

EXAMEN DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE –

2021 **PARTIE A**

NOTE TOTALE : 150

Question 1 (3 points)

Vous avez produit une demande au nom d'ABC Inc. Dans le rapport de l'examineur, celui-ci a soulevé une objection fondée sur la confusion en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, citant l'enregistrement n° LMC999999 appartenant à PJJ Inc. Vous avez remarqué que votre collègue est inscrit comme agent pour l'enregistrement n° LMC999999. Vous vous êtes joint à votre cabinet il n'y a qu'un mois et vous n'avez jamais parlé à ce collègue. Vous n'avez jamais non plus examiné le dossier de votre cabinet relativement à l'enregistrement LMC999999. (Q1) Oui ou non. En supposant qu'ABC Inc. et PJJ Inc. sont des parties indépendantes, pouvez-vous aider votre client à présenter des arguments selon lesquels les deux marques ne créent pas de confusion l'une avec l'autre? **(1 point)** (Q2) Expliquez votre réponse **(1 point)** et citez les documents de référence pertinents. **(1 point)**

Question 2 (6 points)

Au nom de votre client Holy Cow Inc., vous avez produit une demande de base canadienne pour la marque HOLY COW en liaison avec de la crème glacée le 10 novembre 2021. Holy Cow Inc. envisage maintenant une expansion internationale.

(a) (Q3) Supposons que le terme « dessert » soit acceptable dans l'Union européenne, Holy Cow Inc. peut-elle produire une demande d'enregistrement international désignant l'Union européenne en liaison avec « dessert »? **(1 point)** (Q4) Citez la disposition pertinente de la *Loi* ou du *Règlement sur les marques de commerce* à l'appui de votre réponse. **(1 point)**

(b) Vous travaillez à partir de la maison et votre service Internet résidentiel est coupé. (Q5) Pouvez-vous produire une demande d'enregistrement international sur support papier par courrier recommandé? **(1 point)** (Q6) Citez la disposition pertinente de la *Loi* ou du *Règlement sur les marques de commerce* à l'appui de votre réponse. **(1 point)**

(c) Holy Cow Inc. souhaite produire une demande à Taïwan directement (et non par l'intermédiaire du Protocole de Madrid). (Q7) En supposant qu'aujourd'hui soit le 3 janvier 2022, Holy Cow Inc. peut-elle produire une demande à Taïwan en revendiquant la priorité fondée sur la demande canadienne? **(1 point)** (Q8) Expliquez votre réponse en une phrase **(1 point)**.

Question 3 (3 points)

Votre client, Tambourine Inc., a un enregistrement antérieur pour BREAK NICE relatif à « jouets, nommément figurines d'action, vêtements, chaussures, guitares » qui a été publié le 31 juillet 2006. L'enregistrement a été renouvelé le 31 juillet 2021. Le registraire a émis un avis en vertu de l'article 44.1 de la *Loi sur les marques de commerce*.

a) (Q9) Oui ou non. Est-ce que Tambourine Inc. doit verser un droit prescrit pour demander une prolongation du délai pour répondre à l'article 44.1? **(1 point)**

- b) (Q10) Vrai ou faux? Tambourine Inc. conteste la classification. Peut-elle faire appel d'une décision du registraire quant aux classes pertinentes de cet enregistrement devant la Cour fédérale du Canada. **(1 point)** (Q11) Citez la disposition pertinente de la *Loi* ou du *Règlement sur les marques de commerce* à l'appui de votre réponse. (1 point)

Question 4 (3 points)

(Q12) Vrai ou faux? Une demande de marque de certification peut être convertie en demande de marque de commerce régulière en supprimant la déclaration visée à l'alinéa 31h) du *Règlement sur les marques de commerce* avant que la demande ne soit annoncée. **(1 point)**

(Q13) Citez la disposition pertinente du *Règlement sur les marques de commerce* **(1 point)** et

(Q14) les sources pertinentes **(1 point)**.

Question 5 (3 points)

(Q15) Vrai ou faux? Le nom du requérant est requis pour qu'une demande d'enregistrement de marque de commerce reçoive une date de dépôt. **(1 point)** (Q16) Citez les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* **(1 point)** et (Q17) du *Règlement sur les marques de commerce*. **(1 point)**

Question 6 (2 points)

(Q18) Votre client est Powerful Superheroes Inc. et vous communiquez avec son avocat interne, M. Starky, au sujet de son portefeuille de marques de commerce canadiennes et étrangères. Hier, vous avez lu un article de journal sur une rumeur de prise de contrôle de Powerful Superheroes Inc. par The Black Order Corp. Aujourd'hui, vous avez reçu un courriel de M. Glaive, un avocat de The Black Order Corp., vous informant que The Black Order Corp. a acquis Powerful Superheroes Inc. et gérera son portefeuille de marques de commerce. M. Glaive vous a demandé de lui fournir une liste des marques de commerce de Powerful Superheroes Inc. et une copie de toutes vos communications avec M. Starky. Personne de Powerful Superheroes Inc. n'est copié sur ce courriel. Expliquez brièvement comment vous devriez répondre à la demande de M. Glaive **(1 point)** et pourquoi **(1 point)**.

Question 7 (8 points)

(Q19) Associez la jurisprudence au principe juridique applicable. On vous a fourni plus de principes juridiques que de causes. Un seul principe devrait être jumelé à une seule cause. Si vous fournissez plusieurs principes juridiques, seul le premier principe juridique donné sera noté. **(1 point pour chaque bonne réponse pour un maximum de 8 points)**

A. Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. APA – Engineered Wood Association (2000), 7 C.P.R. (4^e) 239 (CF.DPI) Marque de commerce : APA – ENGINEERED WOOD ASSOCIATION et ENGINEERED WOOD ASSOCIATION	1. Pour l'application de l'alinéa 9(1)k) de la <i>Loi sur les marques de commerce</i>, la personne vivante doit avoir une réputation publique importante au Canada au moment de la production de la demande.
B. Gerhard Horn Investments Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1983), 73 C.P.R. (2^e) 23 Marque de commerce : MARCO PECCI	2. Une personne qui prétend qu'une marque de commerce descriptive ou élogieuse de ses produits en est venue à distinguer ces produits doit rencontrer un lourd fardeau de preuve et ce fardeau est accru par l'adoption d'un mot qui ne possède aucun caractère distinctif inhérent.
C. Jack Black L.L.C. c. Le Procureur général du Canada, 2014 CF 664 Marque de commerce : JACK BLACK	3. Une marque est intrinsèquement distinctive lorsque rien à son sujet ne renvoie le consommateur à une multitude de sources.
D. Compulife Software Inc c. Compuoffice Software Inc, 2001FCT 559 (CanLII) Marques de commerce : COMPUOFFICE et ACROSS THE BOARD	4. Les normes morales précédemment acceptées sont en voie de changement. La difficulté est de déterminer quelles sont les normes acceptables aujourd'hui et ce qu'une majorité de la population pourrait considérer être immoral, scandaleux ou obscène.
E. Advance Magazine Publishers Inc. c. Masco Building Products Corp. (1999), 86 C.P.R. (3^e) 207 Marque de commerce : VOGUE	5. Les examinateurs doivent déterminer si une marque est susceptible de porter à confusion - autant pour un consommateur francophone qu'un consommateur anglophone ainsi qu'un consommateur bilingue moyen. S'il existe un risque de confusion pour l'un ou l'autre de ces groupes linguistiques, il y a un risque de confusion.
F. Molson Breweries v. Labatt Brewing (1996), 69 C.P.R. (3^e) 274 à 283 (COMC) Marque de commerce : KOKANEE & Design	6. Tous les éléments de preuve pertinents qui tendent à établir l'absence de caractère distinctif peuvent être pris en considération. Une partie peut s'appuyer sur des émissions télévisées, des articles de site Web, etc., pour établir que la marque d'une partie a acquis une réputation au Canada.

G. <i>Standard Coil Products (Canada) Ltd. c. Standard Radio Corp.</i> (1971), 1 C.P.R. (2^e) 155 (CF) Marque de commerce : STANDARD	7. Si une marque consiste en un nom ou un nom de famille d'un particulier vivant ou d'un particulier qui est décédé au cours des trente dernières années, la marque ne peut pas être enregistrée. Il ne suffit pas que le public considère que la marque de commerce est un nom ou un nom de famille. Cette pensée ne devient pertinente que lorsqu'il est établi par la preuve qu'il y a une personne vivante qui porte le nom ou le nom de famille en question.
H. <i>Choice Hotels International Inc. c. Hotels Confortel Inc.</i> (1996), 67 C.P.R. (3^e) 340 (CF) Marques de commerce : CONFORTEL	8. Les examinateurs ne considéreront que la ressemblance entre une marque de commerce et une marque interdite. Les produits ou les services associés à la marque de commerce et la nature du commerce relatif à celle-ci ne sont pas pertinents pour évaluer l'enregistrabilité d'une marque compte tenu de l'existence d'une marque interdite similaire.
	9. L'emploi par une partie d'une marque bien connue en liaison avec des produits ou des services non liés à ceux associés à la marque bien connue pourrait entraîner un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen. Il incombe au requérant de choisir avec soin un nom afin d'éviter toute confusion et l'apparence qu'il avait l'intention d'utiliser une marque déjà célèbre.
	10. L'annonce d'un produit offert en vente qui indique que ce produit contient certaines composantes qui, en réalité, ne sont pas présentes, est considérée comme trompeuse pour les consommateurs.
	11. Un requérant doit fournir une « norme définie » significative à l'égard d'une demande d'enregistrement d'une marque de certification. Il est dans l'intérêt public d'avoir facilement accès à la norme définie que symbolise une marque de certification. Il est suffisant de faire référence aux titres des documents publiés où la norme définie peut être trouvée.

Question 8 (2 points)

(Q20) Vrai ou faux? La notification sur les droits de tiers doit fournir au registraire des arguments écrits ou une preuve d'emploi antérieur. **(1 point)** (Q21) Expliquez votre réponse **(1 point)** et citez les sources pertinentes.

Question 9 (22 points)

(Q22) Pour chacune des marques de commerce suivantes, veuillez indiquer si la marque de commerce est ENREGISTRABLE ou NON ENREGISTRABLE et fournir la raison la plus importante à l'appui de votre réponse **(1 point chacun)**. Veuillez citer la disposition la plus pertinente de l'article 12 de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point chacun)** **Veuillez ignorer toute question de confusion et ne pas présumer du caractère distinctif acquis.**

- a) PERIL LIMB PICKS en liaison avec « vêtements de protection contre le feu »
- b) JOHNSON, TREMBLAY en liaison avec « cosmétiques »
- c) COLD CHAMPAGNE en liaison avec « vin de l'Ontario »
- d) PERFECT PAIR en liaison avec « jus de fruits »
- e) GOVERNOR GENERAL PRIZE en liaison avec « livres »
- f) STYLE JENNIFER LOPEZ en liaison avec « location de vêtements »
- g) A ROW OF RED CROSSES en liaison avec « services de prélèvement de sang »
- h) RONALD REAGAN en liaison avec « bonbons en gelée »
- i) BEST OF ESPAÑA relatif à en liaison avec « vins »
- j) UNITED STATES GOVERNMENT en liaison avec « services de restaurant »
- k) SUPERIOR SCHNAPPS en liaison avec « jus de pêche »

Question 10 (3 points)

Votre cliente, LOVE YOURSELF INC., emploie la marque PASM & Dessin pour les produits et services suivants :

Classe 25 : t-shirts, chemises, chapeaux et casquettes

Classe 41 : services éducatifs dans le domaine de la santé mentale

PASM est un acronyme pour "Professionnels Accrédités en Santé Mentale". LOVE YOURSELF INC. prévoit vendre les produits et services ci-dessus directement à ses étudiants.

(Q23) Oui ou non. En supposant que les circonstances demeureront les mêmes à partir de maintenant jusqu'à l'enregistrement de la marque, Love Yourself Inc. pourrait-elle enregistrer une marque de certification pour PASM & Dessin? **(1 point)** (Q24) Veuillez expliquer votre réponse **(1 point)** et (Q25) citer la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

Question 11 (1 point)

Votre cliente, une autorité administrative coréenne, vous demande des informations pour protéger la marque « Ginseng Coréen Mauve » au Canada pour les produits de « Ginseng ». La cliente a indiqué que la marque Ginseng Coréen Mauve démontre que le ginseng possède certaines qualités, caractéristiques ou une réputation attribuables à la Corée, le lieu où il est produit. La cliente a indiqué que la marque n'a pas été employée au Canada et qu'elle n'est pas intéressée à obtenir une marque de certification. (Q26) Quel est le type de protection le plus susceptible de réussir pour cette marque en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*? **(1 points)**

Question 12 (1 point)

(Q27) Vrai ou faux? Le registraire accordera une prolongation de délai si le requérant peut démontrer qu'il n'a pas encore pu produire une réponse appropriée à un rapport d'examineur en raison de la circonstance exceptionnelle suivante, soit que le requérant a déposé auprès de l'Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI) une demande de limitation ou d'annulation pour certains des produits ou services, à l'égard du Canada, dans l'enregistrement international sur lequel la demande est fondée. Cette modification permettra de surmonter l'objection une fois que l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) en sera avisé. **(1 point)**

Question 13 (5 points)

Vous avez produit une demande d'enregistrement de marque de commerce au Canada au nom de votre client, Best BFF, Inc. pour la marque BEST BFF en liaison avec des « services de réseautage social ». Votre client vous a posé des questions au sujet des demandes étrangères. Après avoir discuté des risques et des avantages potentiels du Protocole de Madrid, votre client a décidé qu'il aimerait déposer une demande d'enregistrement de marque de commerce directement aux États-Unis. Votre client souhaite minimiser les coûts et vous demande si vous pouvez éviter de recourir à un agent états-unien.

- a) (Q28) Pouvez-vous produire la demande aux États-Unis et vous inscrire comme agent pour Best BFF, Inc.? **(1 point)** (Q29) Veuillez expliquer votre réponse **(1 point)** et citer la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*.
- b) (Q30) Best BFF, Inc. a mis au point un logiciel breveté permettant de créer des liens entre ses utilisateurs avec un taux de réussite incroyable. Ce programme n'a pas encore été publié ou divulgué publiquement. À l'exception de ce qui est prévu dans la *Loi sur les marques de commerce*, nommez trois types de propriété intellectuelle disponibles pour protéger le logiciel? **(3 points)**

Question 14 (1 point)

(Q31) Votre client européen est propriétaire d'un enregistrement international à l'OMPI désignant le Canada. Votre client européen ne vous en a pas informé et vous n'êtes pas au courant de la demande désignant le Canada, même si vous êtes en charge du portefeuille de marques de commerce de votre client au Canada. L'OPIC a émis un premier rapport de l'examineur relativement à cette demande. Qui recevra le rapport?

Question 15 (2 points)

(Q32) Vrai ou faux? Vous pouvez produire une demande pour l'enregistrement d'un hologramme montrant différentes images en couleur. **(1 point)** (Q33) Citez les dispositions pertinentes du *Règlement sur les marques de commerce*. **(1 point)**

Question 16 (2 points)

Vous avez aidé votre client, Take It Easy, Inc., à produire la demande no 3000000 pour la marque EASYPEASY. Take It Easy, Inc. a un certain nombre de filiales, dont Take It Easy

Ontario Inc., Take It Easy Quebec Inc. et Take It Easy USA Corp. Vous savez que l'avocat général de Take It Easy, Inc. gère toutes les questions de propriété intellectuelle pour ses filiales.

Vous avez récemment reçu un rapport de l'examineur, citant l'enregistrement n° LMC123789 pour EASYPEASIE appartenant à Take It Easy USA Corp. Votre cabinet est l'agent au dossier pour l'enregistrement n° LMC123789.

(Q34) Oui ou non. Le présent rapport de l'examineur soulève-t-il un conflit d'intérêts étant donné que votre cabinet est l'agent pour la demande n° 3000000 et l'enregistrement n° LMC123789? **(1 point)** (Q35) Expliquez votre réponse en une phrase **(1 point)**

Question 17 (4 points)

J&L Inc. est une entreprise qui vend des casques d'écoute. En juin 2020, un employé de J&L Inc. a créé un logo et, par l'entremise de son contrat d'emploi, l'employé a cédé tous les droits de propriété intellectuelle de ce logo à J&L Inc.

J&L Inc. a affiché publiquement le logo lors d'une conférence en juillet 2020. Malheureusement, J&L Inc. ne vous a pas demandé de produire une demande d'enregistrement pour l'enregistrement de ce logo au Canada et celui-ci n'a pas encore été utilisé avec les casques d'écoute de J&L Inc. au Canada.

J&L Inc. a repéré un concurrent, Q&P Ltd., qui utilise une marque de commerce identique au logo de J&L Inc. pour des casques d'écoute. Les enquêtes sur l'emploi de la marque de commerce par Q&P Ltd. indiquent que Q&P Ltd. a commencé à employer la marque vers mars 2021.

(a) (Q36) Oui ou non. Votre client possède-t-il des droits de propriété intellectuelle qu'il pourrait faire respecter contre ce concurrent? **(1 point)** (Q37) Expliquez votre réponse en une phrase **(1 point)**

(b) J&L Inc. aimerait permettre à son distributeur, Headset Perfect Corp., de contribuer à la publicité des produits de J&L Inc. en permettant aux clients de télécharger les fiches techniques du casque d'écoute sur le site Web de Headset Perfect Corp. Les feuilles de spécification sont créées par J&L Inc. et affichent les marques de commerce de J&L Inc. (Q38) Une licence de J&L Inc. à Headset Perfect Corp est-elle requise? **(1 point)** (Q39) Expliquez votre réponse en une phrase **(1 point)**

Question 18 (3 points)

Votre cliente, Q Square, est une entreprise de divertissement qui offre des services d'abonnement pour les émissions de télévision et les films. Vous avez produit un certain nombre de demandes pour enregistrer des marques de caractères standard et des marques graphiques pour Q Square. En examinant les services de Q Square sur son site Web, vous remarquez qu'au début de chaque émission de cinéma ou de télévision, Q Square fait jouer une

ritournelle spécifique accompagnée d'une animation distinctive sur un fond rouge-noir spécifique.

(Q40) À l'exception des marques de caractères et des marques graphiques pour lesquelles vous avez produit une demande d'enregistrement comme marques de commerce, quels sont les trois autres types de marques de commerce les plus pertinentes pour lesquelles vous pouvez faire le dépôt d'une demande pour Q Square? **(3 points – NOTE : seules les trois premières réponses seront notées)**

Question 19 (2 points)

Vous avez reçu de l'OPIIC une déclaration d'octroi de la protection datée du 22 février 2022 à l'égard d'une demande produite en vertu du Protocole de Madrid. L'enregistrement international correspondant a été enregistré le 23 juillet 2021.

(a) (Q41) Quand est la prochaine échéance de renouvellement? **(1 point)**

(b) (Q42) Vrai ou faux? Une demande de renouvellement de l'enregistrement prévu au Protocole et désignant le Canada - doit être déposée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. **(1 point)**

Question 20 (29 points)

Votre cliente, London Airlines, Inc., souhaite faire une demande d'enregistrement de la marque de commerce LONDON AIRSUITE en liaison avec des produits et services identifiés comme « logiciels liés à la manutention des bagages et des bagages des voyageurs » et « un salon/bar pour les cadres et le personnel de la compagnie aérienne ». La marque n'a pas encore été employée au Canada, mais elle a été employée au Royaume-Uni, en particulier à l'aéroport d'Heathrow de Londres. Avant de produire une demande d'enregistrement de la marque LONDON AIRSUITE, votre cliente vous a demandé d'effectuer une recherche de disponibilité complète et de donner votre opinion sur la possibilité d'employer et d'enregistrer la marque de commerce projetée LONDON AIRSUITE au Canada.

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

- a) (Q43) Oui ou non. Pour chacune des marques de commerce identifiées dans le registre et décrites ci-dessous, indiquez si la marque de commerce est susceptible de constituer un obstacle à l'enregistrement de la marque de commerce LONDON AIRSUITE pour les produits et services d'intérêt pour votre client. **(1 point chacun)** [NOTE : Un « oui » signifie que la marque est susceptible de constituer un obstacle à l'enregistrement, et un « non » signifie que la marque n'est pas susceptible de constituer un obstacle à l'enregistrement.] Veuillez également fournir une explication du point de vue du registraire à l'appui de votre réponse en a) ci-dessus (le style télégraphique est acceptable). **(1 point chacune)**. [NOTE : Aucun point ne sera accordé pour une réponse « oui » ou « non » à moins qu'une explication valable à l'appui ne soit fournie]
- (Total 20 points)**

N°	Marque de commerce	N° Demande/ Enregistrement (État)	Propriétaire	Produits/Services
1.	LONDON AIR	1935028 (Produite)	Trade Clothing Brand Ltd.	Logiciels pour la vente au détail de vêtements, de sacs et de bagages
2.	LONDON FOG	2084969 (Produite)	Icon DE Holdings LLC	Balances à bagages; cadenas à combinaison; prises d'adaptateur; adaptateurs de puissance; adaptateurs de voyage pour prises et chargeurs d'alimentation; chargeurs portatifs; câbles rétractables; bagages; sacs sous-sièges; sacs marins; sacs à dos; sacs fourre-tout; organisateurs pour bagages, notamment cubes d'emballage; sacs à chaussures pour le voyage; étiquettes de bagages; sangles pour bagages; courroies pour bagages; pochettes en matière textile; pochettes à cordon coulissant;
3.	LONDON HEALTH SCIENCES CENTRE	927021 (Annoncée)	London Health Sciences Centre	Marque officielle
4.	londonair.ca	924536 (Annoncée)	The Corporation of the City of London-	Marque officielle
5.		1962071 (Produite)	Pall Mall Hotel GP Ltd, en sa qualité de partenaire général de Pall Mall Hotel LP	(1) -Gérance administrative d'hôtels; gestion commerciale d'hôtels (2) services hôteliers; services de restaurant, de bar, de bistrot et de salon; mise à disposition d'installations à usage général pour les réunions, conférences et expositions; offre d'installation pour banquets et réceptions pour les occasions spéciales; services de réservation d'hébergement en hôtels
6.	THE LONDON BULL	LMC917470 (Enregistrée)	Browns Social House Ltd.	Services de restaurant et de bar; services de franchisage, notamment l'assistance technique dans

				l'établissement et l'exploitation de restaurants et de bars.
7.	AirSuite	1760036 (Abandonnée)	Airsuite Inc.	(1) Logiciels pour la gestion et le contrôle des horaires de vol, des temps de service des pilotes, de la conformité à la réglementation, des inventaires et des comptes, ainsi que du poids et de la balance des aéronefs. (2) Logiciels pour la gestion des opérations des aéronefs. (3) Logiciels pour la gestion et le contrôle des services aériens, de la sécurité aérienne, des données de vol, de la gestion des vols et de la gestion des opérations pour les vols et les aéronefs. (4) Logiciels informatiques pour la gestion et le contrôle des services aériens, de la sécurité aérienne, des données de vol, de la gestion des vols et de la gestion des opérations pour les aéronefs et les vols pour utilisation avec des appareils mobiles et l'infonuagique.
8.	SUITEAIR	1934758 (Produite)	Transoft Solutions Inc.	Application logicielle pour la simulation et la modélisation bidimensionnelles ou tridimensionnelles pour utilisation dans la conception, la planification, le développement et l'analyse du contrôle de la circulation aérienne, l'utilisation de l'espace aérien, le contrôle de piste et le séquençage, les mouvements de la circulation au sol côté piste, les opérations et la capacité aéroportuaires, ainsi que le comportement des passagers et les processus des terminaux des aéroports
9.	AIRPORT	LMC582225 (Enregistrée)	Apple Inc.	Matériel informatique et périphériques - dotés de puces qui soutiennent la technologie sans fil pour assurer la communication entre plusieurs ordinateurs et entre des ordinateurs et des réseaux informatiques locaux et mondiaux, de logiciels pour permettre les communications sans fil à l'aide du

				matériel et des périphériques, et de manuels d'instruction vendus à l'unité, aucun de ces produits n'est destiné à des aéroports.
10.	SmartSuite	1983096 (Produite)	Brock Solutions Inc.	Intégration des systèmes informatiques pour les programmes d'ingénierie dans les domaines de la robotique, des systèmes de contrôle, des systèmes d'automatisation des processus, des systèmes informatiques et des systèmes électriques; installation de logiciels, pour l'automatisation et l'intégration des systèmes, services dans les domaines de la robotique, des systèmes de contrôle, des systèmes informatiques, des systèmes d'automatisation des processus et des systèmes électriques.

