Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Examen des connaissances appliquées des agent(e)s de marques de commerce
Corrigé de l'exemple d'examen pour la composante A

Énoncé de l'objectif : L'exemple d'examen et les exemples de réponse sont fournis à des fins d'information et de préparation uniquement. Le but est de fournir aux candidats(e)s une compréhension générale du type et du format des questions susceptibles d'apparaître dans l'examen des compétences, ainsi que de présenter le niveau de précision attendu dans les réponses. Pour de plus amples renseignements, consultez la page suivante : https://cpata-cabamc.ca/fr/devenir-un-agent/renseignements-examens-de-competence-des-agentes-de-marques-de-commerce/

Représentation : L'exemple d'examen n'est pas représentatif de tous les sujets, niveaux de difficulté ou types de questions susceptibles d'être rencontrés dans le cadre de l'examen. Le véritable examen peut contenir des questions qui diffèrent grandement en forme et en contenu.

Valeur prédictive : Le rendement à cet exemple d'examen ne doit pas être perçu comme un indicateur du rendement qui sera obtenu à l'examen des compétences correspondant. Cet exemple d'examen n'a pas pour but de prédire les résultats à l'examen et ne doit pas être utilisé par les candidat(e)s comme seul matériel de préparation.

Corrigé : Les exemples de réponse sont fournis à titre indicatif seulement. Ils ne représentent qu'une des nombreuses approches pouvant être employées pour répondre aux exemples de question. Les réponses au véritable examen peuvent varier, et il peut y avoir plusieurs façons valides de répondre à une question donnée.

Mises à jour et modifications : Les politiques et le contenu de l'examen sont susceptibles d'être modifiés. Bien que nous nous efforcions de garder notre matériel de préparation à jour, il se peut que l'exemple d'examen et les exemples de réponse ne correspondent pas à la plus récente version du véritable examen.

Aucune garantie : L'utilisation de ces exemples ne garantit pas la réussite au véritable examen des compétences. Les candidat(e)s sont encouragé(e)s à se préparer et à étudier de manière exhaustive afin de renforcer leur compréhension de la matière.

Confidentialité : Le contenu du véritable examen est confidentiel.

Rétroaction : La rétroaction sur ce matériel d'exemple est la bienvenue. Sachez toutefois que le Collège ne peut pas fournir de réponses individuelles ou de conseils particuliers en lien avec la préparation à l'examen.

Renseignements au sujet de l'examen

L'examen des connaissances appliquées de l'agent(e) de marques de commerce se déroule sur deux (2) jours. Les candidat(e)s disposent de trois (3) heures la première journée pour terminer la composante A, qui est axée sur l'enregistrabilité et la stratégie. Les candidat(e)s disposent de trois (3) heures le jour suivant pour terminer la composante B, qui est axée sur les poursuites, les oppositions et les procédures en vertu de l'article 45. Chaque composante a une valeur de 75 points; les deux (2) composantes sont notées conjointement sous la forme d'un même examen de 150 points au total.

Le présent document est un exemple de la composante A. Il compte 11 questions d'une valeur totale de 75 points.
La composante A sera notée conjointement à la composante B.

Durant l'examen, les candidat(e)s disposeront d'un accès électronique à la *Loi sur les marques de commerce,* LRC 1985, ch. T-13 (la « *Loi sur les marques de commerce* ») et au *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/2018-227 (le « *Règlement sur les marques de commerce* »), ainsi qu'au reste de la documentation et des ressources nécessaires pour répondre aux questions d'examen.

Directives pour les candidat(e)s

Examinez l'ensemble de la documentation fournie. Répondez à l'ensemble des questions.

Évitez de formuler des commentaires superflus sans rapport direct avec la question. Ne présumez d'aucun fait qui n'est pas expressément énoncé.

Lorsqu'on vous demande d'étayer une réponse, incluez une discussion ou un raisonnement qui soient pertinents. S'il peut être utile d'inclure les références pertinentes des sources (p. ex., jurisprudence, dispositions législatives ou réglementaires), il n'y a pas de points réservés à l'inclusion de telles références, à moins d'une indication à cet effet dans la question.

Les réponses de style télégraphique sont acceptées.

Examen des connaissances appliquées de l'agent(e) de marques de commerce composante A (3 heures, 75 points)

Question 1 [12 points au total]

Une de vos clientes de longue date, Rouler ensemble inc., exerce ses activités dans l'industrie du sport et se spécialise dans les vêtements pour motocyclistes professionnels. Rouler ensemble inc. est une société canadienne établie à Toronto (Ontario), qui compte plusieurs magasins aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne. La cliente travaille depuis plusieurs années avec des fournisseurs situés à Bangkok (Thaïlande).

