctif inhérent si la marque en question ne réfère pas le consommateur à une multitude de sources.

Réponse :

- A-4 (1 point)
- B-7 (1 point)
- C-9 (1 point)
- D-11 (1 point)
- E-1 (1 point)
- F-3 (1 point)
- G-5 (1 point)
- H-2 (1 point)

QUESTION 18 (2 points)

Un cabinet de gestion de portefeuille de propriété intellectuelle vous a demandé de produire une cession et un changement de nom subséquent pour 130 marques au nom de Big Top, Ltd. Plusieurs agents de marques de commerce différents ont traité ces demandes jusqu'à présent, et vous avez été informé qu'outre ce projet en particulier, votre cabinet n'assumera pas la responsabilité de la poursuite de ces marques. Oui ou non, pouvez-vous vous nommer agent uniquement dans le but d'enregistrer cette cession et ce changement de nom? (1 point) Citez le fondement pertinent. (1 point)

Réponse :

- Oui. (1 point)
- Énoncé de pratique daté du 17 juin 2019, « Nomination temporaire d'un agent de marques de commerce ou d'un agent de marques de commerce associé ». (1 point) **[Remarque : La date et le titre de l'énoncé de pratique ne sont pas requis pour obtenir le point.]**

QUESTION 19 (5 points)

Une société pharmaceutique, Better Than The Generics, Inc., vous a demandé d'effectuer une recherche complète sur la marque de commerce pharmaceutique BRYZUNTI pour des préparations pharmaceutiques et de donner un avis sur la disponibilité de la marque aux fins d'emploi et d'enregistrement au Canada. Vous commandez la recherche auprès d'une entreprise de recherche tierce, et, en examinant les résultats, vous découvrez une demande en instance, pour laquelle votre cabinet est inscrit comme agent, pour la marque REZUNTI pour des « préparations pharmaceutiques inhalées pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires », produite par BTTG Group, Inc. Il s'agit de la seule marque de suffixe -

ZUNTI identifiée par la recherche. Décrivez, sous forme abrégée, les mesures que vous prendriez pour gérer cette situation. **(5 points)**

Réponse :

- Avant de continuer, informer Better Than The Generics, Inc. que votre cabinet est l'agent pour cette marque. **(1 point)**
- Demander si BTTG Group, Inc. est une société liée. **(1 point)**
- Si le client indique que Better Than The Generics, Inc. et BTTG Group, Inc. sont liées, procéder à la présentation de l'avis. **(1 point)**
- Si le client indique que Better Than The Generics, Inc. et BTTG Group, Inc. ne sont pas liées, informer le client que vous êtes en situation de conflit et ne pouvez pas commenter l'incidence de la marque REZUNTI sur la disponibilité de la marque BREZYNTI aux fins d'emploi et d'enregistrement. **(1 point)**
- Offrir de donner au client le nom d'un autre agent qui pourrait être en mesure de l'aider. **(1 point)**

QUESTION 20 (2 points)

Nommez un délai pour lequel un requérant ne peut pas demander de prolongation de délai en vertu de l'article 47 de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)** Citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

Réponse **[Remarque : l'une des cinq combinaisons ci-dessous est acceptable.] :**

– L'échéance pour fournir au registraire tous les éléments nécessaires pour accorder une date de production à une demande. **(1 point)** Paragraphe 33(2) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

OU

– Échéance pour revendiquer la priorité d'une demande produite à l'étranger. **(1 point)** Paragraphe 34(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

OU

– Échéance pour renouveler un enregistrement après l'expiration de l'avis de renouvellement. **(1 point)** Paragraphe 46(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

OU

– Échéance pour en appeler de la décision du registraire. **(1 point)** Article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

OU

– Échéance pour produire une demande de transformation. **(1 point)** Paragraphe 147(1) **OU** Paragraphe 147(6) du *Règlement sur les marques de commerce*. **(1 point)**

QUESTION 21 (2 points)

Vrai ou faux. (1 point) Il n'est pas nécessaire d'inclure en entier dans la demande de marque de commerce les détails de la norme définie pour une marque de certification. Citez le fondement pertinent. (1 point)

Réponse :

– Vrai. (1 point)

– *Manuel d'examen des marques de commerce* **OU** décision KOKANEE **OU** *Molson Breweries c. Labatt Brewing* (1996), 69 C.P.R. (3d) 274. (1 point)

QUESTION 22 (22 points)

Votre cliente, The Fresh People, Inc., a demandé l'enregistrement de la marque de commerce ALPINE FRESH en liaison avec des « produits personnels tels que gels de douche » en classe 3 et des « pommeaux de douche portatifs » en classe 11. Vous avez reçu le premier rapport de l'examineur relativement à cette demande (voir ci-dessous).

14 jul/Jul 2020

Votre référence Your File

TM EXAM 2020

Notre référence Our File

30021554

Numéro EI IR Number

BEST TRADEMARK FIRM
OTTAWA (ONTARIO)

Destinataire : Candidat

Objet : Marque de commerce : ALPINE FRESH
Requérant : The Fresh People, Inc.

Le rapport de l'examineur porte sur la demande susmentionnée. Afin d'éviter les procédures d'abandon, le bureau doit recevoir une réponse en bonne et due forme d'ici le 14 janvier 2021. Toute correspondance relative à cette demande doit indiquer le numéro de dossier.

Étant donné que cette demande a été produite avant le 17 juin 2019, mais pas encore annoncée à cette date, elle a été examinée en vertu des dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* modifiée et du nouveau *Règlement sur les marques de commerce*.

La marque de commerce est considérée comme donnant une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits associés : les produits personnels tels que gels de douche. Plus précisément, la marque de commerce décrit clairement que les « gels de douche » ont un parfum ou une fragrance de plantes alpines et laissent leur utilisateur

propre et revigoré. À cet égard, le *Merriam-Webster Dictionary* définit « FRESH » comme [TRADUCTION] « nouveau » ou « propre » et « plein de vigueur ou revigoré » et « ALPINE » comme d'une [TRADUCTION] « plante originaire des régions alpines ou boréales ». La recherche de l'examineur révèle également qu'« ALPINE » est d'usage commun en liaison avec des parfums et que « FRESH » est d'usage commun en liaison avec des produits de soins personnels.

Par ailleurs, si les produits en cause n'ont pas cet aspect, ce trait, cette caractéristique ou cette qualité, la marque de commerce est considérée comme une description fautive et trompeuse.

Par conséquent, compte tenu des dispositions de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, la marque de commerce ne semble pas être enregistrable en liaison avec les produits « produits personnels tels que gels de douche ».

Le mot « nature » désigne une particularité, un trait ou une caractéristique des produits et services. Le critère cherchant à déterminer si une marque de commerce donne une description claire tient compte de la première impression immédiate de l'utilisateur, de l'acheteur ou du consommateur canadien moyen des produits et services associés.

L'un des buts les plus importants de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce* est de protéger le droit de tous les commerçants d'utiliser un langage descriptif approprié. Les tribunaux ont reconnu que les mots descriptifs sont la propriété de tous et que personne ne peut se les approprier pour son usage exclusif, car cela lui conférerait un avantage injuste par rapport aux concurrents dans le même commerce.

En vertu de l'alinéa 37(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, il semble que la marque de commerce ne soit pas distinctive en liaison avec des gels de douche. Notamment, les marques de commerce pour lesquelles une objection est soulevée au titre de l'alinéa 12(1)b) de la Loi sont considérées comme étant dépourvues de caractère distinctif inhérent. Par conséquent, en vertu de l'alinéa 31(1)b) de la Loi, le requérant pourra vouloir fournir au registraire une preuve établissant que la marque de commerce était distinctive à la date de production de la demande d'enregistrement. Subsidiairement, le requérant pourra vouloir fournir, par écrit, des renseignements qui persuaderaient le registraire de retirer l'objection selon laquelle la marque de commerce n'est pas, sur une base préliminaire, intrinsèquement distinctive. Veuillez noter qu'en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi, le registraire, compte tenu de la preuve produite, restreint l'enregistrement aux produits ou services en liaison avec lesquels la marque de commerce est établie comme étant distinctive ainsi qu'à la région territoriale définie du Canada où son caractère distinctif a été établi.

Le requérant est invité à faire part de ses commentaires écrits sur ces questions.

De plus, conformément à l'alinéa 30(2)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, une demande d'enregistrement d'une marque de commerce doit contenir un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits et les services associés. Qui plus est, l'article 29 du *Règlement sur les marques de commerce* exige que l'énoncé décrive chacun de ces produits ou services d'une manière qui identifie un produit ou un service particulier.

Il est considéré que les produits suivants ne sont pas décrits en termes ordinaires du commerce : « produits personnels tels que gels de douche ».

Le regroupement des produits par le requérant selon les classes de la classification de Nice sera réévalué une fois que les produits visés par la demande auront été redéfinis.

Le requérant doit produire une demande modifiée en utilisant le service électronique sur le site Web de l'OPIC à www.opic.ic.gc.ca, par télécopieur au 819-953-2476 ou par la poste à l'adresse suivante :

Registraire des marques de commerce
Place du Portage I
50, rue Victoria, pièce C-114
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Pour toute question spécifique concernant cette correspondance, veuillez communiquer avec l'examineur attribué au dossier. Veuillez noter que pour les questions d'ordre général, tels que pour obtenir de l'aide lors de la soumission d'une demande révisée en ligne, pour vérifier le statut d'une demande ou pour confirmer la réception d'une correspondance, vous pouvez communiquer avec notre Centre de services à la clientèle au numéro sans frais 1-866-997-1936.

Tout commentaire que vous souhaitez transmettre par écrit sera pris en considération.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

M^{me} Examinatrice de marques de commerce
Section des examens
819-000-000
Télec. : 819-953-2476

-
- a) En ce qui concerne l'objection fondée sur l'alinéa 30(2)a), quelle serait votre recommandation au client pour modifier ce terme? **(1 point)**

Réponse :

- En ce qui concerne la redéfinition demandée de « produits personnels tels que gels de douche », remplacer « tels que » par « nommément » **OU** supprimer « produits personnels tels que ». **(1 point)**

- b) Rédigez une lettre de compte rendu à votre client, énonçant ses options de réponse aux objections de fond. S'il y a plusieurs options pour répondre au rapport de l'examineur, énumérez toutes les options possibles et expliquez comment vous répondriez au rapport et les renseignements que vous devriez recevoir de votre client pour ce faire. **(21 points)**

Réponse :

- Supprimer les produits de la classe 3 **OU** limiter la demande à la classe 11. **(1 point)**
– Produire une demande divisionnaire pour les produits de la classe 3. **(1 point)**

- Présenter des arguments contre les objections fondées sur les alinéas 12(1)*b*) et 37(1)*d*) **OU** contester les objections fondées sur le caractère descriptif et le caractère non distinctif. **(1 point)**
- Les arguments possibles pourraient comprendre **(1 point par argument valide jusqu'à un maximum de 5 points)** :
 - ALPINE ne fait pas référence à une plante ou à un parfum en particulier.
 - ALPINE ne fait que suggérer la senteur que les produits pourraient avoir.
 - FRESH ne donne pas une description claire de la nature ou de la qualité des produits et ne fait que suggérer l'idée de « propre ».
 - La marque ne décrit pas un élément important ou intrinsèque des produits.
 - Aucun autre commerçant n'est privé du langage essentiel requis pour décrire ses produits.
 - La combinaison des mots ALPINE et FRESH est unique et distinctive et est donc enregistrable.
 - **[Note aux correcteurs : tout autre argument valide donnera lieu à l'attribution de 1 point, jusqu'à un maximum de 5 points]**
- Demander au client si la marque a été employée au Canada avant la date de production de la demande **(1 point)** et discuter de la possibilité de produire une preuve de caractère distinctif acquis en vertu du paragraphe 12(3) et de l'alinéa 32(1)*b*) de la Loi **(1 point)**.
- Les renseignements et les documents suivants seront nécessaires pour produire une preuve du caractère distinctif acquis :
 - Nom et titre **OU** poste de la personne signant l'affidavit **(2 points)**.
 - Détails de l'entreprise du demandeur. **(1 point)**
 - Date du premier emploi de la marque au Canada. **(1 point)**
 - Chiffres de vente des produits au Canada depuis environ 5 ans **(1 point)** séparés par province **(1 point)**.
 - Montants dépensés pour l'annonce des produits de la marque au Canada depuis environ 5 ans **(1 point)**, séparés par province **(1 point)** et par média ou type de publicité **(1 point)**.
 - Fournir des spécimens [*ou tout mot qui suggère des spécimens*] de la marque de commerce tels qu'utilisés au Canada en liaison avec les produits. **(1 point)**
 - Fournir des échantillons de matériel publicitaire utilisé au Canada en liaison avec les produits. **(1 point)**

QUESTION 23 (4 points)

Oui ou non. Chacune des marques suivantes serait-elle reconnue comme une marque interdite en vertu de l'article 9 de la *Loi sur les marques de commerce*? **(1 point chaque)**

