

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 B*

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 candidat(e)s une compréhension générale du type et du format de questions qui seront soumises à l'examen des connaissances appliquées, 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-competece-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 B. Il compte 14 questions d'une valeur totale de 75 points.

La composante B sera notée conjointement à la composante A.

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 pertinent. S'il peut être utile d'inclure des renvois pertinents aux sources (p. ex., jurisprudence, dispositions législatives ou réglementaires), il n'y a pas de points prévus pour l'inclusion de tels renvois, 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 B (3 heures, 75 points)

Question 1 [4 points au total]

Vous avez reçu un rapport d'examen concernant la demande d'enregistrement pour la marque de commerce ATTITUDE de votre client(e). La date d'échéance pour répondre au rapport est le 11 avril 2023. L'examineur(-trice) a cité l'enregistrement de marque de commerce ATTITUDE, LMC693662 à titre de marque de commerce avec laquelle la marque de votre client(e) crée de la confusion. L'examineur(-trice) n'a pas joint la fiche d'information concernant l'enregistrement cité. Vous effectuez une recherche dans le registre des marques de commerce et trouvez l'information qui suit :

ATTITUDE - 1222836	
Numéro d'enregistrement : LMC 693662	Rubriques d'index : ATTITUDE
Types : Mot	Produits (classe de Nice et énoncés) Bijouterie
Catégorie : Marque de commerce	Services (classe de Nice et énoncés) Services de vente au détail en ligne et services de publipostage dans le domaine de la bijouterie.
Statut auprès de l'OPIIC	Données de classification
Statut auprès de TM5 - Enregistré	Renonciation
Produite le 2004-07-07	Les données de classification sont fournies à des fins d'information et de recherche uniquement. L'OPIIC ne garantit pas la fiabilité des classes attribuées à la marque de commerce. Ces données n'ont aucune valeur juridique. 14 - Métaux précieux, semi-précieux et bijouterie 35 - Publicité; marketing; promotion et d'affaires commerciales
Enregistrée le 2007-08-08	Revendications



	Déclaration d'emploi produite le 16 juillet 2007
Date d'expiration : 2022-08-08	
Propriétaire inscrit(e) ATTITUDE, Inc., une société du Delaware, 11, rue 25th Est, 15e étage New York (New York), 10010, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE	

Historique des actions

Action	Date de l'action	Date d'échéance	Commentaires
Produite	2004-07-07		
Créée	2004-07-08		
Formalisée	2004-07-08		
Recherche enregistrée	2004-11-08		
Premier rapport de l'examineur(-trice)	2004-11-08	2005-03-08	
Correspondance créée	2004-12-21	2005-04-21	
Note au dossier	2005-03-20		Aucune réponse supplémentaire requis pour la lettre datée du 16 mars 2005. L'agent(e) enverra une demande révisée.
Approuvée	2005-10-14		
Annoncée	2005-11-16		Vol. 52, no. 2664
Admise	2006-02-03		
Avis d'admission envoyé	2006-02-03	2007-07-07	
Enregistrée	2007-08-08	2022-08-08	

Changement d'agent(e)	2022-05-25		From/De : 2975 To/À :
Envoi de l'avis de renouvellement	2022-08-31	2023-02-08	

Analysez l'historique du dossier de marque de commerce afin de cerner les renseignements qui aideront votre client(e) à surmonter l'objection fondée sur la confusion. **[4 points]**

Exemple de réponse

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

La date d'échéance pour renouveler l'enregistrement de la marque de commerce citée était le 8 août 2022, et le propriétaire bénéficie d'une période de grâce de six mois, soit jusqu'au 8 février 2023, pour renouveler l'enregistrement.

De plus, le propriétaire n'a pas regroupé les services conformément à la classification de Nice.

Par conséquent, je suggérerais à mon(ma) client(e) de surveiller l'état de cet enregistrement. Si aucune demande de renouvellement n'est produite d'ici l'échéance du 8 février 2023, l'enregistrement cité sera radié et ne constituera plus un obstacle à l'enregistrement de la marque de mon(ma) client(e).

Une fois l'enregistrement radié, mon(ma) client(e) pourra produire une réponse au rapport d'examen en demandant à l'examineur(-trice) de retirer son objection.

Question 2 [12 points au total]

Vous avez produit une demande pour l'enregistrement de la marque « 1000Watt » au nom de votre client canadien, MI Ltd, le 2 janvier 2019 pour ce qui suit :

« Produits : Un système de classement assisté par ordinateur classant la différence entre les quantités réelles de perte d'énergie dans les bâtiments par rapport à la quantité standard en vertu de divers codes du bâtiment.