Votre cliente a récemment mis au point une nouvelle veste de protection légère qui comporte un système de ventilation novateur fondé sur une technologie novatrice qui a elle aussi été développée par la cliente. La veste est également dotée de manches découpées en forme de vagues. La méthode et les matériaux utilisés pour intégrer ce système de ventilation sont restés confidentiels et exclusifs à la société. Ce nouveau produit sera dévoilé lors du prochain championnat de course de moto à Riyad (Royaume d'Arabie saoudite), grâce à une entente de parrainage avec l'une des équipes de course. La course aura lieu dans 2 mois, et le produit n'a toujours pas été révélé au public.

La veste, qui porte la marque ROULER VITE, portera également sur son dos une œuvre commandée auprès d'un artiste d'une agence publicitaire pour cet événement en particulier. L'œuvre est inspirée des dunes du désert et évoque l'idée de la vitesse et de la liberté. La cliente prévoit faire de la publicité et vendre la nouvelle veste dans ses magasins à l'échelle internationale, et elle sera portée par les coureurs à Riyad pendant l'événement.

Soudainement consciente des vulnérabilités potentielles de son plan au niveau de la protection de la propriété intellectuelle (PI), votre cliente communique avec vous pour une consultation d'urgence. Après avoir examiné le portefeuille de ses marques de commerce, vous découvrez que Rouler ensemble inc. possède un enregistrement pour la marque de commerce ROULER VITE au Canada depuis 2014. Cet enregistrement couvre des « vêtements, à savoir des vestes » et des « vêtements de moto, à savoir des vestes de protection contre les blessures ».

Décrivez une approche pour cette cliente (le style télégraphique est accepté). Dans votre description, abordez les besoins et les objectifs de la cliente ***[2 points]***, les types de protection disponibles pour la propriété intellectuelle ***[3 points]***, la stratégie recommandée pour l'enregistrement de la marque de commerce, fondée sur les faits, en vue d'une protection optimale de cette marque de commerce ***[3 points]***, ainsi que toute échéance pratique ou stratégique associée à la stratégie d'enregistrement de la marque de commerce ***[4 points]***.

Exemple de réponse

L'exemple de réponse qui suit permettrait d'obtenir la totalité des points.

Besoins et objectifs de la cliente :

- Protéger les éléments figuratifs et les technologies derrière l'invention, surtout en ce qui concerne la réalisation d'une recherche de disponibilité de la marque de commerce et la production d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce figurative pour le logo, avant le lancement du championnat de course, ainsi que la consultation d'un(e) agent(e) de brevet afin d'obtenir ses conseils, comme il pourrait y avoir des possibilités sur le plan de la protection par brevet.
- Élargir la protection de la marque de commerce aux pays dans lesquels la marque de commerce sera employée ou annoncée.

Types de protection de la propriété intellectuelle disponibles :

- Une marque de commerce nominale pour la marque « ROULER VITE ».
- Une marque de commerce figurative pour protéger le logo.
- Une marque de commerce non traditionnelle consistant au positionnement d'un signe en vue de protéger la position du logo sur un objet tridimensionnel (la veste).

Stratégie recommandée pour l'enregistrement de la marque de commerce :

- Il n'est pas nécessaire de produire une nouvelle demande d'enregistrement de marque de commerce canadienne auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), mais il faudra classer les produits de l'enregistrement canadien existant conformément à la Classification de

Nice afin de produire une demande d'enregistrement de marque de commerce internationale.

- Produire une demande de marque de commerce internationale désignant les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne et la Thaïlande pour les produits revendiqués dans l'enregistrement canadien en se fondant sur l'enregistrement canadien en tant qu'enregistrement de base.
- Option alternative à la production d'une demande de marque de commerce internationale et sans reclassement de l'enregistrement canadien : produire des demandes d'enregistrement de marque de commerce aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et en Thaïlande directement auprès des bureaux locaux des marques de commerce.
- Produire une demande d'enregistrement de marque de commerce au Royaume d'Arabie saoudite auprès du bureau local des marques de commerce. Le Royaume d'Arabie saoudite n'est pas membre du système de Madrid.

OU :

- Effectuer une recherche et, selon la disponibilité de la marque de commerce figurative, produire une nouvelle demande au Canada pour la marque de commerce figurative.
- En présumant que les produits de l'enregistrement existant pour la marque nominale n'ont jamais été classés conformément à la Classification de Nice, produire une demande de regroupement de produits conformément à la Classification de Nice (ce qui est nécessaire en vue de produire une demande internationale fondée sur le système de Madrid).
- Produire une demande d'enregistrement internationale sous la régie du système de Madrid afin de protéger la marque nominale dans les administrations étrangères, en se fondant sur l'enregistrement canadien de la marque nominale en tant que marque de base et en prenant soin de désigner les administrations d'intérêt pour le client, soit : les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Échéances pratiques ou stratégiques :

<u>Si la production internationale est fondée sur un enregistrement canadien</u>

Produire le plus rapidement possible des demandes nationales de marque de commerce dans les administrations désignées ou une demande prévue au Protocole de Madrid, puisqu'il n'y a pas de date de priorité associée à l'enregistrement canadien.