La deuxième partie du rapport de recherche comprend une sélection de noms commerciaux canadiens.

b) Votre attention est attirée sur les dénominations commerciales suivantes :

Appellation commerciale : AirSuite Inc.

Adresse : 4328, rue Main, Vancouver (Colombie-Britannique) V5V 3P9

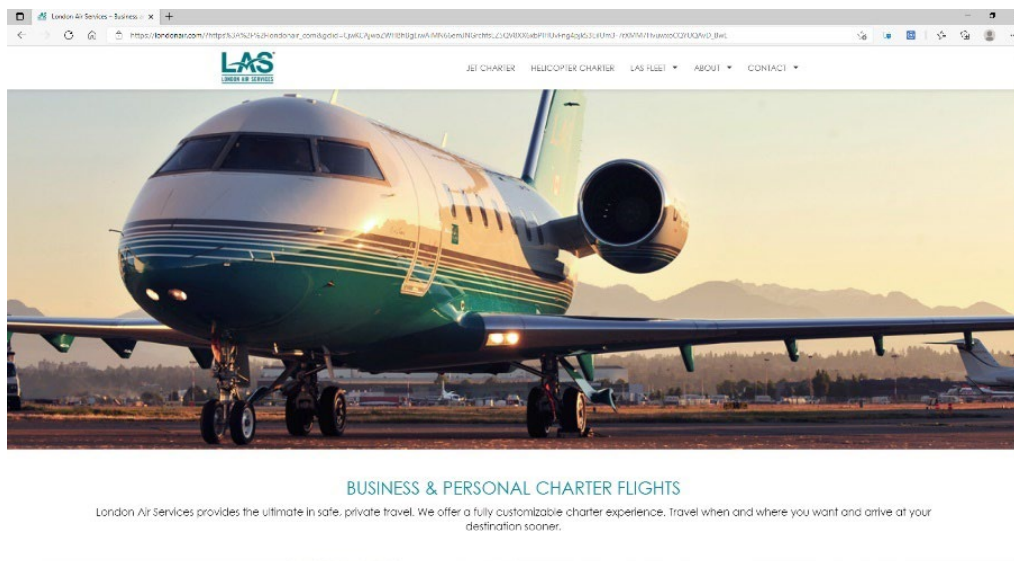
Secteur d'activité : Logiciel de gestion des vols

Incorporation : 1^{er} juillet 2015

Remarque : Une recherche préliminaire révèle qu'AirSuite Inc. a été achetée par Aérospatiale Canada, mais continue d'être exploitée sous le nom d'AirSuite.

(Q44) Oui ou non. La dénomination commerciale ci-dessus constitue-t-elle un obstacle potentiel à l'enregistrement de la marque de votre client? **(1 point)** (Q45) Expliquez votre réponse en une **phrase (3 points)**

c) La troisième partie du rapport de recherche contient la recherche sur Internet des termes LONDON, AIR et SUITE. Bon nombre des sites Web trouvés sont des sites sans contenu » et aucune information n'est disponible. Toutefois, le site Web de www.londonair.com -est accessible-. La page d'accueil de ce site Web indique les renseignements suivants :



En cliquant sur le site Web www.londonair.com, vous avez constaté que leurs clients ont accès à un salon. Dans la page « Contactez-nous », vous avez trouvé un numéro 1-800. (Q46) Oui ou non. Est-ce que www.londonair.com a une incidence sur la disponibilité de la marque de votre client au Canada? **(1 point)** (Q47) Expliquez votre réponse **(4 points)**

Question 21 (2 points)

On vous demande d'inscrire un contrat de garantie au nom d'une société prêteuse -sur cinq enregistrements de marques de commerce et deux demandes d'enregistrement de marques de commerce en instance au nom de Horizontal Software, Inc. Votre société agit pour la société prêteuse et vous n'êtes pas l'agent aux dossiers des marques de commerce.

(Q48) Oui ou non. Pouvez-vous demander l'inscription du contrat de garantie au nom de la société prêteuse? **(1 point)** (Q49) Citez la disposition pertinente du *Règlement sur les marques de commerce* à l'appui de votre réponse. **(1 point)**

Question 22 (2 points)

(Q50) Quelles sont les deux conditions auxquelles une personne doit satisfaire pour avoir le droit de produire une demande d'enregistrement international régie exclusivement par le Protocole de Madrid? **(2 points)**

Question 23 (3 points)

Veuillez répondre aux questions suivantes par oui ou par non

- (a) (Q51) Votre client, alors qu'il était sous l'autorité du ministre de l'Environnement, était un inventeur de certains logiciels. Le logiciel n'est plus utilisé par le gouvernement. Votre client a démarré sa propre entreprise et a acquis les droits sur le logiciel qu'il a inventé ainsi que les droits sur la marque interdite SPAM qui a été accordée et annoncée sous le numéro officiel 903 854 au nom du ministre de l'Environnement. Votre client aimerait que la marque officielle soit transférée à sa nouvelle entreprise. La marque interdite pourrait-elle être cédée? **(1 point)**

- (b) (Q52) La demande de votre client a reçu une objection à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 12(1)e) de la *Loi sur les marques de commerce* fondée sur une marque interdite. Cette objection peut-elle être renversée en donnant le consentement écrit du propriétaire de la marque interdite? **(1 point)**
- (c) (Q53) Western Canada Lottery Corporation, une autorité publique, souhaite produire une demande auprès du registraire pour qu'il donne avis au public de l'adoption et de l'emploi de SPRING CHICKS. La marque serait-elle reconnue comme une marque interdite en vertu de l'article 9? **(1 point)**

Question 24 (2 points)

L'Université de Tweet communique avec vous pour produire une demande pour UOFT comme marque interdite. Cette marque est employée au Canada depuis plus de 10 ans sur son site Web, sur des vêtements et pour des services universitaires. (Q54) Avez-vous besoin d'une preuve que l'Université de Tweet est une autorité publique au Canada? **(1 point)** (Q55) Citez l'article pertinent de la Loi. **(1 point)**

Question 25 (1 point)

Votre cliente, ABC Corp., demande l'enregistrement de la marque PARK OUT pour « services d'épicerie. PARK IN » a été enregistrée par Gastonic Station, Inc. pour « diesel, essence et gaz naturel » dans la classe 4, et « services d'épicerie » dans la classe 35. (Q56) Oui ou non. Pouvez-vous enregistrer le transfert de PARK IN à votre client en tant qu'agent d'ABC Corp.? **(1 point)**

Question 26 (3 points)

Le 10 novembre 2020, une requérante a produit une demande d'enregistrement de la marque FLORA THE BUNNY pour des « animaux en peluche » en classe 28.

- (a) (Q57) Nommez une circonstance où le requérant obtiendrait un examen accéléré? **(1 point)**
- (b) (Q58) Oui ou non. Une demande d'examen accéléré peut-elle être déposée en ligne? **(1 point)**
- (c) (Q59) Oui ou non. Y a-t-il des droits prescrits associés à la demande d'examen accéléré? **(1 point)**

Question 27 (22 points)

Votre cliente, Promise Mode Inc., a demandé l'enregistrement de la marque de commerce BRYLLYANTE KUT en liaison avec « pierres précieuses, diamants, bijoux » en classe 14 et des « vêtements, tee-shirts » en classe 27. La demande a été produite le 27 avril 2019. Le premier rapport de l'examineur concernant cette demande a été émis le 2 novembre 2021 (voir ci-dessous).

Freedom Trademark Law Firm LLC
Toronto (Ontario)

À l'attention de : Candidat

RE: Marque de commerce BRYLLYANTE KUT
N° demande : 2960413
Requérant : Promise Mode Inc.

Le rapport de l'examineur porte sur la demande susmentionnée. Afin d'éviter l'abandon de la demande, le bureau doit recevoir une réponse appropriée d'ici le 2 mai 2022. Toute correspondance relative à cette demande doit indiquer le numéro de dossier.

Étant donné que cette demande a été déposée avant le 17 juin 2019 et qu'elle n'a pas été annoncée à ce jour, 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 une description claire ou une description fausse et trompeuse, en langue anglaise, de la nature ou de la qualité des produits décrits : « pierres précieuses, diamants, bijoux ». Plus précisément, la marque de commerce décrit clairement que ces produits sont faits de pierres précieuses façonnées dans une taille brillante. À cet égard, le Collins définit « BRILLIANT CUT » comme (traduction) « tailler une pierre pour que la forme ressemble à deux pyramides s'appuyant base sur base. ». La recherche de l'examineur révèle également que l'expression « BRILLIANT CUT » est couramment employée en liaison avec des bijoux et des pierres précieuses.

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 fausse 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 enregistrable en liaison avec les produits « pierres précieuses, diamants et bijoux » en classe 14.

Le mot « nature » désigne un aspect, un trait ou une caractéristique des produits et services. Le critère à appliquer consiste à déterminer la première impression que la marque de commerce produirait dans l'esprit du détaillant, du consommateur ou de l'utilisateur moyen du type de produits ou services auxquels la marque de commerce est liée.

L'un des buts les plus importants de l'alinéa 12(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce* est de garantir que personne ne puisse obtenir de droits exclusifs à l'emploi de termes pour décrire leurs produits ou services au détriment des autres commerçants de produits ou services similaires de tous les commerçants d'utiliser un langage descriptif approprié. Les tribunaux ont reconnu que les mots descriptifs sont la propriété de tous et qu'ils ne peuvent être attribués par une seule personne pour leur usage exclusif, car cela leur donnerait 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*, la marque de commerce ne semble pas être distinctive en liaison avec des « pierres précieuses, des diamants et des bijoux ». En particulier, les marques de commerce pour lesquelles une objection est soulevée en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la Loi sont considérées comme n'ayant pas un caractère distinctif inhérent. Par conséquent, conformément à l'alinéa 32(1)b) de la Loi, le requérant peut souhaiter 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 peut souhaiter fournir, par écrit, des renseignements qui persuaderaient le registraire de retirer l'objection selon laquelle la marque de commerce n'a pas, selon l'avis préliminaire, de caractère distinctif inhérent. Veuillez noter qu'en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi, le registraire, compte tenu de la preuve produite, doit restreindre l'enregistrement aux produits ou services en liaison avec lesquels, et à la région territoriale définie au Canada où la marque de commerce est établie comme étant distinctive.

Le requérant n'est pas non plus la personne ayant le droit d'enregistrer la marque de commerce en raison de la demande antérieure en instance pour la marque de commerce BRILLIANTIA & Circle Design (demande no 3010701) à l'égard des « accessoires capillaires » en classe 26 produite le 16 juin 2019 avec une date de priorité du 1^{er} mars 2019 par Bold Chrono Ltd. La demande a été produite sur la base d'un emploi projeté.

Les commentaires écrits du requérant sur ces questions sont sollicités.

Enfin, 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 services en liaison avec la marque. De plus, l'article 29 du *Règlement sur les marques de commerce* exige que l'état doive être dressé de façon à ce que soit identifié un produit ou un service spécifique.

Le terme suivant n'est pas suffisamment spécifié : « vêtements ».

Le regroupement de ces produits selon les classes de la classification de Nice semble incorrect.

Le requérant doit produire une demande modifiée en utilisant le service électronique sur le site Web de l'OPIC à l'adresse www.cipo.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, bureau 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, y compris l'aide pour la soumission d'une demande modifiée en ligne, pour vérifier le statut d'une demande ou pour confirmer la réception d'une correspondance, vous pouvez communiquer avec notre Centre de service à la clientèle au 1-866-997-1936.

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

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Mme l'examinatrice des marques de commerce
Section de l'examen
819-000-000
Télécopieur : 819-953-2476

(a) (Q60) Oui ou non. Promise Mode Inc. a besoin de plus de temps pour déterminer comment elle souhaite répondre au rapport de l'examineur. Promise Mode Inc. peut-elle obtenir une prolongation de délai de six mois sur cette base? **(1 point)** (Q61) Expliquez votre réponse **(1 point)** et citez les sources pertinentes **(1 point)**.

(b) (Q62) En ce qui concerne l'objection fondée sur l'alinéa 30(2)a), quelles seraient vos recommandations au client pour modifier les produits? **(1 point)**

(c) (Q63) Vrai ou faux? Pour reclasser les produits, Promise Mode Inc. doit verser au registraire des droits additionnels **(1 point)**

(d) (Q64) Rédiger une lettre à votre client dans laquelle vous énoncez 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 de quelles informations vous avez besoin de votre client pour le faire. **(17 points)**

Question 28 (6 points)

BeCool Cream Inc. vous a contacté pour les représenter dans la préparation d'une entente de licence de sa marque de commerce BECOOL en Amérique du Nord à Brill Skin Ltd., un client actif pour lequel vous agissez à titre d'agent de marques de commerce au Canada.

(a) (Q65) Oui ou non. Vous devez inscrire la licence auprès du registraire. **(1 point)**

(b) (Q66) Quels sont les deux cas où vous pouvez agir pour BeCool Cream Inc. en vous fondant sur le Code de conduite professionnelle du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce? **(2 points)**.

(c) Vous avez trouvé une erreur dans le contrat de licence. (Q67) En supposant que vous pouvez inscrire l'entente de licence auprès du registraire, un examinateur soulèverait-il une objection à l'égard de votre demande d'inscription de l'entente de licence? **(1 point)** (Q68) Expliquez votre réponse **(1 point)** et citez la source pertinente. **(1 point)**

(d) (Q69) En supposant que l'entente de licence n'est plus en vigueur après quelques années, y a-t-il des droits prescrits associés à une demande de retrait de l'entente de licence des dossiers du registraire? **(1 point)**

Question 29 (2 points)

(Q70) Vrai ou faux? Un titulaire d'un enregistrement international qui a désigné le Canada peut transformer sa demande prévue au Protocole en une demande nationale s'il produit une demande auprès du registraire dans les six mois suivant la date à laquelle l'enregistrement international est inscrit comme annulé au registre international **(1 point)** (Q71) Vrai ou faux. Le titulaire de l'enregistrement international doit verser des droits lorsqu'il demande la transformation de la demande prévue au Protocole en une demande nationale au Canada. **(1 point)**

Question 30 (2 points)

(Q72) La cession que vous avez produite suite à un mandat donné par un cabinet états-unien a été rejetée par le registraire puisque le cédant de la marque de commerce au Canada est Zipcode Inc. alors que le nom du cédant sur la cession mondiale est indiqué comme Zipcode Ltd. Le registraire a émis un avis vous informant de l'irrégularité. Quelle est la date limite pour répondre à l'avis du registraire? **(2 points)** Citez la source pertinente **(1 point)**

EXAMEN DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE –
2021
PARTIE A

NOTE TOTALE : 150

À l'exception des réponses données à la question no 9 (Q22), si deux réponses sont fournies et que l'une est correcte, la seconde n'entraînera pas une perte de points si elle est vraie et qu'elle ne contredit pas l'autre réponse.

Question 1 (3 points)

Vous avez produit une demande au nom d'ABC Inc. Dans le rapport de l'examineur, celui-ci a soulevé une objection fondée sur la confusion en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, citant l'enregistrement n° LMC999999 appartenant à PJQ Inc. Vous avez remarqué que votre collègue est inscrit comme agent pour l'enregistrement n° LMC999999. Vous vous êtes joint à votre cabinet il n'y a qu'un mois et vous n'avez jamais parlé à ce collègue. Vous n'avez jamais non plus examiné le dossier de votre cabinet relativement à l'enregistrement LMC999999. (Q1) Oui ou non. En supposant qu'ABC Inc. et PJQ Inc. sont des parties indépendantes, pouvez-vous aider votre client à présenter des arguments selon lesquels les deux marques ne créent pas de confusion l'une avec l'autre? **(1 point)** (Q2) Expliquez votre réponse **(1 point)** et citez les documents de référence pertinents. **(1 point)**

Réponse :

- (Q1) Non. (1 point)
- (Q2) Votre cabinet a une obligation envers le propriétaire de l'enregistrement n° LMC999 999 et le cabinet est en situation de conflit d'intérêts pour présenter cet argument. (1 point)
- *Règlement sur le Code de déontologie des agents de brevets et des agents de marques de commerce OU Code de déontologie des barreaux provinciaux. (1 point)*

Question 2 (6 points)

Au nom de votre client Holy Cow Inc., vous avez produit une demande de base canadienne pour la marque HOLY COW en liaison avec de la crème glacée le 10 novembre 2021. Holy Cow Inc. envisage maintenant une expansion internationale.

(a) (Q3) Supposons que le terme « dessert » soit acceptable dans l'Union européenne, Holy Cow Inc. peut-elle produire une demande d'enregistrement international désignant l'Union européenne en liaison avec « dessert »? **(1 point)** (Q4) Citez la disposition pertinente de la *Loi* ou du *Règlement sur les marques de commerce* à l'appui de votre réponse. **(1 point)**

Réponse :

(Q3) Non. **(1 point)**. (Q4) Alinéa 99g) du *Règlement sur les marques de commerce* **(1 point)**

(b) Vous travaillez à partir de la maison et votre service Internet résidentiel est coupé. (Q5) Pouvez-vous produire une demande d'enregistrement international sur support papier par courrier recommandé? **(1 point)** (Q6) Citez la disposition pertinente de la *Loi* ou du *Règlement sur les marques de commerce* à l'appui de votre réponse. **(1 point)**

Réponse :

(Q5) Non. **(1 point)**. (Q6) Alinéa 99(3) du *Règlement sur les marques de commerce* **(1 point)**

(c) Holy Cow Inc. souhaite produire une demande à Taïwan directement (et non par l'intermédiaire du Protocole de Madrid). (Q7) En supposant qu'aujourd'hui soit le 3 janvier 2022, Holy Cow Inc. peut-elle produire une demande à Taïwan en revendiquant la priorité fondée sur la demande canadienne? **(1 point)** (Q8) Expliquez votre réponse en une phrase **(1 point)**.

Réponse :

(Q7) Non. **(1 point)**. (Q8) Taiwan ne fait pas partie de la Convention de Paris. **(1 point)**

Question 3 (3 points)

Votre client, Tambourine Inc., a un enregistrement antérieur pour BREAK NICE relatif à « jouets, nommément figurines d'action, vêtements, chaussures, guitares » qui a été publié le 31 juillet 2006. L'enregistrement a été renouvelé le 31 juillet 2021. Le registraire a émis un avis en vertu de l'article 44.1 de la *Loi sur les marques de commerce*.

a) (Q9) Oui ou non. Est-ce que Tambourine Inc. doit verser un droit prescrit pour demander une prolongation du délai pour répondre à l'article 44.1? **(1 point)**

Réponse :

(a) (Q9) Oui **(1 point)**

b) (Q10) Vrai ou faux? Tambourine Inc. conteste la classification. Peut-elle faire appel d'une décision du registraire quant aux classes pertinentes de cet enregistrement devant la Cour fédérale du Canada. **(1 point)** (Q11) Citez la disposition pertinente de la *Loi* ou du *Règlement sur les marques de commerce* à l'appui de votre réponse. **(1 point)**

Réponse :

(b) (Q10) Faux **(1 point)**, (Q11) paragraphe 44.1(4) de la *Loi sur les marques de commerce* **(1 point)**

Question 4 (3 points)

(Q12) Vrai ou faux? Une demande de marque de certification peut être convertie en demande de marque de commerce régulière en supprimant la déclaration visée à l'alinéa 31h) du

Règlement sur les marques de commerce avant que la demande ne soit annoncée. **(1 point)**

(Q13) Citez la disposition pertinente du *Règlement sur les marques de commerce* **(1 point)** et

(Q14) les sources pertinentes **(1 point)**.

Réponse :

- (Q12) Vrai. **(1 point)**
- (Q13) Alinéa 35(2)f) du *Règlement sur les marques de commerce*. **(1 point)** Il faut citer l'alinéa exact donc 35 ou 35(2) n'est pas acceptable
- (Q14) Section 2.8.6 du Manuel d'examen des marques de commerce **OU** décision *Mister Transmission* **OU** *Mister Transmission (International) Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1978), 42 C.P.R. (2^e) 123. (1 point) **[REMARQUE : une section spécifique du Manuel d'examen n'est pas requise pour obtenir le point.]**

Question 5 (3 points)

(Q15) Vrai ou faux? Le nom du requérant est requis pour qu'une demande d'enregistrement de marque de commerce reçoive une date de dépôt. **(1 point)** (Q16) Citez les dispositions

pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* **(1 point)** et (Q17) du *Règlement sur les marques de commerce*. **(1 point)**

Réponse :

- (Q15) Faux. **(1 point)**
- (Q16) Alinéa 33(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**
- (Q17) Alinéa 31(a) du *Règlement sur les marques de commerce*. **(1 point)**

Question 6 (2 points)

(Q18) Votre client est Powerful Superheroes Inc. et vous communiquez avec son avocat interne, M. Starky, au sujet de son portefeuille de marques de commerce canadiennes et étrangères. Hier, vous avez lu un article de journal sur une rumeur de prise de contrôle de Powerful Superheroes Inc. par The Black Order Corp. Aujourd'hui, vous avez reçu un courriel de M. Glaive, un avocat de The Black Order Corp., vous informant que The Black Order Corp. a acquis Powerful Superheroes Inc. et gérera son portefeuille de marques de commerce.

M. Glaive vous a demandé de lui fournir une liste des marques de commerce de Powerful Superheroes Inc. et une copie de toutes vos communications avec M. Starky. Personne de Powerful Superheroes Inc. n'est copié sur ce courriel. Expliquez brièvement comment vous devriez répondre à la demande de M. Glaive **(1 point)** et pourquoi **(1 point)**.

Réponse : (Q18)

- Confirmez auprès de votre client actuel (M. Starky chez Powerful Superheroes Inc.) que vous devez fournir les renseignements demandés à M. Glaive **(1 point)**

- **Powerful Superheroes Inc. est votre client et vous devez respecter une obligation de confidentialité envers votre client **OU** vous devez recevoir des instructions de votre client avant de divulguer des renseignements confidentiels à un tiers. (1 point)**

Question 7 (8 points)

(Q19) Associez la jurisprudence au principe juridique applicable. On vous a fourni plus de principes juridiques que de causes. Un seul principe devrait être jumelé à une seule cause. Si vous fournissez plusieurs principes juridiques, seul le premier principe juridique donné sera noté. **(1 point pour chaque bonne réponse pour un maximum de 8 points)**

A. Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. APA – Engineered Wood Association (2000), 7 C.P.R. (4^e) 239 (CF.DPI) Marque de commerce : APA – ENGINEERED WOOD ASSOCIATION et ENGINEERED WOOD ASSOCIATION	1. Pour l'application de l'alinéa 9(1)k) de la <i>Loi sur les marques de commerce</i>, la personne vivante doit avoir une réputation publique importante au Canada au moment de la production de la demande.
B. Gerhard Horn Investments Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1983), 73 C.P.R. (2^e) 23 Marque de commerce : MARCO PECCI	2. Une personne qui prétend qu'une marque de commerce descriptive ou élogieuse de ses produits en est venue à distinguer ces produits doit rencontrer un lourd fardeau de preuve et ce fardeau est accru par l'adoption d'un mot qui ne possède aucun caractère distinctif inhérent.
C. Jack Black L.L.C. c. Le Procureur général du Canada, 2014 CF 664 Marque de commerce : JACK BLACK	3. Une marque est intrinsèquement distinctive lorsque rien à son sujet ne renvoie le consommateur à une multitude de sources.
D. Compulife Software Inc c. Compuoffice Software Inc, 2001FCT 559 (CanLII) Marques de commerce : COMPUOFFICE et ACROSS THE BOARD	4. Les normes morales précédemment acceptées sont en voie de changement. La difficulté est de déterminer quelles sont les normes acceptables aujourd'hui et ce qu'une majorité de la population pourrait considérer être immoral, scandaleux ou obscène.