Services : La fourniture de services de conseil en énergie pour l'analyse comparative des pertes d'énergie dans les bâtiments. »

Votre client est un cabinet d'experts-conseils en technologies vertes de pointe actif uniquement en Ontario. Il a développé un programme informatique et fournit les services qui dépendent de ce programme en Ontario. Au moment de produire la demande, les classes de Nice n'étaient pas précisées pour les produits et services.

La demande a été examinée et l'examineur(-trice) a émis un rapport d'examen exigeant l'ajout des spécifications à la liste des produits et des services, ainsi que le regroupement des produits et des services selon la classification de Nice. [Reportez-vous à l'aide à l'examen.]

- (a) Rédigez un état, dans les termes ordinaires du commerce, des produits et services associés à la marque de commerce proposée **[5 points]**, et classez ces produits et services selon la classification de Nice **[2 points]**.

Exemple de réponse

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

Classe 9 : Logiciel informatique dans le domaine de l'efficacité énergétique des bâtiments, soit un système de classement assisté par ordinateur permettant d'évaluer la perte d'énergie et de la comparer entre bâtiments, en fonction des exigences normalisées prescrites par les codes du bâtiment.

Classe 42 : Fourniture de services de consultation en énergie dans le domaine de l'analyse comparative de la perte d'énergie dans les bâtiments.

- (b) Fournir la classe de Nice appropriée pour chacun des produits et services suivants : **[5 points]**.
1. T-shirts graphiques.
 2. T-shirts promotionnels.
 3. Services de vente au détail en magasin et en ligne de t-shirts.
 4. Adhésif utilisé dans l'industrie des véhicules automobiles.
 5. Services d'adoption d'animaux.

Exemple de réponse

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

1. T-shirts graphiques : 25
2. T-shirts promotionnels : 25
3. Services de vente au détail en magasin et en ligne de t-shirts : 35
4. Adhésif utilisé dans l'industrie des véhicules automobiles : 1
5. Services d'adoption d'animaux : 45

Question 3 [12 points au total]

Le 5 mars 2023, vous produisez une demande pour l'enregistrement de la marque BONAVENTURE au nom de Comfort Clothes to Hike Inc., pour des chemises, des pantalons et des bottes de randonnée.

La demande a été examinée, et l'examineur(-trice) a délivré un rapport d'examen comprenant les remarques suivantes :

« La marque faisant l'objet de la présente demande est considérée comme n'étant principalement que le nom d'un(e) particulier(-ère) vivant(e) ou décédé(e) au cours des trente dernières années. À cet égard, veuillez noter qu'une recherche sur Canada411.ca a généré 10 résultats pour le nom de famille BONAVENTURE. À la lumière des dispositions prévues à l'alinéa 12(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, la marque ne semble pas enregistrable.

« De plus, la marque qui fait l'objet de la présente demande donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des produits faisant l'objet de la demande, ce qui est contraire à l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, car BONAVENTURE est le nom d'une ville de la péninsule de Gaspé, dans la municipalité régionale de comté de Bonaventure, au Québec, ainsi que le nom d'une municipalité régionale de comté et le nom d'une rivière. »

Répondez à ce qui suit :

- (a) Fournissez la meilleure option de réponse à l'objection à l'enregistrement de la marque en vertu de l'alinéa 12(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce* [1 point].
- (b) Énumérez trois (et seulement trois) options de réponse aux objections liées à la description claire ET à la description fausse et trompeuse quant au lieu d'origine des produits, conformément à l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, en citant les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* qui appuient votre réponse, le cas échéant [6 points].

Exemple de réponse

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

- (a) La meilleure option consiste à produire un argument soutenant que la marque n'est pas principalement qu'un nom de famille puisque l'expression a d'autres significations.
- (b) 1. Produire une déclaration de caractère distinctif acquis revendiquant le bénéfice du paragraphe 12(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, car la marque de commerce est utilisée au Canada depuis au moins huit ans. Le client aurait à fournir la preuve du caractère distinctif acquis en démontrant l'emploi et la publicité faits de la marque de commerce BONAVENTURE à travers le Canada en lien avec des chemises, des pantalons et des bottes de randonnée, afin de prouver que BONAVENTURE a acquis un deuxième sens pour les consommateurs(-trices) canadien(ne)s moyen(ne)s, mais l'enregistrement serait limité aux provinces de la Colombie-Britannique et de l'Alberta.
2. Contester l'objection fondée sur l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, en produisant des arguments indiquant que BONAVENTURE ne serait pas perçue comme une description claire du lieu d'origine des produits, puisque BONAVENTURE n'est pas connu par les consommateurs(-trices) canadien(ne)s moyen(ne)s pour les vêtements et les chaussures faisant l'objet de la demande. La marque ne pourrait être perçue comme une description fausse ou trompeuse du lieu d'origine des produits pour la même raison.