En s'appuyant sur une demande prévue au Protocole de Madrid, veiller à ce que l'enregistrement canadien existant soit renouvelé en temps opportun, car l'enregistrement international dépendra de l'enregistrement canadien pendant une période de cinq (5) ans.

En ce qui concerne les demandes nationales dans les administrations désignées, il n'y a pas de période de dépendance par rapport à l'enregistrement canadien.

OU :

Si la production internationale est fondée sur une demande canadienne

En vertu de la demande canadienne, il y a une date de priorité de 6 mois pour la production d'une demande prévue au Protocole de Madrid ou la production d'une demande dans un pays signataire de la Convention de Paris.

Dans le cas d'une demande prévue au Protocole de Madrid, il faut prévoir une période de dépendance de cinq (5) ans à l'égard de la demande canadienne.

Dans le cas des demandes nationales dans les administrations désignées, on court le risque de perdre la date de priorité si la demande canadienne est refusée ou abandonnée avant l'enregistrement dans l'administration donnée.

Question 2 [5 points au total]

Reportez-vous au scénario de la question 1. Votre cliente, Rouler Ensemble inc., vous a envoyé des photos de la nouvelle veste mise au point dans le but particulier de protéger contre les blessures, et vous remarquez que le nom ROULER ENSEMBLE est imprimé sur l'une des manches. Le client n'a jamais pensé à protéger ce nom, puisqu'il s'agit du nom de la société. Vous savez que ce type de vêtement appartient à la classe 9. Votre client accepte de payer pour une recherche complète de la disponibilité de la marque de commerce au Canada.

Préparez une note à l'intention de votre nouvel agent(e) de marques de commerce en formation qui décrit brièvement les directives à suivre pour effectuer une recherche de marque de commerce en l'occurrence. ***[5 points]***

Exemple de réponse

L'exemple de réponse qui suit permettrait d'obtenir la totalité des points.

- Effectuer une recherche pour une marque nominale identique dans toutes les classes.
- Effectuer une recherche qui ne se limite pas à la classe 9, en couvrant également les classes qui comprennent des produits et des services connexes, particulièrement les vêtements de la classe 25 et la vente de vêtements de la classe 35.
- Effectuer une recherche dans la base de données des noms commerciaux pour les marques qui pourraient être considérées comme semblables au point de créer de la confusion.
- Effectuer une recherche sur Internet pour l'emploi de marques identiques.
- Effectuer une recherche pour l'emploi de marques identiques dans différentes sources afin de déterminer si la marque de commerce possède un caractère distinctif inhérent.

Question 3 [13 points au total]

Suzie Bellamy est l'auteure d'une série de livres pour enfants intitulés ABRACADABRA. Le premier livre de cette série a été publié en 2015 et a connu un succès instantané chez les enfants d'âge préscolaire dans l'ensemble du Canada. En 2016, Mme Bellamy a lancé une multitude d'articles promotionnels portant la marque de commerce ABRACADABRA, décidant alors de produire une demande de marque de commerce pour la marque auprès du Bureau des marques de commerce du Canada. Un(e) autre agent(e) de votre bureau a aidé Mme Bellamy à enregistrer la marque comme suit :

No de la demande 1,789,789
Date de production : 2016-07-03

No de l'enregistrement : 991,991
Date de l'enregistrement : 2018-03-01

Marque de commerce : ABRACADABRA
Type : Mot
Catégorie : Marque de commerce

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

Produits :
(1) Livres pour enfants.
(2) T-shirts, sacs d'école, affiches et livres à colorier.

Revendications : Employée au Canada depuis au moins le mois de décembre 2015 sur les produits (1). Employée au Canada depuis au moins le mois de juin 2016 sur les produits (2).

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

L'agent(e) qui a travaillé précédemment avec Mme Bellamy a depuis pris sa retraite, et vous avez hérité de ses dossiers. Mme Bellamy communique avec vous parce qu'elle souhaite protéger sa marque de commerce à l'échelle internationale pour ses livres, sa marchandise et son application éducative; elle dispose toutefois d'un budget limité. Dans le message vocal qu'elle vous a laissé, elle vous indique également que le processus l'a précédemment laissée perplexe et qu'elle aimerait mieux comprendre les coûts et les avantages associés à la protection de sa marque de commerce dans sa situation.

Elle vous fournit un document détaillé de stratégie opérationnelle où sont soulignées les gammes de produits et les campagnes de marketing à venir. Le document de stratégie indique la nécessité de trouver un nouvel endroit aux fins d'entreposage. Le département du droit immobilier de votre cabinet juridique a un partenariat avec une agence immobilière spécialisée dans les solutions pour entreprises, et vous pensez qu'elle serait en mesure d'aider votre cliente. Décrivez une approche pour cette cliente (le style télégraphique est accepté). Dans votre description, abordez les

besoins et les objectifs de la cliente ***[3 points]***, les avantages et les risques/inconvénients associés à la protection des marques de commerce ***[4 points]***, la stratégie recommandée pour la production de la marque de commerce, fondée sur les faits, en vue d'une protection optimale de la marque de commerce ***[3 points]***, ainsi que les étapes à suivre avant de mettre l'agence immobilière et votre cliente en contact ***[3 points]***.