E. <i>Advance Magazine Publishers Inc. c. Masco Building Products Corp.</i> (1999), 86 C.P.R. (3^e) 207 Marque de commerce : VOGUE	5. Les examinateurs doivent déterminer si une marque est susceptible de porter à confusion - autant pour un consommateur francophone qu'un consommateur anglophone ainsi qu'un consommateur bilingue moyen. S'il existe un risque de confusion pour l'un ou l'autre de ces groupes linguistiques, il y a un risque de confusion.
F. <i>Molson Breweries v. Labatt Brewing</i> (1996), 69 C.P.R. (3^e) 274 à 283 (COMC) Marque de commerce : KOKANEE & Design	6. Tous les éléments de preuve pertinents qui tendent à établir l'absence de caractère distinctif peuvent être pris en considération. Une partie peut s'appuyer sur des émissions télévisées, des articles de site Web, etc., pour établir que la marque d'une partie a acquis une réputation au Canada.
G. <i>Standard Coil Products (Canada) Ltd. c. Standard Radio Corp.</i> (1971), 1 C.P.R. (2^e) 155 (CF) Marque de commerce : STANDARD	7. Si une marque consiste en un nom ou un nom de famille d'un particulier vivant ou d'un particulier qui est décédé au cours des trente dernières années, la marque ne peut pas être enregistrée. Il ne suffit pas que le public considère que la marque de commerce est un nom ou un nom de famille. Cette pensée ne devient pertinente que lorsqu'il est établi par la preuve qu'il y a une personne vivante qui porte le nom ou le nom de famille en question.
H. <i>Choice Hotels International Inc. c. Hotels Confortel Inc.</i> (1996), 67 C.P.R. (3^e) 340 (CF) Marques de commerce : CONFORTEL	8. Les examinateurs ne considéreront que la ressemblance entre une marque de commerce et une marque interdite. Les produits ou les services associés à la marque de commerce et la nature du commerce relatif à celle-ci ne sont pas pertinents pour évaluer l'enregistrabilité d'une marque compte tenu de l'existence d'une marque interdite similaire.
	9. L'emploi par une partie d'une marque bien connue en liaison avec des produits ou des services non liés à ceux associés à la marque bien connue pourrait entraîner un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen. Il incombe au requérant de choisir avec soin un nom afin d'éviter toute confusion et l'apparence qu'il avait l'intention d'utiliser une marque déjà célèbre.
	10. L'annonce d'un produit offert en vente qui indique que ce produit contient certaines composantes qui, en réalité, ne sont pas présentes, est considérée comme trompeuse pour les consommateurs.

	11. Un requérant doit fournir une « norme définie » significative à l'égard d'une demande d'enregistrement d'une marque de certification. Il est dans l'intérêt public d'avoir facilement accès à la norme définie que symbolise une marque de certification. Il est suffisant de faire référence aux titres des documents publiés où la norme définie peut être trouvée.

Réponse : (Q19)

A – 8
B – 7
C – 1
D – 3
E – 9
F – 11
G – 2
H – 5

Question 8 (2 points)

(Q20) Vrai ou faux? La notification sur les droits de tiers doit fournir au registraire des arguments écrits ou une preuve d'emploi antérieur. **(1 point)** (Q21) Expliquez votre réponse **(1 point)** et citez les sources pertinentes.

Réponse :

- (Q20) Faux. **(1 point)**
- (Q21) Section 6.10 du Manuel d'examen des marques de commerce **OU** de l'énoncé de pratique daté du 17 juin 2019, « Notification sur les droits de tiers ». **(1 point)**
[Remarque : une section précise du Manuel d'examen ou la date et le titre de l'énoncé de pratique n'est pas requis pour obtenir le point.]

Question 9 (22 points)

(Q22) Pour chacune des marques de commerce suivantes, veuillez indiquer si la marque de commerce est ENREGISTRABLE ou NON ENREGISTRABLE et fournir la raison la plus importante à l'appui de votre réponse **(1 point chacun)**. Veuillez citer la disposition la plus pertinente de l'article 12 de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point chacun)** **Veuillez ignorer toute question de confusion et ne pas présumer du caractère distinctif acquis.**

- a) PERIL LIMB PICKS en liaison avec « vêtements de protection contre le feu »

- b) JOHNSON, TREMBLAY en liaison avec « cosmétiques »
- c) COLD CHAMPAGNE en liaison avec « vin de l'Ontario »
- d) PERFECT PAIR en liaison avec « jus de fruits »
- e) GOVERNOR GENERAL PRIZE en liaison avec « livres »
- f) STYLE JENNIFER LOPEZ en liaison avec « location de vêtements »
- g) A ROW OF RED CROSSES en liaison avec « services de prélèvement de sang »
- h) RONALD REAGAN en liaison avec « bonbons en gelée »
- i) BEST OF ESPAÑA relatif à en liaison avec « vins »
- j) UNITED STATES GOVERNMENT en liaison avec « services de restaurant »
- k) SUPERIOR SCHNAPPS en liaison avec « jus de pêche »

Réponse : (Q22)

- a) **NON ENREGISTRABLE** –lorsqu'elle est prononcée, la marque de commerce ressemble à un point tel qu'elle est susceptible d'être confondue avec PARALYMPICS, une marque dont l'adoption est interdite par le paragraphe 3(1) de la *Loi sur les marques olympiques et paralympiques* **(1 point)** Alinéa 12(1)i) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**
- b) **ENREGISTRABLE** –la marque de commerce est constituée de noms de famille séparés par une virgule et, par conséquent, la marque de commerce dans son ensemble n'est pas un nom ou un nom de famille. **(1 point)** Alinéa 12(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**
- c) **NON ENREGISTRABLE** – s'il est indiqué que la marque est trompeusement imprescriptive la marque de commerce est dans une indication géographique protégée désignant un vin et on demande l'enregistrement de la marque de commerce pour un vin non originaire du territoire indiqué par l'indication géographique **(1 point)** Alinéa 12(1)g) de la *Loi sur les marques de commerce* - ou la marque est faussement descriptive et trompeuse du lieu d'origine des produits 12(1)(b) de la *Loi sur les marques de commerce* **(1 point)**
- d) **NON ENREGISTRABLE** –la marque de commerce dans son ensemble, lorsqu'elle est prononcée, décrit clairement que le « jus de fruits » du requérant inclus du jus de poires d'excellente qualité. **(1 point)** Alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**
- e) **NON ENREGISTRABLE** –la marque de commerce est susceptible d'induire en erreur et faire croire que les livres du requérant ont reçu, sont produits ou vendus sous le patronage, l'approbation ou l'autorité du gouvernement. **(1 point)** Alinéa 12(1)e) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**
- f) **NON ENREGISTRABLE** –la marque de commerce suggère faussement un lien avec une personne vivante. **(1 point)** Alinéa 12(1)e) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**
- g) **ENREGISTRABLE** –la marque de commerce ne se compose pas, ni ne ressemble à un point tel qu'elle risque d'être confondue avec RED CROSS en vertu de l'alinéa 9(1)f) de la *Loi sur les marques de commerce* **(1 point)** Alinéa 12(1)e) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**
- h) **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)**
- i) **ENREGISTRABLE** –le mot ESPAÑA est espagnol, de sorte que la marque de commerce n'est pas clairement descriptive ni en français ni en anglais **(1 point)** Alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

- j) **ENREGISTRABLE** –la marque de commerce n'est pas susceptible d'induire en erreur en faisant croire que les « services de restaurant » du requérant ont reçu, - sont produits, vendus ou exécutés sous, le patronage, l'approbation ou l'autorité du gouvernement en vertu de l'alinéa 9(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce* puisque cet alinéa ne s'applique pas aux gouvernements étrangers **(1 point)**
Alinéa 12(1)e) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**
- k) **NON ENREGISTRABLE** –la marque de commerce décrit de façon trompeuse le caractère du « jus de pêche », étant donné que « schnapps » est un type de boisson alcoolisée et que les produits sont non alcoolisés. **(1 point)** Alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

Question 10 (3 points)

Votre cliente, LOVE YOURSELF INC., emploie la marque PASM & Dessin pour les produits et services suivants :

Classe 25 : t-shirts, chemises, chapeaux et casquettes

Classe 41 : services éducatifs dans le domaine de la santé mentale

PASM est un acronyme pour "Professionnels Accrédités en Santé Mentale". LOVE YOURSELF INC. prévoit vendre les produits et services ci-dessus directement à ses étudiants.

(Q23) Oui ou non. En supposant que les circonstances demeureront les mêmes à partir de maintenant jusqu'à l'enregistrement de la marque, Love Yourself Inc. pourrait-elle enregistrer une marque de certification pour PASM & Dessin? **(1 point)** (Q24) Veuillez expliquer votre réponse **(1 point)** et (Q25) citer la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)**

Réponse :

- (Q23) Non. **(1 point)**.
- (Q24) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui 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. LOVE YOURSELF INC. vend les produits et fournit les services elle-même. **(1 point)**
- (Q25) Paragraphe 23(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. **(1 point)** **OR ou** paragraphe 30(2)(b) de la *Loi sur les marques de commerce*

Question 11 (1 point)

Votre cliente, une autorité administrative coréenne, vous demande des informations pour protéger la marque « Ginseng Coréen Mauve » au Canada pour les produits de « Ginseng ». La cliente a indiqué que la marque Ginseng Coréen Mauve démontre que le ginseng possède certaines qualités, caractéristiques ou une réputation attribuables à la Corée, le lieu où il est produit. La cliente a indiqué que la marque n'a pas été employée au Canada et qu'elle n'est pas intéressée à obtenir une marque de certification. (Q26) Quel est le type de protection le plus

susceptible de réussir pour cette marque en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*?
(1 points)

Réponse :

(Q26) Indication géographique (1 point) Aucun point si on mentionne 11,23 LMC

Question 12 (1 point)

(Q27) Vrai ou faux? Le registraire accordera une prolongation de délai si le requérant peut démontrer qu'il n'a pas encore pu produire une réponse appropriée à un rapport d'examineur en raison de la circonstance exceptionnelle suivante, soit que le requérant a déposé auprès de l'Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI) une demande de limitation ou d'annulation pour certains des produits ou services, à l'égard du Canada, dans l'enregistrement international sur lequel la demande est fondée. Cette modification permettra de surmonter l'objection une fois que l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) en sera avisé. (1 point)

Réponse :

(Q27) Vrai. (1 point)

Question 13 (5 points)

Vous avez produit une demande d'enregistrement de marque de commerce au Canada au nom de votre client, Best BFF, Inc. pour la marque BEST BFF en liaison avec des « services de réseautage social ». Votre client vous a posé des questions au sujet des demandes étrangères. Après avoir discuté des risques et des avantages potentiels du Protocole de Madrid, votre client a décidé qu'il aimerait déposer une demande d'enregistrement de marque de commerce directement aux États-Unis. Votre client souhaite minimiser les coûts et vous demande si vous pouvez éviter de recourir à un agent états-unien.

- a) (Q28) Pouvez-vous produire la demande aux États-Unis et vous inscrire comme agent pour Best BFF, Inc.? (1 point) (Q29) Veuillez expliquer votre réponse (1 point) et citer la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce*.

Réponse :

- (Q28) Non. (1 point).
- (Q29) En tant qu'agent canadien, vous n'êtes pas qualifié pour produire une demande directement aux États-Unis (1 point)

- b) (Q30) Best BFF, Inc. a mis au point un logiciel breveté permettant de créer des liens entre ses utilisateurs avec un taux de réussite incroyable. Ce programme n'a pas encore été publié ou divulgué publiquement. À l'exception de ce qui est prévu dans la *Loi sur les marques de commerce*, nommez trois types de propriété intellectuelle disponibles pour protéger le logiciel? (3 points)

Réponse : (Q30)

- Droit d'auteur **(1 point)** pour le code source du logiciel
- Brevet **(1 point)**
- Best BFF, Inc. peut protéger le logiciel comme un secret commercial **(1 point)**

Question 14 (1 point)

(Q31) Votre client européen est propriétaire d'un enregistrement international à l'OMPI désignant le Canada. Votre client européen ne vous en a pas informé et vous n'êtes pas au courant de la demande désignant le Canada, même si vous êtes en charge du portefeuille de marques de commerce de votre client au Canada. L'OPIC a émis un premier rapport de l'examineur relativement à cette demande. Qui recevra le rapport?

Réponse :

(Q31) Le client européen recevra le rapport directement de l'OPIC. **(1 point)** Si le candidat mentionne, à titre de réponse additionnelle, que l'agent canadien reçoit également le rapport s'il est inscrit comme agent au dossier, cela n'enlève pas le point.

Question 15 (2 points)

(Q32) Vrai ou faux? Vous pouvez produire une demande pour l'enregistrement d'un hologramme montrant différentes images en couleur. **(1 point)** (Q33) Citez les dispositions pertinentes du *Règlement sur les marques de commerce*. **(1 point)**

Réponse :

- (Q32) Vrai **(1 point)**
- (Q33) Alinéas 31e) et f) du Règlement **(1 point pour la citation de l'un des deux paragraphes)** Alinéas 30a) et d) du Règlement également acceptés

Question 16 (2 points)

Vous avez aidé votre client, Take It Easy, Inc., à produire la demande no 3000000 pour la marque EASYPEASY. Take It Easy, Inc. a un certain nombre de filiales, dont Take It Easy Ontario Inc., Take It Easy Quebec Inc. et Take It Easy USA Corp. Vous savez que l'avocat général de Take It Easy, Inc. gère toutes les questions de propriété intellectuelle pour ses filiales.

Vous avez récemment reçu un rapport de l'examineur, citant l'enregistrement n° LMC123789 pour EASYPEASIE appartenant à Take It Easy USA Corp. Votre cabinet est l'agent au dossier pour l'enregistrement n° LMC123789.

(Q34) Oui ou non. Le présent rapport de l'examineur soulève-t-il un conflit d'intérêts étant donné que votre cabinet est l'agent pour la demande n° 3000000 et l'enregistrement n° LMC123789? **(1 point)** (Q35) Expliquez votre réponse en une phrase **(1 point)**

Réponse :

- (Q34) Non **(1 point)**.
- (Q35) Aucun conflit d'intérêts parce que vous prenez des instructions des deux entreprises du même donneur d'instructions OU parce que les deux parties sont de propriété commune OU que les parties n'ont pas des intérêts opposés **(1 point)**

Question 17 (4 points)

J&L Inc. est une entreprise qui vend des casques d'écoute. En juin 2020, un employé de J&L Inc. a créé un logo et, par l'entremise de son contrat d'emploi, l'employé a cédé tous les droits de propriété intellectuelle de ce logo à J&L Inc.

J&L Inc. a affiché publiquement le logo lors d'une conférence en juillet 2020. Malheureusement, J&L Inc. ne vous a pas demandé de produire une demande d'enregistrement pour l'enregistrement de ce logo au Canada et celui-ci n'a pas encore été utilisé avec les casques d'écoute de J&L Inc. au Canada.

J&L Inc. a repéré un concurrent, Q&P Ltd., qui utilise une marque de commerce identique au logo de J&L Inc. pour des casques d'écoute. Les enquêtes sur l'emploi de la marque de commerce par Q&P Ltd. indiquent que Q&P Ltd. a commencé à employer la marque vers mars 2021.

(a) (Q36) Oui ou non. Votre client possède-t-il des droits de propriété intellectuelle qu'il pourrait faire respecter contre ce concurrent? **(1 point)** (Q37) Expliquez votre réponse en une phrase **(1 point)**

Réponse :

(Q36) Oui **(1 point)**. (Q37) Votre client détient le droit d'auteur pour la marque graphique **(1 point)**

(b) J&L Inc. aimerait permettre à son distributeur, Headset Perfect Corp., de contribuer à la publicité des produits de J&L Inc. en permettant aux clients de télécharger les fiches techniques du casque d'écoute sur le site Web de Headset Perfect Corp. Les feuilles de spécification sont créées par J&L Inc. et affichent les marques de commerce de J&L Inc. (Q38) Une licence de J&L Inc. à Headset Perfect Corp est-elle requise? **(1 point)** (Q39) Expliquez votre réponse en une phrase **(1 point)**

Réponse :

(Q38) Non. **(1 point)**. (Q39) Une licence n'est pas requise pour un distributeur OU le distributeur n'est pas un licencié **(1 point)**

Question 18 (3 points)

Votre cliente, Q Square, est une entreprise de divertissement qui offre des services d'abonnement pour les émissions de télévision et les films. Vous avez produit un certain nombre de demandes pour enregistrer des marques de caractères standard et des marques graphiques pour Q Square. En examinant les services de Q Square sur son site Web, vous remarquez qu'au début de chaque émission de cinéma ou de télévision, Q Square fait jouer une ritournelle spécifique accompagnée d'une animation distinctive sur un fond rouge-noir spécifique.

(Q40) À l'exception des marques de caractères et des marques graphiques pour lesquelles vous avez produit une demande d'enregistrement comme marques de commerce, quels sont les trois autres types de marques de commerce les plus pertinentes pour lesquelles vous pouvez faire le dépôt d'une demande pour Q Square? **(3 points – NOTE : seules les trois premières réponses seront notées)**

Réponse : (Q40)

Choix de 3 parmi: (i) marque sonore (ii) marque de mouvement (iii) couleur en soi ou couleur (iv) combinaison de marques sonore/ de mouvement/couleur en soi ou couleur **(1 point pour chaque type, jusqu'à un total de 3 points)**

Question 19 (2 points)

Vous avez reçu de l'OPIIC une déclaration d'octroi de la protection datée du 22 février 2022 à l'égard d'une demande produite en vertu du Protocole de Madrid. L'enregistrement international correspondant a été enregistré le 23 juillet 2021.

(a) (Q41) Quand est la prochaine échéance de renouvellement? **(1 point)**

Réponse :

(Q41) 23 juillet 2031. (1 point)

(b) (Q42) Vrai ou faux? Une demande de renouvellement de l'enregistrement prévu au Protocole et désignant le Canada - doit être déposée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. **(1 point)**

Réponse :

(Q42) Faux –Le renouvellement d'un enregistrement prévu au Protocole doit être déposé auprès de l'Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI) (1 point)

Question 20 (29 points)

Votre cliente, London Airlines, Inc., souhaite faire une demande d'enregistrement de la marque de commerce LONDON AIRSUITE en liaison avec des produits et services identifiés comme « logiciels liés à la manutention des bagages et des bagages des voyageurs » et « un salon/bar

pour les cadres et le personnel de la compagnie aérienne ». La marque n'a pas encore été employée au Canada, mais elle a été employée au Royaume-Uni, en particulier à l'aéroport d'Heathrow de Londres. Avant de produire une demande d'enregistrement de la marque LONDON AIRSUITE, votre cliente vous a demandé d'effectuer une recherche de disponibilité complète et de donner votre opinion sur la possibilité d'employer et d'enregistrer la marque de commerce projetée LONDON AIRSUITE au Canada.

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

- a) (Q43) Oui ou non. Pour chacune des marques de commerce identifiées dans le registre et décrites ci-dessous, indiquez si la marque de commerce est susceptible de constituer un obstacle à l'enregistrement de la marque de commerce LONDON AIRSUITE pour les produits et services d'intérêt pour votre client. **(1 point chacun)** [NOTE : Un « oui » signifie que la marque est susceptible de constituer un obstacle à l'enregistrement, et un « non » signifie que la marque n'est pas susceptible de constituer un obstacle à l'enregistrement.] Veuillez également fournir une explication du point de vue du registraire à l'appui de votre réponse en a) ci-dessus (le style télégraphique est acceptable). **(1 point chacune)**. [NOTE : Aucun point ne sera accordé pour une réponse « oui » ou « non » à moins qu'une explication valable à l'appui ne soit fournie] **(Total 20 points)**

N°	Marque de commerce	N° Demande/ Enregistrement (État)	Propriétaire	Produits/Services
1.	LONDON AIR	1935028 (Produite)	Trade Clothing Brand Ltd.	Logiciels pour la vente au détail de vêtements, de sacs et de bagages
2.	LONDON FOG	2084969 (Produite)	Icon DE Holdings LLC	Balances à bagages; cadenas à combinaison; prises d'adaptateur; adaptateurs de puissance; adaptateurs de voyage pour prises et chargeurs d'alimentation; chargeurs portatifs; câbles rétractables; bagages; sacs sous-sièges; sacs marins; sacs à dos; sacs fourre-tout; organisateurs pour bagages, nommément cubes d'emballage; sacs à chaussures pour le voyage; étiquettes de bagages; sangles pour bagages; courroies pour bagages; pochettes en matière textile; pochettes à cordon coulissant;
3.	LONDON HEALTH SCIENCES CENTRE	927021	London Health	Marque officielle

		(Annoncée)	Sciences Centre	
4.	londonair.ca	924536 (Annoncée)	The Corporation of the City of London-	Marque officielle
5.		1962071 (Produite)	Pall Mall Hotel GP Ltd, en sa qualité de partenaire général de Pall Mall Hotel LP	(1) -Gérance administrative d'hôtels; gestion commerciale d'hôtels (2) services hôteliers; services de restaurant, de bar, de bistrot et de salon; mise à disposition d'installations à usage général pour les réunions, conférences et expositions; offre d'installation pour banquets et réceptions pour les occasions spéciales; services de réservation d'hébergement en hôtels
6.	THE LONDON BULL	LMC917470 (Enregistrée)	Browns Social House Ltd.	Services de restaurant et de bar; services de franchisage, nommément l'assistance technique dans l'établissement et l'exploitation de restaurants et de bars.
7.	AirSuite	1760036 (Abandonnée)	Airsuite Inc.	(1) Logiciels pour la gestion et le contrôle des horaires de vol, des temps de service des pilotes, de la conformité à la réglementation, des inventaires et des comptes, ainsi que du poids et de la balance des aéronefs. (2) Logiciels pour la gestion des opérations des aéronefs. (3) Logiciels pour la gestion et le contrôle des services aériens, de la sécurité aérienne, des données de vol, de la gestion des vols et de la gestion des opérations pour les vols et les aéronefs. (4) Logiciels informatiques pour la gestion et le contrôle des services aériens, de la sécurité aérienne, des données de vol, de la gestion des vols et de la gestion des opérations pour les

				aéronefs et les vols pour utilisation avec des appareils mobiles et l'infonuagique.
8.	SUITEAIR	1934758 (Produite)	Transoft Solutions Inc.	Application logicielle pour la simulation et la modélisation bidimensionnelles ou tridimensionnelles pour utilisation dans la conception, la planification, le développement et l'analyse du contrôle de la circulation aérienne, l'utilisation de l'espace aérien, le contrôle de piste et le séquençage, les mouvements de la circulation au sol côté piste, les opérations et la capacité aéroportuaires, ainsi que le comportement des passagers et les processus des terminaux des aéroports
9.	AIRPORT	LMC582225 (Enregistrée)	Apple Inc.	Matériel informatique et périphériques - dotés de puces qui soutiennent la technologie sans fil pour assurer la communication entre plusieurs ordinateurs et entre des ordinateurs et des réseaux informatiques locaux et mondiaux, de logiciels pour permettre les communications sans fil à l'aide du matériel et des périphériques, et de manuels d'instruction vendus à l'unité, aucun de ces produits n'est destiné à des aéroports.
10.	SmartSuite	1983096 (Produite)	Brock Solutions Inc.	Intégration des systèmes informatiques pour les programmes d'ingénierie dans les domaines de la robotique, des systèmes de contrôle, des systèmes d'automatisation des processus, des systèmes informatiques et des systèmes électriques; installation de logiciels, pour l'automatisation et l'intégration des systèmes, services dans les domaines de la robotique, des systèmes de contrôle, des systèmes informatiques, des systèmes d'automatisation des processus et des systèmes électriques.