3. Abandonner la demande de marque de commerce et produire une nouvelle demande ajoutant des éléments, des mots ou des dessins distinctifs au terme BONAVENTURE, afin que la marque de commerce ne puisse plus être considérée comme n'étant principalement qu'un nom de famille, ou comme une description claire ou une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des produits, en raison des autres éléments distinctifs.

Remarque : Si plus de 3 options sont fournies, seules les 3 premières options présentées par les candidat(e)s seront notées.

Présumez que le client vous a informé du fait que la marque BONAVENTURE est abondamment employée depuis le 7 septembre 2015 dans les provinces de la Colombie-Britannique et de l'Alberta.

Rédigez une réponse au rapport d'examen abordant les éléments soulevés par l'examineur(-trice). **[5 points sont accordés pour la qualité de rédaction de la réponse, ce qui comprend, sans toutefois s'y limiter, la clarté de votre réponse.]**

Exemple de réponse

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

À l'attention de : La section de l'examen

Bonjour,

Nous nous reportons à votre rapport d'examen et souhaitons soumettre les observations suivantes en réponse. Nous soutenons respectueusement que BONAVENTURE n'est pas principalement qu'un nom de famille, puisque le terme a un autre sens en tant que désignation géographique pour une ville, une municipalité régionale de comté et une rivière. Les résultats de recherche, qui ne relèvent que 10 instances du nom de famille BONAVENTURE dans l'annuaire canadien, ne suffisent pas pour conclure que le sens prédominant du terme BONAVENTURE chez les consommateurs(-trices) canadien(ne)s moyen(ne)s est celui d'un nom de famille. Par conséquent, il ne peut être allégué que le sens principal de BONAVENTURE est celui d'un nom de famille, et nous vous demandons respectueusement de revenir sur votre position.

Cordialement,

Question 4 [5 points au total]

La marque de commerce de votre client(e), TARGET RECRUITEMENT, a été opposée sur la base de la confusion par le(la) propriétaire de la marque de commerce BULLS-EYE RECRUIT, également employée en lien avec une agence de placement se spécialisant dans le domaine de la TI et de la sécurité de réseau. Vous réalisez à l'issue d'une enquête que les services de votre client(e) s'adressent uniquement à la communauté de la PI, consistant en l'occurrence à jumeler des entreprises de PI à des agent(e)s de brevets, à des agent(e)s de marques de commerce et à des assistants spécialisés du domaine de la PI, sans manifester d'intérêt pour s'étendre au-delà de ce domaine. Vous envisagez la possibilité de négocier le règlement de l'opposition.

Présumez que vous envisagez la possibilité de régler l'opposition, et que vous proposez d'élaborer et de négocier un consentement et une entente de coexistence. Répondez à ce qui suit : **[5 points]**

- (a) Expliquez pourquoi le règlement de l'opposition sur le fondement du consentement pourrait être une option **[1 point]**.
- (b) Nommez deux (2) éléments qui doivent être présents dans un consentement pour que celui-ci soit favorablement pris en considération par l'examineur(-trice) (seuls les deux [2] premiers éléments seront notés) **[2 points]**.
- (c) Décrivez comment faire pour modifier l'état déclaratif des services de votre client(e) afin d'y préciser le domaine d'emploi spécifique **[2 points]**.

Exemple de réponse

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

- (a) Même s'il y a chevauchement de la nature des services (services d'agence de placement), les domaines d'emploi sont différents, ce qui signifie que la nature du commerce diffère largement.

- (b) Renseignements supplémentaires sur le secteur et le domaine d'activité de chaque partie, ainsi que sur les conditions du marché.
- (c) Le(la) demandeur(-resse) suggère une modification de l'état des services offerts afin 1) de préciser qu'il s'agit de services d'agence de placement destinés à la communauté de la PI et 2) d'ajouter un libellé d'exclusion à l'égard du domaine de la TI et de la sécurité des réseaux.