Exemple de réponse

L'exemple de réponse qui suit permettrait d'obtenir la totalité des points.

Besoins et objectifs de la cliente :

- Obtenir l'enregistrement de la marque de commerce pour les produits et services qui ne sont pas couverts par l'enregistrement existant.
- Obtenir l'enregistrement de la marque de commerce à l'étranger, dans les pays d'intérêt de la cliente où ses produits sont commercialisés.
- Obtenir une meilleure compréhension du processus d'enregistrement des marques de commerce et de la protection accordée ultimement par cet enregistrement.

Avantages et risques/inconvénients associés à la protection des marques de commerce :

- Avantage : Droits exclusifs dans l'ensemble du Canada (plutôt qu'avoir à s'appuyer sur les droits découlant de l'emploi [de *common law*], qui nécessitent la présentation de nombreuses preuves de réputation dans une région géographique donnée).
- Avantage : La capacité d'entamer des procédures pour contrefaçon de la marque de commerce lorsqu'un tiers emploie une marque de commerce semblable au Canada ou dans un pays désigné, une fois la marque de commerce enregistrée.
- Avantage : Un enregistrement de marque de commerce à jour a un effet dissuasif, car il indique que le ou la propriétaire de la marque de commerce protège activement sa marque de commerce, et qu'il ou elle est donc susceptible de la défendre et de la faire respecter.
- Risque/inconvénient : Si les coûts de production au Canada et dans le cadre du système de Madrid peuvent être plus bas que le coût encouru en produisant des demandes dans l'ensemble des pays d'intérêts, des coûts

élevés peuvent tout de même survenir aux étapes de l'examen et de l'opposition, étant donné qu'elles ont une portée nationale.

Stratégie recommandée pour la production de la marque de commerce :

- Produire une demande en vue de regrouper les produits des enregistrements existants conformément à la Classification de Nice.
- Afin d'obtenir la protection de la marque de commerce en liaison avec les produits qui ne sont pas couverts par la demande existante, il est possible de produire une demande afin d'élargir les produits couverts par un enregistrement existant. Il est également possible de produire une nouvelle demande afin de protéger les nouveaux produits en vertu de la même marque de commerce.
- Produire une demande internationale fondée sur le système de Madrid permet d'ajouter ultérieurement des pays supplémentaires à l'aide de désignations subséquentes, ce qui est pratique lorsqu'on souhaite limiter les coûts de la protection et élargir la protection géographique de la marque de commerce en fonction des besoins et des expansions dans les nouveaux marchés.

Étapes à suivre avant de mettre l'agence immobilière et votre cliente en contact :

- Consulter Mme Bellamy afin de déterminer si travailler avec l'agence immobilière l'intéresse.
- Confirmer avec Mme Bellamy qu'elle accepte de communiquer ses coordonnées (renseignements confidentiels) à l'agence, et obtenir de sa part le mandat de procéder à cet effet.

Question 4 [15 points au total]

Votre client(e) souhaite présenter une demande en vue d'enregistrer la marque de commerce ZÉNITH pour un emploi en liaison avec des huiles essentielles, plus particulièrement des huiles essentielles de lavande, pour usage personnel et domestique. La marque n'a toujours pas été employée au Canada. Avant de produire une demande pour l'enregistrement de la marque ZÉNITH, votre client(e) vous a demandé d'effectuer une recherche dans le Registre canadien des marques de commerce et de fournir votre avis quant à la disponibilité de la marque aux fins d'enregistrement et d'emploi.

La première partie du rapport de recherche comprend une sélection de marques de commerce provenant du Registre canadien des marques de commerce. Pour chaque marque concernée ci-dessous, déterminez si la marque est susceptible de constituer un obstacle pour l'enregistrement de la marque ZÉNITH en liaison avec les produits d'intérêts selon les critères de la confusion établis au paragraphe 6(5), ainsi que tout autre fait important, comme le fait que le ou la propriétaire de la marque soit votre client(e). Fournissez une brève justification pour chaque marque concernée ***[1 point par marque de commerce, pour un total de 10 points]***. Adoptez la perspective de l'examinateur(-trice) ou du Bureau des marques de commerce, plutôt que la perspective d'une procédure en opposition.

Fournissez ensuite votre interprétation des résultats de la recherche, ainsi que tout autre conseil ou recommandation que vous donneriez à votre client(e) ***[5 points]***. Ne présumez pas qu'il y a un caractère distinctif acquis.

ze·nith (zé·nith)

Nom

- 1. La période pendant laquelle une chose atteint le point culminant de sa force ou de son succès.
- 2. Le point du ciel ou de la sphère céleste se trouvant directement au-dessus de l'observateur(-trice).