- a) **TAX BUDDY** pour le nom d'un logiciel de déclaration de revenus mis au point par le gouvernement du Canada pour l'usage de l'Agence du revenu du Canada. Le logiciel n'est pas encore disponible pour les consommateurs canadiens, mais la marque a été

mentionnée dans des communications internes entre les employés de l'Agence du revenu du Canada, comme des courriels et des notes de service. (1 point)

- b) **PARIS JE T'AIME** pour des services de promotion du tourisme à Paris, en France. Cette marque est employée au Canada depuis 5 ans par l'État français représenté par le Ministère du tourisme. La marque peut être vue sur divers sites Web de voyage et sur des panneaux d'affichage situés à Toronto, à Montréal et à Vancouver. (1 point)
- c) **UNIVERSITY OF CAMBRIDGE** pour des services d'éducation en ligne offerts au Canada depuis 2010 par l'Université de Cambridge en Angleterre. (1 point)
- d) **LOTTO BINGO** pour des services de loterie adoptés et utilisés depuis 2019 par la Société des loteries et des jeux de l'Ontario. La recherche montre que le registraire a déjà donné un avis public d'adoption et d'emploi de la marque officielle LOTTO BINGO (n° 934,299) à la Western Canada Lottery Corporation. (1 point)

Réponse :

- a) Non (1 point)
- b) Non (1 point)
- c) Oui (1 point)
- d) Oui (1 point)

QUESTION 24 (2 points)

Vrai ou faux. (1 point) Un agent de marques de commerce qui ne réside pas au Canada peut représenter un requérant dans n'importe quelle affaire devant le Bureau du registraire des marques de commerce. Citez la disposition pertinente du *Règlement sur les marques de commerce*. (1 point)

Réponse :

Faux (1 point)

Paragraphe 22(2) du *Règlement sur les marques de commerce* (1 point)

QUESTION 25 (3 points)

Votre client dispose d'un budget serré et a demandé la production de la marque de commerce ATTITUDE pour des t-shirts, pantalons et jupes. Avant de produire la demande, vous effectuez une recherche rapide à l'identique dans le registre canadien et vous remarquez que l'entreprise américaine Attitude Wear Inc. possède une marque de commerce déposée pour ATTITUDE WEAR en liaison avec divers articles de vêtements, chaussures et sacs à main. Vous êtes sur le point de prendre le téléphone pour aviser votre client de cet obstacle potentiel lorsque vous remarquez que votre client vous a expressément demandé de ne pas effectuer de recherches préliminaires avant de produire la demande puisque votre client n'a pas le budget nécessaire

pour de telles recherches. Que devriez-vous faire? (1 point) Expliquez brièvement votre raisonnement. (2 points)

Réponse :

Vous devriez aviser néanmoins votre client de cet obstacle potentiel. (1 point) Ce renseignement peut avoir une incidence sur l'intérêt de votre client **OU** aurait une incidence sur la décision de votre client de produire la marque de commerce. (1 point) Étant donné que le budget de votre client est limité, ne pas aviser ce dernier de cet obstacle entraînerait des coûts supplémentaires (transmission et réponse au rapport de l'examineur, production d'une nouvelle marque de commerce, etc.) (1 point)

QUESTION 26 (2 points)

Vous avez un nouveau client qui est venu vous voir en panique. Il a reçu un rapport d'examen de l'OPIC il y a plusieurs mois, précisant l'échéance de réponse du 30 octobre 2020. Il a complètement oublié ce rapport de l'examineur et l'a découvert cette semaine sous une pile de documents. Il va sans dire qu'il a manqué l'échéance de réponse. Il est venu vous voir pour savoir s'il y a quelque chose qu'il peut faire pour sauver la demande. Oui ou non. (1 point) Est-il trop tard pour empêcher l'abandon de la demande? Citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. (1 point)

Réponse :

Non. (1 point)

Article 36 de la *Loi sur les marques de commerce*. (1 point)

EXAMEN DE COMPETENCE D'AGENT DE MARQUES DE COMMERCE DE 2020
PARTIE B
TOTAL DES POINTS : 150

Question 1 (8 points)

Au nom de votre client, votre cabinet a demandé la délivrance d'un avis en vertu de l'article 45 à l'encontre de l'enregistrement de la marque de commerce MORE SMORES (enr. n° LMC987,654) appartenant à Lap of Luxury Inc. et visant les produits *Sacs à dos; Bottes de randonnée et chaussures de randonnée; Lampes de poche* et les services *Exploitation d'un service pour l'organisation de voyages de camping, nommément, la réservation d'aides de camping et la fourniture et la livraison de fournitures de camping, nommément, tentes, sacs de couchage, matériel de cuisine et nourriture.*

Deux mois plus tard, vous avez reçu l'affidavit suivant des agents du titulaire inscrit :

AU BUREAU DES MARQUES DE COMMERCE DU CANADA

Dans l'affaire de la procédure de radiation prévue à l'article 45 concernant l'enregistrement n° LMC987,654 pour la marque de commerce MORE SMORES détenue par Lap of Luxury Inc.

AFFIDAVIT DE GREGORY ROVER

Je, Gregory Rover, de la ville d'Ottawa (Ontario), déclare sous serment ce qui suit :

- 1. Je suis le président et seul actionnaire de Lap of Luxury Inc. (parfois appelé « **mon Entreprise** ») et j'occupe ce poste depuis que mon Entreprise a été fondée en 2012. À ce titre, je me suis familiarisé avec l'emploi de la marque de commerce MORE SMORES. Ainsi, j'ai une connaissance personnelle des dossiers de l'Entreprise qui se rapportent aux au sujet desquelles je fais la déclaration suivante.*
- 2. Lap of Luxury Inc. a été constituée en personne morale en vertu des lois du Canada le 14 février 2012.*
- 3. Lap of Luxury Inc. est propriétaire de l'enregistrement canadien de la marque de commerce LMC987,654 (l'« **Enregistrement** ») pour MORE SMORES (la « **Marque** ») visant les produits et services suivants :*

*Produits : Sacs à dos; Bottes de randonnée et chaussures de randonnée; Lampes de poche (les « **Produits** »).*

*Services : Exploitation d'un service pour l'organisation de voyages de camping, nommément, la réservation d'aides de camping et la fourniture et la livraison de fournitures de camping, nommément, tentes, sacs de couchage, matériel de cuisine et nourriture (les « **Services** »).*

4. *Une procédure de radiation prévue à l'article 45 a été entreprise à l'égard de l'Enregistrement. L'avis émis en vertu de l'article 45 est daté du 12 septembre 2020 et, en réponse à cet avis, l'emploi de la Marque doit être démontré entre le 12 septembre 2017 et le 12 septembre 2020 (la « **Période pertinente** »).*
5. *Mon Entreprise vend les Produits et les Services au Canada depuis février 2012, année de fondation de mon Entreprise.*
6. *Les Produits sont vendus par l'entremise de diverses chaînes de magasins au détail au Canada, y compris MEC, Sail, Sporting Life et L'Équipeur.*
7. *Au cours des 5 dernières années, mon Entreprise a vendu un total de plus de 6 000 sacs à dos. Et pendant chacune de ces 5 années, mon Entreprise a vendu au moins 500 paires de bottes de randonnée et de chaussures de randonnée.*
8. *Les étiquettes portant la Marque sont habituellement apposées aux Produits lorsque ceux-ci sont offerts à la vente au Canada. Vous trouverez ci-joint, comme **Pièce A**, un exemple d'étiquette qui montre la Marque sur un sac à dos. Cette étiquette est représentative de la façon dont la Marque est apparue sur les sacs à dos vendus au Canada pendant la Période pertinente. [Aux fins de la question, présumez que la pièce montre exactement ce qui est déclaré.]*
9. *Pour les chaussures, la Marque apparaîtra également sur la boîte dans laquelle les chaussures ou les bottes sont vendues. Vous trouverez ci-joint, comme **Pièce B**, une photographie montrant la Marque sur une boîte à chaussures. Cette boîte est représentative de toutes les boîtes qui ont été remises aux consommateurs qui ont acheté les chaussures de mon Entreprise pendant la Période pertinente, comme en témoignent les factures types de chaussures et de bottes émises pendant la Période pertinente, ci-jointes comme **Pièce C**. [Aux fins de la question, supposez que la pièce montre exactement ce qui est déclaré.]*
10. *Pour les lampes de poche, la Marque est gravée sur le produit lui-même. Vous trouverez ci-joint, comme **Pièce D**, une photographie montrant la Marque sur une lampe de poche. La façon dont la Marque apparaît sur la lampe de poche montrée sur cette photographie est représentative de la façon dont la Marque est apparue sur les lampes de poche vendues par mon Entreprise pendant la Période pertinente. [Aux fins de la question, supposez que la pièce montre exactement ce qui est déclaré.]*
11. *Mon Entreprise fournit souvent une lampe de poche portant la Marque aux personnes qui se procurent une quantité importante des services de mon Entreprise. Au cours de la Période pertinente, mon Entreprise a remis au moins 5 000 lampes de poche à ces personnes ou à des détaillants qui font la promotion des Services auprès des consommateurs.*
12. *Les Services sont annoncés dans ces détaillant et en ligne, et ils sont vendus directement à des consommateurs individuels ou à des groupes qui cherchent à organiser un voyage de camping au Canada.*

13. Vous trouverez ci-joint, comme **Pièce E**, des exemplaires des circulaires qui ont été distribuées au printemps et à l'été de 2017 et de 2018 pour annoncer les Services. [Aux fins de la question, supposez que la pièce montre exactement ce qui est déclaré.]

14. Les ventes annuelles totales des Produits au Canada au cours des cinq dernières années ont dépassé 900 000 \$ et les ventes annuelles totales des Services au Canada au cours des cinq dernières années ont dépassé 25 000 \$.

15. Au meilleur de ma connaissance, les faits et les renseignements mentionnés dans le présent affidavit sont véridiques et exacts.

[signature et date de référence/ligne, avec le commissaire] 5 novembre 2020

Pour chacun des produits et services associés à l'Enregistrement, indiquez à votre client si l'enregistrement sera maintenu ou radié (**1 point**) et donnez une raison valide à l'appui de votre réponse (**1 point**). **[total de 8 points]**

Question 2 (12 points)

Vous représentez l'opposant dans une procédure d'opposition en matière de marque de commerce. Quelques semaines après la production de la preuve en chef de l'opposant, votre client vous fournit une nouvelle preuve importante qui n'était pas disponible auparavant. Cette preuve aiderait fortement votre client à solidifier sa position dans la procédure. Le requérant n'a pas encore produit sa preuve et votre affidavit fera l'objet d'un contre-interrogatoire le mois prochain. Au nom de votre client, vous devez préparer une demande au registraire pour obtenir l'autorisation de soumettre une preuve supplémentaire.

- a. Pour décider s'il doit accorder la demande de l'opposant d'une autorisation de soumettre une preuve supplémentaire, quel critère le registraire appliquera-t-il? (**1 point**) Citez la ou les dispositions pertinentes du *Règlement sur les marques de commerce*. (**1 point**)
- b. Rédigez une demande de permission de soumettre une preuve supplémentaire en citant les critères appropriés qui seront pris en considération par le registraire et en les appliquant aux faits résumés ci-dessus. La clarté et la structure de la réponse seront également notées. (**10 points**)

Question 3 (32 points)

Vous venez de recevoir le courriel suivant de l'associé directeur de votre cabinet :

De : Robert Robertson

Envoyé : 24 novembre 2020 14:13

À : Agent de marques de commerce

Cc : Adjoint administratif

Objet : TR : Suis-je dans le trouble?

Bonjour Junior!

Félicitations pour avoir réussi tes examens d'agent de marques de commerce. Nous sommes tous fiers de toi (je les ai coulés deux fois et j'ai abandonné!) Maintenant, tu peux travailler à devenir associé dans un cabinet d'avocats, sans même être avocat!

Écoute, j'ai un dossier pour toi ci-dessous. Le client est assez stressé, alors, s'il te plaît, donne-lui des nouvelles le plus vite possible. Envoie-moi une copie de ta réponse.

Merci,

Bob

Robert Robertson, Q.C.
Avocat, associé directeur
Robertson & Robertson LLP
100, chemin Spring Garden
Halifax (N.-É.) B3J 1A1

----- Message d'origine -----

De : Donald McDonald
Envoyé : 24 novembre 2020 14:11
À : Robert Robertson
Cc : Steve Stevens
Objet : Suis-je dans le trouble?

Salut, Bob!

J'ai besoin de ton aide rapidement.

Te souviens-tu de mon projet de bière et de soda RÖKKEN RØL dont je t'ai parlé l'été dernier quand on s'est croisé dans le stationnement du Canadian Tire? Eh bien, les choses commencent plutôt bien : je suis sur le point de recevoir mes premières caisses de bière (IPA, Pilsner et une noire) et de soda (cola et racinette) de mes fournisseurs et j'ai déjà trois restaurants locaux comme clients qui sont impatients de commencer à vendre du RÖKKEN RØL. Je suis sur le point de signer une entente avec quelques autres restaurants ici et de l'autre côté du pont à Dartmouth, et j'espère avoir une douzaine de restaurants et de bars qui vendent mes nouveaux produits de bière et de soda à temps pour la saison des Fêtes... c'est-à-dire, si cela ne me met pas trop dans le trouble.