Question 5 [4 points au total]

Félicitations! Vous avez un nouveau client, HouHou inc., une société canadienne située au 2222, avenue South (Ottawa) K1A 0A1. Vous avez reçu les renseignements suivants par rapport aux marques de commerce de votre client au Canada :

HOUHOU Numéro de la demande : 2345670	En opposition	Déclaration d'opposition produite le 2024-08-30
IMPACT LMC 1456456	Enregistrée le 2015-12-12	
ZOOM No de la demande : 2347899	Rapport d'examen reçu le 2024-05-13	

Cernez les prochaines mesures à prendre en lien avec ce portefeuille, ainsi que les délais y afférents. **[4 points]**

Exemple de réponse

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

- Se nommer comme agent(e) de marques de commerce pour ces marques de commerce.
- Demander au client l'historique des dossiers OU consulter le registre en ligne des marques de commerce pour obtenir des renseignements supplémentaires.
- Examiner la demande de marque de commerce pour HOUHOU et la déclaration d'opposition produite, et sonder l'intérêt du client pour cette

marque de commerce, de même que la possibilité de produire une contre-déclaration d'ici l'échéance du 30 octobre 2024.

- Examiner le rapport d'examen, en discuter avec le client et consigner le délai de réponse du 13 novembre 2024.

Question 6 [5 points au total]

Au nom de votre client, vous avez demandé l'émission d'un avis prévu à l'article 45 à l'encontre de l'enregistrement no LMC 135,246 pour la marque de commerce GOAT en liaison avec « des montres, des bracelets de cheville, des lunettes de soleil et des t-shirts », au titre des produits, ainsi qu'avec « des services de restauration », au titre des services. En réponse à cet avis, qui a été émis par le registraire le 5 juillet 2019, le propriétaire de l'enregistrement, ABC Inc., a produit l'affidavit suivant :

AU : Registraire des marques de commerce

DANS L'AFFAIRE DE la procédure prévue à l'article 45 concernant l'enregistrement canadien no LMC 135,246 pour la marque de commerce GOAT au nom d'ABC Inc.

AFFIDAVIT DE JOHN JONES

Je soussigné, John Jones, de la ville d'Ottawa, en la province de l'Ontario, au Canada,

DÉCLARE SOUS SERMENT QUE :

1. Je suis le président d'ABC Inc. (la "Propriétaire"), une société ontarienne dont le siège social est situé au 23, rue Acorn, Ottawa (Ontario), Canada.
2. J'occupe ce poste depuis 2009.
3. Je suis autorisé à produire le présent affidavit, et l'ensemble des déclarations que je fais dans celui-ci sont fondées soit sur mes connaissances personnelles ou issues des dossiers de la Propriétaire, qui sont maintenus dans le cours normal de ses affaires.
4. Durant la période du 5 juillet 2016 au 5 juillet 2019 (la « période pertinente »), ABC Inc. a vendu des montres portant la marque de commerce GOAT à des détaillants au Canada. Est jointe à mon affidavit à titre de pièce A la photo d'une montre représentative des montres qui ont été vendues par ABC Inc. durant cette période [la pièce A est une photo d'une montre sur laquelle le mot GOAT est imprimé au centre du cadran]. ABC Inc. a aussi vendu des bracelets de cheville. Est jointe à mon affidavit à titre de pièce B une photo représentative de

la gamme de bracelets de cheville actuellement offerte par ABC Inc. [la pièce B est une photo d'un bracelet de cheville sur lequel le mot GOAT est gravé au niveau du fermoir].

5. ABC Inc. a vendu ses montres et ses bijoux, y compris les montres présentées à la pièce A et une variété de bracelets de cheville, à des bijouteries locales de la région d'Ottawa. Est jointe à titre de pièce C une feuille de calcul détaillant les ventes faites à ces bijouteries durant la période pertinente [la pièce C contient plus de 300 transactions, les détails comprenant la date de la vente, le nom du détaillant situé dans la région d'Ottawa qui a acheté les montres et les bracelets de cheville, les numéros de facture pour les montres et le prix. Les dates de toutes les transactions correspondent à la période pertinente].
6. Depuis 2014, ABC Inc. fait la promotion publicitaire de ses lunettes de soleil dans une variété de journaux, y compris le journal local de la région d'Ottawa. Est jointe à titre de pièce D un échantillon représentatif de ces publicités [la pièce D montre une annonce publicitaire publiée dans un journal où l'on peut lire « Lunettes de soleil GOAT : passez prendre une paire! »].
7. ABC Inc. a vendu pour plus de 100 000 dollars canadiens de t-shirts à des détaillants canadiens durant la période pertinente. Est jointe à mon affidavit à titre de pièce E une photo d'un t-shirt qui est représentatif du type de chandail qui a été vendu durant la période pertinente [la pièce E montre un t-shirt portant l'étiquette GOATEE en un mot formé de lettres majuscules de la même taille et de la même police]. Le chandail ne porte pas d'autre marque.
8. ABC Inc. exploite également des restaurants végétariens portant le nom GOAT dans la région d'Ottawa. Sont jointes à mon affidavit à titre de pièce F des photos des enseignes du restaurant et des uniformes portés par le personnel de service durant la période pertinente [la pièce F consiste en 1) la photo d'une enseigne de restaurant comportant le dessin d'une chèvre et 2) la photo de l'uniforme d'un restaurant sur lequel le mot GOAT est clairement imprimé à l'avant et à l'arrière].