Définition adaptée du dictionnaire Larousse et de Google.

No	Marque de commerce	État et no de demande/de l'enregistrement et date	Produits et services	Propriétaire
1.	ZEN- MYTHE LAVANDE	Annoncée No de la demande : 1976285 Date de la demande : 2019-09-06	Classe 3 : Lotions pour le corps	Beauté Zen SARL 268, rue Horner Ottawa (Ontario) K1A 0A2
2.	ZÉNITH	Enregistrée No de l'enregistrement : TMA498,852 Date de l'enregistrement : 2012-03-08	Classe 1 : Huiles de tannage pour peaux d'animaux	Groupe MOO, S.p.A.. 4, rue Abruzzi, Milan, Italie, 20030

No	Marque de commerce	État et no de demande/de l'enregistrement et date	Produits et services	Propriétaire
3.		Produite No de la demande : 1978453 Date de la demande : 2021-04-18	Classe 5 : Complément alimentaire à l'huile de lin; huiles de massage médicamenteuses.	Miiitaco inc. 259, 2e Avenue Ouest, Edmonton (Alberta) T5A 0B9
4.	Z ZÉNITH	Abandonnée No de l'enregistrement : TMA321,698 No de l'enregistrement : 1999-08-09	Classe 3 : Huiles essentielles et diffuseurs	ZEN inc. 650, rue Market, Philadelphie (Pennsylvanie), États-Unis, 19103
5.	ZÉNITH CALME	Produite No de la demande : 1956234 No de la demande : 2020-05-19	Classe 4 : Bougies parfumées d'aromathérapie Classe 21 : Diffuseurs électriques d'aromathérapie	CALME PLS SARL 6, route Challenger, Ridgefield Park (New Jersey), États-Unis, 07660
6.	ZEN IT	Enregistrée No de l'enregistrement : TMA867,417 No de l'enregistrement : 2013-07-09	Classe 25 : Vêtements, à savoir des t-shirts, des chapeaux et des chaussettes.	Robert Molliere 8, avenue Woodward, Détroit (Michigan), États-Unis, 48226
7.	XENITH	Enregistrée No de l'enregistrement : TMA1,082,365 No de l'enregistrement : 2018-04-29	Classe 35 : Services d'agence de vente d'huiles essentielles pour la parfumerie Classe 40 : Mélange personnalisé d'huiles essentielles pour l'aromathérapie	XENITH inc. 245, promenade Pinnacle, Wilmington (Delaware), États-Unis, 19803
8.	ZÉNITH DE LA VIE	Enregistrée No de la demande : TMA785,318 No de la demande : 2012-12-12	Classe 3 : Parfums pour usage personnel	ChaoLin Mey App 901, No 17, rue ZhongGhe, Beijing, Chine, 100 176
9.	SÉNITE	Enregistrée No de l'enregistrement : TMA852,364 No de l'enregistrement : 2014-07-22	Classe 29 : Huile de lavande à usage culinaire	BBYOU SARL. 78, avenue Pauline, Toronto (Ontario), M6H 0B1
10.	ZÉNITH	Annoncée No de la demande : 0925587	Classes 1 à 45	Société royale d'astronomie du Canada

No	Marque de commerce	État et no de demande/de l'enregistrement et date	Produits et services	Propriétaire
		Date de l'annonce : 2019-09-03		265, Hella Ouest, Vancouver (Colombie-Britannique) Y5V 0C1

Exemple de réponse

L'exemple de réponse qui suit permettrait d'obtenir la totalité des points.

No	Marque de commerce	Réponse
1.	ZEN- MYTHE LAVANDE	Ne constitue pas un obstacle à l'enregistrement, puisque les marques diffèrent au niveau de l'apparence, de la prononciation et de la connotation/idée suggérée.
2.	ZÉNITH	Ne constitue pas un obstacle à l'enregistrement puisque les produits sont différents.
3.		Constitue un obstacle à l'enregistrement puisque la marque du (de la) client(e) est identique à l'élément nominal de cette marque.
4.	Z ZÉNITH	Ne constitue pas un obstacle à l'enregistrement puisque la marque a été abandonnée.
5.	ZÉNITH CALME	Constitue un obstacle à l'enregistrement puisque la marque du (de la) client(e) est identique au premier mot de cette marque (ou cette marque contient la marque du [de la] client[e] dans son intégralité) **EN PLUS DE QUOI** les produits sont semblables ou se chevauchent (ou les voies de commercialisation sont semblables).
6.	ZEN IT	Ne constitue pas un obstacle à l'enregistrement puisque la marque diffère au niveau de l'apparence et de la connotation/l'idée suggérée, et que les produits sont différents.
7.	XENITH	Constitue un obstacle à l'enregistrement puisque les marques sont phonétiquement semblables.
8.	ZÉNITH DE LA VIE	Constitue un obstacle à l'enregistrement puisque la marque du (de la) client(e) est identique au premier mot de cette marque (ou cette

		marque contient la marque du [de la] client[e] dans son intégralité) **EN PLUS DE QUOI** les produits sont semblables ou se chevauchent (ou les voies de commercialisation sont semblables).
9.	SÉNITE	Ne constitue pas un obstacle à l'enregistrement, puisque les marques diffèrent au niveau de l'apparence, de la prononciation et de la connotation/idée suggérée.
10.	ZÉNITH	Constitue un obstacle à l'enregistrement puisque la marque du (de la) client(e) est constituée de la marque officielle ou lui ressemble à un point tel qu'elle pourrait être confondue avec la marque officielle.