Le frère de Steve (Steve est mon agent de marketing) vit à Vancouver, et, pendant une vidéoconférence avec Steve, il a dit qu'il y a une chaîne de restaurants en Colombie-Britannique appelée « Musicland » qui vend un vin maison appelé « Rock n'Roll » (une bière maison appelée « Heavy Metal », des laits frappés appelés « Doo-wops », bon, tu comprends le concept).

Steve a dit que ça pourrait être un problème. Il a vérifié et a constaté qu'ils avaient même un enregistrement de marque de commerce pour ROCK 'N' ROLL (les détails sont joints). Je sais qu'il y a beaucoup de « rock'n' rolls » un peu partout, même dans le secteur des boissons, alors j'ai pensé que je pourrais m'en tirer avec une orthographe originale. Mais je suis vraiment inquiet. Je ne peux pas me permettre d'avoir un recours judiciaire sur le dos; cela dit, j'ai déjà investi plus de 200 k\$ dans cette affaire, donc je ne peux pas vraiment revenir en arrière non plus.

Suis-je dans le trouble ou est-ce que je m'inquiète trop?

S'il te plaît, donne-moi des nouvelles dès que possible, car j'ai une réunion du conseil d'administration ce soir et c'est en tête de l'ordre du jour.

Keep on rökken røllin!

Don

Donald McDonald, PDG
Multi Beverages Inc.
200, rue South
Halifax (N.-É.) B3J 2B2

Ce qui suit a été joint au courriel :

ROCK N' ROLL et DESSIN – 1234567	
	
Numéro de demande 1234567	Rubriques d'index ROCK N' ROLL
Numéro d'enregistrement LMC454545	ROCK AND ROLL
Type(s) Dessin	Information sur les codes de Vienne (Code & Description) 24.17.10 Symboles de musique
Catégorie Marque de commerce	A 24.17.13 Clés de sol avec notes et portée ou avec portée seule
Statut de l'OPIC ENREGISTRÉE	Produits (1) Vins
Produite 1994-03-04	Information relative de classification
Enregistrée 1996-02-23	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.
Date d'expiration de l'enregistrement 2026-02-23	
Propriétaire actuel MUSICLAND, LIMITED UN, RUE GRANVILLE VANCOUVER, C.-B. V6Z 1A1	33 – Vins et spiritueux
	Revendication(s) Déclaration d'emploi produite le 6 décembre 1995

a) Quelle est la première chose que vous devez faire avant même de commencer à travailler sur le mandat? (1 point)

b) Écrire un avis formel détaillé au client sur la question de la confusion entre RÖKKEN RØL et la marque citée ROCK N' ROLL et Dessin. Abordez tous les critères pertinents. Des points seront également accordés pour la forme grammaticale et la cohérence générale. (18 points)

c) Quels renseignements supplémentaires auraient été pertinents pour vous aider dans votre analyse? Énumérez trois réponses (seules les trois premières réponses seront notées). (3 points)

d) Nonobstant votre opinion à la question b) ci-dessus, quelles recommandations pourriez-vous donner au client afin de réduire le risque de confusion? Donnez-en deux (seules les deux premières réponses seront notées). (2 points)

e) Nonobstant tout avis que vous avez donné au client, ce dernier a décidé de poursuivre le projet RÖKKEN RØL. Un mois plus tard, le client vous envoie une copie d'une mise en demeure qu'il vient de recevoir des avocats de Musicland, Limited, qui allègue une contrefaçon et une commercialisation trompeuse de marque de commerce et qui menace d'intenter une action devant la Cour fédérale. Pouvez-vous, en tant qu'agent de marques de commerce qui n'est pas avocat, donner un avis au client sur le bien-fondé de la mise en demeure et sur le résultat possible d'une menace de litige judiciaire? Oui ou non? (1 point) Pourquoi? (1 point)

f) Sur la base des faits dont vous disposez, Musicland Limited aurait-elle de bonnes raisons d'intenter une action pour commercialisation trompeuse? Oui ou non? (1 point) Pourquoi? (2 points)

g) Quelques semaines plus tard, vous rencontrez le client à un restaurant et il vous invite à sa table pour prendre rapidement une bière RÖKKEN RØL (vous êtes attablés à deux mètres de distance). Le client vous confie ensuite « un secret » : son entreprise avait en fait vendu du vin sous la marque de commerce RÖKEN RØL avant de passer à la bière et au soda. Le client ne voulait pas le dire à M. Robertson à l'époque par crainte de faire un aveu de contrefaçon de marque de commerce, mais il comprend maintenant que, s'il l'avait dit à M. Robertson, cette information aurait été assujettie au secret professionnel de l'avocat. Par conséquent, le client est maintenant plus ouvert à vous communiquer ces renseignements. Pourriez-vous tout de même être assigné à comparaître pour divulguer ces renseignements dans une action en contrefaçon de marque de commerce intentée par Musicland Limited contre votre client? Oui ou non. (1 point) Expliquez pourquoi (1 point) et indiquez le fondement de votre réponse (1 point).

Question 4 (14 points)

Les questions suivantes concernent toutes des procédures prévues à l'article 45. Pour chaque question, indiquez si l'énoncé est vrai ou faux (1 point par question) et donnez une raison pour expliquer et/ou justifier votre réponse, par exemple une disposition de la Loi ou du Règlement ou un énoncé de pratique, ou encore, si rien n'est applicable, indiquez-le. (1 point par question) [total de 14 points]

- a. Si une partie requérante décide de mettre fin à une procédure prévue à l'article 45, une fois que la procédure a été entreprise, elle peut le faire sans communiquer avec le titulaire.
- b. La perte d'un employé clé sera probablement acceptée comme raison justifiant l'absence d'emploi d'une marque déposée, faisant en sorte que l'enregistrement soit maintenu.
- c. L'emploi de la marque déposée par le titulaire de licence de l'inscrit, pendant la période pertinente, peut être évoqué à appui de l'enregistrement.

- d. La partie requérante peut demander des précisions sur la preuve produite par le titulaire et vérifier celle-ci en contre-interrogeant les auteurs des affidavits.
- e. Si le titulaire ne peut pas démontrer les ventes des produits au Canada pendant la période pertinente, son enregistrement peut être maintenu si le titulaire démontre que la marque est apparue en liaison avec les produits lorsque ceux-ci ont été exportés à l'étranger.
- f. La preuve produite dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 doit être signifiée par courrier recommandé.
- g. Lorsqu'une demande est produite pour demander au registraire d'entamer une procédure prévue à l'article 45, le titulaire ou son agent de marques de commerce inscrit doit recevoir une copie de la demande.

Question 5 (6 points)

Votre cliente est Jenny Cooke. Depuis février 2018, Jenny exploite personnellement une entreprise de toilettage d'animaux de compagnie sous le nom de « Belles and Whiskers » dans son sous-sol à Sarnia, en Ontario. Au moment de l'ouverture de l'entreprise, elle en était la propriétaire unique. En janvier 2019, à la suite des conseils de son comptable, Jenny a constitué en personne morale la société B&W Inc., qui a par la suite exploité légalement l'entreprise. En pratique toutefois, rien n'a changé.

En janvier 2020, Jenny a remarqué une demande produite récemment pour BELLS AND WHISTLES pour des services de toilettage d'animaux de compagnie. Elle prévoit s'y opposer. À l'appui de son opposition, elle voudra se fier à son emploi antérieur de la marque et à l'emploi continu de celle-ci par B&W Inc.

- a. Jenny peut-elle invoquer l'emploi de la marque par B&W Inc.? (1 point) Comment et pourquoi l'opposition peut-elle se fonder sur l'emploi par B&W Inc.? (3 points) Indiquez le fondement législatif qui s'applique. (1 point)
- b. Dans le contexte de la question précédente, donnez à Jenny un conseil pour améliorer sa position. (1 point)

Question 6 (3 points)

Indiquez trois circonstances où le registraire peut refuser de donner un avis en vertu de l'article 45; seules les trois premières réponses seront notées. (3 points)

Question 7 (31 points)

Votre cliente, Largoi Inc. (« **Largoi** »), est une entreprise établie à Tofino, en Colombie-Britannique, qui se spécialise dans la fabrication et la vente d'articles vestimentaires, de mode de vie et de décor inspirés de la côte ouest en liaison avec la marque de commerce et le nom commercial LARGOI, ainsi que la marque de commerce LARGOI Dessin, représentée ci-dessous.



Depuis l'ouverture de son premier magasin à Tofino en 1999, Largoi exploite maintenant des magasins dans cinq endroits en Colombie-Britannique, dont trois à Vancouver, et elle jouit d'une solide réputation dans la province. En 2012, Largoi a commencé à vendre ses produits, notamment des bougies, des bougeoirs, des huiles essentielles à usage personnel, des pantoufles, des chandails, des imperméables, des peignoirs et des lits d'animaux de compagnie, dans l'est du Canada par l'entremise de l'entreprise montréalaise LuxeGroove Inc. (« **LuxeGroove** »). Cependant, à la suite de discussions amères à l'expiration du contrat de distribution l'an dernier (août 2019), Largoi a décidé de ne pas renouveler l'entente Largoi a plutôt décidé de maintenir sa place grandissante sur le marché de l'est du Canada en se concentrant sur sa plateforme en ligne florissante à www.largoi.com.

Par l'intermédiaire de son site Web, qui est entré en service en novembre 2018, Largoi a réussi à vendre, partout au Canada, bon nombre de ses produits, y compris des bougies, des chandeliers, des huiles essentielles à usage personnel, des pantoufles, des chandails, des imperméables, des peignoirs et des lits d'animaux de compagnie. Tous les produits de Largoi portent la marque nominale et le nom commercial LARGOI et/ou la marque figurative LARGOI. La marque nominale LARGOI et la marque figurative LARGOI, ainsi que le nom commercial LARGOI, apparaissent bien en vue sur le site Web, y compris au moment où les consommateurs passent des commandes de produits.

Largoi indique qu'elle a obtenu un enregistrement de droit d'auteur canadien pour LARGOI Dessin. Cependant, elle ne possède actuellement ni demande ni enregistrement de marque de commerce en instance au Canada pour les marques de commerce nominale ou figurative LARGOI.

Juste avant la fermeture des bureaux le vendredi 20 novembre 2020, Largoi communique avec vous pour vous informer qu'elle vient tout juste de prendre connaissance de deux demandes récemment annoncées pour les marques de commerce LARGOI LUXE et LARGOI LUXE Dessin, dont les détails ont été annoncés dans le volume 88 n° 1234 du *Journal des marques de commerce* en date du 2020-09-30 et sont énoncés ci-dessous :

Numéro de demande 1 888 888	de	Date de production 2019-07-30
Requérant : LuxeGroove Inc. 703, rue Principale Montréal (QUÉBEC) H3G 2T7		Produits : Classe 03 : (1) Huiles essentielles à usage personnel Classe 04 : (2) Bougies Classe 18 : (3) Accessoires pour animaux de compagnie Classe 21 : (4) Bougeoirs Classe 24 : (5) Couvertures Classe 25 : (6) Pantoufles de maison, pyjamas, peignoirs, ponchos, chandails, imperméables
Marque de commerce : LARGOI LUXE		
Type de marque de commerce Mot		

Numéro de demande 1 888 889	de	Date de production 2019-07-30
Requérant : LuxeGroove Inc. 703, rue Principale Montréal (QUÉBEC) H3G 2T7		Produits : Classe 03 : (1) Huiles essentielles à usage personnel Classe 04 : (2) Bougies Classe 18 : (3) Accessoires pour animaux de compagnie Classe 21 : (4) Chandeliers Classe 24 : (5) Couvertures Classe 25 : (6) Pantoufles de maison, pyjamas, peignoirs, ponchos, chandails, imperméables
Marque de commerce : 		
Type de marque de commerce Dessin		

Votre cliente est très préoccupée par ces demandes déposées par son ancien distributeur. Votre cliente vous informe que parmi les conditions de son entente de distribution avec

LuxeGroove se trouvait une reconnaissance de propriété des marques de commerce LARGOI et LARGOI DESSIN par Largo Inc., ainsi que l'engagement de LuxeGroove de ne jamais employer de marques de commerce, ni en demander l'enregistrement, qui sont composées de l'élément LARGOI ou qui comprennent cet élément, au Canada. Votre cliente vous demande de prendre des mesures immédiates pour empêcher LuxeGroove d'obtenir l'enregistrement de ces marques de commerce.