Pour chaque produit et service énuméré, déterminez si l'enregistrement est susceptible d'être conservé, radié ou modifié en raison du défaut d'emploi, en étayant votre réponse en vous fondant sur les renseignements fournis dans l'affidavit. **[5 points]**

- (a) « Montres »
- (b) « Bracelets de cheville »
- (c) « Lunettes de soleil »
- (d) « T-shirts »
- (e) « Services de restauration »

Exemple de réponse

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

Produit	Probabilité de radiation	Justification
Montres	Susceptible d'être conservé.	Les produits ont été vendus à la population canadienne durant la période pertinente, et la marque de commerce est associée aux produits au moment du transfert de propriété.
Bracelets de cheville	Susceptible d'être radié.	L'affidavit n'indique pas clairement si les photos de la pièce B sont représentatives des bracelets de cheville vendus durant la période pertinente, en vertu de quoi il est impossible de déterminer si la marque de commerce est associée aux produits au moment du transfert de propriété.
Lunettes de soleil	Susceptible d'être radié.	L'affidavit ne prouve pas que les produits ont été vendus, il prouve seulement qu'ils ont fait l'objet de publicités. Contrairement aux ventes, la publicité ne constitue pas un emploi de la marque de commerce en liaison avec les produits, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'emploi reconnu de la marque de commerce au Canada durant la période pertinente.
Chandails	Susceptible d'être radié.	Les photos montrent l'usage du terme GOATEE, plutôt que la marque GOAT, ce qui n'est pas une variation mineure de la marque de commerce, donnant lieu à une différente marque de commerce.
Services de restauration	Susceptible d'être radié.	Les photos de l'enseigne du restaurant ne sont pas pertinentes, puisqu'elles ne montrent pas l'emploi de la marque de commerce GOAT. Des photos du menu du restaurant comportant la marque de commerce GOAT auraient constitué une preuve d'emploi acceptable, mais les photos des uniformes du restaurant ne montrent qu'un faible lien et n'établissent pas

	d'emploi en liaison avec les services de restauration.
--	--

Question 7 [7 points au total]

Le 5 septembre 2018, une déclaration d'opposition a été produite par Abragio Inc. (Abragio), la propriétaire de l'enregistrement numéro LMC 382,493 pour la marque ABRAGIO, à l'encontre de la demande numéro 1,829,493 pour la marque de commerce ADAGIO, dont les détails sont précisés ci-dessous :

Demandeur(-resse) :

Adagio Ltd

Date de production :

Le 8 mars 2017

Date de l'annonce : Le 5 juillet 2018

Produits :

Pizza, gressin, pain à l'ail, sauce tomate,
pâtes

Services :

Services de restauration

Chaque motif d'opposition ci-dessous comporte des lacunes à au moins un égard. Cernez les lacunes et suggérez des mesures correctives pour chacune d'elles. Citez un article pertinent de la *Loi sur les marques de commerce*, lorsqu'il y a lieu.

- (a) Motif no 1 : « La demande n'est pas conforme aux Alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, puisqu'elle crée de la confusion avec l'enregistrement no LMC 382,493 d'Abragio pour la marque de commerce ABRAGIO, ainsi que l'enregistrement d'Abragio pour la marque de commerce ABRAGIO EXPRESS en liaison avec des services de restauration. **[3 points]**
- (b) Motif no 2 : « La demande n'est pas conforme à l'Alinéa 38(2)b) de la Loi, puisqu'elle crée de la confusion avec la demande d'Abragio pour la

marque de commerce ABRAGIO NORTH en liaison avec de la pizza. [4 points]

