

## EXAMEN D'AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 2008

### PARTIE B

(NOTE - Total des points de l'examen : 150)

1. (TOTAL 25 points – 1 point par réponse) Répondez par Oui ou Non aux questions suivantes.

- (a) Une marque officielle doit-elle être enregistrable au sens de l'article 12 de la *Loi sur les marques de commerce*?

*Réponse – Non.*

- (b) Une marque officielle doit-elle avoir été adoptée et employée au moment de la production de la demande?

*Réponse – Oui.*

- (c) Une marque officielle est-elle une marque de commerce au sens de l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*?

*Réponse – Non.*

- (d) La dépréciation de la valeur de l'achalandage prévue à l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* peut-elle fonder une action en commercialisation trompeuse?

*Réponse – Non.*

- (e) Une demande de marque de commerce produite conjointement au nom de deux sociétés en co-entreprise peut-elle être acceptée?

*Réponse – Oui.*

- (f) Le délai prévu pour faire opposition à une demande d'enregistrement d'une marque de commerce annoncée au *Journal des marques de commerce* est-il touché par le nouveau règlement du 1<sup>er</sup> octobre 2007?

*Réponse – Non.*

- (g) Une demande de marque de commerce produite au Canada peut-elle être fondée exclusivement sur un emploi et un enregistrement à l'étranger?

*Réponse – Oui.*

- (h) Un enregistrement de Terre-Neuve peut-il faire l'objet de la procédure prévue à l'article 45?

*Réponse – Non.*

- (i) Une déclaration d'opposition peut-elle identifier conjointement deux ou plusieurs personnes comme opposantes?

*Réponse – Oui.*

- (j) Une demande de marque de commerce peut-elle être refusée en vertu d'une opposition qui fait valoir que le requérant n'avait pas établi l'emploi de sa marque dans son pays d'origine ou ailleurs à la date de production de la demande canadienne correspondante?

*Réponse – Oui.*

- (k) L'avis de pratique visant la procédure devant la Commission des oppositions des marques de commerce s'applique-t-il seulement aux demandes annoncées le 1<sup>er</sup> octobre 2007 ou après cette date?

*Réponse – Non.*

- (l) Les « demandes internationales » (protocole de Madrid) peuvent-elles être produites au Canada?

*Réponse – Non.*

- (m) L'utilisation d'une marque de commerce par une compagnie liée au propriétaire peut-elle être présumée revenir au propriétaire de la marque de commerce?

*Réponse – Non.*

- (n) Une demande de marque de commerce peut-elle être modifiée avant son annonce pour invoquer la délivrance d'un enregistrement de marque de commerce à l'étranger?

*Réponse – Oui.*

- (o) Le désistement du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes est-il toujours exigé?

*Réponse – Oui.*

- (p) Le transfert d'une marque officielle à un tiers, notamment à une autre autorité publique, est-il enregistrable au registre des marques de commerce?

*Réponse – Non.*

- (q) L'état déclaratif des marchandises ou services approuvé par un examinateur et annoncé au *Journal des marques de commerce* peut-il faire l'objet d'une opposition au motif que tout ou partie du mémoire descriptif n'expose pas les marchandises ou services dans les termes ordinaires du commerce?

*Réponse – Oui.*

- (r) Une marque de commerce qui est simplement suggestive est-elle enregistrable?

*Réponse – Oui.*

- (s) La Commission des oppositions considère-t-elle qu'elle a compétence pour suspendre une procédure d'opposition?

*Réponse – Non.*

- (t) Une marque qui correspond au nom des marchandises en portugais peut-elle être enregistrée?

*Réponse – Non.*

- (u) La délai de renouvellement d'un enregistrement indiqué dans l'avis de renouvellement peut-il être prorogé?

*Réponse – Non.*

- (v) Le Bureau des marques de commerce impose-t-il un droit pour inscrire un changement de nom à l'égard d'une marque déposée?

*Réponse – Non.*

- (w) Le registraire dispose-t-il du pouvoir discrétionnaire d'autoriser la modification d'une déclaration d'opposition après la production de la preuve par les deux parties?

*Réponse – Oui.*

- (x) Le Bureau des marques de commerce tient-il compte de l'entente conclue relativement à des demandes concurrentes au cours de l'examen?

*Réponse – Non.*

- (y) Une université située à l'extérieur du Canada a-t-elle le droit de demander la publication d'un avis d'adoption et d'emploi d'une marque officielle en vertu de l'article 9?