Réponse : (Q43)

No.	Marque de commerce	RÉPONSE
1.	LONDON AIR	Oui (1 point) - Les marques sont similaires puisque LONDON AIR est entièrement incorporée dans LONDON AIRSUITE et les produits sont similaires (1 point)
2.	LONDON FOG	Non. (1 point) -Les produits sont suffisamment différents et les marques diffèrent sur les plans de la présentation, du son et des idées suggérées (1 point)
3.	LONDON HEALTH SCIENCES CENTRE	Non. (1 point) - la marque du client ne ressemble pas d'une façon telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec la marque officielle. Il doit y avoir une référence aux marques officielles ou au test relatif à la marque officielle (1 point) Besoin de faire référence à une marque officielle ou d'un test pour la marque officielle
4.	londonair.ca	Oui (1 point) - La marque du client est constituée de la marque officielle ou ressemble à un point tel qu'elle pourrait être confondue avec la marque officielle (1 point)
5.		Non. (1 point) -les marques diffèrent suffisamment sur les plans de la présentation, du son et des idées suggérées (1 point)
6.	THE LONDON BULL	Non. (1 point). - Puisque LONDON est un nom géographique, les parties distinctives sont AIRSUITE et BULL et, par conséquent, la confusion est peu probable. (1 point)
7.	AirSuite	Non. (1 point) - la demande est abandonnée (1 point)
8.	SUITEAIR	Oui (1 point) - La marque du client est phonétiquement similaire et les produits et les voies de commercialisation se chevauchent (1 point)
9.	AIRPORT	Non. (1 point) -Les produits sont suffisamment différents et les marques diffèrent sur les plans de la présentation, du son et des idées suggérées (1 point)
10.	SmartSuite	Non. (1 point) -Les services sont suffisamment différents et les marques diffèrent sur les plans de la

		présentation, du son et des idées suggérées (1 point)	
--	--	--	--

La deuxième partie du rapport de recherche comprend une sélection de noms commerciaux canadiens.

b) Votre attention est attirée sur les dénominations commerciales suivantes :

Appellation commerciale : AirSuite Inc.
 Adresse : 4328, rue Main, Vancouver (Colombie-Britannique) V5V 3P9
 Secteur d'activité : Logiciel de gestion des vols
 Incorporation : 1^{er} juillet 2015

Remarque : Une recherche préliminaire révèle qu'AirSuite Inc. a été achetée par Aérospatiale Canada, mais continue d'être exploitée sous le nom d'AirSuite.

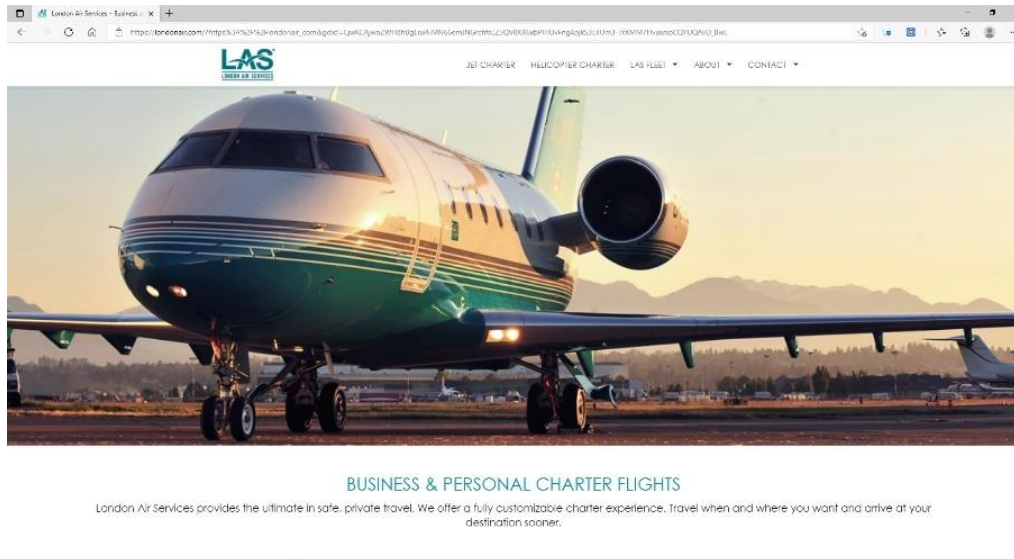
(Q44) Oui ou non. La dénomination commerciale ci-dessus constitue-t-elle un obstacle potentiel à l'enregistrement de la marque de votre client? **(1 point)** (Q45) Expliquez votre réponse en une **phrase (3 points)**

Réponse :

(Q44) Oui **(1 point)**.

(Q45) Le nom commercial Airsuite Inc. est semblable sur le plan de -la présentation, du son et des idées suggérées à la marque de la cliente LONDON AIRSUITE **(1 point)** et il y a chevauchement dans les produits **(1 point)**. AirSuite Inc. pourrait s'opposer à l'enregistrement de la marque de commerce projetée du client en raison de l'emploi antérieur au Canada de son nom commercial ou de sa marque de commerce, même si la demande de marque de commerce visée en a) est abandonnée **(1 point)**

c) La troisième partie du rapport de recherche contient la recherche sur Internet des termes LONDON, AIR et SUITE. Bon nombre des sites Web trouvés sont des sites sans contenu » et aucune information n'est disponible. Toutefois, le site Web de www.londonair.com -est accessible-. La page d'accueil de ce site Web indique les renseignements suivants :



En cliquant sur le site Web www.londonair.com, vous avez constaté que leurs clients ont accès à un salon. Dans la page « Contactez-nous », vous avez trouvé un numéro 1-800. (Q46) Oui ou non. Est-ce que www.londonair.com a une incidence sur la disponibilité de la marque de votre client au Canada? **(1 point)** (Q47) Expliquez votre réponse **(4 points)**

Réponse :

www.londonair.com (Q46) **OUI (1 point)** (Q47) Une enquête plus approfondie sur l'utilisation des services au Canada devrait être menée **(1 point)**. Si les services sont utilisés au Canada, le propriétaire de www.londonair.com pourrait s'opposer à l'enregistrement de la marque de commerce LONDON AIRSUITE proposée **(1 point)** ou tenter une action en justice contre votre client en raison de droits de common law **(1 point)** et d'une action en commercialisation trompeuse **(1 point)**.

Question 21 (2 points)

On vous demande d'inscrire un contrat de garantie au nom d'une société prêteuse -sur cinq enregistrements de marques de commerce et deux demandes d'enregistrement de marques de commerce en instance au nom de Horizontal Software, Inc. Votre société agit pour la société prêteuse et vous n'êtes pas l'agent aux dossiers des marques de commerce.

(Q48) Oui ou non. Pouvez-vous demander l'inscription du contrat de garantie au nom de la société prêteuse? **(1 point)** (Q49) Citez la disposition pertinente du *Règlement sur les marques de commerce* à l'appui de votre réponse. **(1 point)**

Réponse :

(Q48) Oui **(1 point)** – (Q49) Paragraphe 22(1) du *Règlement sur les marques de commerce* **(1 point)**.

Question 22 (2 points)

(Q50) Quelles sont les deux conditions auxquelles une personne doit satisfaire pour avoir le droit de produire une demande d'enregistrement international régie exclusivement par le Protocole de Madrid? **(2 points)**

Réponse : (Q50)

- la personne est un citoyen canadien ou est domiciliée au Canada ou a un établissement industriel ou commercial réel et effectif au Canada **(1 point)**;
- la personne est le requérant d'une demande canadienne produite antérieurement ou d'une demande de base ou le propriétaire inscrit d'un enregistrement canadien. **(1 point)**

Question 23 (3 points)

Veuillez répondre aux questions suivantes par oui ou par non

- (a) (Q51) Votre client, alors qu'il était sous l'autorité du ministre de l'Environnement, était un inventeur de certains logiciels. Le logiciel n'est plus utilisé par le gouvernement. Votre client a démarré sa propre entreprise et a acquis les droits sur le logiciel qu'il a inventé ainsi que les droits sur la marque interdite SPAM qui a été accordée et annoncée sous le numéro officiel 903 854 au nom du ministre de l'Environnement. Votre client aimerait que la marque officielle soit transférée à sa nouvelle entreprise. La marque interdite pourrait-elle être cédée? **(1 point)**

Réponse :

(Q51) Non

- (b) (Q52) La demande de votre client a reçu une objection à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 12(1)e) de la *Loi sur les marques de commerce* fondée sur une marque interdite. Cette objection peut-elle être renversée en donnant le consentement écrit du propriétaire de la marque interdite? **(1 point)**

Réponse :

(Q52) Oui

- (c) (Q53) Western Canada Lottery Corporation, une autorité publique, souhaite produire une demande auprès du registraire pour qu'il donne avis au public de l'adoption et de l'emploi de SPRING CHICKS. La marque serait-elle reconnue comme une marque interdite en vertu de l'article 9? **(1 point)**

Réponse :

(Q53) Oui

Question 24 (2 points)

L'Université de Tweet communique avec vous pour produire une demande pour UOFT comme marque interdite. Cette marque est employée au Canada depuis plus de 10 ans sur son site Web, sur des vêtements et pour des services universitaires. (Q54) Avez-vous besoin d'une preuve que l'Université de Tweet est une autorité publique au Canada? **(1 point)** (Q55) Citez l'article pertinent de la Loi. **(1 point)**

Réponse :

- (Q54) Non
- (Q55) 9(1)n)(ii)

Question 25 (1 point)

Votre cliente, ABC Corp., demande l'enregistrement de la marque PARK OUT pour « services d'épicerie. PARK IN » a été enregistrée par Gastonic Station, Inc. pour « diesel, essence et gaz naturel » dans la classe 4, et « services d'épicerie » dans la classe 35. (Q56) Oui ou non. Pouvez-vous enregistrer le transfert de PARK IN à votre client en tant qu'agent d'ABC Corp.? **(1 point)**

Réponse :

(Q56) Oui

Question 26 (3 points)

Le 10 novembre 2020, une requérante a produit une demande d'enregistrement de la marque FLORA THE BUNNY pour des « animaux en peluche » en classe 28.

(a) (Q57) Nommez une circonstance où le requérant obtiendrait un examen accéléré? (1 point)

Réponse : (Q57)

- Voir l'énoncé de pratique intitulé : Demandes d'examen accéléré
 - Une procédure judiciaire est attendue ou est en cours au Canada en ce qui concerne la marque de commerce du requérant en liaison avec les produits ou services énumérés dans la demande d'enregistrement;
 - Le requérant combat la contrefaçon de produits à la frontière canadienne en ce qui concerne sa marque de commerce en liaison avec les produits ou services énumérés dans la demande d'enregistrement;
 - Le requérant- doit faire enregistrer sa marque de commerce afin d'empêcher que ses droits de propriété intellectuelle subissent de graves désavantages sur les marchés en ligne;
 - Le requérant doit faire enregistrer sa marque de commerce afin de préserver sa revendication de priorité dans un délai déterminé et à la suite d'une demande à cet effet par un office de propriété intellectuelle étranger. Il est à noter que dans de tels cas, la demande devra être jointe à l'affidavit ou à la déclaration solennelle.
- (maximum de 1 point)**

(b) (Q58) Oui ou non. Une demande d'examen accéléré peut-elle être déposée en ligne?
(1 point)

Réponse :

(Q58) Non

(c) (Q59) Oui ou non. Y a-t-il des droits prescrits associés à la demande d'examen accéléré?
(1 point)

Réponse :

(Q59) Non

Question 27 (22 points)

Votre cliente, Promise Mode Inc., a demandé l'enregistrement de la marque de commerce BRYLLYANTE KUT en liaison avec « pierres précieuses, diamants, bijoux » en classe 14 et des « vêtements, tee-shirts » en classe 27. La demande a été produite le 27 avril 2019. Le premier rapport de l'examineur concernant cette demande a été émis le 2 novembre 2021 (voir ci-dessous).

Freedom Trademark Law Firm LLC
Toronto (Ontario)

À l'attention de : Candidat

RE: Marque de commerce BRYLLYANTE KUT
N° demande : 2960413
Requérant : Promise Mode Inc.

Le rapport de l'examineur porte sur la demande susmentionnée. Afin d'éviter l'abandon de la demande, le bureau doit recevoir une réponse appropriée d'ici le 2 mai 2022. Toute correspondance relative à cette demande doit indiquer le numéro de dossier.

Étant donné que cette demande a été déposée avant le 17 juin 2019 et qu'elle n'a pas été annoncée à ce jour, 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 une description claire ou une description fausse et trompeuse, en langue anglaise, de la nature ou de la qualité des produits décrits : « pierres précieuses, diamants, bijoux ». Plus précisément, la marque de commerce décrit clairement que ces produits sont faits de pierres précieuses façonnées dans une taille brillante. À cet égard, le Collins définit « BRILLIANT CUT » comme (traduction) « tailler une pierre pour que la forme ressemble à deux pyramides s'appuyant base sur base. ». La recherche de l'examineur révèle également que l'expression « BRILLIANT CUT » est couramment employée en liaison avec des bijoux et des pierres précieuses.

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 enregistrable en liaison avec les produits « pierres précieuses, diamants et bijoux » en classe 14.

Le mot « nature » désigne un aspect, un trait ou une caractéristique des produits et services. Le critère à appliquer consiste à déterminer la première impression que la marque de commerce produirait dans l'esprit du détaillant, du consommateur ou de l'utilisateur moyen du type de produits ou services auxquels la marque de commerce est liée.

L'un des buts les plus importants de l'alinéa 12(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce* est de garantir que personne ne puisse obtenir de droits exclusifs à l'emploi de termes pour décrire leurs produits ou services au détriment des autres commerçants de produits ou services similaires de tous les commerçants d'utiliser un langage descriptif approprié. Les tribunaux ont reconnu que les mots descriptifs sont la propriété de tous et qu'ils ne peuvent être attribués par une seule personne pour leur usage exclusif, car cela leur donnerait 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*, la marque de commerce ne semble pas être distinctive en liaison avec des « pierres précieuses, des diamants et des bijoux ». En particulier, les marques de commerce pour lesquelles une objection est soulevée en vertu de l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi sont considérées comme n'ayant pas un caractère distinctif inhérent. Par conséquent, conformément à l'alinéa 32(1)*b*) de la Loi, le requérant peut souhaiter 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 peut souhaiter fournir, par écrit, des renseignements qui persuaderaient le registraire de retirer l'objection selon laquelle la marque de commerce n'a pas, selon l'avis préliminaire, de caractère distinctif inhérent. Veuillez noter qu'en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi, le registraire, compte tenu de la preuve produite, doit restreindre l'enregistrement aux produits ou services en liaison avec lesquels, et à la région territoriale définie au Canada où la marque de commerce est établie comme étant distinctive.

Le requérant n'est pas non plus la personne ayant le droit d'enregistrer la marque de commerce en raison de la demande antérieure en instance pour la marque de commerce BRILLIANTIA & Circle Design (demande no 3010701) à l'égard des « accessoires capillaires » en classe 26 produite le 16 juin 2019 avec une date de priorité du 1^{er} mars 2019 par Bold Chrono Ltd. La demande a été produite sur la base d'un emploi projeté.

Les commentaires écrits du requérant sur ces questions sont sollicités.

Enfin, 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 services en liaison avec la marque. De plus, l'article 29 du *Règlement sur les marques de commerce* exige que

l'état doit être dressé de façon à ce que soit identifié un produit ou un service spécifique.

Le terme suivant n'est pas suffisamment spécifié : « vêtements ».

Le regroupement de ces produits selon les classes de la classification de Nice semble incorrect.

Le requérant doit produire une demande modifiée en utilisant le service électronique sur le site Web de l'OPIC à l'adresse www.cipo.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, bureau 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, y compris l'aide pour la soumission d'une demande modifiée en ligne, pour vérifier le statut d'une demande ou pour confirmer la réception d'une correspondance, vous pouvez communiquer avec notre Centre de service à la clientèle au 1-866-997-1936.

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

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Mme l'examinatrice des marques de commerce
Section de l'examen
819-000-000
Télécopieur : 819-953-2476

(a) (Q60) Oui ou non. Promise Mode Inc. a besoin de plus de temps pour déterminer comment elle souhaite répondre au rapport de l'examineur. Promise Mode Inc. peut-elle obtenir une prolongation de délai de six mois sur cette base? **(1 point)** (Q61) Expliquez votre réponse **(1 point)** et citez les sources pertinentes **(1 point)**.

Réponse :

(Q60) Oui. **(1 point)** (Q61) La nature des objections soulevées – articles 12, 32, 16 ou 37(1)(b),(c) ou (d) – permet au requérant de demander une première prolongation de délai. **(1 point)** Énoncé de pratique intitulé « Prolongation- de délai en matière d'examen et pour répondre à l'avis prévu à l'article 44.1 », mis à jour pour la dernière fois le 19 juillet 2021 **(1 point)** (la date et le titre ne sont pas nécessaires pour obtenir le point).

(b) (Q62) En ce qui concerne l'objection fondée sur l'alinéa 30(2)a), quelles seraient vos recommandations au client pour modifier les produits? **(1 point)**

Réponse :

(Q62) Modifier « vêtements, nommément tee-shirts » ou décrire davantage le terme « vêtements » pour inclure des vêtements ou des types de vêtements particuliers ou supprimer le terme « vêtements ». **(1 point** pour l'une ou l'autre option).

(c) (Q63) Vrai ou faux? Pour reclasser les produits, Promise Mode Inc. doit verser au registraire des droits additionnels **(1 point)**

Réponse :

(Q63) Faux – la correction de la classe 27 à la classe 25 n'entraîne pas le versement de droits additionnels **(1 point)**.

(d) (Q64) Rédiger une lettre à votre client dans laquelle vous énoncez 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 de quelles informations vous avez besoin de votre client pour le faire. **(17 points)**

Réponse : (Q64)

Objections de fond :

- Alinéa 12(1)b) et alinéa 37(1)d) :
 - Supprimer les produits de la classe 14 OU limiter la demande à la classe 25 **(1 point)**
 - Produire une demande divisionnaire pour les produits de la classe 25 et obtenir l'enregistrement pour les produits de la classe 25 ou produire une demande pour diviser la demande afin de conserver la classe 14 et poursuivre la demande pour la classe 25 . **(1 point)**
 - Argumenter contre cette objection avec ou sans produire la demande divisionnaire fondée sur les arguments suivants: **(4 points)**
 - Ni BRYLLIANTE ou KUT n'ont de définitions; ce sont des termes inventés
 - La première impression du consommateur moyen ne serait pas de croire que la marque de commerce décrit la forme, le matériau ou la caractéristique intrinsèque des produits.
 - La combinaison des deux éléments inventés est unique et distinctive et donc enregistrable. Le terme BRYLLIANTE est au mieux suggestif de la luminosité des produits.
 - Aucun autre commerçant n'est privé du langage essentiel requis pour décrire ses produits.(Remarque : tout autre argument valable obtiendra 1 point (maximum de 4 points))
 - Produire une preuve par affidavit du caractère distinctif acquis s'il y a eu un emploi important de la marque au Canada en vertu du paragraphe 12(3) de la Loi **(1 point)**
 - Se renseigner sur la date du premier emploi au Canada **(1 point)**
 - Idéalement, faire la preuve d'un emploi de la marque de commerce pendant les 5 dernières années ou l'emploi devrait être

suffisamment étendu **(1 point)** en partie ou dans l'ensemble du Canada **(1 point)**

- Demander où la marque a été employée au Canada et, si elle n'a pas été employée partout au Canada, dans quelles régions territoriales **définies (1 point)**
- Expliquer la définition d'« emploi » de la marque en liaison avec des produits au Canada **(1 point)**
- Fournir des échantillons d'emploi et de matériel publicitaire de la marque en liaison avec les produits. **(1 point)**
- Exigence de démontrer les chiffres des ventes et les dépenses publicitaires dans chaque province au Canada **(1 point)**

• **16(1)b) (3 points, 1 point pour chaque point ci-dessous)**

- Argumenter contre l'objection – les marques ne prêtent pas à confusion en raison de l'absence de ressemblance ainsi que de la différence dans la nature des produits et des voies de commercialisation
- Examiner l'état du registre pour voir si le mot BRILLIANT est commun au commerce.
- Vérifier si la marque a été annoncée pour opposition – opposition possible si Promise Mode a utilisé la marque en question avant la date de priorité.

Question 28 (6 points)

BeCool Cream Inc. vous a contacté pour les représenter dans la préparation d'une entente de licence de sa marque de commerce BECOOL en Amérique du Nord à Brill Skin Ltd., un client actif pour lequel vous agissez à titre d'agent de marques de commerce au Canada.

(a) (Q65) Oui ou non. Vous devez inscrire la licence auprès du registraire. **(1 point)**

Réponse :

(Q65) Non. (1 point).

(b) (Q66) Quels sont les deux cas où vous pouvez agir pour BeCool Cream Inc. en vous fondant sur le Code de conduite professionnelle du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce? **(2 points).**

Réponse :

(Q66) Consentement ou renonciation des clients (1 point), aucun effet négatif important sur la représentation ou la loyauté envers l'autre client. (1 point) (voir le paragraphe 2(1) du Code)

(c) Vous avez trouvé une erreur dans le contrat de licence. (Q67) En supposant que vous pouvez inscrire l'entente de licence auprès du registraire, un examinateur soulèverait-il une objection à l'égard de votre demande d'inscription de l'entente de licence? **(1 point)**
(Q68) Expliquez votre réponse **(1 point)** et citez la source pertinente. **(1 point)**

Réponse :

(Q67) Non **(1 point)** (Q68) Énoncé de pratique daté du 28 octobre 2020 intitulé « Licences » **(1 point)** [remarque : la date et le titre de l'énoncé de pratique ne sont pas requis pour obtenir un point.]

- (d) (Q69) En supposant que l'entente de licence n'est plus en vigueur après quelques années, y a-t-il des droits prescrits associés à une demande de retrait de l'entente de licence des dossiers du registraire? **(1 point)**

Réponse :

(Q69) Non. **(1 point)**.

Question 29 (2 points)

(Q70) Vrai ou faux? Un titulaire d'un enregistrement international qui a désigné le Canada peut transformer sa demande prévue au Protocole en une demande nationale s'il produit une demande auprès du registraire dans les six mois suivant la date à laquelle l'enregistrement international est inscrit comme annulé au registre international **(1 point)** (Q71) Vrai ou faux. Le titulaire de l'enregistrement international doit verser des droits lorsqu'il demande la transformation de la demande prévue au Protocole en une demande nationale au Canada. **(1 point)**

Réponse :

- (Q70) Faux **(1 point)**
- (Q71) Faux **(1 point)**

Question 30 (2 points)

(Q72) La cession que vous avez produite suite à un mandat donné par un cabinet états-unien a été rejetée par le registraire puisque le cédant de la marque de commerce au Canada est Zipcode Inc. alors que le nom du cédant sur la cession mondiale est indiqué comme Zipcode Ltd. Le registraire a émis un avis vous informant de l'irrégularité. Quelle est la date limite pour répondre à l'avis du registraire? **(2 points)** Citez la source pertinente **(1 point)**

Réponse : (Q72)

- Aucun – Il n'y a pas de délai pour répondre à la correspondance envoyée par le Bureau qui relève des lacunes dans les demandes d'inscription du transfert d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ou d'enregistrement du transfert d'une marque de commerce déposée. **(1 points)**
- Énoncé de pratique **(1 point)** Le Manuel d'examen des marques n'est pas une réponse acceptable.