Interprétation :

Il y a 5 marques de commerce potentiellement conflictuelles (no 3, 5, 7, 8 et 10). Le(la) client(e) pourrait décider de surveiller l'état des marques no 3 et 5 au cas où elles seraient abandonnées, car leurs demandes sont en suspens. Le(la) client(e) doit vérifier si les marques no 7 et 8 sont encore employées et envisager la possibilité de recourir à une procédure en vertu de l'article 45 (radiation pour non-usage). La marque officielle constituera un obstacle à l'enregistrement et nécessiterait l'obtention d'un consentement écrit de la part de l'organisme public en vue d'employer et enregistrer la marque de commerce du (de la) client(e). Le(la) client(e) pourrait décider d'effectuer une recherche supplémentaire afin de vérifier si la marque no 4 est encore employée par sa propriétaire, malgré l'abandon de celle-ci, afin d'évaluer les risques d'une opposition. Cette marque ne constituera toutefois pas un obstacle à l'étape de l'examen.

Question 5 [7 points au total]

Reportez-vous aux faits de la question 4. La deuxième partie du rapport de recherche comprend des recherches sur Internet, et votre attention est immédiatement attirée par le résultat suivant :

Résultats Web	MC	Titre de la page	Adresse URL
WEB 1	Trousse Zénith	Trousse Zénith – Diffuseur et mélange relaxant.	https://www.bonbon.com/us/product/zenith-kit

Lors de la première rencontre, votre client(e) a mentionné que Bon Bon SARL est une entreprise française, et qu'il s'agit de son concurrent principal. En examinant rapidement la section « nouveaux produits » du site Web de Bon Bon SARL, vous découvrez le produit TROUSSE ZÉNITH, composé d'un diffuseur d'huiles essentielles électrique et d'un mélange liquide compatible. Le site Web indique clairement que la vente et l'expédition en ligne se font aux États-Unis seulement, la devise est le dollar américain et le localisateur de magasin en ligne n'affiche aucun emplacement au Canada.

En vous fondant sur ces renseignements, résumez les principaux points de la réponse que vous fourniriez au (à la) client(e). La réponse doit inclure votre évaluation du droit à l'enregistrement ***[3 points]***, ainsi que les points de litige potentiels avec les tiers ***[4 points]***.

Exemple de réponse

L'exemple de réponse qui suit permettrait d'obtenir la totalité des points.

Les renseignements supplémentaires n'affectent en rien la disponibilité de la marque du (de la) client(e) au Canada. Le produit TROUSSE ZÉNITH ne semble pas être disponible au Canada, comme il n'y est pas vendu ou expédié. Même si les consommateurs(-trices) canadien(ne)s pouvaient accéder au site Web, il ne semble pas y avoir d'option permettant de commander le produit et de le faire expédier au Canada (le prix est affiché en dollars américains, et le site Web indique clairement que la vente et l'expédition sont exclusives aux États-Unis). Par conséquent, il ne s'agit pas d'un emploi de la marque de commerce conformément à l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Néanmoins, le(la) client(e) devrait effectuer des recherches supplémentaires afin de vérifier si l'entreprise Bon Bon SARL fait affaire avec un revendeur ou un titulaire de licence au Canada. Effectivement, si la marque de commerce est employée au Canada par une autre partie, la propriétaire de la marque de commerce TROUSSE ZÉNITH pourrait s'opposer à l'enregistrement de la marque de commerce du (de la) client(e), ou intenter une action en justice, comme une action en commercialisation trompeuse. La propriétaire de la marque de commerce TROUSSE ZÉNITH pourrait aussi s'opposer à l'enregistrement si sa marque de commerce a été révélée au Canada. Par ailleurs, il serait important de vérifier

auprès du (de la) client(e) s'il(elle) a l'intention de lancer ses produits aux États-Unis, car cette marque de commerce conflictuelle est susceptible de s'avérer problématique dans cette administration.

Question 6 [6 points au total]

Pour chacune des marques de commerce suivantes, indiquez si la marque est enregistrable ou non pour les produits ou services connexes et pourquoi (fournir une brève justification ou la disposition pertinente de la Loi ou du Règlement). Ne présumez pas qu'il y a un caractère distinctif acquis. ***[2 points par marque de commerce pour un total de 6 points]***

(a) CONNEXION RAPIDE en liaison avec des « connecteurs électriques pour câble ».
(b) La couleur JAUNE, en liaison avec des « balles de tennis ».
(c) SAMBUCA FAUNIQUE, en liaison avec des « spiritueux ».