Vous commencez immédiatement à préparer des déclarations d'opposition.

a) Les motifs d'opposition à appliquer sont ceux énoncés dans la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985 ch. T-13, dans sa version modifiée le 17 juin 2019. Est-ce parce que les dates de production des demandes sont postérieures au 17 juin 2019, parce que les dates d'annonce des demandes sont postérieures au 17 juin 2019, ou parce que les déclarations d'opposition seront produites après le 17 juin 2019? Citez l'article pertinent de la *Loi sur les marques de commerce* à l'appui de votre réponse **(2 points)**.

b) Selon les renseignements disponibles, indiquez les quatre principaux motifs d'opposition à l'encontre de la demande n° 1 888 888 pour la marque de commerce nominale LARGOI LUXE en citant les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce*. Précisément, indiquez les quatre motifs que vous considérez comme ayant la plus grande chance de succès dans la procédure d'opposition et qui entraîneraient le refus de la demande dans son intégralité. Pour chaque motif allégué, indiquez le(s) fait(s) justifiant votre choix. Seuls les quatre premiers motifs seront notés. La clarté générale de la réponse sera également notée. **(18 points)**

c) Les motifs d'opposition énoncés dans la déclaration d'opposition à la demande LARGOI LUXE DESSIN seront essentiellement identiques aux motifs énoncés dans l'opposition à la marque nominale LARGOI LUXE. Cependant, il y a un motif d'opposition supplémentaire qui peut être invoqué dans l'opposition à la demande LARGOI LUXE DESSIN. Indiquez quel est ce motif d'opposition supplémentaire. Ce faisant, citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce* **(1 point)** et indiquez les faits justifiant votre sélection **(2 points)**.

d) Vous remplissez et terminez les déclarations d'opposition et vous les laissez à votre personnel de soutien administratif pour qu'elles soient produites au Bureau des marques de commerce avec des instructions indiquant que les documents sont sensibles au facteur temps et doivent donc être produits en temps opportun. Quelle est la date limite initiale pour produire les déclarations d'opposition? Dans votre réponse, indiquez la date précise **(1 point)** et citez la disposition législative pertinente **(1 point)**.

e) Une semaine après l'expiration de la date limite de production, vous apprenez que les déclarations d'opposition n'ont pas été produites avant l'échéance et doivent toujours l'être. Plusieurs facteurs ont conduit à cette situation : dans les jours qui ont précédé la date limite de production, votre cabinet était en train de passer à un nouveau système de gestion des délais et ces cas ont été omis par inadvertance. Bien que votre personnel de soutien administratif

conserve un système d'enregistrement secondaire, le parajuriste responsable de ces dossiers est tombé malade de façon inattendue et n'était pas au bureau à la date limite.

Vous préparez immédiatement des demandes de prolongation de délai rétroactives pour produire les déclarations d'opposition. Qu'est-ce qui devrait être inclus dans votre demande et accompagner celle-ci pour chaque cas? Dans la mesure du possible, fournissez des renseignements précis dans votre réponse. **(4 points)**

f) Êtes-vous tenu d'envoyer au requérant une copie de votre demande de prolongation de délai rétroactive? Oui ou non? **(1 point)** Citez la disposition réglementaire pertinente **(1 point)**.

Question 8 (5 points)

Dans le contexte d'une procédure prévue à l'article 45, l'enregistrement en cause vise la marque de commerce CHUMHUM. La preuve produite afin de maintenir l'enregistrement démontre l'emploi de la marque CHUM HUM, CHUM-HUM et CHUM/HUM. Quel test s'appliquerait à cette situation? **(1 point)** Quels sont les trois critères pour ce test? **(3 points)** Citez un cas marquant où ce test est établi. **(1 point)**

Question 9 (27 points)

a) Vous représentez la requérante dans une procédure d'opposition en matière de marque de commerce. L'agent de l'opposante vous a signifié l'affidavit ci-dessous. Cet affidavit constitue la totalité de la preuve de l'opposante en vertu du paragraphe 50(1) du Règlement. L'affidavit comporte deux pièces, mais une seule (pièce A) est reproduite intégralement dans le contexte de la présente question; supposez que la pièce B a été correctement incluse.

Une question en litige dans cette procédure d'opposition est la confusion entre la marque de commerce CLOUD CLOTHING de la requérante à l'égard de vêtements d'athlétisme et la marque de commerce CLOUD COATS de l'opposante à l'égard de manteaux d'hiver.

Cernez dix lacunes évidentes dans l'affidavit ci-dessous et indiquez où elles se trouvent dans l'affidavit **(1 point** par lacune relevée) et expliquer brièvement pourquoi la lacune est problématique **1 point** par explication). Les lacunes à relever peuvent être importantes pour les questions à l'étude ou être de nature technique. Seules les dix premières réponses seront notées. (total de **20 points**)

À L'OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

DANS L'AFFAIRE D'une opposition de 1234 Canada Inc. (l'« **Opposante** ») à la demande n° 1 888 881 pour la marque de commerce « CLOUD CLOTHING » produite par ABCD Ontario Inc. (la « **Requérante** ») et annoncée dans le numéro du 5 février 2020 du *Journal des marques de commerce*.

AFFIDAVIT DE ROBERTA JONES

Je, ROBERTA JONES, de la ville de Winnipeg, province du Manitoba, Canada, DÉCLARE SOUS SERMENT CE QUI SUIT :

1. Je suis directrice du marketing et dirigeante de 1234 Canada Inc. (« **mon entreprise** »), poste que j'occupe depuis 2003. Je suis autorisé par mon entreprise à faire le présent affidavit à l'appui de cette opposition.
2. 1234 Canada Inc. a mis au point et possède une technologie brevetée pour l'isolement synthétique qui est utilisée dans les manteaux d'hiver. Le brevet canadien CA 2 000 000 de 1234 Canada Inc. pour cette technologie expire en 2029 (« **Technologie brevetée** »). 1234 Canada Inc. octroie des licences pour cette Technologie brevetée à divers fabricants de vêtements d'extérieur au Canada et à l'étranger. Cette Technologie brevetée populaire est utilisée dans 17 marques de vêtements différentes vendues par 28 détaillants différents au Canada.
3. En plus de la licence pour cette technologie brevetée, 1234 Canada Inc. a une licence avec un détaillant de vêtements d'extérieur au Canada, à savoir, THE HARBOUR, pour l'emploi de la marque de commerce CLOUD COATS en liaison avec des manteaux d'hiver pour des expéditions dans l'Arctique utilisant la Technologie brevetée. 1234 Canada Inc. a enregistré la marque de commerce CLOUD COATS comme marque nominale aux États-Unis d'Amérique.
4. THE HARBOUR, dont le siège social est situé à Toronto, compte 88 points de vente au détail dans 8 provinces au Canada, dont la Colombie-Britannique, l'Ontario et l'Île-du-Prince-Édouard, selon la présidente canadienne de THE HARBOUR, Susan Hébert. THE HARBOUR vend des vêtements de marque CLOUD COATS dans la plupart de ces endroits en vertu d'un accord de licence avec mon entreprise depuis au moins 2010. Le prix de détail suggéré pour le manteau est de 650 \$ plus les taxes applicables. Ce prix est généralement adopté par les magasins de détail The HARBOUR partout au Canada.
5. J'ai devant moi, et j'ai joint en **Pièce « A »**, l'étiquette que THE HARBOUR utilise généralement pour les manteaux qu'il vend sous la marque de commerce CLOUD COATS, dans la plupart de ses emplacements au Canada. Au verso de l'étiquette, on trouve le code à barres, le prix, les instructions d'entretien, les éléments du manteau conformément à la Loi sur l'étiquetage des textiles, ainsi que le lieu de fabrication de ce

manteau particulier. Il s'agit de la seule marque de CLOUD COATS sur les manteaux utilisant la Technologie brevetée.

- 6. Dans certains emplacements de THE HARBOUR en Colombie-Britannique où les manteaux utilisant la Technologie brevetée sont en forte demande, plutôt que d'utiliser des étiquettes de marque, une affiche portant la marque de commerce est placée bien en vue dans la vitrine du magasin. Ci-dessous, une représentation de l'affiche.*



- 7. J'ai devant moi une série de factures types jointes comme **Pièce « B »** de cet affidavit qui ont été émises par un fabricant de vêtements d'extérieur au siège social de THE HARBOUR pour la vente de manteaux au Canada. Dans cette pièce, le fabricant est situé à Fall River, Idaho, États-Unis.*

Le texte représentatif qui fait référence aux articles vendus est reproduit fidèlement ci-dessous.

N° de l'article	N° UGS	Description de l'article	N ^{bre}	Coût par unité	Total
1.	N° 23kde3	Manteaux – CC	56	157,00 \$	8 792,00 \$

8. J'ai été informée par notre service de comptabilité, soit des renseignements auxquels j'ai accès en vertu de mon poste dans l'entreprise, que les recettes générées par mon entreprise pour la licence d'emploi de la marque de commerce CLOUD COATS par THE HARBOUR associée à la marque de commerce au Canada au cours de chacune des années depuis 2010 ont été d'environ 500 000 \$.
9. En examinant toutes les ententes de licence de mon entreprise conclues depuis 2010 à l'égard de la marque de commerce CLOUD COATS avec THE HARBOUR et les données fournies par THE HARBOUR conformément à la licence, qui se limite au nombre de manteaux vendus, environ 3 500 000 manteaux ont été vendus à l'échelle du Canada depuis 2010.

SOUSCRIT DEVANT MOI à la ville de)
Winnipeg, dans la province du Manitoba)
ce 17^e jour de juillet 2020)

)
)
)
)
)

(s) *Roberta Jones*

FRANK SMITH

(s) *William Alvin Tremblay*

Commissaire aux affidavits, etc.
WILLIAM ALVIN TREMBLAY
Commissaire à l'assermentation
au et pour le Manitoba
Ma commission expire le
12 juin 2020
Nomination n° 2349392

Il s'agit de la Pièce « A »
de l'affidavit de Roberta Jones souscrit devant moi le 17 juillet 2020

Commissaire à l'assermentation



- b) Si l'opposante souhaite inclure une preuve par ouï-dire dans son affidavit, énumérez les deux caractéristiques de la preuve qui constituent une exception à la règle interdisant l'admissibilité de la preuve par ouï-dire. **(2 points)**
- c) Vrai ou faux. Si l'opposante souhaite inclure une copie d'un enregistrement de marque de commerce dans sa preuve dans la présente procédure d'opposition, elle doit le faire en l'ajoutant à un affidavit ou à une déclaration solennelle. Citez la disposition pertinente du *Règlement sur les marques de commerce*. **(2 points)**
- d) Quel est le fardeau de preuve de votre cliente dans le cadre de cette procédure d'opposition? Fardeau ultime ou de présentation. **(1 point)**
- e) Vrai ou faux. L'opposante doit produire une preuve dans le cadre de cette procédure d'opposition en matière de marque de commerce pour que l'opposition passe à l'étape suivante. **(1 point)** Citez la disposition pertinente du *Règlement sur les marques de commerce*. **(1 point)**

Question 10 (6 points)

Vous représentez le propriétaire d'une marque de commerce déposée qui a cédé une marque de commerce à un nouveau propriétaire. Dans le cadre du contrat de cession, il est de votre responsabilité d'aviser l'OPIIC du changement de propriétaire.

- a. Indiquez les renseignements que vous devez fournir à l'OPIIC pour consigner le transfert et donnez les fondements de votre réponse, le cas échéant. **(5 points)**
- b. Quel autre élément devez-vous fournir à l'OPIIC, le cas échéant, si vous représentez un cessionnaire qui souhaite enregistrer le transfert? **(1 point)**

Question 11 (6 points)

En tant que nouvel agent de marques de commerce, vous venez de louer votre premier bureau dans un espace de travail partagé incroyable appelé THEYWORK. Le premier jour où vous êtes à votre nouveau bureau, vous avez appris qu'un agent de marques de commerce à deux portes de chez vous a été suspendu à la suite d'audiences disciplinaires.

- a. Quelle mesure devez-vous prendre, le cas échéant? **(1 point)** Donnez le fondement de votre réponse. **(1 point)**
- b. L'agent suspendu vous a demandé de l'aider à produire des réponses à des actions administratives pour son client, ce que l'agent suspendu préparera pour vous. Devriez-vous produire ces réponses? **(1 point)** Donnez le fondement de votre réponse. **(1 point)**
- c. Cela change-t-il quelque chose si l'agent suspendu ne facture pas le travail à son client? **(1 point)** Donnez le fondement de votre réponse. **(1 point)**

EXAMEN DE COMPETENCE D'AGENT DE MARQUES DE COMMERCE DE 2020
ÉPREUVE B
TOTAL DES POINTS : 150

kayak

Question 1 (8 points)

Au nom de votre client, votre cabinet a demandé la délivrance d'un avis en vertu de l'article 45 à l'encontre de l'enregistrement de la marque de commerce MORE SMORES (enr. n° LMC987,654) appartenant à Lap of Luxury Inc. et visant les produits *Sacs à dos; Bottes de randonnée et chaussures de randonnée; Lampes de poche* et les services *Exploitation d'un service pour l'organisation de voyages de camping, nommément, la réservation d'aides de camping et la fourniture et la livraison de fournitures de camping, nommément, tentes, sacs de couchage, matériel de cuisine et nourriture.*

Deux mois plus tard, vous avez reçu l'affidavit suivant des agents du titulaire inscrit :

AU BUREAU DES MARQUES DE COMMERCE DU CANADA

Dans l'affaire de la procédure de radiation prévue à l'article 45 concernant l'enregistrement n° LMC987,654 pour la marque de commerce MORE SMORES détenue par Lap of Luxury Inc.