Exemple de réponse

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

- (a) Le numéro d'enregistrement de la marque de commerce ABRAGIO EXPRESS n'est pas indiqué.
Mesure corrective : La demande n'est pas conforme aux alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, puisque la marque de commerce du demandeur n'est pas enregistrable, car elle crée de la confusion avec l'enregistrement no LMC 382,493 d'Abragio pour la marque de commerce ABRAGIO, ainsi qu'avec l'enregistrement no LMC XXXXXX d'Abragio pour la marque de commerce ABRAGIO EXPRESS, toutes deux en liaison avec des services de restauration.
Alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*.
- (b) Le numéro de la demande n'est pas mentionné. La déclaration ne mentionne pas si la demande de l'opposant était en instance à la date de l'annonce de la demande du demandeur.
Mesure corrective : La demande n'est pas conforme aux alinéas 38(2)c) et 16(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, puisque la marque de commerce du demandeur n'est pas enregistrable, car elle crée de la confusion avec la demande d'Abragio numéro XXXXXX pour la marque de commerce ABRAGIO NORTH en liaison avec la pizza, qui a été produite antérieurement au Canada par l'opposant, et qui était en instance à la date de l'annonce de la demande du demandeur.
Alinéas 38(2)c) et 16(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Question 8 [4 points au total]

Vous représentez le(la) demandeur(-resse) dans une procédure d'opposition en matière de marque de commerce. L'agent(e) de l'opposant, 1234 Canada Inc., vous a signifié l'affidavit ci-dessous. Cet affidavit constitue la totalité de la preuve de l'opposant sur le fondement du paragraphe 50(1). L'affidavit comporte deux pièces,

mais seulement l'une d'entre elles (la pièce A) est reproduite dans le contexte de la présente question. Présumez que la pièce B a bien été incluse.

L'une des questions en litige dans le cadre de cette procédure d'opposition concerne la confusion entre la marque de commerce du demandeur, CLOUD CLOTHING, en lien avec des vêtements de sport et la marque de commerce de l'opposant, CLOUD COATS, en lien avec des manteaux d'hiver.

Pièce A

AFFIDAVIT DE ROBERTA JONE

Je soussignée, ROBERTA JONES, de la ville de Winnipeg en la province du Manitoba, au Canada, DÉCLARE SOUS SERMENT QUE :

1. Je suis la directrice du marketing et l'agente de 1234 Canada Inc. (« ma société »), un poste que j'occupe depuis 2003. Je suis autorisée par ma société à produire le présent affidavit à l'appui de cette opposition.
2. 1234 Canada Inc. a développé et possède une technologie brevetée pour de l'isolation synthétique utilisée dans la confection de manteaux d'hiver. Le brevet canadien CA 2,000,000 que possède 1234 Canada Inc. pour cette technologie arrive à terme en 2029 (« technologie brevetée »). 1234 Canada Inc. accorde des licences pour cette technologie brevetée à différents fabricants de vêtements d'extérieur au Canada et à l'étranger. Cette populaire technologie brevetée est utilisée pour 17 marques différentes de manteaux, vendus par 28 détaillants distincts dans l'ensemble du Canada.
3. En plus des licences pour cette technologie brevetée, 1234 Canada Inc. possède une licence avec un détaillant canadien de vêtements d'extérieur, THE HARBOUR, pour l'emploi de la marque de commerce CLOUD COATS en liaison avec des manteaux d'hiver pour les expéditions dans l'Arctique, conçus à l'aide de la technologie brevetée. 1234 Canada Inc. a enregistré la marque de commerce CLOUD COATS au titre de mot servant de marque aux États-Unis d'Amérique.
4. THE HARBOUR, dont le siège social est basé à Toronto, compte 88 succursales réparties dans 8 provinces du Canada, dont la Colombie-Britannique, l'Ontario et l'Île-du-Prince-Édouard, selon la présidente canadienne de THE HARBOUR, Susan Hébert. THE HARBOUR vend des manteaux de la marque CLOUD COATS dans la plupart de ces succursales,

conformément à l'entente de licence conclue avec mon entreprise depuis au moins 2010. Le prix de détail suggéré du manteau est de 650 dollars, plus les taxes applicables. Ce prix est généralement appliqué par les succursales de THE HARBOUR à travers le Canada.

Cernez deux (2) lacunes évidentes qui ressortent de l'extrait de l'affidavit. Indiquez clairement où se trouvent les lacunes dans l'affidavit et expliquez brièvement pourquoi elles sont problématiques. Les lacunes à cerner peuvent relever du fond de la question ou être de nature technique. Seules les deux (2) premières lacunes cernées seront notées. **[4 points]**

Exemple de réponse

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

Lacune 1 : Au paragraphe 4, la déclaration de Susan Hébert quant au nombre et à l'emplacement des succursales de The Harbour constitue un oui-dire et n'est donc pas admissible en preuve, puisque l'auteur de l'affidavit doit posséder une connaissance directe et personnelle des renseignements qui y sont mentionnés.

Lacune 2 : L'affidavit n'a pas été signé et l'affiante n'a pas été assermentée.