EXAMEN DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 2021

PARTIE B

TOTAL DES POINTS : 150

Question 1 (28 points)

Au nom de votre client, votre firme a demandé l'envoi de l'avis prévu à l'article 45 à l'encontre de l'enregistrement de la marque de commerce MOVIN' ON UP (LMC987432). Cet enregistrement appartient à Allan Robinson Inc. en liaison avec les produits et services suivants :

Les produits :

Logiciel téléchargeable pour la planification d'un déménagement résidentiel;
Matériels d'emballage, nommément : boîtes de déménagement, papier d'emballage, ruban adhésif transparent;
Étiquettes à bagages;
Vêtements, nommément : t-shirts, sweat-shirts, shorts.

Les services :

Services de déménagement résidentiel;
Mise à disposition de forums de discussion en ligne sur l'organisation d'un déménagement résidentiel et d'un déménagement vers une propriété plus petite;
Services de courtier en immobilier;
Organisation de rencontres permettant à ceux qui viennent d'emménager de se rencontrer pour participer à des activités culturelles, sportives et de loisirs;
Services de marketing en ligne.

Deux mois plus tard, vous recevez l'affidavit qui suit de l'agent du propriétaire inscrit :

AU BUREAU DES MARQUES DE COMMERCE DU CANADA

Dans l'affaire relative à la procédure prévue à l'article 45 concernant l'enregistrement no LMC987432 pour la marque de commerce MOVIN' ON UP au nom du propriétaire inscrit Allan Robinson Inc.

Je soussigné, Allan Robinson, de la Ville d'Halifax (Nouvelle-Écosse), AFFIRME SOLENNELLEMENT CE QUI SUIT :

- 1. Je suis le président de Movin' On Up Inc. (ci-après « **ma Société** » ou « **le Propriétaire inscrit** ») et j'occupe ce poste depuis la création de ma Société en 2013. À ce titre, je connais bien l'emploi de la marque de commerce MOVIN' ON UP. J'ai donc une connaissance personnelle des dossiers de ma Société et/ou j'ai accès à ceux-ci concernant les questions que je soulève ci-après.*
- 2. Movin' On Up Inc. a été constituée en vertu des lois du Canada le 14 février 2013.*

3. *Movin' On Up Inc. est propriétaire de l'enregistrement de la marque de commerce canadienne LMC987432 (« **I'Enregistrement** ») pour MOVIN' ON UP (« **la Marque de commerce** ») qui couvre les produits et services suivants :*

Les produits :

Logiciel téléchargeable pour la planification d'un déménagement résidentiel;

Matériels d'emballage, nommément : boîtes de déménagement, papier d'emballage, ruban adhésif transparent;

Étiquettes à bagages;

Vêtements, nommément : t-shirts, sweat-shirts, shorts. (les "Produits")

Les services :

Services de déménagement résidentiel;

Mise à disposition de forums de discussion en ligne sur l'organisation d'un déménagement résidentiel et d'un déménagement vers une propriété plus petite;

Services de courtier en immobilier;

Organisation de rencontres permettant à ceux qui viennent d'emménager de se rencontrer pour participer à des activités culturelles, sportives et de loisirs;

Services de marketing en ligne. (les "Services")

4. *La procédure prévue à l'article 45 a été intentée à l'égard de l'enregistrement. L'avis prévu à l'article 45 est daté au 12 septembre 2021 et, en réponse à cet avis, le Propriétaire inscrit doit démontrer l'emploi de la Marque de commerce entre le 12 septembre 2018 et le 12 septembre 2021 (« **la Période pertinente** »).*

5. *Depuis sa fondation le 14 février 2013, ma Société a annoncé, offert et vendu les Produits et Services au Canada.*

6. *À l'origine, on a notamment vendu les Produits et Services à Halifax et dans les régions avoisinantes. Plus récemment, on a commencé à vendre au Québec et en Ontario et maintenant en Colombie-Britannique.*

7. *Ma Société est présentement propriétaire de dix (10) camions de déménagement et emploie soixante-quinze (75) personnes, comprenant des déménageurs et des employés de bureau.*

8. *La Marque de commerce est régulièrement employée et vue par les Canadiens comme suit :*

9. *La Marque de commerce est affichée sur le panneau extérieur de nos camions et sur l'affichage à l'extérieur du siège social de ma Société, au centre-ville de Halifax.*

10. J'ai devant moi les **pièces A-1 et A-2** jointes à cet affidavit. La photo à la pièce A-1 est une photo d'un camion de déménagement, pour déménagements résidentiels, arborant la Marque de commerce. La pièce A-2 est une photo de l'affichage à l'extérieur du siège social de ma Société sur laquelle la Marque de commerce apparaît.
11. J'ai devant moi un échantillonnage de factures de vente de services de déménagement offerts aux Canadiens au cours des trois dernières années, du 1^{er} septembre 2018 au 1^{er} septembre 2021, produit en liasse comme **pièce B** à cet affidavit. La Marque de commerce apparaît sur chacune de ces factures et ces factures ont été remises aux clients de ma Société à qui des services de déménagement ont été vendus pendant la Période pertinente.
12. La Marque de commerce est apposée aussi sur des t-shirts et des sweat-shirts que portent les employés de ma Société. J'ai devant moi une photo de deux de mes employés, prise en décembre 2020, portant ces vêtements sur lesquels la Marque de commerce y est apposée, jointe comme **pièce C** à cet affidavit. La photo montre aussi mes employés portant un masque arborant la Marque de commerce.
13. En 2018, en 2019 et en 2020, ma Société a donné à ses clients plus de 500 étiquettes à bagages arborant la Marque de commerce, pour faire la promotion de ses services. J'ai devant moi une photo de l'une de ces étiquettes à bagages et produite comme **pièce D** à cet affidavit. La Marque de commerce apparaît toujours de façon claire sur la face de l'étiquette même si, au fil des ans, les couleurs et le lettrage pour la Marque a changé de temps en temps.
14. Ma Société vend également sa propre gamme de matériels de déménagement portant la Marque de commerce, y compris des boîtes, du papier et du ruban adhésif. La Marque de commerce apparaît sur ces produits, notamment sur les boîtes elles-mêmes, sur l'emballage de cellophane transparent pour le ruban adhésif ou sur l'attache servant à tenir ensemble les paquets de papier. J'ai devant moi des photos de ces divers matériels sur lesquels la Marque de commerce y apparaît et produites en liasse comme **pièce E** à cet affidavit. Ces photos furent prises en août 2021 et démontrent les matériels utilisés pendant la Période pertinente en liaison avec ces produits. Selon les dossiers de ma Société, au moins 1 000 boîtes ont été vendues au cours des 5 dernières années. Et, dans chacune de ces cinq années, 750 rouleaux de ruban et 250 paquets de papier ont été vendus à partir du siège social de ma Société à Halifax.
15. Entre le 12 septembre 2018 et le 12 septembre 2021, ma Société a vendu aux Canadiens plus de 800 téléchargements de son logiciel pour la planification d'un déménagement résidentiel. Les mots ROBINSON ALLAN MOVIN' ON UP! apparaissent sur l'écran de démarrage. Notamment, les mots ROBINSON ALLAN apparaissent toujours dans une couleur différente et de taille beaucoup plus petite que les mots MOVIN' ON UP. Chaque consommateur a été facturé 0,99 \$ pour télécharger une copie de ce logiciel. J'ai devant moi des copies de captures d'écran d'Apple Store et de Google Play Store qui montrent la page à partir de laquelle les utilisateurs peuvent acheter et télécharger le logiciel ainsi que des informations sur le nombre total de téléchargements du logiciel par des Canadiens dans chacun de ces magasins en ligne, sur une base mensuelle, pour la période de septembre 2018 à septembre 2021, produites en liasse comme **pièce F** à cet affidavit.

16. Dans le cadre de sa vente de services de déménagement et de logiciels de planification pour un déménagement, ma Société offre un forum sur son site Web, à l'adresse www.movinonup.ca, permettant aux gens de discuter de leurs expériences de déménagement, de partager des conseils et des astuces, et d'échanger des produits et services entre eux. L'accès au forum est gratuit. J'ai devant moi une transcription, en date du 18 décembre 2019, sur laquelle apparaît des commentaires des utilisateurs du site sur lequel apparaît la Marque de commerce, produite comme **pièce G** à cet affidavit. Ces commentaires sont représentatifs des commentaires mis en ligne sur le site pendant la Période pertinente. La plupart des commentaires, sinon la totalité de ceux-ci, démontrent clairement qu'ils proviennent de personnes qui résident au Canada alors que la Marque de commerce apparaît sur le site Web (le site Web de ma Société) sur lequel le forum est offert.

17. En fin 2019, ma Société a conclu une entente avec Mme Jane Sellers de Toronto pour exploiter une agence de courtage en immobilier à Toronto sous le nom de MOVIN' ON UP! L'idée est d'aider les Ontariens à trouver des résidences secondaires, des maisons de retraite, etc., dans la province de la Nouvelle-Écosse. L'agence a ouvert ses portes le 2 janvier 2020 et fonctionne sans relâche depuis. Elle a généré des commissions de plus de 100 000 \$ pour Mme Sellers depuis le début de ses opérations. J'ai devant moi des copies de cartes d'affaires et de prospectus sur lesquels la Marque de commerce apparaît, ainsi que des contrats signés par des Canadiens avec Mme Sellers concernant cette offre de service et sur lesquels la Marque de commerce apparaît aussi, tous ces documents sont produits en liasse comme **pièce H** à cet affidavit. Ces contrats de représentation sont datés entre le 2 janvier 2020 et le 15 septembre 2021. Je suis heureux que ma Société soit en mesure de fournir ces services, afin d'attirer de nouvelles personnes dans la province de la Nouvelle-Écosse. Toutefois, l'immobilier ne fait pas partie du domaine d'expertise de ma Société et j'ai donc adopté une démarche plutôt « non interventionniste » à l'égard de la façon dont ces services offerts.

18. Ma Société a toutefois adopté une démarche plus « pratique » pour aider les clients à se rencontrer et se livrer à des activités d'intérêt commun. Beaucoup de mes clients passent leur hiver en Floride où ils cherchent souvent à rencontrer de nouvelles personnes. Ma Société organise donc des rencontres de ce genre en Floride, la première rencontre ayant eu lieu en mars 2019, puis chaque mois par la suite, sauf de juin à août de chaque année. J'ai devant moi une publicité parue dans au moins cinq magazines différents qui circulent au Canada et qui s'adressent aux personnes âgées, produite comme **pièce I** à cet affidavit. La marque de commerce MOVIN' ON UP! apparaît dans cette publicité, avec le slogan AND MEETIN' ON UP! Vous trouverez ci-joint, dans la pièce H de cet affidavit, la page couverture de chacune des cinq publications dans lesquelles cette annonce a été publiée et qui indique la date de publication entre le 12 septembre 2019 et le 12 septembre 2021.

19. Enfin, ma Société a, au fil des ans, créé une petite division de marketing qui se consacre à trouver de nouvelles façons d'offrir nos services de déménagement résidentiel. Cette division organise régulièrement des sondages en ligne et la Marque de commerce y apparaît. En fait, un sondage a été mené en février 2020. Dans le cadre de ce sondage, plus de 250 clients ont consulté la page de sondage sur laquelle la Marque de commerce apparaît. J'ai devant moi des copies des pages Web qui figuraient sur le site Web de ma société au cours du mois de février 2020,

*ainsi qu'une liste des dépenses, autres que les salaires pour mon personnel, qui ont été déboursées pour permettre à ma Société de mener ce sondage, produites en liasse comme **pièce J** de cet affidavit.*

20. Les faits et les renseignements contenus dans cet affidavit sont vrais et exacts à ma connaissance.

[Signature et Date/devant un Commissaire] le 5 novembre 2021

(Q1) Pour chacun des Produits et Services, vous devez aviser votre client à savoir si l'enregistrement sera maintenu ou radié **(1 point)** et vous devez donner des raisons pour justifier votre réponse **[total de 28 points]**

- Logiciel téléchargeable pour la planification d'un déménagement résidentiel **(1 point + 3 points pour vos raisons)**
- Matériels d'emballage, nommément boîtes de déménagement, papier d'emballage et ruban adhésif transparent **(1 point + 3 points pour vos raisons)**
- Étiquettes à bagages **(1 point + 2 points pour vos raisons)**
- Vêtements, nommément t-shirts, sweat-shirts et shorts **(1 point + 2 points pour vos raisons)**
- Services de déménagement résidentiel **(1 point + 3 points pour vos raisons)**
- Mise à disposition de forums de discussion en ligne sur l'organisation d'un déménagement résidentiel et d'un déménagement vers une propriété plus petite **(1 point + 2 points pour vos raisons)**
- Services de courtier en immobilier **(1 point + 2 points pour vos raisons)**
- Organisation de rencontres permettant à ceux qui viennent d'emménager de se rencontrer pour participer à des activités culturelles, sportives et de loisirs **(1 point + 1 point pour vos raisons)**
- Services de marketing en ligne **(1 point + 1 point pour vos raisons)**

Question 2 (12 points)

- a) Vous avez reçu une avance d'un client pour la production d'une demande d'enregistrement de marque de commerce incluant le paiement des droits officiels. Une fois la demande produite, vous en informez votre client.

(Q2) Pouvez-vous maintenant utiliser les fonds pour payer directement d'autres dépenses de votre société?
Oui ou Non (1 point)

(Q3) Expliquez brièvement votre réponse: **(1 point)**

- b) Un enquêteur privé vous a donné une estimation de 1 500 \$ plus la TVH pour enquêter et collecter de la preuve pertinente dans le cadre d'une procédure d'opposition dans laquelle vous représentez l'opposant.

(Q4) Êtes-vous autorisé à inscrire l'estimation de l'enquêteur privé comme débours sur votre prochaine facture au client? Oui ou Non **(1 point)**

(Q5) Expliquez brièvement votre réponse - : **(1 point)**

- c) Votre nouvelle pratique en marque de commerce est en plein essor et vous avez besoin d'aide supplémentaire pour rencontrer les demandes de vos clients. Vous n'avez pas le temps d'embaucher un autre employé. Vous préférez demander, pour certains de vos dossiers, l'assistance d'un autre agent de marques de commerce d'un autre cabinet, s'il n'y a pas de conflit d'intérêt. (Q6) Énumérez les deux (2) exigences préalables afin que vous partagiez les honoraires reçus de vos clients avec l'autre agent? **(2 points)**
- d) (Q7) Énumérez les exigences que vous devez respecter en tant qu'agent de marques de commerce lorsque vous demandez une avance à un client pour exécuter un mandat. **(3 points)**
- e) (Q8) Vrai ou Faux – Un agent de marques de commerce peut conclure une convention d'honoraires conditionnels avec un client. **(1 point)**
- f) (Q9) Quand pouvez-vous exécuter un mandat à titre d'agent de marques de commerce ou continuer de travailler sur un dossier même si vous estimez ne pas être compétent pour le traiter? **(2 points)**

Question 3 (20 points)

Votre client est un fabricant de bateaux à moteur. Il fabrique entre autres une gamme de bateaux de luxe bien connue sur le marché appelée « K Boats ». D'une excellente réputation, les K Boats sont perçus comme un achat important parmi les amateurs de bateaux à moteur. Cette gamme de bateaux de luxe se décline en plusieurs modèles, à savoir le K100, le K200 et le K300 (les numéros de modèles). Sur chacun de ces bateaux de luxe, en plus des numéros de modèles, il y a un logo K & Dessin bien en vue sur la coque et visible même lorsque le bateau est dans l'eau. Votre client a enregistré des marques de commerce pour les marques K100, K200 et K300 et le logo K & Dessin. Récemment, votre client a appris qu'un autre fabricant de bateaux, jusque-là inconnu dans la production de bateaux de luxe, fait la publicité au Canada d'une gamme de bateaux à moteur de luxe qu'il commercialise sous le nom de « LE K ». Ces bateaux ont une conception de coque unique. Votre client est préoccupé par l'impact possible de LE K sur son entreprise, y compris le fait qu'un fabricant de bateaux ait maintenant une marque « K » en liaison avec des bateaux de luxe. Il n'y a aucune preuve à l'heure actuelle que les bateaux LE K sont fabriqués ou vendus au Canada. **(20 points)**

Question 3 a)

- A. (Q10) Votre client aimerait intenter une action en commercialisation trompeuse à l'égard de sa marque « K Boats ». Quels sont les éléments constitutifs du recours en commercialisation trompeuse sous l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*? **(4 points)**
- B. (Q11) En quoi le recours en commercialisation trompeuse statutaire diffère-t-il de celui de la common law? **(2 points)**

Question 3 b)

- A. (Q12) Vrai ou faux – Votre client devrait également intenter une action en contrefaçon de sa marque « K Boats » **(1 point)**

B. (Q13) Expliquez brièvement votre **réponse (2 points)**

Question 3 c)

A. (Q14) Vrai ou faux – Votre client devrait également tenter une action en dépréciation de l'achalandage de sa marque « K Boats » **(1 point)**

B. (Q15) Expliquez brièvement votre **réponse (2 points)**

Question 3 d)

A. (Q16) Lorsqu'il y a une marque de commerce déposée telle que la K100, quel est l'avantage d'intenter un recours en contrefaçon par rapport à la commercialisation trompeuse ? seules les deux premières réponses seront notées **(4 points)**

Question 3 e)

A. (Q17) Vrai ou faux – Comme LE K est un produit, c'est-à-dire un bateau (plutôt qu'un service), il n'est pas possible d'intenter une action en contrefaçon de marque de commerce. **(1 point)**

B. (Q18) Expliquez brièvement votre réponse en A. **(2 points)**

C. (Q19) Vrai ou faux – Le dessin de la forme de la coque du bateau enregistrée comme marque de commerce peut protéger la fonction utilitaire de celle-ci. **(1 point)**

Question 4 (49 points)

Un certain nombre de dossiers d'opposition de marque de commerce, auparavant traités par le cabinet ABC, ont récemment été transférés à votre cabinet. Vous êtes mandaté pour vous occuper de ces dossiers, y compris une éventuelle opposition de FFR Company Inc. contre la demande no 1234567 (la Demande) pour la marque de commerce FFRTW (la Marque). Vous représentez l'opposant. La demande a été produite le 10 juin 2019 et a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* le 25 juin 2021.

En examinant l'historique du dossier, vous remarquez que la date limite initiale pour produire une déclaration d'opposition était le 25 août 2021. Toutefois, l'opposant éventuel, identifié comme FFR Co. Ltd., s'est vu accorder une prolongation de délai correspondant au délai jalon pour cette étape. FFR Co. Ltd. est une filiale en propriété exclusive de FFR Company Inc.

Aucun conflit n'a été relevé à la suite d'une vérification des conflits.

Question 4 a) : La prolongation du délai pour produire la déclaration d'opposition a été demandée et accordée à FFR Co. Ltd. Cependant, FFR Company Inc. est le propriétaire des marques de commerce qui sont présumées prêter à confusion avec la Marque. (Q20) Est-il toujours possible pour FFR Company Inc. d'être une partie à la procédure d'opposition? Oui / Non **[1 point]**. (Q21) Expliquez pourquoi/pourquoi pas et citez la source pertinente **[2 points]**
(Total : 3 points)

Question 4 b) : (Q22) Selon les renseignements fournis, quelle est la date limite actuelle pour produire une déclaration d'opposition dans cette procédure? Donner une date précise [1 point]. Aux fins du calcul de ce délai, présumez que le 25 décembre 2021 tombe un samedi. Expliquez

comment vous avez calculé cette date [4 points]. Citez l'article pertinent de la *Loi sur les marques de commerce* [1 point]. (Total : 6 points)

Question 4 c) : En révisant le dossier, vous remarquez qu'un projet de déclaration d'opposition a été préparé et déposé au dossier. Les motifs d'opposition énoncés dans le projet sont reproduits ci-après.

PROJET DE DÉCLARATION D'OPPOSITION

Au registraire des marques de commerce

RELATIVEMENT à une opposition par FFR Company Inc. à la demande no 1234567 pour la marque de commerce FFRTW au nom de 16954 Canada Inc. faisant affaires sous le nom Furry Friends Rule the World.

1. FFR Company Inc. (l'Opposant), dont l'adresse postale complète est 9998, rue Principale, Ottawa (Ontario) K2Z 5T2, donne un avis d'opposition à l'enregistrement proposé de la marque de commerce FFRTW (la Marque) produite par 16954 Canada Inc. faisant affaires sous le nom Furry Friends Rule the World (le Requérant).
2. La demande no 1234567 (la Demande) pour la Marque a été produite le 10 juin 2019 et a été annoncée dans le numéro du 25 juin 2021 du Journal des marques de commerce. La Demande est fondée sur un emploi au Canada depuis janvier 2018 en liaison avec les produits et services suivants :

Produits	Services
-classe de Nice 20 : lits pour animaux de compagnie -classe de Nice 28 : jouets pour animaux de compagnie - classe de Nice 31 : nourriture pour animaux de compagnie, POPSICLES pour animaux de compagnie, friandises comestibles pour animaux de compagnie	-classe de Nice 43 : services de pension pour animaux de compagnie, services de garde de jour pour animaux de compagnie;

3. Tous les articles, paragraphes et alinéas mentionnés ci-dessous réfèrent aux articles, paragraphes et alinéas de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, modifiée le 17 juin 2019 par la *Loi no 1 sur le Plan d'action économique de 2014*, sous réserve des exceptions énoncées à l'article 69.1.
4. L'Opposant est propriétaire d'un certain nombre d'enregistrements, sous leur forme nominale ou de dessin, pour les marques de commerce FURRY FRIENDS ROCK et FFR (les Marques FFR) en liaison avec les produits « laisses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie » et les services « de promenade de chiens ». L'Opposant est notamment titulaire de l'enregistrement no LMC897665 émis le 15 septembre 2017 pour la marque nominale FFR en liaison avec ces produits et services. L'Opposant utilise ses Marques FFR au Canada depuis au moins aussitôt que 2010 et accorde également des licences d'utilisation de ses Marques FFR au Canada à FFR Co. Ltd.
5. Les motifs d'opposition sont les suivants :

- a. Contrairement aux alinéas 38(2)a) et 30a) de la Loi, la Demande ne contient pas un état dressé dans les termes ordinaires du commerce pour divers produits ou services en liaison avec lesquels la Marque est employée.
- b. Contrairement aux alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce FFR de l'opposant enregistrée sous le no LMC897665.
- c. Contrairement à l'alinéa 38(2)a.1) de la Loi, la Demande a été produite de mauvaise foi.
- d. La Demande n'est pas conforme à l'alinéa 38(2)a.1) de la Loi parce que la Marque est presque identique à la marque de commerce FFR employée antérieurement par l'Opposant au Canada, de sorte qu'à la date de production de la Demande, le Requérant devait être au courant de l'emploi antérieur de la marque de commerce FFR par l'Opposant.
- e. Contrairement aux alinéas 38(2)c) et 16(3)a) de la Loi, la Marque porte à confusion avec les marques de commerce FFR et FURRY FRIENDS ROCK antérieurement employées par l'Opposant au Canada en liaison avec des laisses pour animaux de compagnie, des colliers pour animaux de compagnie et des services de promenade de chiens, et qui n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la Demande.
- f. Contrairement à l'alinéa 38(2)c) et au paragraphe 16(1) de la Loi, le Requérant n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque, car elle prête à confusion avec la marque de commerce FRIENDS FUR EVER antérieurement employée au Canada par Friendly Pets Inc., un autre concurrent dans l'industrie des animaux de compagnie, et qui n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande.
- g. Contrairement aux alinéas 38(2)c) et 16(1)b) de la Loi, la Marque crée de la confusion avec la demande no 1111567 pour la marque de commerce FFR antérieurement produite au Canada par l'Opposant, maintenant enregistrée sous le numéro LMC897665.
- h. Contrairement aux alinéas 38(2)c) et 16(1)c) de la Loi, la Marque crée de la confusion avec le nom commercial FFR de l'Opposant antérieurement employé au Canada en liaison avec une entreprise qui fournit les produits et les services pour animaux de compagnie susmentionnés.
- i. Contrairement à l'alinéa 38(2)d) de la Loi, la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposant et de nombreuses autres parties, y compris, mais sans s'y limiter à Friendly Pets Inc.
- j. Contrairement à l'alinéa 38(2)e) de la Loi, à la date de la production de la Demande, le Requérant n'employait et ne projetait pas d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits et services décrits dans la Demande. Plus précisément, tout emploi présumé de la Marque par le Requérant ne constitue pas un emploi en vertu de l'article 4 de la Loi.
- k. Contrairement à l'alinéa 38(2)f) de la Loi, à la date de production de la Demande, le Requérant n'avait pas le droit d'employer la Marque parce qu'elle contrevenait à la législation fédérale applicable sur les animaux au Canada.