AFFIDAVIT DE GREGORY ROVER

Je, Gregory Rover, de la ville d'Ottawa (Ontario), déclare sous serment ce qui suit :

- 1. Je suis le président et seul actionnaire de Lap of Luxury Inc. (parfois appelé « **mon Entreprise** ») et j'occupe ce poste depuis que mon Entreprise a été fondée en 2012. À ce titre, je me suis familiarisé avec l'emploi de la marque de commerce MORE SMORES. Ainsi, j'ai une connaissance personnelle des dossiers de l'Entreprise qui se rapportent aux au sujet desquelles je fais la déclaration suivante.*
- 2. Lap of Luxury Inc. a été constituée en personne morale en vertu des lois du Canada le 14 février 2012.*
- 3. Lap of Luxury Inc. est propriétaire de l'enregistrement canadien de la marque de commerce LMC987,654 (l'« **Enregistrement** ») pour MORE SMORES (la « **Marque** ») visant les produits et services suivants :*

*Produits : Sacs à dos; Bottes de randonnée et chaussures de randonnée; Lampes de poche (les « **Produits** »).*

*Services : Exploitation d'un service pour l'organisation de voyages de camping, nommément, la réservation d'aides de camping et la fourniture et la livraison de fournitures de camping, nommément, tentes, sacs de couchage, matériel de cuisine et nourriture (les « **Services** »).*

4. *Une procédure de radiation prévue à l'article 45 a été entreprise à l'égard de l'Enregistrement. L'avis émis en vertu de l'article 45 est daté du 12 septembre 2020 et, en réponse à cet avis, l'emploi de la Marque doit être démontré entre le 12 septembre 2017 et le 12 septembre 2020 (la « **Période pertinente** »).*
5. *Mon Entreprise vend les Produits et les Services au Canada depuis février 2012, année de fondation de mon Entreprise.*
6. *Les Produits sont vendus par l'entremise de diverses chaînes de magasins au détail au Canada, y compris MEC, Sail, Sporting Life et L'Équipeur.*
7. *Au cours des 5 dernières années, mon Entreprise a vendu un total de plus de 6 000 sacs à dos. Et pendant chacune de ces 5 années, mon Entreprise a vendu au moins 500 paires de bottes de randonnée et de chaussures de randonnée.*
8. *Les étiquettes portant la Marque sont habituellement apposées aux Produits lorsque ceux-ci sont offerts à la vente au Canada. Vous trouverez ci-joint, comme **Pièce A**, un exemple d'étiquette qui montre la Marque sur un sac à dos. Cette étiquette est représentative de la façon dont la Marque est apparue sur les sacs à dos vendus au Canada pendant la Période pertinente. [Aux fins de la question, présumez que la pièce montre exactement ce qui est déclaré.]*
9. *Pour les chaussures, la Marque apparaîtra également sur la boîte dans laquelle les chaussures ou les bottes sont vendues. Vous trouverez ci-joint, comme **Pièce B**, une photographie montrant la Marque sur une boîte à chaussures. Cette boîte est représentative de toutes les boîtes qui ont été remises aux consommateurs qui ont acheté les chaussures de mon Entreprise pendant la Période pertinente, comme en témoignent les factures types de chaussures et de bottes émises pendant la Période pertinente, ci-jointes comme **Pièce C**. [Aux fins de la question, supposez que la pièce montre exactement ce qui est déclaré.]*
10. *Pour les lampes de poche, la Marque est gravée sur le produit lui-même. Vous trouverez ci-joint, comme **Pièce D**, une photographie montrant la Marque sur une lampe de poche. La façon dont la Marque apparaît sur la lampe de poche montrée sur cette photographie est représentative de la façon dont la Marque est apparue sur les lampes de poche vendues par mon Entreprise pendant la Période pertinente. [Aux fins de la question, supposez que la pièce montre exactement ce qui est déclaré.]*
11. *Mon Entreprise fournit souvent une lampe de poche portant la Marque aux personnes qui se procurent une quantité importante des services de mon Entreprise. Au cours de la Période pertinente, mon Entreprise a remis au moins 5 000 lampes de poche à ces personnes ou à des détaillants qui font la promotion des Services auprès des consommateurs.*
12. *Les Services sont annoncés dans ces détaillant et en ligne, et ils sont vendus directement à des consommateurs individuels ou à des groupes qui cherchent à organiser un voyage de camping au Canada.*

13. Vous trouverez ci-joint, comme **Pièce E**, des exemplaires des circulaires qui ont été distribuées au printemps et à l'été de 2017 et de 2018 pour annoncer les Services. [Aux fins de la question, supposez que la pièce montre exactement ce qui est déclaré.]

14. Les ventes annuelles totales des Produits au Canada au cours des cinq dernières années ont dépassé 900 000 \$ et les ventes annuelles totales des Services au Canada au cours des cinq dernières années ont dépassé 25 000 \$.

15. Au meilleur de ma connaissance, les faits et les renseignements mentionnés dans le présent affidavit sont véridiques et exacts.

[signature et date de référence/ligne, avec le commissaire] 5 novembre 2020

Pour chacun des produits et services associés à l'Enregistrement, indiquez à votre client si l'enregistrement sera maintenu ou radié (**1 point**) et donnez une raison valide à l'appui de votre réponse (**1 point**). **[total de 8 points]**

Réponse :

Sacs à dos : Les sacs à dos seront radiés de l'enregistrement. (**1 point**) Bien que la Période pertinente soit dans la période de cinq ans indiquée dans l'affidavit (du 5 novembre 2015 au 5 novembre 2020 [lorsque l'affidavit a été signé]), l'affidavit demeure ambigu et pourrait signifier que tous les sacs ont été vendus avant le 12 septembre 2017 ou après le 12 septembre 2020. (**1 point**)

Chaussures de randonnée et bottes de randonnée : Les chaussures de randonnée et les bottes de randonnée seront maintenues. (**1 point**) L'affidavit indique clairement que les chaussures de randonnée et les bottes de randonnée portant la Marque ont été vendues dans des boîtes portant la Marque pendant la Période pertinente. (**1 point**)

Lampes de poche : Les lampes de poche seront radiées. (**1 point**) La distribution gratuite de lampes de poche aux personnes qui se sont procurés les Services du titulaire n'est pas considérée comme un emploi dans le cours normal du commerce **OU** la distribution gratuite de lampes de poche dans le cadre des activités promotionnelles du titulaire n'est pas considérée comme un emploi dans le cours normal du commerce. (**1 point**)

L'exploitation d'un service d'organisation de voyages de camping : Les Services seront maintenus. (**1 point**) L'affidavit indique clairement que les Services ont été offerts pendant la Période pertinente, et le fait que la Marque apparaît sur une annonce des Services vaut comme un emploi de la Marque. (**1 point**)

Question 2 (12 points)

Vous représentez l'opposant dans une procédure d'opposition en matière de marque de commerce. Quelques semaines après la production de la preuve en chef de l'opposant, votre client vous fournit une nouvelle preuve importante qui n'était pas disponible auparavant. Cette preuve aiderait fortement votre client à solidifier sa position dans la procédure. Le requérant n'a pas encore produit sa preuve et votre affidavit fera l'objet d'un contre-interrogatoire le mois prochain. Au nom de votre client, vous devez préparer une demande au registraire pour obtenir l'autorisation de soumettre une preuve supplémentaire.

- a. Pour décider s'il doit accorder la demande de l'opposant d'une autorisation de soumettre une preuve supplémentaire, quel critère le registraire appliquera-t-il? **(1 point)** Citez la ou les dispositions pertinentes du *Règlement sur les marques de commerce*. **(1 point)**

Réponse :

Si cela est dans l'intérêt de la justice, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce. **(1 point)** Paragraphe 55(2) du *Règlement sur les marques de commerce*. **(1 point)**

- b. Rédigez une demande de permission de soumettre une preuve supplémentaire en citant les critères appropriés qui seront pris en considération par le registraire et en les appliquant aux faits résumés ci-dessus. La clarté et la structure de la réponse seront également notées. **(10 points)**

Réponse :

1. Formule générale expliquant le but de la lettre, p. ex. « L'Opposant demande par la présente la permission de soumettre une preuve supplémentaire... ». **(1 point)**
2. L'étape où en est rendue la procédure d'opposition. **(1 point)** L'opposition en est encore à ses débuts; le requérant n'a pas encore produit sa preuve. **(1 point)**
3. La raison pour laquelle la modification n'a pas été apportée ou la preuve n'a pas été soumise plus tôt **(1 point)** La preuve n'était pas disponible auparavant. **(1 point)**
4. L'importance de la preuve. **(1 point)** La preuve est pertinente dans le dossier de l'opposant. **(1 point)**
5. Le tort/préjudice qui sera causé à l'une ou autre des parties. **(1 point)** Le requérant ne subira pas de préjudice, car il peut toujours répondre à la preuve et contre-interroger l'auteur de l'affidavit sur la nouvelle preuve. **(1 point)**
6. Clarté et bonne structure. **(1 point)**

Question 3 (32 points)

Vous venez de recevoir le courriel suivant de l'associé directeur de votre cabinet :

De : Robert Robertson
Envoyé : 24 novembre 2020 14:13
À : Agent de marques de commerce
Cc : Adjoint administratif
Objet : TR : Suis-je dans le trouble?

Bonjour Junior!

Félicitations pour avoir réussi tes examens d'agent de marques de commerce. Nous sommes tous fiers de toi (je les ai coulés deux fois et j'ai abandonné!) Maintenant, tu peux travailler à devenir associé dans un cabinet d'avocats, sans même être avocat!

Écoute, j'ai un dossier pour toi ci-dessous. Le client est assez stressé, alors, s'il te plaît, donne-lui des nouvelles le plus vite possible. Envoie-moi une copie de ta réponse.

Merci,

Bob

Robert Robertson, Q.C.
Avocat, associé directeur
Robertson & Robertson LLP
100, chemin Spring Garden
Halifax (N.-É.) B3J 1A1

----- Message d'origine -----

De : Donald McDonald
Envoyé : 24 novembre 2020 14:11
À : Robert Robertson
Cc : Steve Stevens
Objet : Suis-je dans le trouble?

Salut, Bob!

J'ai besoin de ton aide rapidement.

Te souviens-tu de mon projet de bière et de soda RÖKKEN RØL dont je t'ai parlé l'été dernier quand on s'est croisé dans le stationnement du Canadian Tire? Eh bien, les choses commencent plutôt bien : je suis sur le point de recevoir mes premières caisses de bière (IPA, Pilsner et une noire) et de soda (cola et racinette) de mes fournisseurs et j'ai déjà trois restaurants locaux comme clients qui sont impatients de commencer à vendre du RÖKKEN RØL. Je suis sur le point de signer une entente avec quelques autres

restaurants ici et de l'autre côté du pont à Dartmouth, et j'espère avoir une douzaine de restaurants et de bars qui vendent mes nouveaux produits de bière et de soda à temps pour la saison des Fêtes... c'est-à-dire, si cela ne me met pas trop dans le trouble.

Le frère de Steve (Steve est mon agent de marketing) vit à Vancouver, et, pendant une vidéoconférence avec Steve, il a dit qu'il y a une chaîne de restaurants en Colombie-Britannique appelée « Musicland » qui vend un vin maison appelé « Rock n'Roll » (une bière maison appelée « Heavy Metal », des laits frappés appelés « Doo-wops », bon, tu comprends le concept).

Steve a dit que ça pourrait être un problème. Il a vérifié et a constaté qu'ils avaient même un enregistrement de marque de commerce pour ROCK 'N' ROLL (les détails sont joints). Je sais qu'il y a beaucoup de « rock'n' rolls » un peu partout, même dans le secteur des boissons, alors j'ai pensé que je pourrais m'en tirer avec une orthographe originale. Mais je suis vraiment inquiet. Je ne peux pas me permettre d'avoir un recours judiciaire sur le dos; cela dit, j'ai déjà investi plus de 200 k\$ dans cette affaire, donc je ne peux pas vraiment revenir en arrière non plus.

Suis-je dans le trouble ou est-ce que je m'inquiète trop?

S'il te plaît, donne-moi des nouvelles dès que possible, car j'ai une réunion du conseil d'administration ce soir et c'est en tête de l'ordre du jour.

Keep on rökken røllin!