*Réponse – Non.*

2. (TOTAL 8 points) Suivant les instructions de votre client, un cabinet d'avocats des États-Unis, vous produisez une demande d'enregistrement de la marque de commerce BEEZ KNEEZ pour du miel au nom de Beez Kneez, Inc., fondée à la fois sur l'emploi projeté au Canada et un enregistrement futur résultant d'une demande correspondante aux États-Unis. La demande fait l'objet d'un examen et vous recevez un rapport initial du Bureau qui ne soulève aucune objection importante et qui demande seulement une copie certifiée conforme de l'enregistrement qui doit être délivré à l'égard de la demande américaine invoquée. Vous faites rapport à votre client et celui-ci vous fournit une copie certifiée conforme de l'enregistrement qui a maintenant été délivré aux États-Unis. À l'examen de la copie certifiée conforme, vous notez que l'enregistrement des États-Unis identifie le propriétaire de la marque de commerce comme Beez Kneez LLC.

- a) (1 point) Le Bureau des marques de commerce acceptera-t-il la copie certifiée conforme qui vous a été fournie et approuvera-t-il la demande canadienne?

*Réponse – Non –Le propriétaire identifié sur la copie certifiée conforme doit être le même que le requérant.*

- b) (4 points) À la suite d'autres discussions avec votre client, vous apprenez que la demande présentée aux États-Unis avait également été produite initialement par erreur sous la dénomination de Beez Kneez, Inc. Les demandes du Canada et des États-Unis auraient dû toutes les deux être produites sous la dénomination de Beez Kneez LLC. Quelle mesure, s'il y a lieu, faut-il prendre?

*Réponse: Il faut modifier la demande pour identifier correctement la requérante. La demande modifiée devra être accompagnée d'un affidavit exposant la source de l'erreur et confirmant qu'à la connaissance de l'auteur de l'affidavit il n'existe pas et il n'a jamais existé d'entité dénommée Beez Kneez, Inc. La demande américaine devra aussi être corrigée. Lorsque la correction du titulaire de la demande américaine aura été apportée, une nouvelle copie certifiée conforme identifiant que la propriétaire de l'enregistrement américain est la même que la requérante canadienne doit être obtenue et produite.*

- c) (3 points) La situation serait-elle différente si, à la date de production de la demande canadienne, Beez Kneez, Inc. était une société liée à Beez Kneez LLC? Justifiez votre réponse.

*Réponse : Oui – Dans ce cas, la demande serait produite sous un nom erroné. Il ne s'agirait pas d'une erreur typographique dans l'identification de la requérante. Il serait vraisemblablement nécessaire de céder la demande ou de produire une nouvelle demande.*

3. (8 points) Votre cliente, une société hollandaise, souhaite faire enregistrer la marque de commerce BONNE CHANCE pour une longue liste de chaussures et d'articles vestimentaires. Elle ne fabrique ou ne produit pas elle-même les marchandises, mais fonctionne plutôt comme un organisme international qui examine les pratiques en matière de travail d'autres fabricants et producteurs en vue d'assurer la sécurité du travail et des pratiques loyales en matière d'emploi. La marque de commerce BONNE CHANCE a été adoptée et devrait faire l'objet de licences accordées à d'autres personnes en vue d'un emploi comme marque « secondaire » pour identifier des marchandises fabriquées ou produites par des tiers dont les normes et conditions en matière de travail répondent aux critères établis par votre cliente. Les produits visés porteraient également la marque de commerce ou de fabrique du tiers.

La marque de commerce BONNE CHANCE n'a été employée nulle part au monde, mais votre cliente a passé quelques ententes de licence avec des sociétés européennes et a obtenu l'enregistrement de sa marque au Benelux à l'égard de « chaussures et vêtements » ainsi qu'à l'égard de « services de conseil en matière commerciale ». L'emploi de la marque doit vraisemblablement commencer en Europe dans les deux prochains mois. L'emploi au Canada ne devrait pas débiter avant deux ou trois ans. De quelles options disposez-vous pour produire une demande et quels conseils donnez-vous à votre cliente?