Exemple de réponse

L'exemple de réponse qui suit permettrait d'obtenir la totalité des points.

CONNEXION RAPIDE en liaison avec des « connecteurs électriques pour câble ».	Non enregistrable. La marque de commerce décrit clairement la nature et la qualité des produits, c.-à-d. que les connecteurs permettent une connexion rapide (alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*).
La couleur JAUNE en liaison avec des « balles de tennis ».	Non enregistrable. La marque de commerce ne possède pas de caractère distinctif inhérent, car la couleur jaune est la couleur normalement utilisée pour les balles de tennis (paragraphe 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce*).

SAMBUCA FAUNIQUE en liaison avec des « spiritueux ».	Enregistrable. La marque de commerce ne consiste pas en une description claire de la nature du produit (alinéas 12(1)b) et 11.18(4)d) de la *Loi sur les marques de commerce*).

Question 7 [4 points au total]

Votre client vous a envoyé une marque de commerce figurative à produire au format « TIFF », pour la conception suivante : A | M ™. Le client vous a aussi fourni les codes de couleur Pantone. Présumez que vous possédez le reste des renseignements corrects et pertinents pour la production de la marque.

En vous fondant sur les faits fournis, cernez les objections techniques ou autres problèmes susceptibles d'être soulevés si la demande suivante était produite sans modification. ***[4 points]***

Détails sur le demandeur

Les biens habillés
123, rue Aléatoire,
Toronto (Ontario)
M1M 1M1

Détails sur l'agent

Agent s.r.l
456, rue Aléatoire
Toronto (Ontario)
M1M 1M1

Détails sur la marque de commerce

Nom de la marque de commerce :

AM & Dessin

Type(s) de la marque de commerce :

Dessin

Représentation visuelle :

A | M ™

Revendication de couleur :

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « A » et « M » de la marque de commerce sont de couleur bleu pâle (PANTONE 317C).

Produits

Classe : 25 - chemises habillées, vêtements d'apparat

Exemple de réponse

L'exemple de réponse qui suit permettrait d'obtenir la totalité des points.

- Le symbole « TM » doit être supprimé de la représentation visuelle.
- Les couleurs doivent être décrites avec exactitude; il faut indiquer que la ligne entre les lettres A et M est noire.
- La déclaration de la réclamation de couleur doit préciser que Pantone est une marque de commerce déposée.
- Les produits de la classe 25 désignés par l'expression « vêtements d'apparat » ne sont pas désignés en termes ordinaires du commerce et devront être précisés davantage.

Question 8 [2 points au total]

Un(e) client(e) vous indique qu'il(elle) s'apprête à lancer de nouvelles bicyclettes et que ces produits sont déjà affichés sur le site Web de l'entreprise. Vous y trouvez des photos des bicyclettes, où l'on voit la marque de commerce imprimée sur le cadre. Il est également possible pour la clientèle canadienne de précommander le produit. Aucune bicyclette n'a encore été vendue.

En vous fondant sur les faits fournis, déterminez s'il s'agit d'un emploi de la marque de commerce. ***[2 points]***

Exemple de réponse

L'exemple de réponse qui suit permettrait d'obtenir la totalité des points.

Non, il ne s'agit pas d'un emploi de la marque de commerce conformément à l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce* **(le renvoi à cette source n'est**

pas nécessaire pour obtenir tous les points); la marque de commerce est annoncée, mais le produit n'a toujours pas été vendu.

Question 9 [3 points au total]

123456 Canada inc. est votre client. La société compte 2 actionnaires, qui en sont également les seuls directeurs. Le client a enregistré la marque de commerce SOSO en liaison avec les « gants » et le « vin ». Ces 2 actionnaires ont décidé de rompre leur partenariat. Dans le cadre de l'entente, l'actionnaire « A » gardera le contrôle de la société et de l'emploi de la marque de commerce SOSO en liaison avec les « gants », alors que l'actionnaire « B » a constitué une nouvelle société, Zen inc., qui emploiera la marque de commerce SOSO en liaison avec le « vin ».

En vous fondant sur les faits fournis, que doivent faire les parties pour mettre en œuvre cette entente à l'égard de la marque déposée SOSO? ***[3 points]***

Exemple de réponse

L'exemple de réponse qui suit permettrait d'obtenir la totalité des points.

- Produire au registraire une demande pour l'enregistrement d'une cession partielle conformément au paragraphe 48(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, qui consiste en le transfert d'une marque de commerce à l'égard d'une partie seulement des produits et services enregistrés.
- Les actionnaires auraient à fournir les frais prescrits pour l'enregistrement d'une cession partielle, de même que le nom et l'adresse postale du cessionnaire.