Don

Donald McDonald, PDG
Multi Beverages Inc.
200, rue South
Halifax (N.-É.) B3J 2B2

Ce qui suit a été joint au courriel :

ROCK N' ROLL et DESSIN – 1234567	
	
Numéro de demande 1234567	Rubriques d'index ROCK N' ROLL
Numéro d'enregistrement LMC454545	ROCK AND ROLL
Type(s) Dessin	Information sur les codes de Vienne (Code & Description) 24.17.10 Symboles de musique
Catégorie Marque de commerce	A 24.17.13 Clés de sol avec notes et portée ou avec portée seule
Statut de l'OPIC ENREGISTRÉE	Produits (1) Vins
Produite 1994-03-04	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.
Enregistrée 1996-02-23	
Date d'expiration de l'enregistrement 2026-02-23	
Propriétaire actuel MUSICLAND, LIMITED UN, RUE GRANVILLE VANCOUVER, C.-B. V6Z 1A1	
	33 – Vins et spiritueux
	Revendication(s) Déclaration d'emploi produite le 6 décembre 1995

a) Quelle est la première chose que vous devez faire avant même de commencer à travailler sur le mandat? **(1 point)**

Réponse :

Effectuer une vérification des conflits d'intérêts OU informer le client que vous devez valider l'absence de conflit avant de poursuivre le mandat. **(1 point)**

b) Écrire un avis formel détaillé au client sur la question de la confusion entre RÖKKEN RØL et la marque citée ROCK N' ROLL et Dessin. Abordez tous les critères pertinents. Des points seront également accordés pour la forme grammaticale et la cohérence générale. **(18 points)**

Éléments de réponse :

1. Citer l'article 6 (ou le paragraphe 6(5)) de la LMC comme fondement de l'analyse de la confusion (**1 point**) et citer l'article 20 de la LMC comme fondement juridique de l'analyse de la contrefaçon (**1 point**) (aucun point pour l'article 19 parce que les marques ne sont pas identiques; aucun point pour l'article 22 parce que la question se rapporte uniquement à la contrefaçon).
2. La marque de commerce proposée et la marque de commerce citée ont le même degré de caractère distinctif inhérent OU (puisque cela est quelque peu suggestif) le candidat peut faire valoir que l'une est légèrement plus distinctive que l'autre. (**1 point**) La marque citée comporte des éléments de dessin et la marque de commerce proposée est une façon originale de rédiger une expression existante (**1 point**).
3. La marque citée est devenue plus connue OU a été employée dans une plus grande mesure (**1 point**).
4. La marque citée a été employée pendant une plus longue période (**1 point**).
5. Les genres de produits sont différents (**1 point**), mais il existe une certaine similitude entre les produits en cause, puisque ce sont toutes des boissons (alcoolisées) (**1 point**).
6. Les voies de commercialisation sont les mêmes (**1 point**).
7. Les marques diffèrent quelque peu dans la présentation (**1 point**).
8. Les marques sont similaires dans le son (**1 point**).
9. Les marques sont similaires dans les idées qu'elles suggèrent (musique rock et roll) (**1 point**), mais RÖKKEN RØL évoque le death métal scandinave, le Danemark, la Norvège l'Islande, les Vikings ou encore une langue étrangère/etc. (**1 point**).
10. Dans les circonstances, nous pouvons considérer que « rock n'roll » (et/ou « rock and roll ») est une expression couramment utilisée qui est probablement employée comme marque de commerce ou comme partie d'une marque de commerce par plusieurs commerçants (**1 point**).
11. Conclure qu'il y a un risque potentiel ou possible de confusion OU que la réponse n'est pas claire OU que nous sommes dans une zone grise OU employer un langage qui montre que le candidat comprend qu'il n'y a pas de réponse définitive, mais qu'il existe un potentiel (**1 point**) (c.-à-d. aucun point pour une réponse qui conclut à l'existence ou à l'absence claire de confusion).
12. Noter que le potentiel de confusion est plus grand pour la bière OU plus faible avec le soda (**1 point**).
13. Structure de la phrase et grammaire appropriées (**1 point**).
14. Utiliser un style et un langage professionnels (plutôt que familier ou amical) avec des formules de salutation adéquates (**1 point**).

c) Quels renseignements supplémentaires auraient été pertinents pour vous aider dans votre analyse? Énumérez trois réponses (seules les trois premières réponses seront notées). **(3 points)**

Réponse :

- La quantité de ventes de vin sous la marque ROCK N' ROLL et Dessin **(1 point)**
- Le montant des frais de promotion et de marketing pour les vins ROCK N' ROLL et Dessin **(1 point)**
- L'état du registre pour ROCK N' ROLL ou ROCK AND ROLL **(1 point)**
- Les résultats d'une recherche de marque de commerce en common law pour ROCK N' ROLL ou ROCK AND ROLL/l'état du marché **(1 point)**
- Si les vins ROCK N' ROLL & Design sont également vendus au détail **(1 point)**
- Si les vins ROCK N' ROLL & Design sont également vendus dans d'autres provinces/à l'extérieur de la Colombie-Britannique **(1 point)**
- Si la marque de commerce ROCK N' ROLL (ou ROCK AND ROLL) coexiste pour les produits en question dans un marché étranger **(1 point)**
- Si la marque citée est employée telle qu'enregistrée **(1 point)**
- Tout autre facteur pertinent pour la question de la confusion dans ce contexte qui n'apparaît pas dans le scénario de faits **(1 point)**

d) Nonobstant votre opinion à la question b) ci-dessus, quelles recommandations pourriez-vous donner au client afin de réduire le risque de confusion? Donnez-en deux (seules les deux premières réponses seront notées). **(2 points)**

Réponse :

- Ajouter un mot à la marque de commerce proposée **(1 point)**
- Incorporer des éléments graphiques distinctifs qui sont différents de ceux de la marque de commerce citée **(1 point)**
- Limiter l'emploi de la marque de commerce proposée au soda OU éviter d'employer la marque proposée avec la bière **(1 point)**
- Tout autre facteur pertinent pour la question de la confusion dans ce contexte qui réduit la probabilité d'une conclusion de confusion et qui n'apparaît pas dans le scénario de faits **(1 point)**

e) Nonobstant tout avis que vous avez donné au client, ce dernier a décidé de poursuivre le projet RÖKKEN RØL. Un mois plus tard, le client vous envoie une copie d'une mise en demeure qu'il vient de recevoir des avocats de Musicland, Limited, qui allègue une contrefaçon et une commercialisation trompeuse de marque de commerce et qui menace d'intenter une action devant la Cour fédérale. Pouvez-vous, en tant qu'agent de marques de commerce qui n'est pas avocat, donner un avis au client sur le bien-fondé de la mise en demeure et sur le résultat possible d'une menace de litige judiciaire? Oui ou non? (1 point) Pourquoi? (1 point)

Réponse :

Non. (1 point) Seuls les avocats ou les membres d'un barreau provincial ont le droit de donner des avis juridiques sur les litiges. (1 point)

f) Sur la base des faits dont vous disposez, Musicland Limited aurait-elle de bonnes raisons d'intenter une action pour commercialisation trompeuse? Oui ou non? (1 point) Pourquoi? (2 points)

Réponse :

Non. (1 point) L'achalandage associé à la marque de commerce est limité à la Colombie-Britannique (1 point), tandis que la marque de commerce RÖKEN RØL du client ne doit être employée qu'en Nouvelle-Écosse, à Halifax ou à proximité (1 point) OU que l'achalandage associé à la marque de commerce ROCK N' ROLL et Dessin ne s'étend pas géographiquement (1 point) jusqu'à l'endroit où la marque du client doit être employée. (1 point)

g) Quelques semaines plus tard, vous rencontrez le client à un restaurant et il vous invite à sa table pour prendre rapidement une bière RÖKKEN RØL (vous êtes attablés à deux mètres de distance). Le client vous confie ensuite « un secret » : son entreprise avait en fait vendu du vin sous la marque de commerce RÖKEN RØL avant de passer à la bière et au soda. Le client ne voulait pas le dire à M. Robertson à l'époque par crainte de faire un aveu de contrefaçon de marque de commerce, mais il comprend maintenant que, s'il l'avait dit à M. Robertson, cette information aurait été assujettie au secret professionnel de l'avocat. Par conséquent, le client est maintenant plus ouvert à vous communiquer ces renseignements. Pourriez-vous tout de même être assigné à comparaître pour divulguer ces renseignements dans une action en contrefaçon de marque de commerce intentée par Musicland Limited contre votre client? Oui ou non. (1 point) Expliquez pourquoi (1 point) et indiquez le fondement de votre réponse (1 point).

Réponse :

Oui. (1 point) Les renseignements n'ont pas été fournis dans le but de demander ou de donner des conseils relativement à une question afférente à la protection d'une marque de commerce. (1 point) Alinéa 51.13(1)c) de la LMC (1 point)

Question 4 (14 points)

Les questions suivantes concernent toutes des procédures prévues à l'article 45. Pour chaque question, indiquez si l'énoncé est vrai ou faux (**1 point** par question) et donnez une raison pour expliquer et/ou justifier votre réponse, par exemple une disposition de la Loi ou du Règlement ou un énoncé de pratique, ou encore, si rien n'est applicable, indiquez-le. (**1 point** par question) [total de 14 points]

- a. Si une partie requérante décide de mettre fin à une procédure prévue à l'article 45, une fois que la procédure a été entreprise, elle peut le faire sans communiquer avec le titulaire.

Réponse :

Faux. (**1 point**) L'énoncé de pratique exige que la demande de discontinuation soit signée par les deux parties ou en leur nom. (**1 point**)

- b. La perte d'un employé clé sera probablement acceptée comme raison justifiant l'absence d'emploi d'une marque déposée, faisant en sorte que l'enregistrement soit maintenu.

Réponse :

Faux. (**1 point**) Même si la perte de l'employé est hors du contrôle du titulaire, il est probable que celui-ci ne puisse justifier le fait que la marque n'a pas été employée pendant trois ans [un point est accordé si l'on mentionne « hors du contrôle de l'inscrit » et/ou « puisse justifier le fait que la marque n'a pas été employée pendant trois ans »]. (**1 point**)

- c. L'emploi de la marque déposée par le titulaire de licence de l'inscrit, pendant la période pertinente, peut être évoqué à appui de l'enregistrement.

Réponse :

Vrai. (**1 point**) L'article 50 (ou le paragraphe 50(1)) de la LMC prévoit que l'emploi par le titulaire de licence a le même effet que l'emploi par le propriétaire. (**1 point**)

- d. La partie requérante peut demander des précisions sur la preuve produite par le titulaire et vérifier celle-ci en contre-interrogeant les auteurs des affidavits.

Réponse :

Faux. (**1 point**) Il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire (en vertu de la LMC ou du RMC) permettant le contre-interrogatoire dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 OU Énoncé de pratique. (**1 point**)

- e. Si le titulaire ne peut pas démontrer les ventes des produits au Canada pendant la période pertinente, son enregistrement peut être maintenu si le titulaire démontre que la marque est apparue en liaison avec les produits lorsque ceux-ci ont été exportés à l'étranger.

Réponse :

Vrai. (1 point) L'emploi de la marque sur des produits exportés du Canada est considéré comme un emploi en vertu du paragraphe 4(3) de la LMC. (1 point)

- f. La preuve produite dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 doit être signifiée par courrier recommandé.

Réponse :

Faux. (1 point) La signification peut se faire par signification à personne, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courriel en vertu de l'article 71 du RMC. (1 point)

- g. Lorsqu'une demande est produite pour demander au registraire d'entamer une procédure prévue à l'article 45, le titulaire ou son agent de marques de commerce inscrit doit recevoir une copie de la demande.

Réponse :

Faux. (1 point) Article 69 du RMC. (1 point)

Question 5 (6 points)

Votre cliente est Jenny Cooke. Depuis février 2018, Jenny exploite personnellement une entreprise de toilettage d'animaux de compagnie sous le nom de « Belles and Whiskers » dans son sous-sol à Sarnia, en Ontario. Au moment de l'ouverture de l'entreprise, elle en était la propriétaire unique. En janvier 2019, à la suite des conseils de son comptable, Jenny a constitué en personne morale la société B&W Inc., qui a par la suite exploité légalement l'entreprise. En pratique toutefois, rien n'a changé.

En janvier 2020, Jenny a remarqué une demande produite récemment pour BELLS AND WHISTLES pour des services de toilettage d'animaux de compagnie. Elle prévoit s'y opposer. À l'appui de son opposition, elle voudra se fier à son emploi antérieur de la marque et à l'emploi continu de celle-ci par B&W Inc.

- a. Jenny peut-elle invoquer l'emploi de la marque par B&W Inc.? (1 point) Comment et pourquoi l'opposition peut-elle se fonder sur l'emploi par B&W Inc.? (3 points) Indiquez le fondement législatif qui s'applique. (1 point)

Réponse :

Oui. (1 point) Il y a une licence tacite/implicite (ou quelque chose qui suggère l'existence d'une licence (1 point) de Jenny à B&W Inc. (1 point) parce que Jenny contrôle les caractéristiques et la qualité des services offerts par B&W Inc. en liaison avec la marque. (1 point) Paragraphe 50(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. (1 point)

- b. Dans le contexte de la question précédente, donnez à Jenny un conseil pour améliorer sa position. (1 point)

Réponse :

Mettre en place une licence écrite formelle (1 point) OU indiquer sur son affichage, site Web ou matériel promotionnel que la marque de commerce BELLES AND WHISTLES est employée sous licence de Jenny Cooke (1 point).