*Réponse – La marque pourrait être protégée comme marque de certification puisque la requérante ne s’occupe pas de fabrication, vente, location à bail ou louage de marchandises ou de l’exécution de services du type de ceux pour lesquels elle compte employer la marque de certification (article 23). Toutefois, une demande de marque de certification ne peut être produite sur la base de l’emploi projeté. Bien que la requérante ait obtenu un enregistrement au Benelux, puisqu’il n’y a eu d’emploi de la marque nulle part, l’enregistrement du Benelux ne peut être invoqué comme fondement de production de la demande. Pour étayer la production d’une demande de marque de certification, il faut (1) soit que la marque ait fait l’objet d’une licence à un tiers et ait été employée au Canada; (2) soit qu’elle ait été employée à l’étranger en liaison avec les biens et services énumérés dans l’enregistrement du Benelux pour permettre que la demande soit produite sur le fondement de l’emploi/l’enregistrement au Benelux. Puisque l’emploi au Canada n’est pas imminent, il pourrait être de mise de reporter la production de la demande au Canada jusqu’à ce que l’emploi ait commencé en Europe. Si une demande de marque de certification est produite, il est nécessaire que la demande contienne les détails de la norme définie que l’emploi de la marque vise à indiquer.*

*Une autre possibilité serait de protéger la marque comme marque de commerce ordinaire. Une telle demande pourrait être produite sur le fondement de l’emploi projeté. Il faudrait prendre soin de veiller à ce que l’emploi de la marque fasse l’objet d’une licence en faveur de tous les tiers utilisateurs conformément à l’article 50 pour empêcher que la marque devienne non distinctive. L’enregistrement ne sera acquis qu’au moment où l’emploi commence au Canada et où une déclaration d’emploi aura été établie et produite.*

4. (10 points) Vous assistez un client dans une procédure d’opposition engagée par votre client contre une marque de commerce similaire d’un tiers. Au stade de la production de la preuve, le requérant approche votre client en vue d’un règlement à l’amiable éventuel de l’opposition par la négociation d’un accord de coexistence. Indiquez au moins cinq des dispositions les plus importantes qui devraient être incluses dans un règlement à l’amiable et expliquez en quoi elles sont importantes.

*Réponse : Présentation et affichage de la marque – Il est important de préciser la forme de la marque à employer en ce qui concerne l’orthographe, ainsi que la taille, le format et la couleur des lettres. Confirmer si l’emploi de la marque de commerce est toujours en association avec d’autres mots, un dessin ou une marque maison ou un nom commercial, dans chaque cas pour éviter la confusion et minimiser le risque de dilution.*

*La liste précise des marchandises ou services avec lesquels la marque peut être employée – Nous pouvons demander au requérant d’éliminer ou de restreindre l’emploi de la marque en association à certaines marchandises ou certains services avec l’engagement correspondant de limiter l’emploi de la marque aux marchandises ou services restants. Si les marchandises ou les services énumérés dans la demande sont acceptables, l’opposant peut demander que la marque ne soit pas étendue au-delà des marchandises ou services énumérés dans des domaines qui pourraient poser des problèmes pour l’opposant.*

*Les voies de commercialisation – Si cela constitue un aspect important pour éviter la confusion, nous pourrions demander que les marchandises ou services ne soient offerts que par l’entremise du requérant, et non par l’entremise de tiers, ou de Internet.*

*Limitations des régions géographiques d’emploi – Il pourrait être possible pour limiter la probabilité de confusion de restreindre l’emploi de la marque de commerce en lice à une seule*

*région géographique, comme une province, une ville, etc.*

*Indiquer si la marque de commerce peut être modifiée à l'avenir et de quelle façon* – Cela vise à éviter le problème de devoir renégocier si les modifications posent un problème.

*Indiquer si le changement de propriétaire/la cession de la marque de commerce est possible.*

*Indiquer dans l'accord que le requérant s'engage à ne pas attaquer la validité, l'emploi et la propriété de la marque de commerce de l'opposant* – L'opposition, une procédure selon l'article 45 ou une action à l'encontre des marques de commerce de l'opposant ne devraient pas être permises.

*Coopération concernant les demandes de tiers ou la contrefaçon par des tiers* – on pourrait inclure une clause selon laquelle le requérant et votre client conviennent qu'ils vont s'informer l'un l'autre de demandes de tiers ou de la contrefaçon par des tiers et que l'opposition soit engagée de préférence par l'un d'eux.

*Confidentialité de l'accord de coexistence* – Pour que le requérant ne soit pas autorisé à diffuser le contenu et les obligations de chaque partie, il faudrait une clause indiquant que les modalités de l'accord de coexistence sont confidentielles.