Question 10 [3 points au total]

Votre client, une chaîne nationale de brasseries, possède l'enregistrement no TMA678,910 pour la marque de commerce CHÂTEAU DE SABLE B, en liaison avec la bière. Cette marque de commerce a été enregistrée le 18 novembre 2010, mais votre client a employé cette marque continuellement depuis le mois de septembre 2010. Dans le cadre de vos recherches de surveillance régulières pour ce client, vous découvrez la demande de marque de commerce suivante :

No de la demande : 1,987,654
Marque de commerce : CHÂTEAU DE SABLE B

Nom et adresse du demandeur :
Brasserie de la plage venteuse.
188, chemin Sandy, Parksville (Colombie-Britannique)

Produits : Bières et cidres
Date de production : Le 15 août 2023

Après avoir embauché un(e) enquêteur(-trice) afin d'obtenir plus de faits, vous découvrez que la Brasserie de la plage venteuse est une petite brasserie artisanale de Parksville, en Colombie-Britannique, qui semble employer la marque de commerce CHÂTEAU DE SABLE B depuis 2008 en liaison avec des bières et des cidres.

Après avoir avisé votre client de cette demande, il vous indique n'avoir jamais entendu parler de cette petite entreprise de Parksville, que ce soit avant ou après l'adoption par votre client de la marque de commerce CHÂTEAU DE SABLE.

En vous fondant sur les faits qui vous sont fournis, expliquez pourquoi l'enregistrement est à risque ou non d'une invalidation. ***[3 points]***

Exemple de réponse

L'exemple de réponse qui suit obtiendrait la totalité des points.

L'enregistrement de la marque de commerce du client n'est pas à risque d'une invalidation.

Cela s'explique du fait qu'il est maintenant incontestable, puisque la marque de commerce est maintenant enregistrée depuis plus de cinq ans, en vertu de quoi il est impossible pour un tiers d'intenter une procédure d'invalidation en se fondant sur l'emploi antérieur d'une marque de commerce semblable, à moins qu'il soit établi que la personne qui a adopté la marque de commerce déposée au Canada l'ait fait en toute connaissance d'un emploi antérieur ou d'une révélation antérieure (paragraphe 17(2) de la *Loi sur les marques de commerce*).

Remarque : Le renvoi à la source n'est pas nécessaire pour obtenir l'ensemble des points.

Question 11 [5 points au total]

Votre cliente, Mode promesse inc., souhaite enregistrer la marque de commerce TAYE BRIYANT en liaison avec des produits de la classe 14 (pierres précieuses, diamants, bijoux) et de la classe 25 (vêtements, t-shirts). Après avoir effectué une recherche sur la disponibilité de la marque de commerce, vous arrivez aux conclusions suivantes :

1. La marque de commerce TAYE BRIYANT est une description claire ou une description fausse et trompeuse des produits de la classe 14. Le terme est perçu comme une variation de l'expression « TAILLE BRILLANT », qui décrit un type de taille précis pour les pierres précieuses.
2. Une demande antérieure produite par Chrono vif ltée se trouve en suspens pour la marque de commerce BRILLANTIA & Dessin circulaire . Cette demande vise des produits de la classe 26 (accessoires pour cheveux) et pourrait être considérée comme semblable au point de créer de la confusion avec TAYE BRIYANT.
3. Le terme « vêtements » utilisé dans la description des produits de la classe 25 est jugé comme trop vague et trop imprécis en vertu du Règlement.

En vous fondant sur les faits fournis, suggérez au moins 5 façons de rendre la marque enregistrable. ***[5 points]***

Exemple de réponse

L'exemple de réponse qui suit permettrait d'obtenir la totalité des points.

Pour rendre la marque enregistrable :

1. La cliente pourrait ajouter un élément figuratif distinctif et dominant au terme « TAYE BRIYANT » et produire une demande pour une marque de commerce figurative au lieu d'une marque de commerce nominale.

2. La cliente pourrait limiter la demande à la classe 25, comme la marque de commerce ne donne pas une description claire des produits de vêtements. L'état déclaratif des produits devrait être modifié pour « vêtements, à savoir des t-shirts ».

3. La cliente pourrait modifier la marque de commerce afin d'en éliminer l'équivalence phonétique avec un terme descriptif.

4. Si, à l'étape de l'examen, la marque de commerce BRILLANTIA & Dessin circulaire est citée à titre de marque de commerce semblable créant de la confusion, la cliente pourrait produire des arguments indiquant qu'il y a une faible probabilité de confusion, puisque les marques de commerce ont une apparence, une prononciation et une connotation distinctes, en vertu de quoi il serait improbable que les consommateurs(-trices) moyen(ne)s viennent à croire que les produits respectifs proviennent de la même source.

5. La cliente pourrait aussi surveiller la demande conflictuelle en vue d'opposition éventuelle, présumant que la cliente jouit de l'emploi antérieur.