Question 6 (3 points)

Indiquez trois circonstances où le registraire peut refuser de donner un avis en vertu de l'article 45; seules les trois premières réponses seront notées. (3 points)

Réponse :

- La partie requérante n'a pas payé les droits prescrits.
- L'enregistrement a été délivré moins de 3 ans avant.
- L'enregistrement fait déjà l'objet d'une procédure prévue à l'article 45 en instance devant le registraire ou en appel devant la Cour fédérale du Canada.
- La demande est présentée dans les 3 années suivant l'avis prévu à l'article 45 qui a conduit à une décision finale en vertu de l'article 45 de la Loi.
- Il s'agit d'un enregistrement de Terre-Neuve qui date d'avant le 1^{er} avril 1949.
- Le registraire considère que la demande est frivole ou vexatoire.

Question 7 (31 points)

Votre cliente, Largoi Inc. (« **Largoi** »), est une entreprise établie à Tofino, en Colombie-Britannique, qui se spécialise dans la fabrication et la vente d'articles vestimentaires, de mode de vie et de décor inspirés de la côte ouest en liaison avec la marque de commerce et le nom commercial LARGOI, ainsi que la marque de commerce LARGOI Dessin, représentée ci-dessous.



Depuis l'ouverture de son premier magasin à Tofino en 1999, Largoi exploite maintenant des magasins dans cinq endroits en Colombie-Britannique, dont trois à Vancouver, et elle jouit d'une solide réputation dans la province. En 2012, Largoi a commencé à vendre ses produits, notamment des bougies, des bougeoirs, des huiles essentielles à usage personnel, des pantoufles, des chandails, des imperméables, des peignoirs et des lits d'animaux de compagnie, dans l'est du Canada par l'entremise de l'entreprise montréalaise LuxeGroove Inc. (« **LuxeGroove** »). Cependant, à la suite de discussions amères à l'expiration du contrat de distribution l'an dernier (août 2019), Largoi a décidé de ne pas renouveler l'entente Largoi a plutôt décidé de maintenir sa place grandissante sur le marché de l'est du Canada en se concentrant sur sa plateforme en ligne florissante à www.largoi.com.

Par l'intermédiaire de son site Web, qui est entré en service en novembre 2018, Largoi a réussi à vendre, partout au Canada, bon nombre de ses produits, y compris des bougies, des chandeliers, des huiles essentielles à usage personnel, des pantoufles, des chandails, des imperméables, des peignoirs et des lits d'animaux de compagnie. Tous les produits de Largoi portent la marque nominale et le nom commercial LARGOI et/ou la marque figurative LARGOI. La marque nominale LARGOI et la marque figurative LARGOI, ainsi que le nom commercial LARGOI, apparaissent bien en vue sur le site Web, y compris au moment où les consommateurs passent des commandes de produits.

Largoi indique qu'elle a obtenu un enregistrement de droit d'auteur canadien pour LARGOI Dessin. Cependant, elle ne possède actuellement ni demande ni enregistrement de marque de commerce en instance au Canada pour les marques de commerce nominale ou figurative LARGOI.

Juste avant la fermeture des bureaux le vendredi 20 novembre 2020, Largoi communique avec vous pour vous informer qu'elle vient tout juste de prendre connaissance de deux demandes récemment annoncées pour les marques de commerce LARGOI LUXE et LARGOI LUXE Dessin, dont les détails ont été annoncés dans le volume 88 n° 1234 du *Journal des marques de commerce* en date du 2020-09-30 et sont énoncés ci-dessous :

Numéro de demande 1 888 888	de	Date de production 2019-07-30
Requérant : LuxeGroove Inc. 703, rue Principale Montréal (QUÉBEC) H3G 2T7		Produits : Classe 03 : (1) Huiles essentielles à usage personnel Classe 04 : (2) Bougies Classe 18 : (3) Accessoires pour animaux de compagnie Classe 21 : (4) Bougeoirs Classe 24 : (5) Couvertures Classe 25 : (6) Pantoufles de maison, pyjamas, peignoirs, ponchos, chandails, imperméables
Marque de commerce : LARGOI LUXE		
Type de marque de commerce Mot		

Numéro de demande 1 888 889	de	Date de production 2019-07-30
Requérant : LuxeGroove Inc. 703, rue Principale Montréal (QUÉBEC) H3G 2T7		Produits : Classe 03 : (1) Huiles essentielles à usage personnel Classe 04 : (2) Bougies Classe 18 : (3) Accessoires pour animaux de compagnie Classe 21 : (4) Chandeliers Classe 24 : (5) Couvertures Classe 25 : (6) Pantoufles de maison, pyjamas, peignoirs, ponchos, chandails, imperméables
Marque de commerce : 		
Type de marque de commerce Dessin		

Votre cliente est très préoccupée par ces demandes déposées par son ancien distributeur. Votre cliente vous informe que parmi les conditions de son entente de distribution avec

LuxeGroove se trouvait une reconnaissance de propriété des marques de commerce LARGOI et LARGOI DESSIN par Largo Inc., ainsi que l'engagement de LuxeGroove de ne jamais employer de marques de commerce, ni en demander l'enregistrement, qui sont composées de l'élément LARGOI ou qui comprennent cet élément, au Canada. Votre cliente vous demande de prendre des mesures immédiates pour empêcher LuxeGroove d'obtenir l'enregistrement de ces marques de commerce.

Vous commencez immédiatement à préparer des déclarations d'opposition.

a) Les motifs d'opposition à appliquer sont ceux énoncés dans la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985 ch. T-13, dans sa version modifiée le 17 juin 2019. Est-ce parce que les dates de production des demandes sont postérieures au 17 juin 2019, parce que les dates d'annonce des demandes sont postérieures au 17 juin 2019, ou parce que les déclarations d'opposition seront produites après le 17 juin 2019? Citez l'article pertinent de la *Loi sur les marques de commerce* à l'appui de votre réponse (2 points).

Réponse :

- Parce que les dates de l'annonce sont postérieures au 17 juin 2019 (1 point)
- Article 70 de la LMC (1 point)

b) Selon les renseignements disponibles, indiquez les quatre principaux motifs d'opposition à l'encontre de la demande n° 1 888 888 pour la marque de commerce nominale LARGOI LUXE en citant les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce*. Précisément, indiquez les quatre motifs que vous considérez comme ayant la plus grande chance de succès dans la procédure d'opposition et qui entraîneraient le refus de la demande dans son intégralité. Pour chaque motif allégué, indiquez le(s) fait(s) justifiant votre choix. Seuls les quatre premiers motifs seront notés. La clarté générale de la réponse sera également notée. (18 points)

Réponse :

- 38(2)c) (1 point) et 16(1)a) (1 point) Le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque parce que celle-ci crée de la confusion avec les marques de commerce LARGOI (1 point) de l'opposante, qu'elle avait employées antérieurement au Canada (1 point) en liaison avec les produits « bougies, chandeliers, huiles essentielles à usage personnel, pantoufles, chandails, imperméables, peignoirs et lits d'animaux de compagnie » (les produits doivent être listés au moins une fois) (1 point).
- 38(2)c) (1 point) et 16(1)c) (1 point) La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque parce que celle-ci crée de la confusion avec le nom commercial LARGOI (1 point) de l'opposante qu'elle avait employé antérieurement au Canada (1 point) en liaison avec la vente d'articles de mode de vie et de décoration

(on accepterait également une formulation relative à la vente des produits énumérés) **(1 point)**.

- 38(2)d) **(1 point)** et 2 **(1 point)** La marque de commerce n'est pas distinctive parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce LARGOI antérieurement employées par l'opposant **(1 point)** en liaison avec les produits « bougies, chandeliers, huiles essentielles à usage personnel, pantoufles, chandails, imperméables, peignoirs et lits d'animaux de compagnie » **(1 point)**.
- 38(2)f) OU 38(2)a.1) **(1 point)** La requérante n'a pas le droit d'employer la marque OU agit de mauvaise foi parce que cela serait illégal **(1 point)**, étant une violation des modalités de l'entente de distribution entre LuxeGroove et Largoi **(1 point)**.

De plus, 1 point pour la clarté dans l'exposé des motifs d'opposition.

c) Les motifs d'opposition énoncés dans la déclaration d'opposition à la demande LARGOI LUXE DESSIN seront essentiellement identiques aux motifs énoncés dans l'opposition à la marque nominale LARGOI LUXE. Cependant, il y a un motif d'opposition supplémentaire qui peut être invoqué dans l'opposition à la demande LARGOI LUXE DESSIN. Indiquez quel est ce motif d'opposition supplémentaire. Ce faisant, citez la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce* **(1 point)** et indiquez les faits justifiant votre sélection **(2 points)**.

Réponse :

38(2)f) **(1 point)** Le requérant n'a pas le droit d'utiliser la demande parce qu'une telle utilisation violerait le droit d'auteur de Largoi sur LARGOI Dessin **(1 point)**, contrairement à la *Loi sur le droit d'auteur*. **(1 point)**

Autrement, on acceptera aussi :

38(2)a.1) **(1 point)** La demande a été produite de mauvaise foi **(1 point)**; la raison donnée comprend une mention de la violation de la *Loi sur le droit d'auteur* **(1 point)**

d) Vous remplissez et terminez les déclarations d'opposition et vous les laissez à votre personnel de soutien administratif pour qu'elles soient produites au Bureau des marques de commerce avec des instructions indiquant que les documents sont sensibles au facteur temps et doivent donc être produits en temps opportun. Quelle est la date limite initiale pour produire les déclarations d'opposition? Dans votre réponse, indiquez la date précise **(1 point)** et citez la disposition législative pertinente **(1 point)**.

Réponse :

Le 30 novembre 2020 (deux mois à compter de la date de l'annonce). **(1 point)**

Paragraphe 38(1) de la LMC. **(1 point)**

e) Une semaine après l'expiration de la date limite de production, vous apprenez que les déclarations d'opposition n'ont pas été produites avant l'échéance et doivent toujours l'être. Plusieurs facteurs ont conduit à cette situation : dans les jours qui ont précédé la date limite de production, votre cabinet était en train de passer à un nouveau système de gestion des délais et ces cas ont été omis par inadvertance. Bien que votre personnel de soutien administratif conserve un système d'enregistrement secondaire, le parajuriste responsable de ces dossiers est tombé malade de façon inattendue et n'était pas au bureau à la date limite.

Vous préparez immédiatement des demandes de prolongation de délai rétroactives pour produire les déclarations d'opposition. Qu'est-ce qui devrait être inclus dans votre demande et accompagner celle-ci pour chaque cas? Dans la mesure du possible, fournissez des renseignements précis dans votre réponse. **(4 points)**

Réponse :

- Indiquer que le non-respect du délai n'était « pas raisonnablement évitable » **(1 point)**
- Donner la raison (le résumé des facteurs énoncés dans le modèle de faits ou la référence à une erreur administrative est suffisante) **(1 point)**
- Nécessité d'inclure les droits prescrits ou des droits de 125 \$ **(1 point)**
- Nécessité de présenter la déclaration d'opposition **(1 point)**

f) Êtes-vous tenu d'envoyer au requérant une copie de votre demande de prolongation de délai rétroactive? Oui ou non? **(1 point)** Citez la disposition réglementaire pertinente **(1 point)**.

Réponse :

- Non **(1 point)**
- Article 44 du Règlement sur les MC **(1 point)**

Question 8 (5 points)

Dans le contexte d'une procédure prévue à l'article 45, l'enregistrement en cause vise la marque de commerce CHUMHUM. La preuve produite afin de maintenir l'enregistrement démontre l'emploi de la marque CHUM HUM, CHUM-HUM et CHUM/HUM. Quel test s'appliquerait à cette situation? **(1 point)** Quels sont les trois critères pour ce test? **(3 points)** Citez un cas marquant où ce test est établi. **(1 point)**

Réponse :

Le test de la variation/déviation OU de l'impression dominante (**1 point**). Ce test cherche à savoir si la marque employée est suffisamment proche (**1 point**) de la marque telle qu'elle est enregistrée qu'en comparant les deux marques, les différences sont suffisamment peu importantes (**1 point**) pour qu'un acheteur non conscient puisse conclure que les deux marques identifient des produits ou des services ayant la même origine (**1 point**). *Registraire des marques de commerce c. Cie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull* (OU l'affaire *Honeywell Bull*) OU *Promafil Canada Ltee c. Munsingwear Inc.* (OU l'affaire *Promafil* OU l'affaire *Munsingwear* OU l'affaire du pingouin corpulent) OU *Nightingale Interlooc Ltd. v. Prodesign Ltd.* (OU l'affaire *Nightingale*) (**1 point**)

Question 9 (27 points)

a) Vous représentez la requérante dans une procédure d'opposition en matière de marque de commerce. L'agent de l'opposante vous a signifié l'affidavit ci-dessous. Cet affidavit constitue la totalité de la preuve de l'opposante en vertu du paragraphe 50(1) du Règlement. L'affidavit comporte deux pièces, mais une seule (pièce A) est reproduite intégralement dans le contexte de la présente question; supposez que la pièce B a été correctement incluse.

Une question en litige dans cette procédure d'opposition est la confusion entre la marque de commerce CLOUD CLOTHING de la requérante à l'égard de vêtements d'athlétisme et la marque de commerce CLOUD COATS de l'opposante à l'égard de manteaux d'hiver.