(Q23) Énumérez les erreurs ou problèmes qui apparaissent dans les motifs d'opposition susmentionnés. Seules les 10 premières réponses seront prises en considération **(1 point pour chaque erreur ou problème identifié, jusqu'à un maximum de 10)**. Pour chaque erreur ou problème que vous identifiez, expliquez ce qui est faux ou pourquoi il est problématique **(1 point chacun)**. **(Total : 20 points)**

Question 4 d) : (Q24) Fournir une analyse détaillée du problème de confusion entre la marque du Requérant FFRTW et la marque de l'Opposant FFR en supposant que les renseignements fournis dans la question sont vrais. Répondez en abordant tous les critères pertinents, 1 point sera également accordé pour la forme grammaticale et la cohérence. **(Total : 12 points – 11 points pour l'application du critère, y compris pour la source citée – 1 point pour la forme grammaticale et la cohérence)**

Question 4 e) : (Q25) Lorsqu'un motif d'opposition est fondé sur l'emploi antérieur ou la révélation antérieure d'une marque créant de la confusion, à quelle date l'opposant doit-il établir qu'il n'y a pas eu abandon de sa marque? **(1 point)**

Question 4 f) : (Q26) Quelle est la date pertinente pour le motif d'opposition alléguant le caractère non distinctif? **(1 point)**

Question 4 g) : (Q27) Donnez trois (3) exemples des types de preuve dans un affidavit ou une déclaration solennelle qui peuvent être utilisés pour établir l'utilisation du FFR en liaison avec des services de promenade de chiens. Cette question ne vise pas les dates pertinentes. **(6 points)**

Question 5 (6 points)

(1 point par réponse) Dans une procédure d'opposition en matière de marque de commerce :

- a. (Q28) Un opposant peut demander une décision interlocutoire pour faire radier des parties de la contre-déclaration d'un requérant (V/F)
- b. (Q29) Lorsqu'on examine la probabilité de confusion entre deux marques de commerce dans une procédure d'opposition, l'une des circonstances à considérer dans l'analyse est de savoir si les produits/services des parties partagent la même classification de Nice (V/F)
- c. (Q30) Un requérant qui demande la prolongation standard de délai pour compléter les contre-interrogatoires doit, dans sa demande, soumettre au registraire 1) la durée de la prolongation demandée, 2) confirmation du consentement de la partie adverse, et 3) les droits applicables de 125 \$ (V/F)
- d. (Q31) Dans une procédure d'opposition, il n'est pas possible d'obtenir une prolongation de délai pour demander une audience. V/F
- e. (Q32) Le registraire des marques de commerce peut, à sa discrétion, prendre constat d'office d'enregistrements de marques de commerce de tierces parties, qui reflètent l'état du registre, souligné par une partie dans ses observations écrites, même si l'avis de ces enregistrements n'a pas été préalablement souligné dans la preuve (V/F)

- f. (Q33) Dans une opposition à une demande prévue au Protocole, un opposant ne peut pas modifier la déclaration d'opposition pour inclure un motif prévu à l'alinéa 12(1)d) à moins que la demande correspondante n'ait été mentionnée dans la déclaration d'opposition. V/F

Question 6 (3 points)

Vous recevez un appel d'un nouveau client. Il vous informe qu'il a déposé lui-même sa demande d'enregistrement de marque de commerce sans avoir consulté au préalable un agent de marques de commerce. Le Bureau des marques de commerce s'oppose à l'enregistrement de la marque MORDU parce qu'elle ressemble à une marque interdite MORDU qui appartient à la Société Radio-Canada (ci-après SRC). Le client vous informe également qu'il a appelé le service juridique de la SRC pour obtenir un consentement à l'enregistrement de sa marque, mais sa demande a été refusée. La marque interdite a été publiée il y a plus de 10 ans. Le client n'a pas trouvé l'emploi de la marque interdite par la SRC. Le client a vu sur le site web de l'OPIC qu'une marque qui n'a pas été employée au cours des 3 dernières années peut être radiée par la procédure prévue à l'article 45. Il vous demande d'entreprendre une procédure sous l'article 45.

Question 6 a) : (Q34) Pouvez-vous entreprendre la procédure visée à l'article 45 à l'encontre d'une marque interdite? Oui ou non **(1 point)**

Question 6 b) : (Q35) Expliquez votre réponse et faites référence à disposition pertinente **(2 points)**

Question 7 (5 points)

Vous représentez un opposant dans une procédure d'opposition en matière de marque de commerce. Quelques mois après avoir présenté des soumissions à une audience, vous recevez une décision du registraire des marques de commerce rejetant l'opposition. Votre client est déçu et souhaite interjeter appel de la décision.

Question 7 a) : (Q36) Combien de temps votre client dispose-t-il pour interjeter appel de la décision du registraire? **(1 point)** Citez l'article pertinent de la Loi **(1 point)**.

Question 7 b) : Votre client vous demande d'aller de l'avant avec la préparation et le dépôt d'un avis d'appel de la décision du registraire à la Cour fédérale. (Q37) Si vous ne nommez pas le registraire comme intimé dans l'avis d'appel, devez-vous déposer l'avis d'appel auprès du registraire? **(1 point)** (Q38) Citez l'article pertinent de la Loi **(1 point)**.

Question 7 c) : (Q39) Quel est le nom de la décision de la Cour suprême du Canada qui modifie la norme de contrôle applicable aux décisions administratives au Canada, y compris les décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce? **(1 point)**

Question 8 (4 points)

Au nom de votre client, vous avez demandé l'envoi de l'avis prévu à l'article 45 relativement à la marque de commerce AVENGERS AGE OF ULTRON, LMC1056308 en liaison avec des « jeux vidéo sur ordinateur » et appartenant à Marvel Character, Inc.

Vous avez reçu l'affidavit suivant :

DANS L'AFFAIRE DE La procédure prévue à l'article 45 contre l'enregistrement canadien de la marque de commerce no LMC1056308, au nom de Marvel Character, Inc., en liaison avec la marque de commerce AVENGERS AGE OF ULTRON

L'AFFIDAVIT DE Jennifer Jones

Je soussignée, Jennifer Jones, de la ville de Montréal (Québec), AFFIRME
SOLENNELLEMENT :

1. Je suis analyste en marques de commerce et employée du cabinet Trademark Forever, agente du propriétaire inscrit aux présentes, un poste que j'occupe depuis 1998. Je produis cet affidavit au nom et avec la permission du propriétaire inscrit, Marvel Character, Inc. (ci-après « l'Inscrit ») à l'appui de son enregistrement de marque de commerce susmentionné.
2. Le 6 septembre 2021, afin d'obtenir des renseignements sur l'emploi de la marque de commerce de l'Inscrit, j'ai effectué des recherches sur Internet à l'aide des moteurs de recherche Google accessibles aux adresses www.google.ca et www.google.com en inscrivant les termes « AVENGERS AGE OF ULTRON » dans les champs de recherche (ci-après « recherches Google »). Les recherches Google ont révélé plus de 30 000 « résultats ». J'ai devant moi une copie des premières pages des résultats de recherche des recherches Google produite comme pièce A à cet affidavit.
3. J'ai devant moi des copies de pages web téléchargées et imprimées le 6 septembre 2021 de certains sites web que j'ai personnellement consultés parmi celles qui figurent dans les résultats des recherches Google et contenant des commentaires qui ont été mises en ligne pendant la Période pertinente, le tout produit en liasse comme pièce B à cet affidavit.
4. Le 6 septembre 2021, j'ai effectué des recherches sur le site web de l'Inscrit, à l'adresse www.marvel.com, en inscrivant les termes « AVENGERS AGE OF ULTRON » (ci-après « Recherches Marvel »). Les Recherches Marvel ont révélé les produits de l'Inscrit en liaison avec AVENGERS AGE OF ULTRON, les packs d'extension de logiciel et les cartes à collectionner. Des renseignements sur la façon de télécharger AVENGERS AGE OF ULTRON de l'Inscrit sont disponibles sur son site web. J'ai devant moi des copies des impressions des Recherches Marvel produites en liasse comme pièce C à cet affidavit.
5. L'Inscrit m'a informé que les produits ont été vendus sous la marque AVENGER AGE OF ULTRON pendant la Période pertinente;

L'affidavit est assermenté et porte la signature de Jennifer Jones.

Question 8 a) : (Q40) Quels sont vos arguments pour alléguer que le contenu de cet affidavit est du ouï-dire? (2 points)

Question 8 b) : (Q41) Quelles sont les deux conditions pour les exceptions par ouï-dire? (2 points)

Question 9 (7 points)

Votre client Awesome Canada inc. détient l'enregistrement no LMC111 111 pour la marque de commerce AWESOME en liaison avec des « pochettes d'ordinateur ». Hier, votre client a reçu du registraire un avis en vertu de l'article 45 à l'égard de cet enregistrement. Votre client vous envoie une photo de l'emballage et vous notez qu'il s'agit du nom Toomuch Canada Inc. et non du nom du propriétaire inscrit qui y est imprimé. Votre client vous informe qu'il n'y a pas de licence écrite relativement à l'emploi de cette marque.

Question 9 a) : (Q42) Quels renseignements devraient apparaître sur l'emballage pour qu'il y ait avis public de la licence? (2 points)

Question 9 b) : (Q43) En l'absence d'une licence écrite, indiquez les 2 autres méthodes par lesquelles le propriétaire inscrit d'une marque de commerce peut démontrer le contrôle requis pour bénéficier de la disposition du paragraphe 50(1) de la *Loi sur les marques de commerce* (2 points).

Question 9 c) : (Q44) Le titulaire de licence peut-il signer un affidavit attestant l'emploi de la marque? Oui ou non (1 point) (Q45) Expliquez pourquoi (2 points).

Question 10 (16 points)

Les questions suivantes ont toutes trait à la procédure prévue à l'article 45. Pour chaque question : 1) indiquez VRAI OU FAUX après chaque déclaration (1 point) et 2) donnez une raison pour expliquer ou justifier votre réponse, comme une disposition de la Loi, du Règlement ou d'un Énoncé de pratique et, si aucune n'est pertinente, alors une explication dans vos propres mots (1 point). (Total : 16 points)

- a) (Q46) En cas d'appel d'une procédure prévue à l'article 45, l'autorisation de la Cour fédérale est requise pour apporter une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire.
- b) (Q48) Un avis prévu à l'article 45 peut être émis pour l'ensemble ou seulement une partie des produits et des services.
- c) (Q50) Une personne qui correspond avec le registraire dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45 doit indiquer clairement que la correspondance se rapporte à cette procédure.
- d) (Q52) Le registraire enverra un avis qui informe une partie de la date limite pour produire une demande d'audience.
- e) (Q54) Lors du dépôt d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle par voie électronique, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, le nom du dossier doit comprendre le nom complet du déposant ou du déclarant et la date de l'assermentation.

- f) (Q56) Dans le cas d'un enregistrement qui a été modifié pour prolonger l'état déclaratif des produits et services en vertu de l'article 41(1)c), la période de 3 ans est la même que pour les autres produits et services énumérés dans l'enregistrement.
- g) (Q58) L'emploi démontré à l'égard d'un produit suffit à démontrer l'emploi à l'égard d'autres produits de la même classe.
- h) (Q60) Si on ne spécifie pas qu'une déclaration est faite sous serment ou sous déclaration solennelle, ceci suffit à rendre la déclaration irrecevable en preuve.

EXAMEN DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 2021

PARTIE B

TOTAL DES POINTS : 150

Question 1 (28 points)

Au nom de votre client, votre firme a demandé l'envoi de l'avis prévu à l'article 45 à l'encontre de l'enregistrement de la marque de commerce MOVIN' ON UP (LMC987432). Cet enregistrement appartient à Allan Robinson Inc. en liaison avec les produits et services suivants :

Les produits :

Logiciel téléchargeable pour la planification d'un déménagement résidentiel;
Matériels d'emballage, nommément : boîtes de déménagement, papier d'emballage, ruban adhésif transparent;
Étiquettes à bagages;
Vêtements, nommément : t-shirts, sweat-shirts, shorts.

Les services :

Services de déménagement résidentiel;
Mise à disposition de forums de discussion en ligne sur l'organisation d'un déménagement résidentiel et d'un déménagement vers une propriété plus petite;
Services de courtier en immobilier;
Organisation de rencontres permettant à ceux qui viennent d'emménager de se rencontrer pour participer à des activités culturelles, sportives et de loisirs;
Services de marketing en ligne.

Deux mois plus tard, vous recevez l'affidavit qui suit de l'agent du propriétaire inscrit :

AU BUREAU DES MARQUES DE COMMERCE DU CANADA

Dans l'affaire relative à la procédure prévue à l'article 45 concernant l'enregistrement no LMC987432 pour la marque de commerce MOVIN' ON UP au nom du propriétaire inscrit Allan Robinson Inc.

Je soussigné, Allan Robinson, de la Ville d'Halifax (Nouvelle-Écosse), AFFIRME SOLENNELLEMENT CE QUI SUIIT :

- 1. Je suis le président de Movin' On Up Inc. (ci-après « **ma Société** » ou « **le Propriétaire inscrit** ») et j'occupe ce poste depuis la création de ma Société en 2013. À ce titre, je connais bien l'emploi de la marque de commerce MOVIN' ON UP. J'ai donc une connaissance personnelle des dossiers de ma Société et/ou j'ai accès à ceux-ci concernant les questions que je soulève ci-après.*
- 2. Movin' On Up Inc. a été constituée en vertu des lois du Canada le 14 février 2013.*

3. *Movin' On Up Inc. est propriétaire de l'enregistrement de la marque de commerce canadienne LMC987432 (« l'Enregistrement ») pour MOVIN' ON UP (« la Marque de commerce ») qui couvre les produits et services suivants :*

Les produits :

Logiciel téléchargeable pour la planification d'un déménagement résidentiel;

Matériels d'emballage, nommément : boîtes de déménagement, papier d'emballage, ruban adhésif transparent;

Étiquettes à bagages;

Vêtements, nommément : t-shirts, sweat-shirts, shorts. (les "Produits")

Les services :

Services de déménagement résidentiel;

Mise à disposition de forums de discussion en ligne sur l'organisation d'un déménagement résidentiel et d'un déménagement vers une propriété plus petite;

Services de courtier en immobilier;

Organisation de rencontres permettant à ceux qui viennent d'emménager de se rencontrer pour participer à des activités culturelles, sportives et de loisirs;

Services de marketing en ligne. (les "Services")

4. *La procédure prévue à l'article 45 a été intentée à l'égard de l'enregistrement. L'avis prévu à l'article 45 est daté au 12 septembre 2021 et, en réponse à cet avis, le Propriétaire inscrit doit démontrer l'emploi de la Marque de commerce entre le 12 septembre 2018 et le 12 septembre 2021 (« la Période pertinente »).*

5. *Depuis sa fondation le 14 février 2013, ma Société a annoncé, offert et vendu les Produits et Services au Canada.*

6. *À l'origine, on a notamment vendu les Produits et Services à Halifax et dans les régions avoisinantes. Plus récemment, on a commencé à vendre au Québec et en Ontario et maintenant en Colombie-Britannique.*

7. *Ma Société est présentement propriétaire de dix (10) camions de déménagement et emploie soixante-quinze (75) personnes, comprenant des déménageurs et des employés de bureau.*

8. *La Marque de commerce est régulièrement employée et vue par les Canadiens comme suit :*

9. *La Marque de commerce est affichée sur le panneau extérieur de nos camions et sur l'affichage à l'extérieur du siège social de ma Société, au centre-ville de Halifax.*

10. J'ai devant moi les **pièces A-1 et A-2** jointes à cet affidavit. La photo à la pièce A-1 est une photo d'un camion de déménagement, pour déménagements résidentiels, arborant la Marque de commerce. La pièce A-2 est une photo de l'affichage à l'extérieur du siège social de ma Société sur laquelle la Marque de commerce apparaît.
11. J'ai devant moi un échantillonnage de factures de vente de services de déménagement offerts aux Canadiens au cours des trois dernières années, du 1^{er} septembre 2018 au 1^{er} septembre 2021, produit en liasse comme **pièce B** à cet affidavit. La Marque de commerce apparaît sur chacune de ces factures et ces factures ont été remises aux clients de ma Société à qui des services de déménagement ont été vendus pendant la Période pertinente.
12. La Marque de commerce est apposée aussi sur des t-shirts et des sweat-shirts que portent les employés de ma Société. J'ai devant moi une photo de deux de mes employés, prise en décembre 2020, portant ces vêtements sur lesquels la Marque de commerce y est apposée, jointe comme **pièce C** à cet affidavit. La photo montre aussi mes employés portant un masque arborant la Marque de commerce.
13. En 2018, en 2019 et en 2020, ma Société a donné à ses clients plus de 500 étiquettes à bagages arborant la Marque de commerce, pour faire la promotion de ses services. J'ai devant moi une photo de l'une de ces étiquettes à bagages et produite comme **pièce D** à cet affidavit. La Marque de commerce apparaît toujours de façon claire sur la face de l'étiquette même si, au fil des ans, les couleurs et le lettrage pour la Marque a changé de temps en temps.
14. Ma Société vend également sa propre gamme de matériels de déménagement portant la Marque de commerce, y compris des boîtes, du papier et du ruban adhésif. La Marque de commerce apparaît sur ces produits, notamment sur les boîtes elles-mêmes, sur l'emballage de cellophane transparent pour le ruban adhésif ou sur l'attache servant à tenir ensemble les paquets de papier. J'ai devant moi des photos de ces divers matériels sur lesquels la Marque de commerce y apparaît et produites en liasse comme **pièce E** à cet affidavit. Ces photos furent prises en août 2021 et démontrent les matériels utilisés pendant la Période pertinente en liaison avec ces produits. Selon les dossiers de ma Société, au moins 1 000 boîtes ont été vendues au cours des 5 dernières années. Et, dans chacune de ces cinq années, 750 rouleaux de ruban et 250 paquets de papier ont été vendus à partir du siège social de ma Société à Halifax.
15. Entre le 12 septembre 2018 et le 12 septembre 2021, ma Société a vendu aux Canadiens plus de 800 téléchargements de son logiciel pour la planification d'un déménagement résidentiel. Les mots **ROBINSON ALLAN MOVIN' ON UP!** apparaissent sur l'écran de démarrage. Notamment, les mots **ROBINSON ALLAN** apparaissent toujours dans une couleur différente et de taille beaucoup plus petite que les mots **MOVIN' ON UP**. Chaque consommateur a été facturé 0,99 \$ pour télécharger une copie de ce logiciel. J'ai devant moi des copies de captures d'écran d'Apple Store et de Google Play Store qui montrent la page à partir de laquelle les utilisateurs peuvent acheter et télécharger le logiciel ainsi que des informations sur le nombre total de téléchargements du logiciel par des Canadiens dans chacun de ces magasins en ligne, sur une base mensuelle, pour la période de septembre 2018 à septembre 2021, produites en liasse comme **pièce F** à cet affidavit.

16. Dans le cadre de sa vente de services de déménagement et de logiciels de planification pour un déménagement, ma Société offre un forum sur son site Web, à l'adresse www.movinonup.ca, permettant aux gens de discuter de leurs expériences de déménagement, de partager des conseils et des astuces, et d'échanger des produits et services entre eux. L'accès au forum est gratuit. J'ai devant moi une transcription, en date du 18 décembre 2019, sur laquelle apparaît des commentaires des utilisateurs du site sur lequel apparaît la Marque de commerce, produite comme **pièce G** à cet affidavit. Ces commentaires sont représentatifs des commentaires mis en ligne sur le site pendant la Période pertinente. La plupart des commentaires, sinon la totalité de ceux-ci, démontrent clairement qu'ils proviennent de personnes qui résident au Canada alors que la Marque de commerce apparaît sur le site Web (le site Web de ma Société) sur lequel le forum est offert.

17. En fin 2019, ma Société a conclu une entente avec Mme Jane Sellers de Toronto pour exploiter une agence de courtage en immobilier à Toronto sous le nom de MOVIN' ON UP! L'idée est d'aider les Ontariens à trouver des résidences secondaires, des maisons de retraite, etc., dans la province de la Nouvelle-Écosse. L'agence a ouvert ses portes le 2 janvier 2020 et fonctionne sans relâche depuis. Elle a généré des commissions de plus de 100 000 \$ pour Mme Sellers depuis le début de ses opérations. J'ai devant moi des copies de cartes d'affaires et de prospectus sur lesquels la Marque de commerce apparaît, ainsi que des contrats signés par des Canadiens avec Mme Sellers concernant cette offre de service et sur lesquels la Marque de commerce apparaît aussi, tous ces documents sont produits en liasse comme **pièce H** à cet affidavit. Ces contrats de représentation sont datés entre le 2 janvier 2020 et le 15 septembre 2021. Je suis heureux que ma Société soit en mesure de fournir ces services, afin d'attirer de nouvelles personnes dans la province de la Nouvelle-Écosse. Toutefois, l'immobilier ne fait pas partie du domaine d'expertise de ma Société et j'ai donc adopté une démarche plutôt « non interventionniste » à l'égard de la façon dont ces services offerts.

18. Ma Société a toutefois adopté une démarche plus « pratique » pour aider les clients à se rencontrer et se livrer à des activités d'intérêt commun. Beaucoup de mes clients passent leur hiver en Floride où ils cherchent souvent à rencontrer de nouvelles personnes. Ma Société organise donc des rencontres de ce genre en Floride, la première rencontre ayant eu lieu en mars 2019, puis chaque mois par la suite, sauf de juin à août de chaque année. J'ai devant moi une publicité parue dans au moins cinq magazines différents qui circulent au Canada et qui s'adressent aux personnes âgées, produite comme **pièce I** à cet affidavit. La marque de commerce MOVIN' ON UP! apparaît dans cette publicité, avec le slogan AND MEETIN' ON UP! Vous trouverez ci-joint, dans la pièce H de cet affidavit, la page couverture de chacune des cinq publications dans lesquelles cette annonce a été publiée et qui indique la date de publication entre le 12 septembre 2019 et le 12 septembre 2021.