Question 9 [5 points au total]

Votre cliente, Sweet Aroma Inc., une société basée en Ontario, possède la marque de commerce SWEET AROMA, qui a été enregistrée au Canada sous le numéro LMC 666,777, en liaison avec des parfums et des eaux de Cologne. Votre cliente emploie sa marque de commerce SWEET AROMA à Sudbury depuis 2015 en liaison avec des parfums et des eaux de Cologne, et emploie son nom commercial identique en lien avec ses services de fabrication et de vente de ses produits.

La présidence de Sweet Aroma Inc. communique avec vous aujourd'hui en raison de la demande suivante, annoncée dans l'édition du Journal des marques de commerce du 21 octobre 2020, qui vient d'être portée à son attention :

1,777,888 - 22 avril 2019. Fragrance World Canada Inc., 155, chemin Riverside, Calgary (Alberta) T1X 1T1.

SWEET SCENT

GOODS: scented massage oils; scented bath salts. Proposed use in CANADA.

PRODUITS : huiles de massage parfumées; sels de bain parfumés. Emploi projeté au CANADA.

Votre cliente est d'avis que SWEET SCENT est susceptible de créer de la confusion avec SWEET AROMA, sa marque de commerce et son nom commercial. Elle craint que l'emploi des marques et noms crée de la confusion dans le commerce, car Sweet Aroma Inc. a des projets sérieux d'expansion à l'échelle du pays.

Des recherches préliminaires sur le site web du demandeur ont révélé un communiqué de presse où Fragrance World Canada Inc. annonçait le lancement de la gamme d'huiles à massage et de sels de bains parfumés SWEET SCENT en janvier 2019, à Calgary.

À la suite d'une discussion avec votre cliente et des recommandations que vous lui avez fournies, vous êtes mandaté de préparer et produire une déclaration d'opposition contre la demande numéro 1,777,888 produite par Fragrance World Canada Inc.

Présumez que les motifs d'opposition sont fondés sur ce qui suit :

1. La confusion avec la marque de commerce déposée de la cliente.
2. La confusion avec la marque de commerce de la cliente antérieurement employée au Canada.
3. La confusion avec le nom commercial de la cliente antérieurement employé au Canada.

Pour chaque motif d'opposition, déterminez la nature de la preuve à que vous aurez éventuellement à produire au soutien du motif, de même que la personne à qui incombe le fardeau de preuve pour chaque motif. **[5 points]**

Exemple de réponse

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

1. Une copie certifiée de l'enregistrement no LMC 666,777 pour SWEET AROMA ou laisser le registraire user de son pouvoir discrétionnaire de consulter la Base de données des marques de commerce canadiennes.
2. Produire une preuve de l'emploi de la marque de commerce SWEET AROMA en liaison avec des parfums et des eaux de Cologne au Canada à une date antérieure au 22 avril 2019 (la date de la demande pour SWEET SCENT).
L'opposant doit prouver que la marque de commerce n'était pas abandonnée à la date de l'annonce de la demande de marque de commerce du demandeur (paragraphe 16(3) de la *Loi sur les marques de commerce*).
3. Produire une preuve de l'emploi du nom commercial Sweet Aroma Inc. au Canada à une date antérieure au 22 avril 2019 (la date de la demande pour SWEET SCENT). L'opposant doit prouver que le nom commercial n'était pas abandonné à la date de l'annonce de la demande de marque de commerce du demandeur (paragraphe 16(3) de la *Loi sur les marques de commerce*).

Dans tous les cas, l'opposant a un fardeau de preuve initial de produire une preuve admissible suffisante pour appuyer chaque motif d'opposition.

Question 10 [5 points au total]

Vous représentez l'opposant(e) dans une procédure d'opposition en matière de marque de commerce. Quelques semaines après avoir produit la preuve principale de l'opposant(e), votre client(e) vous fournit un élément de preuve important auquel vous n'aviez précédemment pas accès. Cette preuve soutiendrait fortement la position de votre client(e) dans le cadre de la procédure. Le(la) demandeur(-resse) n'a pas encore produit de preuve et le contre-interrogatoire de l'auteur(e) de votre affidavit est prévu pour le mois prochain. Au nom de votre client(e), vous devez

préparer une demande à l'intention du registraire en vue d'obtenir l'autorisation de soumettre une preuve supplémentaire.

Rédigez une demande d'autorisation de soumettre une preuve supplémentaire. Dans votre demande, assurez-vous d'inclure les critères appropriés qui seront pris en considération par le registraire et de les appliquer aux faits du scénario. La demande peut être rédigée en style télégraphique, mais elle doit comporter une déclaration d'ouverture. **[5 points]**

Exemple de réponse

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

Demande d'autorisation de soumettre une preuve supplémentaire.