Cernez dix lacunes évidentes dans l'affidavit ci-dessous et indiquez où elles se trouvent dans l'affidavit (**1 point** par lacune relevée) et expliquer brièvement pourquoi la lacune est problématique (**1 point** par explication). Les lacunes à relever peuvent être importantes pour les questions à l'étude ou être de nature technique. Seules les dix premières réponses seront notées. (total de **20 points**)

À L'OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

DANS L'AFFAIRE D'une opposition de 1234 Canada Inc. (l'« **Opposante** ») à la demande n° 1 888 881 pour la marque de commerce « CLOUD CLOTHING » produite par ABCD Ontario Inc. (la « **Requérante** ») et annoncée dans le numéro du 5 février 2020 du *Journal des marques de commerce*.

AFFIDAVIT DE ROBERTA JONES

Je, ROBERTA JONES, de la ville de Winnipeg, province du Manitoba, Canada, DÉCLARE SOUS SERMENT CE QUI SUIT :

1. Je suis directrice du marketing et dirigeante de 1234 Canada Inc. (« **mon entreprise** »), poste que j'occupe depuis 2003. Je suis autorisé par mon entreprise à faire le présent affidavit à l'appui de cette opposition.
2. 1234 Canada Inc. a mis au point et possède une technologie brevetée pour l'isolement synthétique qui est utilisée dans les manteaux d'hiver. Le brevet canadien CA 2 000 000 de 1234 Canada Inc. pour cette technologie expire en 2029 (« **Technologie brevetée** »). 1234 Canada Inc. octroie des licences pour cette Technologie brevetée à divers fabricants de vêtements d'extérieur au Canada et à l'étranger. Cette Technologie brevetée populaire est utilisée dans 17 marques de vêtements différentes vendues par 28 détaillants différents au Canada.
3. En plus de la licence pour cette technologie brevetée, 1234 Canada Inc. a une licence avec un détaillant de vêtements d'extérieur au Canada, à savoir, THE HARBOUR, pour l'emploi de la marque de commerce CLOUD COATS en liaison avec des manteaux d'hiver pour des expéditions dans l'Arctique utilisant la Technologie brevetée. 1234 Canada Inc. a enregistré la marque de commerce CLOUD COATS comme marque nominale aux États-Unis d'Amérique.
4. THE HARBOUR, dont le siège social est situé à Toronto, compte 88 points de vente au détail dans 8 provinces au Canada, dont la Colombie-Britannique, l'Ontario et l'Île-du-Prince-Édouard, selon la présidente canadienne de THE HARBOUR, Susan Hébert. THE HARBOUR vend des vêtements de marque CLOUD COATS dans la plupart de ces endroits en vertu d'un accord de licence avec mon entreprise depuis au moins 2010. Le prix de détail suggéré pour le manteau est de 650 \$ plus les taxes applicables. Ce prix est généralement adopté par les magasins de détail The HARBOUR partout au Canada.
5. J'ai devant moi, et j'ai joint en **Pièce « A »**, l'étiquette que THE HARBOUR utilise généralement pour les manteaux qu'il vend sous la marque de commerce CLOUD COATS, dans la plupart de ses emplacements au Canada. Au verso de l'étiquette, on trouve le code à barres, le prix, les instructions d'entretien, les éléments du manteau conformément à la Loi sur l'étiquetage des textiles, ainsi que le lieu de fabrication de ce

manteau particulier. Il s'agit de la seule marque de CLOUD COATS sur les manteaux utilisant la Technologie brevetée.

6. *Dans certains emplacements de THE HARBOUR en Colombie-Britannique où les manteaux utilisant la Technologie brevetée sont en forte demande, plutôt que d'utiliser des étiquettes de marque, une affiche portant la marque de commerce est placée bien en vue dans la vitrine du magasin. Ci-dessous, une représentation de l'affiche.*



7. *J'ai devant moi une série de factures types jointes comme **Pièce « B »** de cet affidavit qui ont été émises par un fabricant de vêtements d'extérieur au siège social de THE HARBOUR pour la vente de manteaux au Canada. Dans cette pièce, le fabricant est situé à Fall River, Idaho, États-Unis.*

Le texte représentatif qui fait référence aux articles vendus est reproduit fidèlement ci-dessous.

<i>N° de l'article</i>	<i>N° UGS</i>	<i>Description de l'article</i>	<i>N^{bre}</i>	<i>Coût par unité</i>	<i>Total</i>
------------------------	---------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------

1.	N° 23kde3	Manteaux – CC	56	157,00 \$	8 792,00 \$
----	-----------	---------------	----	-----------	-------------

8. J'ai été informée par notre service de comptabilité, soit des renseignements auxquels j'ai accès en vertu de mon poste dans l'entreprise, que les recettes générées par mon entreprise pour la licence d'emploi de la marque de commerce CLOUD COATS par THE HARBOUR associée à la marque de commerce au Canada au cours de chacune des années depuis 2010 ont été d'environ 500 000 \$.
9. En examinant toutes les ententes de licence de mon entreprise conclues depuis 2010 à l'égard de la marque de commerce CLOUD COATS avec THE HARBOUR et les données fournies par THE HARBOUR conformément à la licence, qui se limite au nombre de manteaux vendus, environ 3 500 000 manteaux ont été vendus à l'échelle du Canada depuis 2010.

SOUSCRIT DEVANT MOI à la ville de)
Winnipeg, dans la province du Manitoba)
ce 17^e jour de juillet 2020)

(s) *Roberta Jones*

FRANK SMITH

(s) *William Alvin Tremblay*

Commissaire aux affidavits, etc.
WILLIAM ALVIN TREMBLAY
Commissaire à l'assermentation
au et pour le Manitoba
Ma commission expire le
12 juin 2020
Nomination n° 2349392

Il s'agit de la Pièce « A »
de l'affidavit de Roberta Jones souscrit devant moi le 17 juillet 2020

Commissaire à l'assermentation



Réponses :

1. Paragraphe 2 – La technologie brevetée est « populaire ». **(1 point)** Il s'agit d'une déclaration d'opinion qui n'est pas admissible par un témoin de fait. **(1 point)**
2. Paragraphes 3 et/ou 4 – Il n'y a aucune preuve ou explication du contrôle du genre et de la qualité des produits. **(1 point)** Le contrôle est requis pour que l'emploi d'une marque de commerce par un licencié puisse être réputé être l'emploi de la marque de commerce par le propriétaire conformément à l'article 50 de la LMC **(1 point)** OU L'allégation selon laquelle il y a une licence **(1 point)** est une question de droit. **(1 point)**
3. Paragraphe 4 – Tous les renseignements fournis par Susan Hébert sont du oui-dire. **(1 point)** Le oui-dire n'est (généralement) pas admissible. **(1 point)**
4. Paragraphe 5 et/ou pièce A – N'indique pas que l'étiquette fait référence à l'existence d'une licence OU La pièce A n'indique pas le propriétaire de la marque de commerce sur l'étiquette volante. **(1 point)** Il n'y a pas de contrôle réputé en vertu du paragraphe 50(2) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**
5. Paragraphe 6 – L'emploi de la marque de commerce sur une affiche **(1 point)** n'est sans doute pas l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les produits. **(1 point)**
6. Paragraphe 7 – L'affidavit ne donne pas le fondement de la connaissance par Roberta Jones de la véracité du contenu de la facture. **(1 point)** La preuve doit relever de la connaissance personnelle de l'auteur de l'affidavit ou être admissible à une exception à la règle du oui-dire. **(1 point)**
7. Paragraphe 7 – N'indique pas que les manteaux sont ceux qui doivent être vendus sous la marque de commerce CLOUD COATS. **(1 point)** Cela soulève un doute sur les ventes totales alléguées. **(1 point)**
8. La ligne de signature porte le mauvais nom de l'auteur de l'affidavit – il devrait s'agir de Roberta Jones plutôt que de Frank Smith. **(1 point)** Soulève le doute quant à savoir si l'affidavit a été examiné attentivement par l'auteur de l'affidavit. **(1 point)**
9. Paragraphe 7/la facture dans la pièce 2 – N'indique pas la date à laquelle les manteaux auraient été vendus avec la marque CLOUD COATS ou destinés à porter la marque CLOUD COATS. **(1 point)** La date du premier emploi/la durée pendant laquelle la marque a été employée est douteuse. **(1 point)**
10. Paragraphe 9 – Le nombre de manteaux vendus sous licence est douteux. **(1 point)** La preuve n'est pas claire quant à savoir si tous les manteaux sont vendus sous la marque de commerce (para. 5, étiquette volante t-clé « généralement » utilisée; para. 6, aucune étiquette volante, affiche dans la vitrine) OU les recettes sont faibles par rapport au montant de manteaux soi-disant vendus (environ 0,15 \$ par manteau) OU il est peu

probable que 10 % de tous les Canadiens possèdent un manteau d'hiver de 650 \$ pour des expéditions dans l'Arctique. (1 point)

11. Pièce A – La page de la pièce n'a pas été signée. (1 point) La signature sur la page de la pièce est importante pour établir que la soi-disant pièce faisait partie de la preuve souscrite OU que la pièce ne fera pas partie de la preuve. (1 point)
12. La ligne de signature – La commission du commissaire est expirée. (1 point) L'affidavit ne fait pas l'objet d'une commission en bonne et due forme et sera vraisemblablement irrecevable dans son ensemble. (1 point)

b) Si l'opposante souhaite inclure une preuve par ouï-dire dans son affidavit, énumérez les deux caractéristiques de la preuve qui constituent une exception à la règle interdisant l'admissibilité de la preuve par ouï-dire. (2 points)

Réponse :

Nécessité (1 point) Fiabilité (1 point)

c) Vrai ou faux. Si l'opposante souhaite inclure une copie d'un enregistrement de marque de commerce dans sa preuve dans la présente procédure d'opposition, elle doit le faire en l'ajoutant à un affidavit ou à une déclaration solennelle. Citez la disposition pertinente du *Règlement sur les marques de commerce*. (2 points)

Réponse :

Faux (1 point) Article 49 du *Règlement sur les marques de commerce* (1 point)

d) Quel est le fardeau de preuve de votre cliente dans le cadre de cette procédure d'opposition? Fardeau ultime ou de présentation. (1 point)

Réponse :

Fardeau ultime (1 point)

e) Vrai ou faux. L'opposante doit produire une preuve dans le cadre de cette procédure d'opposition en matière de marque de commerce pour que l'opposition passe à l'étape suivante. (1 point) Citez la disposition pertinente du *Règlement sur les marques de commerce*. (1 point)

Réponse :

Faux (peut produire une déclaration indiquant que la requérante ne souhaite pas soumettre de preuve) (1 point) Paragraphe 50(3) du *Règlement sur les marques de commerce* (1 point)

Question 10 (6 points)

Vous représentez le propriétaire d'une marque de commerce déposée qui a cédé une marque de commerce à un nouveau propriétaire. Dans le cadre du contrat de cession, il est de votre responsabilité d'aviser l'OPIIC du changement de propriétaire.

- a. Indiquez les renseignements que vous devez fournir à l'OPIIC pour consigner le transfert et donnez les fondements de votre réponse, le cas échéant. **(5 points)**

Réponse :

- Le droit prescrit OU 100 \$ **(1 point)** Article 64 du *Règlement* OU l'article 12 de l'annexe du *Règlement sur les marques de commerce* **(1 point)**
- Le nom du cessionnaire **(1 point)** et son adresse postale. **(1 point)** Article 65 de la Loi OU l'Énoncé de pratique. **(1 point)**

- b. Quel autre élément devez-vous fournir à l'OPIIC, le cas échéant, si vous représentez un cessionnaire qui souhaite enregistrer le transfert? **(1 point)**

Réponse :

Preuve satisfaisante pour le registraire des marques de commerce du transfert OU document de cession. **(1 point)**

Question 11 (6 points)

En tant que nouvel agent de marques de commerce, vous venez de louer votre premier bureau dans un espace de travail partagé incroyable appelé THEYWORK. Le premier jour où vous êtes à votre nouveau bureau, vous avez appris qu'un agent de marques de commerce à deux portes de chez vous a été suspendu à la suite d'audiences disciplinaires.

- a. Quelle mesure devez-vous prendre, le cas échéant? **(1 point)** Donnez le fondement de votre réponse. **(1 point)**

Réponse :

Vous devriez demander l'approbation expresse de l'Institut, par l'entremise du Conseil, d'occuper l'espace de bureau avec l'agent de marques de commerce suspendu. **(1 point)** Code de déontologie de l'IPIIC **(1 point)**

- b. L'agent suspendu vous a demandé de l'aider à produire des réponses à des actions administratives pour son client, ce que l'agent suspendu préparera pour vous. Devriez-vous produire ces réponses? **(1 point)** Donnez le fondement de votre réponse. **(1 point)**

Réponse :

Non. (1 point) Code de déontologie de l'IPIC. (1 point)

- c. Cela change-t-il quelque chose si l'agent suspendu ne facture pas le travail à son client?
(1 point) Donnez le fondement de votre réponse. (1 point)

Réponse :

Non. (1 point) Code de déontologie de l'IPIC. (1 point)