19. Enfin, ma Société a, au fil des ans, créé une petite division de marketing qui se consacre à trouver de nouvelles façons d'offrir nos services de déménagement résidentiel. Cette division organise régulièrement des sondages en ligne et la Marque de commerce y apparaît. En fait, un sondage a été mené en février 2020. Dans le cadre de ce sondage, plus de 250 clients ont consulté la page de sondage sur laquelle la Marque de commerce apparaît. J'ai devant moi des copies des pages Web qui figuraient sur le site Web de ma société au cours du mois de février 2020,

*ainsi qu'une liste des dépenses, autres que les salaires pour mon personnel, qui ont été déboursées pour permettre à ma Société de mener ce sondage, produites en liasse comme **pièce J** de cet affidavit.*

20. Les faits et les renseignements contenus dans cet affidavit sont vrais et exacts à ma connaissance.

[Signature et Date/devant un Commissaire] le 5 novembre 2021

(Q1) Pour chacun des Produits et Services, vous devez aviser votre client à savoir si l'enregistrement sera maintenu ou radié **(1 point)** et vous devez donner des raisons pour justifier votre réponse **[total de 28 points]**

- Logiciel téléchargeable pour la planification d'un déménagement résidentiel **(1 point + 3 points pour vos raisons)**
- Matériels d'emballage, nommément boîtes de déménagement, papier d'emballage et ruban adhésif transparent **(1 point + 3 points pour vos raisons)**
- Étiquettes à bagages **(1 point + 2 points pour vos raisons)**
- Vêtements, nommément t-shirts, sweat-shirts et shorts **(1 point + 2 points pour vos raisons)**
- Services de déménagement résidentiel **(1 point + 3 points pour vos raisons)**
- Mise à disposition de forums de discussion en ligne sur l'organisation d'un déménagement résidentiel et d'un déménagement vers une propriété plus petite **(1 point + 2 points pour vos raisons)**
- Services de courtier en immobilier **(1 point + 2 points pour vos raisons)**
- Organisation de rencontres permettant à ceux qui viennent d'emménager de se rencontrer pour participer à des activités culturelles, sportives et de loisirs **(1 point + 1 point pour vos raisons)**
- Services de marketing en ligne **(1 point + 1 point pour vos raisons)**

Réponse : (Q1)

Logiciel téléchargeable pour la planification d'un déménagement résidentiel (1 point + 3 points pour vos raisons)

Maintenu (1). Il est clair, d'après l'affidavit, que ces produits ont été vendus aux Canadiens pendant la Période pertinente. (1) La Marque de commerce apparaît sur les produits. (1) Les mots supplémentaires ROBINSON ALLAN apparaissent à côté de la Marque de commerce, mais dans un lettrage différent et plus petit. Ceci permet à la Marque de commerce de se démarquer et d'être considérée comme ayant été employée seule.

Matériels d'emballage, nommément boîtes de déménagement, papier d'emballage et ruban adhésif transparent (1 point + 3 points pour vos raisons) :

Papier d'emballage et ruban adhésif seront maintenus (1). Point accordé pour "Maintenu" même sans spécifier papier d'emballage et ruban adhésif. Il est clair que la Marque de commerce apparaît sur ces produits et que certains de ces produits ont été vendus pendant la Période pertinente (1). Les boîtes de déménagement seront radiées (1). L'affidavit est ambigu quant au moment où ces boîtes ont été vendues et il se pourrait qu'elles aient toutes été vendues au cours de la période de deux ans précédant le début de la Période pertinente (1). La partie "radiation pour les boîtes de déménagement" fait

partie des “raisons”

Etiquettes à bagages (1 point + 2 points pour vos raisons)

Radié (1). L'affidavit ne démontre pas que ces produits ont été vendus le candidat doit indiquer que l'affidavit ne démontre pas l'emploi de la marque (1) et le fait que ces produits ont été donnés (pour promouvoir les services du Propriétaire inscrit) n'est pas considéré comme un « emploi » de la Marque avec ces produits (1).

Vêtements, nommément : t-shirts, sweat-shirts, shorts (1 point + 2 points pour vos raisons)

Radié (1). L'affidavit ne démontre pas que ces produits ont été vendus dans le cours normal des affaires le candidat doit indiquer que l'affidavit ne démontre pas l'emploi de la marque (1). Nulle part est-il dit que les employés ont payé pour rentrer en possession des vêtements montrés sur la photo (1).

Services de déménagement résidentiel (1 point + 3 points pour vos raisons)

Maintenu (1). L'affidavit spécifie clairement que ces services ont été offerts pendant la Période pertinente le candidat doit indiquer que l'affidavit spécifie l'emploi de la marque (1) et montre que la marque de commerce apparaît dans la publicité (les camions de déménagement et l'affichage au siège social) (1) et/ou le rendement de ces services (soit sur les factures) (1).

Mise à disposition d'un forum de discussion en ligne sur l'organisation d'un déménagement résidentiel et Id'un déménagement vers une propriété plus petite (1 point + 2 points pour vos raisons)

Maintenu (1). La Marque de commerce apparaît sur le site Web sur lequel le forum est organisé (1) et l'affidavit indique clairement que les personnes y participent à partir du Canada (1).

Services de courtier en immobilier (1 point + 2 points pour vos raisons)

Radié (1). L'affidavit indique que la Marque de commerce est employée sous licence (1), mais il n'y a aucune discussion qui indique clairement que le Propriétaire inscrit contrôle la nature et la qualité des services offerts (1).

Organisation de rencontres permettant à ceux qui viennent d'emménager de se rencontrer pour participer à des activités culturelles, sportives et de loisirs (1 point + 1 point pour vos raisons)

Radié (1). La publicité pour ces services apparaît au Canada, mais les services sont offerts uniquement aux États-Unis (1)

Services de marketing en ligne (1 point + 1 point pour vos raisons)

Radié (1). Ces services ne sont offerts qu'à l'interne et non dans le cours normal des affaires, et cela ne compte donc pas comme l'emploi d'une marque de commerce (1).

Écrire seulement qu'il n'y a pas d'emploi de la marque n'est pas suffisant; le point sera accordé si le candidat mentionne que le sondage est offert à l'interne ou pas dans le cours normal du commerce

Question 2 (12 points)

- a) Vous avez reçu une avance d'un client pour la production d'une demande d'enregistrement de marque de commerce incluant le paiement des droits officiels. Une fois la demande produite, vous en informez votre client.

(Q2) Pouvez-vous maintenant utiliser les fonds pour payer directement d'autres dépenses de votre société?
Oui ou Non (1 point)

(Q3) Expliquez brièvement votre réponse: **(1 point)**

Réponse :

(Q2) Non;

(Q3) À moins d'émettre une facture, vous ne pouvez pas utiliser les fonds détenus au nom d'un client.

Ou :

Les fonds détenus en fidéicommiss appartiennent au client et ne peuvent être utilisés que pour payer la facture du client pour la production de la demande d'enregistrement de marque de commerce (ou pour tout autre service demandé par le client).

- b) Un enquêteur privé vous a donné une estimation de 1 500 \$ plus la TVH pour enquêter et collecter de la preuve pertinente dans le cadre d'une procédure d'opposition dans laquelle vous représentez l'opposant.

(Q4) Êtes-vous autorisé à inscrire l'estimation de l'enquêteur privé comme débours sur votre prochaine facture au client? Oui ou Non **(1 point)**

(Q5) Expliquez brièvement votre réponse - : **(1 point)**

Réponse :

(Q4) Non; (Q5) Vous ne pouvez pas inscrire ce débours sur une facture tant qu'il n'a pas été payé au tiers (c.-à-d. l'enquêteur privé).

- c) Votre nouvelle pratique en marque de commerce est en plein essor et vous avez besoin d'aide supplémentaire pour rencontrer les demandes de vos clients. Vous n'avez pas le temps d'embaucher un autre employé. Vous préférez demander, pour certains de vos dossiers, l'assistance d'un autre agent de marques de commerce d'un autre cabinet, s'il n'y a pas de conflit d'intérêt. (Q6) Énumérez les deux (2) exigences préalables afin que vous partagiez les honoraires reçus de vos clients avec l'autre agent? **(2 points)**

Réponse : (Q6)

Le client doit y consentir.

Les honoraires sont répartis proportionnellement au travail accompli et aux responsabilités assumées.

La règle est ci-dessous: si le client consent, les honoraires peuvent être partagés avec un autre agent de marque ou juriste qui n'est pas un collègue ou associé dans la même

firme que l'agent si les honoraires sont divisés dans la proportion du travail accompli et les responsabilités assumées.

- d) (Q7) Énumérez les exigences que vous devez respecter en tant qu'agent de marques de commerce lorsque vous demandez une avance à un client pour exécuter un mandat. **(3 points)**

Réponse : (Q7)

Confirmer par écrit avec le client le montant et l'objet du paiement de l'avance;
Confirmer par écrit les conséquences s'il y a retard dans le paiement de l'avance;
Confirmer par écrit la conséquence du retard de paiement de l'avance relativement à l'exécution du mandat, y compris toute perte éventuelle de droits.

- e) (Q8) Vrai ou Faux – Un agent de marques de commerce peut conclure une convention d'honoraires conditionnels avec un client. **(1 point)**

Réponse :

(Q8) Vrai

- f) (Q9) Quand pouvez-vous exécuter un mandat à titre d'agent de marques de commerce ou continuer de travailler sur un dossier même si vous estimez ne pas être compétent pour le traiter? **(2 points)**

Réponse :

(Q9) Si vous croyez que vous pourriez acquérir les compétences pour le faire sans retard injustifié, risque ou dépense pour le client (1 point) et sans vous associer à un autre agent qui serait compétent pour exécuter le mandat. (1 point).

Question 3 (20 points)

Votre client est un fabricant de bateaux à moteur. Il fabrique entre autres une gamme de bateaux de luxe bien connue sur le marché appelée « K Boats ». D'une excellente réputation, les K Boats sont perçus comme un achat important parmi les amateurs de bateaux à moteur. Cette gamme de bateaux de luxe se décline en plusieurs modèles, à savoir le K100, le K200 et le K300 (les numéros de modèles). Sur chacun de ces bateaux de luxe, en plus des numéros de modèles, il y a un logo K & Dessin bien en vue sur la coque et visible même lorsque le bateau est dans l'eau. Votre client a enregistré des marques de commerce pour les marques K100, K200 et K300 et le logo K & Dessin. Récemment, votre client a appris qu'un autre fabricant de bateaux, jusque-là inconnu dans la production de bateaux de luxe, fait la publicité au Canada d'une gamme de bateaux à moteur de luxe qu'il commercialise sous le nom de « LE K ». Ces bateaux ont une conception de coque unique. Votre client est préoccupé par l'impact possible de LE K sur son entreprise, y compris le fait qu'un fabricant de bateaux ait maintenant une marque « K » en liaison avec des bateaux de luxe. Il n'y a aucune preuve à l'heure actuelle que les bateaux LE K sont fabriqués ou vendus au Canada. **(20 points)**

Question 3 a)

- A. (Q10) Votre client aimerait intenter une action en commercialisation trompeuse à l'égard de sa marque « K Boats ». Quels sont les éléments constitutifs du recours en commercialisation trompeuse sous l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*? (4 points)

Réponse : (Q10)

1. Une marque de commerce valide qu'elle soit enregistrée ou non.
2. L'existence d'un achalandage
3. La tromperie du public due à la fausse représentation
4. Les dommages réels ou potentiels subis par le demandeur

- B. (Q11) En quoi le recours en commercialisation trompeuse statutaire diffère-t-il de celui de la common law? (2 points)

Réponse : (Q11)

Vous n'avez pas besoin d'une marque de commerce valide, qu'elle soit enregistrée ou non, pour intenter un recours de common law en commercialisation trompeuse OU le passing off statutaire est disponible seulement pour une marque de commerce définie par la LMC (on donne 2 points ou 0)

Question 3 b)

- A. (Q12) Vrai ou faux – Votre client devrait également intenter une action en contrefaçon de sa marque « K Boats » (1 point)

Réponse :

(Q12) Vrai

- B. (Q13) Expliquez brièvement votre réponse (2 points)

Réponse : (Q13)

Pour intenter une action en contrefaçon, vous devez avoir une marque de commerce déposée. (2 points)

Ou :

Le client a des droits dans une marque de commerce déposée; Dans le cadre d'une procédure en contrefaçon fondée sur l'article 20, les marques n'ont pas besoin d'être identiques

Question 3 c)

- A. (Q14) Vrai ou faux – Votre client devrait également tenter une action en dépréciation de l'achalandage de sa marque « K Boats » **(1 point)**

Réponse :

(Q14) Faux

- B. (Q15) Expliquez brièvement votre **réponse (2 points)**

Réponse : (Q15)

Pour tenter une action en dépréciation de l'achalandage, vous devez avoir une marque de commerce déposée ou

La dépréciation de l'achalandage en vertu de l'art. 22 exige une marque de commerce déposée; or le client n'a pas de marque de commerce déposée pour « K Boats »

Question 3 d)

- A. (Q16) Lorsqu'il y a une marque de commerce déposée telle que la K100, quel est l'avantage d'intenter un recours en contrefaçon par rapport à la commercialisation trompeuse ? seules les deux premières réponses seront notées **(4 points)**

Réponse : (Q16)

1. La commercialisation trompeuse exige une preuve considérable pour prouver la cause de l'action.

2. Une marque de commerce déposée a une présomption de validité

3. Les dommages doivent être prouvés dans le cadre d'une action en commercialisation trompeuse

4. Le recours en violation de marque n'est pas limité à la violation dans une région spécifique du Canada OU le recours en passing off se fonde sur la réputation de la marque à l'intérieur d'une région géographique définie.

Question 3 e)

- A. (Q17) Vrai ou faux – Comme LE K est un produit, c'est-à-dire un bateau (plutôt qu'un service), il n'est pas possible d'intenter une action en contrefaçon de marque de commerce. **(1 point)**

Réponse :

(Q17) Faux

B. (Q18) Expliquez brièvement votre réponse en A. (2 points)

Réponse : (Q18)

Une publicité qui utilise une marque de commerce déposée, même si le produit n'est pas fabriqué ou vendu, peut donner lieu à une action en contrefaçon. Ou

La contrefaçon d'une marque de commerce n'exige pas l'« emploi » d'une marque de commerce. L'article 20 stipule qu'il y a contrefaçon de marque de commerce lorsqu'on annonce des produits ou des services en liaison avec une marque de commerce créant de la confusion.

C. (Q19) Vrai ou faux – Le dessin de la forme de la coque du bateau enregistrée comme marque de commerce peut protéger la fonction utilitaire de celle-ci. (1 point)

Réponse :

(Q19) Faux

Question 4 (49 points)

Un certain nombre de dossiers d'opposition de marque de commerce, auparavant traités par le cabinet ABC, ont récemment été transférés à votre cabinet. Vous êtes mandaté pour vous occuper de ces dossiers, y compris une éventuelle opposition de FFR Company Inc. contre la demande no 1234567 (la Demande) pour la marque de commerce FFRTW (la Marque). Vous représentez l'opposant. La demande a été produite le 10 juin 2019 et a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* le 25 juin 2021.

En examinant l'historique du dossier, vous remarquez que la date limite initiale pour produire une déclaration d'opposition était le 25 août 2021. Toutefois, l'opposant éventuel, identifié comme FFR Co. Ltd., s'est vu accorder une prolongation de délai correspondant au délai jalon pour cette étape. FFR Co. Ltd. est une filiale en propriété exclusive de FFR Company Inc.

Aucun conflit n'a été relevé à la suite d'une vérification des conflits.

Question 4 a) : La prolongation du délai pour produire la déclaration d'opposition a été demandée et accordée à FFR Co. Ltd. Cependant, FFR Company Inc. est le propriétaire des marques de commerce qui sont présumées prêter à confusion avec la Marque. (Q20) Est-il toujours possible pour FFR Company Inc. d'être une partie à la procédure d'opposition? Oui / Non [1 point]. (Q21) Expliquez pourquoi/pourquoi pas et citez la source pertinente [2 points] (Total : 3 points)

RÉPONSE :

(Q20) Oui

(Q21) Ajouter/nommer FFR Company Inc. conjointement comme opposant avec FFR Co. Ltd.

- La source est l'Énoncé de pratique.

Question 4 b) : (Q22) Selon les renseignements fournis, quelle est la date limite actuelle pour produire une déclaration d'opposition dans cette procédure? Donner une date précise [1 point]. Aux fins du calcul de ce délai, présumez que le 25 décembre 2021 tombe un samedi. Expliquez comment vous avez calculé cette date [4 points]. Citez l'article pertinent de la *Loi sur les marques de commerce* [1 point]. (Total : 6 points)

Réponse : (Q22)

Le 29 décembre 2021 [1 point]

1 point pour avoir noté que le jalon maximal accordé est de 4 mois (portant la date du 25 août 2021 au 25 décembre 2021) il est nécessaire de mentionner l'extension de 4 mois et non seulement mettre la date du 25 décembre 2021 pour obtenir le point.

1 point pour noter que le 25 décembre est un jour non juridique et donc le délai est reporté au lendemain.

1 point pour noter que le 26 décembre est un jour non juridique et donc le délai est reporté au lendemain.

2 points pour avoir noté que les 25 et 26 décembre sont des jours prescrits ou réglementaires, de sorte que la date limite tombe le lendemain;

1 point pour avoir noté que si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, alors le lundi et le mardi suivants sont des jours prescrits ou réglementaires, ce qui nous amène à la date limite du mercredi 29 décembre 2021.

L'article 66(1) de la LMC [1 point] Réponse RMC n'est pas correcte car la question mentionne la LMC

Question 4 c) : En révisant le dossier, vous remarquez qu'un projet de déclaration d'opposition a été préparé et déposé au dossier. Les motifs d'opposition énoncés dans le projet sont reproduits ci-après.

PROJET DE DÉCLARATION D'OPPOSITION

Au registraire des marques de commerce

RELATIVEMENT à une opposition par FFR Company Inc. à la demande no 1234567 pour la marque de commerce FFRTW au nom de 16954 Canada Inc. faisant affaires sous le nom Furry Friends Rule the World.

1. FFR Company Inc. (l'Opposant), dont l'adresse postale complète est 9998, rue Principale, Ottawa (Ontario) K2Z 5T2, donne un avis d'opposition à l'enregistrement proposé de la marque de commerce FFRTW (la Marque) produite par 16954 Canada Inc. faisant affaires sous le nom Furry Friends Rule the World (le Requérent).
2. La demande no 1234567 (la Demande) pour la Marque a été produite le 10 juin 2019 et a été annoncée dans le numéro du 25 juin 2021 du Journal des marques de commerce. La

Demande est fondée sur un emploi au Canada depuis janvier 2018 en liaison avec les produits et services suivants :

Produits	Services
-classe de Nice 20 : lits pour animaux de compagnie -classe de Nice 28 : jouets pour animaux de compagnie - classe de Nice 31 : nourriture pour animaux de compagnie, POPSICLES pour animaux de compagnie, friandises comestibles pour animaux de compagnie	-classe de Nice 43 : services de pension pour animaux de compagnie, services de garde de jour pour animaux de compagnie;

3. Tous les articles, paragraphes et alinéas mentionnés ci-dessous réfèrent aux articles, paragraphes et alinéas de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, modifiée le 17 juin 2019 par la *Loi no 1 sur le Plan d'action économique de 2014*, sous réserve des exceptions énoncées à l'article 69.1.

4. L'Opposant est propriétaire d'un certain nombre d'enregistrements, sous leur forme nominale ou de dessin, pour les marques de commerce FURRY FRIENDS ROCK et FFR (les Marques FFR) en liaison avec les produits « laisses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie » et les services « de promenade de chiens ». L'Opposant est notamment titulaire de l'enregistrement no LMC897665 émis le 15 septembre 2017 pour la marque nominale FFR en liaison avec ces produits et services. L'Opposant utilise ses Marques FFR au Canada depuis au moins aussitôt que 2010 et accorde également des licences d'utilisation de ses Marques FFR au Canada à FFR Co. Ltd.

5. Les motifs d'opposition sont les suivants :

a. Contrairement aux alinéas 38(2)a) et 30a) de la Loi, la Demande ne contient pas un état dressé dans les termes ordinaires du commerce pour divers produits ou services en liaison avec lesquels la Marque est employée.

b. Contrairement aux alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce FFR de l'opposant enregistrée sous le no LMC897665.

c. Contrairement à l'alinéa 38(2)a.1) de la Loi, la Demande a été produite de mauvaise foi.

d. La Demande n'est pas conforme à l'alinéa 38(2)a.1) de la Loi parce que la Marque est presque identique à la marque de commerce FFR employée antérieurement par l'Opposant au Canada, de sorte qu'à la date de production de la Demande, le Requérant devait être au courant de l'emploi antérieur de la marque de commerce FFR par l'Opposant.

e. Contrairement aux alinéas 38(2)c) et 16(3)a) de la Loi, la Marque porte à confusion avec les marques de commerce FFR et FURRY FRIENDS ROCK antérieurement employées par l'Opposant au Canada en liaison avec des laisses pour animaux de compagnie, des colliers pour animaux de compagnie et des services de promenade de chiens, et qui n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la Demande.

- f. Contrairement à l'alinéa 38(2)c) et au paragraphe 16(1) de la Loi, le Requérant n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque, car elle prête à confusion avec la marque de commerce FRIENDS FUR EVER antérieurement employée au Canada par Friendly Pets Inc., un autre concurrent dans l'industrie des animaux de compagnie, et qui n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande.
- g. Contrairement aux alinéas 38(2)c) et 16(1)b) de la Loi, la Marque crée de la confusion avec la demande no 1111567 pour la marque de commerce FFR antérieurement produite au Canada par l'Opposant, maintenant enregistrée sous le numéro LMC897665.
- h. Contrairement aux alinéas 38(2)c) et 16(1)c) de la Loi, la Marque crée de la confusion avec le nom commercial FFR de l'Opposant antérieurement employé au Canada en liaison avec une entreprise qui fournit les produits et les services pour animaux de compagnie susmentionnés.
- i. Contrairement à l'alinéa 38(2)d) de la Loi, la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposant et de nombreuses autres parties, y compris, mais sans s'y limiter à Friendly Pets Inc.
- j. Contrairement à l'alinéa 38(2)e) de la Loi, à la date de la production de la Demande, le Requérant n'employait et ne projetait pas d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits et services décrits dans la Demande. Plus précisément, tout emploi présumé de la Marque par le Requérant ne constitue pas un emploi en vertu de l'article 4 de la Loi.
- k. Contrairement à l'alinéa 38(2)f) de la Loi, à la date de production de la Demande, le Requérant n'avait pas le droit d'employer la Marque parce qu'elle contrevenait à la législation fédérale applicable sur les animaux au Canada.

(Q23) Énumérez les erreurs ou problèmes qui apparaissent dans les motifs d'opposition susmentionnés. Seules les 10 premières réponses seront prises en considération **(1 point pour chaque erreur ou problème identifié, jusqu'à un maximum de 10)**. Pour chaque erreur ou problème que vous identifiez, expliquez ce qui est faux ou pourquoi il est problématique **(1 point chacun)**. **(Total : 20 points)**

Réponse : (Q23)

1. Les motifs d'opposition sont les suivants :

- a. Contrairement aux alinéas 38(2)a) et 30a) de la Loi, la Demande ne contient pas d'état dressé dans les termes ordinaires du commerce pour divers produits ou services en liaison avec lesquels la Marque est employée.