Veuillez trouver ci-joint l'ébauche de l'affidavit que l'on propose de soumettre. L'opposant(e) demande respectueusement l'autorisation de soumettre une preuve supplémentaire qui n'était pas précédemment disponible et qui jouerait un rôle crucial au soutien de sa position. Comme le(la) demandeur(-resse) n'a pas encore produit de preuve, il n'y aura aucun préjudice découlant de la demande de l'opposant(e). L'opposant(e) sera disponible pour un contre-interrogatoire à la demande du(de la) demandeur(-resse).

Question 11 [3 points au total]

Durant le contre-interrogatoire, l'agent(e) représentant le(la) demandeur(-resse) demande que soient fournis les livres comptables des dix dernières années pour les produits vendus sous la marque de commerce sur laquelle sont fondés les motifs d'opposition de l'opposant(e) liés à la confusion. L'affidavit comprend déjà une déclaration indiquant que « les chiffres de ventes mondiales des produits de l'opposant(e) pour les dix dernières années sont supérieurs à 5 000 000 \$ ». Accéder à cette demande serait particulièrement onéreux.

Considérant les intérêts de votre client(e), indiquez si vous devriez vous opposer à cette demande. Expliquez brièvement pourquoi. **[3 points]**

Exemple de réponse

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

Oui, il faut s'opposer à la demande.

Toutes les preuves produites au registraire sont publiques, et pour des raisons confidentielles, le(la) client(e) ne veut pas fournir ses livres comptables pour les dix dernières années. Par ailleurs, collecter l'ensemble des renseignements demandés serait onéreux pour le(la) client(e), alors que la demande du(de la) demandeur(-resse) est frivole et abusive au sens où elle servirait à prolonger délibérément la durée de la procédure.

Question 12 [3 points au total]

Vous représentez l'opposant(e) dans une procédure d'opposition. Vous souhaitez présenter des observations lors d'une audience par vidéoconférence. Vous demandez à votre agent(e) de marques de commerce en formation de rédiger une demande d'audience à l'intention du registraire. Voici l'ébauche de cette demande.

« L'opposant(e) demande respectueusement la tenue d'une audience par vidéoconférence, à l'aide des coordonnées ci-dessous. »

Aux fins de la présente demande, présumez que l'en-tête de la lettre comprend l'ensemble des renseignements exigés pour permettre la tenue d'une audience par vidéoconférence.

Prédisez si le registraire accédera à la demande d'audience. Expliquez brièvement pourquoi. **[3 points]**

Exemple de réponse

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

Le registraire n'accédera pas à la demande, puisque plusieurs éléments sont manquants : la demande doit préciser si l'opposant(e) compte présenter ses observations en anglais ou en français, et s'il est nécessaire de faire appel à des services de traduction simultanée si l'autre partie fait ses représentations dans l'autre langue. Voir le paragraphe 58(1) du *Règlement sur les marques de commerce*.

Question 13 [3 points au total]

Vous représentez un(e) opposant(e) dans une procédure d'opposition. Vous avez produit une demande d'autorisation pour la production de preuves supplémentaires, mais la date limite pour soumettre et signifier les observations écrites approche à grands pas.

Cernez les options à votre disposition en vue de veiller à ce que les observations de l'opposant(e) soient prises en compte. **[3 points]**

Exemple de réponse

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

- Demander une prolongation du délai pour soumettre les observations écrites avec le consentement de l'autre partie (article 47 de la *Loi sur les marques de commerce*).
- Demander une prolongation du délai pour soumettre les observations écrites sur le fondement de circonstances exceptionnelles.
- Demander un délai de conciliation avec le consentement de l'autre partie.

Question 14 [3 points au total]

Vous représentez un(e) opposant(e) dans une procédure d'opposition. La procédure en est à l'étape de la preuve. Vous n'avez pas encore soumis et signifié la preuve de l'opposant(e), puisque vous en êtes encore à l'étape de la collecte de preuves. L'agent(e) du(de la) demandeur(-resse) communique avec vous afin de discuter de la possibilité d'un règlement. Vous en informez votre client(e), qui vous demande s'il serait possible de « mettre sur pause » la procédure en vue d'éviter des coûts supplémentaires.

Élaborez une stratégie pour préserver le droit de votre client(e) de soumettre et signifier sa preuve. **[3 points]**

Exemple de réponse

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

Demander un délai de conciliation avec le consentement de l'autre partie. Ce délai peut s'étendre jusqu'à neuf mois, mais les preuves devront être produites

avant la fin du délai si les négociations ne permettent pas de régler l'opposition avant celle-ci.