Problème/erreur #1: **ne doit pas faire référence à l'alinéa 30a).**

Quoi/pourquoi? **doit plutôt faire référence à l'alinéa 30(2)a).**

Problème/erreur #2 : **fait référence aux « divers produits »**

Quoi/pourquoi? **Le seul produit problématique est « Popsicles pour animaux de compagnie ». POPSICLE est une marque de commerce déposée et n'est donc pas une description dans les termes ordinaires du commerce. OU «divers produits» doivent être spécifiés.**

b. Contrairement aux alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée no 897665 de l'Opposant pour la marque de commerce FFR.

c. Contrairement à l'alinéa 38(2)a.1) de la Loi, la Demande a été produite de mauvaise foi.

Problème/erreur #3: **le motif tel qu'il est rédigé fait uniquement référence à la « mauvaise foi »**

Quoi/pourquoi? **Le motif invoqué ne contient pas suffisamment de faits pertinents pour permettre au Requérent de répondre.**

d. La Demande n'est pas conforme à l'alinéa 38(2)a.1) de la Loi parce que la Marque est presque identique à la marque de commerce FFR de l'Opposant antérieurement employée au Canada par celui-ci, de sorte qu'à la date de production de la Demande, le Requérent doit avoir été au courant de l'emploi antérieur de la marque de commerce FFR par l'Opposant.

Problème/erreur #4: **allègue un motif d'opposition inapproprié.**

Quoi/pourquoi? **Les faits allégués (simple connaissance) ne constituent pas une mauvaise foi.**

e. Contrairement aux alinéas 38(2)c) et 16(3)a) de la Loi, la Marque prêtait à confusion avec les marques de commerce FFR et FURRY FRIENDS ROCK de l'Opposant, antérieurement employées au Canada par celui-ci en liaison avec des laisses pour animaux de compagnie, des colliers pour animaux de compagnie et des services de promenade de chiens, et qui n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la Demande.

Problème/erreur #5: **fait référence de façon incorrecte au paragraphe.**

Quoi/pourquoi? **Devrait être l'alinéa 16(1)a)**

f. Contrairement à l'alinéa 38(2)c) et au paragraphe 16(1) de la Loi, le Requérent n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque, car elle prête à confusion avec la marque de commerce FRIENDS FUR EVER antérieurement employée au Canada par Friendly Pets Inc., un autre concurrent de l'industrie des animaux de compagnie, et qui n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la Demande.

Problème/erreur #6: **référence incomplète à l'article.**

Quoi/pourquoi? **Devrait faire référence à l'alinéa 16(1)a).**

Problème/erreur #7: **Motif d'opposition inapproprié.**

Quoi/pourquoi? **Un opposant ne peut pas invoquer l'emploi d'une marque par une personne autre que lui-même ou son prédécesseur en titre.**

g. Contrairement aux alinéas 38(2)c) et 16(1)b), la Marque crée de la confusion avec la Demande no 1 111567 pour la marque de commerce FFR produite antérieurement au Canada par l'Opposant, maintenant enregistrée sous le numéro LMC897665.

Problème/erreur #8: **Motif d'opposition inapproprié.**

Quoi/pourquoi? **-Paragraphe 16(2) la demande de l'Opposant n'était pas en instance à la date de l'annonce de la Demande OU le point est accordé si la réponse est qu'une marque de commerce enregistrée ne peut pas être associée avec le motif sous 16(1)b)**

h. Contrairement aux alinéas 38(2)c) et 16(1)c) de la Loi, la Marque crée de la confusion avec le nom commercial FFR de l'Opposant antérieurement employé au Canada en liaison avec une entreprise qui fournit les produits et les services pour animaux de compagnie susmentionnés.

i. Contrairement à l'alinéa 38(2)d) de la Loi, la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposant et de nombreuses autres parties, y compris, mais sans s'y limiter à Friendly Pets Inc.

Problème/erreur #9: **ne dispose pas suffisamment de faits pertinents OU "vague et ambigu"**

Quoi/pourquoi? **Une liste complète des « nombreuses autres parties » n'est pas fournie.**

j. Contrairement à l'alinéa 38(2)e) de la Loi, à la date de la production de la Demande, le Requérant n'employait et ne proposait pas d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits et services énumérés. Plus précisément, tout emploi présumé de la Marque par le Requérant ne constitue pas un emploi en vertu de l'article 4 de la Loi.

k. Contrairement à l'alinéa 38(2)f) de la Loi, à la date de production de la Demande, le Requérant n'avait pas le droit d'employer la Marque parce qu'elle contrevenait à la législation fédérale applicable sur les animaux au Canada.

Problème/erreur #10: **ne dispose pas suffisamment de faits pertinents OU "vague et ambigu"**

Quoi/pourquoi? **Devrait préciser les lois fédérales particulières.**

Question 4 d) : (Q24) Fournir une analyse détaillée du problème de confusion entre la marque du Requérant FFRTW et la marque de l'Opposant FFR en supposant que les renseignements fournis dans la question sont vrais. Répondez en abordant tous les critères pertinents, 1 point sera également accordé pour la forme grammaticale et la cohérence. **(Total : 12 points – 11 points pour l'application du critère, y compris pour la source citée – 1 point pour la forme grammaticale et la cohérence)**

Réponse : (Q24)

Critère – Article 6(5) de la Loi sur les marques de commerce (1 point)

- **(a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou des noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;**

Les deux marques ont un caractère distinctif inhérent limité// faible (1 point) puisqu'elles sont des abréviations lettres/initiales de la version complète de leurs marques de commerce respectives (1 point) **(2 points)**
ou

Les deux marques sont des acronymes (1 point) et sont donc considérées comme étant intrinsèquement faibles (1 point). Cependant, celles-ci peuvent acquérir un caractère distinctif par l'emploi. L'Opposant emploie sa marque depuis au moins aussitôt que 2010, alors que le Requérant n'emploie sa marque que depuis 2018; ce critère est en faveur de l'Opposant.

- **(b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage;**

-Le Requérant allègue qu'il emploie sa marque depuis 2018 alors que l'Opposant allègue qu'il emploie sa marque depuis 2010, ce qui constitue un argument à l'appui d'une conclusion de confusion en faveur de l'Opposant (2 points) OR OU 2 points s'il est écrit que l'Opposant a un emploi plus long/important ou la mention des dates. Ce n'est pas suffisant d'indiquer que l'emploi est plus long.

- **(c) le genre de produits, services ou entreprises;**

Bien que les produits associés aux deux marques ne soient pas identiques, les deux marques sont employées en liaison avec des produits et services liés aux animaux de compagnie, ce qui constitue un argument à l'appui d'une conclusion de confusion. **(2 points)** - 1 point pour la mention que les produits/services sont similaires; 1 point pour la mention que les produits et services sont reliés aux animaux de compagnie.)

- **(d) la nature du commerce;**

Bien que les produits et les services associés aux deux marques ne soient pas identiques, les deux marques sont employées en liaison avec des produits et des services où les consommateurs ultimes sont des propriétaires d'animaux de compagnie, ce qui constitue un argument à l'appui d'une conclusion de confusion.
Ou

Étant donné que les produits et les services sont très semblables, ils se trouveraient probablement dans les mêmes voies de commercialisation. Ce critère est en faveur de l'Opposant. **(2 points)** le candidat doit indiquer que les consommateurs sont des propriétaires d'animaux de compagnie, voies de commercialisation similaires, ou consommateurs potentiels

- **(e) Le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.**

La marque faisant l'objet d'une opposition incorpore l'intégralité de la marque citée, ce qui constitue un argument à l'appui d'une conclusion de confusion en faveur de l'Opposant. (1 point) OU

Les deux premières lettres de chaque marque sont identiques (1 point) et une abréviation /acronyme pour Furry Friends (1 point), ce qui est un argument à l'appui d'une conclusion de confusion puisque la première partie de la marque est la plus importante. OU

De plus, puisque les marques respectives sont des acronymes pour les termes comportant les mots « Furry » et « Friends », elles sont aussi semblables dans les idées suggérées. (1 point). **(2 points) (un maximum de 2 Marks pour ce critère s.6(5)(e))**

Autres circonstances de l'espèce :

Le fait que d'autres concurrents utilisent les termes « fur » et « friends » dans leurs marques de commerce réduit en quelque sorte le risque de confusion entre les marques, car les consommateurs sont vraisemblablement habitués à rencontrer des marques qui contiennent ces termes et sont donc en mesure, avec de petites différences, de distinguer les marques et leurs sources d'origine. OU l'État du registre (Maximum 1 point peut être alloué pour mentionner une autre circonstance de l'espèce, pour un total de 10 point pour avoir appliqué les critères du paragraphe 6(5))

1 point – forme grammaticale et cohérence

Question 4 e) : (Q25) Lorsqu' un motif d'opposition est fondé sur l'emploi antérieur ou la révélation antérieure d'une marque créant de la confusion, à quelle date l'opposant doit-il établir qu'il n'y a pas eu abandon de sa marque? **(1 point)**

Réponse : (Q25)

La date de l'annonce de la demande du requérant

Question 4 f) : (Q26) Quelle est la date pertinente pour le motif d'opposition alléguant le caractère non distinctif? **(1 point)**

Réponse : (Q26)

La date de production de la déclaration d'opposition

Question 4 g) : (Q27) Donnez trois (3) exemples des types de preuve dans un affidavit ou une déclaration solennelle qui peuvent être utilisés pour établir l'utilisation du FFR en liaison avec des services de promenade de chiens. Cette question ne vise pas les dates pertinentes. **(6 points)**

Réponse : (Q27)

(Tout exemple semblable est acceptable) :

Une photo d'une devanture de magasin de l'opposant avec la mention FFR dans un texte stylisé bien visible et une liste de services incluant les services de promenade de chiens. **2 points**

Une capture d'écran du site Web de l'opposant avec la mention FFR dans un texte stylisé bien visible et une liste de services, y compris des services de promenade de chiens **2 points**

Une photo d'une veste avec la mention FFR en texte stylisé bien visible et une déclaration dans l'affidavit selon laquelle tous les employés de l'opposant portent ce type de veste avec le texte stylisé dans l'exécution des services de promenade de chiens. **2 points**. Ou tout autre vêtement avec la marque et porté par les employés dans l'exécution des services

Toute annonce publicitaire en association avec les services de promenade de chiens. – **2 marks**

Les chiffres de ventes et des exemples de publicité ou de factures avec la marque sont acceptables. Si le candidat mentionne uniquement les chiffres de vente, ce n'est pas suffisant. – **2 marks**

Question 5 (6 points)

(1 point par réponse) Dans une procédure d'opposition en matière de marque de commerce :

- a. (Q28) Un opposant peut demander une décision interlocutoire pour faire radier des parties de la contre-déclaration d'un requérant (V/F)
- b. (Q29) Lorsqu'on examine la probabilité de confusion entre deux marques de commerce dans une procédure d'opposition, l'une des circonstances à considérer dans l'analyse est de savoir si les produits/services des parties partagent la même classification de Nice (V/F)
- c. (Q30) Un requérant qui demande la prolongation standard de délai pour compléter les contre-interrogatoires doit, dans sa demande, soumettre au registraire 1) la durée de la prolongation demandée, 2) confirmation du consentement de la partie adverse, et 3) les droits applicables de 125 \$ (V/F)
- d. (Q31) Dans une procédure d'opposition, il n'est pas possible d'obtenir une prolongation de délai pour demander une audience. V/F

- e. (Q32) Le registraire des marques de commerce peut, à sa discrétion, prendre constat d'office d'enregistrements de marques de commerce de tierces parties, qui reflètent l'état du registre, souligné par une partie dans ses observations écrites, même si l'avis de ces enregistrements n'a pas été préalablement souligné dans la preuve (V/F)
- f. (Q33) Dans une opposition à une demande prévue au Protocole, un opposant ne peut pas modifier la déclaration d'opposition pour inclure un motif prévu à l'alinéa 12(1)d) à moins que la demande correspondante n'ait été mentionnée dans la déclaration d'opposition. V/F

Réponses

- a. (Q28) Faux
- b. (Q29) Faux
- c. (Q30) Faux
- d. (Q31) Vrai
- e. (Q32) Faux
- f. (Q33) Vrai

Question 6 (3 points)

Vous recevez un appel d'un nouveau client. Il vous informe qu'il a déposé lui-même sa demande d'enregistrement de marque de commerce sans avoir consulté au préalable un agent de marques de commerce. Le Bureau des marques de commerce s'oppose à l'enregistrement de la marque MORDU parce qu'elle ressemble à une marque interdite MORDU qui appartient à la Société Radio-Canada (ci-après SRC). Le client vous informe également qu'il a appelé le service juridique de la SRC pour obtenir un consentement à l'enregistrement de sa marque, mais sa demande a été refusée. La marque interdite a été publiée il y a plus de 10 ans. Le client n'a pas trouvé l'emploi de la marque interdite par la SRC. Le client a vu sur le site web de l'OPIC qu'une marque qui n'a pas été employée au cours des 3 dernières années peut être radiée par la procédure prévue à l'article 45. Il vous demande d'entreprendre une procédure sous l'article 45.

Question 6 a) : (Q34) Pouvez-vous entreprendre la procédure visée à l'article 45 à l'encontre d'une marque interdite? Oui ou non **(1 point)**

Réponse :

(Q34) Non

Question 6 b) : (Q35) Expliquez votre réponse et faites référence à disposition pertinente **(2 points)**

Réponse : (Q35)

Une procédure de radiation prévue à l'article 45 ne peut être intentée qu'à l'encontre d'une marque déposée (1 point), paragraphe 45 (1) OU art. 45 et art. 2 « marques de commerce »

Question 7 (5 points)

Vous représentez un opposant dans une procédure d'opposition en matière de marque de commerce. Quelques mois après avoir présenté des soumissions à une audience, vous recevez une décision du registraire des marques de commerce rejetant l'opposition. Votre client est déçu et souhaite interjeter appel de la décision.

Question 7 a) : (Q36) Combien de temps votre client dispose-t-il pour interjeter appel de la décision du registraire? **(1 point)** Citez l'article pertinent de la Loi **(1 point)**.

Réponse : (Q36)

[2 mois à compter de la date à laquelle l'avis de la décision a été envoyé par le registraire, article 56(1) de la LMC] 2 mois mais si c'est suivi d'une réponse incorrecte, le point n'est pas accordé, par exemple 2 mois de la date de la décision

Question 7 b) : Votre client vous demande d'aller de l'avant avec la préparation et le dépôt d'un avis d'appel de la décision du registraire à la Cour fédérale. (Q37) Si vous ne nommez pas le registraire comme intimé dans l'avis d'appel, devez-vous déposer l'avis d'appel auprès du registraire? **(1 point)** (Q38) Citez l'article pertinent de la Loi **(1 point)**.

Réponse :

(Q37) Oui. (Q38) L'article 56(2) de la LMC]

Question 7 c) : (Q39) Quel est le nom de la décision de la Cour suprême du Canada qui modifie la norme de contrôle applicable aux décisions administratives au Canada, y compris les décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce? **(1 point)**

Réponse : (Q39)

[Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65. Vavilov serait acceptable au lieu d'une citation complète]

Question 8 (4 points)

Au nom de votre client, vous avez demandé l'envoi de l'avis prévu à l'article 45 relativement à la marque de commerce AVENGERS AGE OF ULTRON, LMC1056308 en liaison avec des « jeux vidéo sur ordinateur » et appartenant à Marvel Character, Inc.

Vous avez reçu l'affidavit suivant :

DANS L'AFFAIRE DE La procédure prévue à l'article 45 contre l'enregistrement canadien de la marque de commerce no LMC1056308, au nom de Marvel Character, Inc., en liaison avec la marque de commerce AVENGERS AGE OF ULTRON

L'AFFIDAVIT DE Jennifer Jones

Je soussignée, Jennifer Jones, de la ville de Montréal (Québec), AFFIRME
SOLENNELLEMENT :

1. Je suis analyste en marques de commerce et employée du cabinet Trademark Forever, agente du propriétaire inscrit aux présentes, un poste que j'occupe depuis 1998. Je produis cet affidavit au nom et avec la permission du propriétaire inscrit, Marvel Character, Inc. (ci-après « l'Inscrit ») à l'appui de son enregistrement de marque de commerce susmentionné.
2. Le 6 septembre 2021, afin d'obtenir des renseignements sur l'emploi de la marque de commerce de l'Inscrit, j'ai effectué des recherches sur Internet à l'aide des moteurs de recherche Google accessibles aux adresses www.google.ca et www.google.com en inscrivant les termes « AVENGERS AGE OF ULTRON » dans les champs de recherche (ci-après « recherches Google »). Les recherches Google ont révélé plus de 30 000 « résultats ». J'ai devant moi une copie des premières pages des résultats de recherche des recherches Google produite comme pièce A à cet affidavit.
3. J'ai devant moi des copies de pages web téléchargées et imprimées le 6 septembre 2021 de certains sites web que j'ai personnellement consultés parmi celles qui figurent dans les résultats des recherches Google et contenant des commentaires qui ont été mises en ligne pendant la Période pertinente, le tout produit en liasse comme pièce B à cet affidavit.
4. Le 6 septembre 2021, j'ai effectué des recherches sur le site web de l'Inscrit, à l'adresse www.marvel.com, en inscrivant les termes « AVENGERS AGE OF ULTRON » (ci-après « Recherches Marvel »). Les Recherches Marvel ont révélé les produits de l'Inscrit en liaison avec AVENGERS AGE OF ULTRON, les packs d'extension de logiciel et les cartes à collectionner. Des renseignements sur la façon de télécharger AVENGERS AGE OF ULTRON de l'Inscrit sont disponibles sur son site web. J'ai devant moi des copies des impressions des Recherches Marvel produites en liasse comme pièce C à cet affidavit.
5. L'Inscrit m'a informé que les produits ont été vendus sous la marque AVENGER AGE OF ULTRON pendant la Période pertinente;

L'affidavit est assermenté et porte la signature de Jennifer Jones.

Question 8 a) : (Q40) Quels sont vos arguments pour alléguer que le contenu de cet affidavit est du ouï-dire? **(2 points)**

Réponse : (Q40)

(1 point) Même si Mme Jones déclare avoir fait son affidavit au nom et avec la permission de l'Inscrit, elle n'est pas en mesure de confirmer l'exactitude des ventes des marchandises pendant la Période pertinente; OU écrire que Mme Jones n'était pas informée

(1 point) L'affidavit ne contient aucune raison pour laquelle une personne ayant une connaissance directe des ventes pendant la Période pertinente n'aurait pas pu fournir une telle preuve;

Question 8 b) : (Q41) Quelles sont les deux conditions pour les exceptions par ouï-dire? (2 points)

Réponse : (Q41)
(1 point) fiabilité
(1 point) nécessité

Question 9 (7 points)

Votre client Awesome Canada inc. détient l'enregistrement no LMC111 111 pour la marque de commerce AWESOME en liaison avec des « pochettes d'ordinateur ». Hier, votre client a reçu du registraire un avis en vertu de l'article 45 à l'égard de cet enregistrement. Votre client vous envoie une photo de l'emballage et vous notez qu'il s'agit du nom Toomuch Canada Inc. et non du nom du propriétaire inscrit qui y est imprimé. Votre client vous informe qu'il n'y a pas de licence écrite relativement à l'emploi de cette marque.

Question 9 a) : (Q42) Quels renseignements devraient apparaître sur l'emballage pour qu'il y ait avis public de la licence? (2 points)

Réponse : (Q42) Emploi sous licence (1 point) et nom du propriétaire (1 point)

Question 9 b) : (Q43) En l'absence d'une licence écrite, indiquez les 2 autres méthodes par lesquelles le propriétaire inscrit d'une marque de commerce peut démontrer le contrôle requis pour bénéficier de la disposition du paragraphe 50(1) de la *Loi sur les marques de commerce* (2 points).

Réponse : (Q43)
(1 point) atteste clairement que le propriétaire exerce le contrôle requis; (1 point) fournit une preuve démontrant que le propriétaire exerce le contrôle requis (1 point);

Question 9 c) : (Q44) Le titulaire de licence peut-il signer un affidavit attestant l'emploi de la marque? Oui ou non (1 point) (Q45) Expliquez pourquoi (2 points).

Réponse :
(Q44) Oui.
(Q45) 1) il n'y a rien dans la *Loi sur les marques de commerce* ou la jurisprudence qui interdit au licencié de produire un affidavit (1 point), mais l'auteur de l'affidavit doit avoir une connaissance personnelle des faits (1 point)

Question 10 (16 points)

Les questions suivantes ont toutes trait à la procédure prévue à l'article 45. Pour chaque question : 1) indiquez VRAI OU FAUX après chaque déclaration (1 point) et 2) donnez une raison pour expliquer ou justifier votre réponse, comme une disposition de la Loi, du Règlement ou d'un Énoncé de pratique et, si aucune n'est pertinente, alors une explication dans vos propres mots (1 point). (Total : 16 points)

- a) (Q46) En cas d'appel d'une procédure prévue à l'article 45, l'autorisation de la Cour fédérale est requise pour apporter une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire.
- b) (Q48) Un avis prévu à l'article 45 peut être émis pour l'ensemble ou seulement une partie des produits et des services.
- c) (Q50) Une personne qui correspond avec le registraire dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45 doit indiquer clairement que la correspondance se rapporte à cette procédure.
- d) (Q52) Le registraire enverra un avis qui informe une partie de la date limite pour produire une demande d'audience.
- e) (Q54) Lors du dépôt d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle par voie électronique, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, le nom du dossier doit comprendre le nom complet du déposant ou du déclarant et la date de l'assermentation.
- f) (Q56) Dans le cas d'un enregistrement qui a été modifié pour prolonger l'état déclaratif des produits et services en vertu de l'article 41(1)c), la période de 3 ans est la même que pour les autres produits et services énumérés dans l'enregistrement.
- g) (Q58) L'emploi démontré à l'égard d'un produit suffit à démontrer l'emploi à l'égard d'autres produits de la même classe.
- h) (Q60) Si on ne spécifie pas qu'une déclaration est faite sous serment ou sous déclaration solennelle, ceci suffit à rendre la déclaration irrecevable en preuve.

Réponse :

- a) (Q46) Faux (1 point) - (Q47) Paragraphe 56(5) de la Loi (1 point) (modification non en vigueur);
- b) (Q48) Réponse : Vrai (1 point) (Q49) Paragraphe 45(1) de la Loi (1 point)
- c) (Q50) Vrai (1 point) (Q51) Article 68 du Règlement sur les MC OU Énoncé de pratique de l'article 45 (écrire Énoncé de pratique n'est pas suffisant en raison de la formulation de la question qui exige une plus grande précision dans la réponse) (1 point)
- d) (Q52) Faux (1 point) (Q53) référence au paragraphe 74(2) du Règlement sur les MC, la partie doit calculer la date (1 point)

- e) (Q54) Vrai. (1 point) (Q55) Énoncé de pratique sur la preuve électronique dans les procédures d'opposition et l'article 45. (écrire Énoncé de pratique n'est pas suffisant en raison de la formulation de la question qui exige une plus grande précision dans la réponse) (1 point)
- f) (Q56) Faux (1 point) (Q57) référence au paragraphe 41(2) de la Loi ou référence à l'Énoncé de pratique de l'article 45 (écrire Énoncé de pratique n'est pas suffisant en raison de la formulation de la question qui exige une plus grande précision dans la réponse) (1 point).
- g) (Q58) Faux (1 point) (Q59) bien qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve et qu'une preuve représentative peut suffire, dans le cadre de la procédure de radiation prévue à l'article 45, le propriétaire inscrit doit tout de même fournir une preuve prima facie d'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits et services indiqués dans l'enregistrement faire référence à l'Énoncé de pratique de l'article 45 sinon simplement dire Énoncé de pratique n'est pas suffisant.) (1 point)
- h) (Q60) Vrai (1 point) (Q61) Le paragraphe 45(1) de la Loi stipule clairement que le propriétaire inscrit doit fournir un affidavit ou une déclaration solennelle (1 point). Ou 45(2) LMC