5. (Total 18 points – 3 points par réponse) Indiquez si les marques de commerce suivantes sont enregistrables et expliquez brièvement votre réponse.

a) Un triangle équilatéral bleu sur un fond orange pour emploi en liaison avec des services de sauvetage.

*Réponse: Non enregistrable, puisque c'est le signe distinctif international de la protection civile, et cela contreviendrait donc à l'alinéa 9.1(h.1) et à l'alinéa 12(1)e) de la Loi.*

b) FORGERON pour l'emploi en liaison avec les vêtements industriels. On trouve 45 personnes au Canada dont le nom de famille est Forgeron.

*Réponse : La marque est enregistrable. En plus de son emploi comme nom de famille, le mot comporte une définition du dictionnaire, celle d'une personne qui travaille le fer au marteau après l'avoir fait chauffer à la forge. On ne peut dire qu'il « n'est principalement que » un nom ou un nom de famille. De plus, la marque ne donne pas une description claire de vêtements.*

c) VINO BLANCO pour le vin.

*Réponse : La marque n'est pas enregistrable, puisqu'elle signifie « vin blanc » en italien. Si le vin est un vin blanc, la marque est le nom des marchandises dans une autre langue et elle n'est pas acceptable en vertu de l'alinéa 12(1)c). Si le vin n'est pas blanc,*

la marque donne une description fautive ou trompeuse et n'est pas acceptable en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la Loi.

d) PLUMES AHOY pour des plumeaux.

*Réponse : La marque est enregistrable. Le mot français « plumes » donne une description claire de la nature du produit sans en donner une description fautive ou trompeuse. Toutefois, le mot « Ahoy » n'a aucune connotation descriptive par rapport aux marchandises et la marque est donc enregistrable.*

e) 1-800-653-9875 pour des services de nettoyage

*Réponse : La jurisprudence a établi que les numéros de téléphone ne sont pas nécessairement exclus de l'enregistrement. Toutefois, il faudra établir que le numéro de téléphone est employé comme marque de commerce pour distinguer les services, et non simplement comme numéro de téléphone de la société requérante.*

f) BODELACIOUS pour des sauces pour pâtes. Une recherche révèle qu'ABC Inc, société tierce, est propriétaire des marques de commerce déposées BODACEOUS, BODELICIOUS et BODICIOUS pour diverses sauces, salsas et divers condiments.

*Réponse : La marque n'est pas enregistrable. ABC est propriétaire d'une famille de marques de commerce portant sur des marchandises très similaires, sinon identiques, et la marque de commerce faisant l'objet de la demande est similaire, tant sur le plan graphique que sur le plan auditif, à toutes les marques de commerce citées et en particulier à la marque de commerce BODELICIOUS. La marque de commerce BODELACIOUS serait probablement perçue comme une marque de plus dans la série des marques dont ABC est propriétaire.*

6. (2 points) Dans quelles circonstances un consentement peut-il être considéré comme persuasif pour l'obtention de l'enregistrement d'une marque de commerce?

*Réponse : Lorsqu'une objection à une marque est fondée sur la confusion avec une « marque officielle », le consentement du propriétaire de la marque officielle sera exigé pour que le requérant puisse obtenir l'enregistrement. (Paragraphe 9(2))*

7. (TOTAL 20 points) Votre cliente, GET Inc., est la propriétaire de l'enregistrement de la marque de commerce CIG en vue d'un emploi en liaison avec des services de coiffure et des shampoings, revitalisants, gels capillaires et brosses à cheveux et peignes. Vous recevez un avis prévu à l'article 45, daté du 4 septembre 2008.

a) (2 points) Quel est le délai pour la production de la preuve à l'appui de l'enregistrement? Est-il possible de prolonger ce délai et, dans l'affirmative, pour combien de temps?

*Réponse : Le délai pour la production de la preuve à l'appui de l'enregistrement va jusqu'au 4 décembre 2008. Ce délai peut être prolongé avec une explication appropriée pour justifier la prolongation d'une période supplémentaire de trois mois. Toute autre prolongation exigerait le consentement de la personne à la demande de qui l'avis a été donné ou des circonstances exceptionnelles.*

b) (8 points) Indiquer de manière abrégée les renseignements que vous devez fournir à votre cliente et les renseignements que vous devez obtenir de votre cliente pour préparer une preuve convenable.

*Réponse : Il faut informer la cliente de la nature de la procédure prévue à l'article 45, qui exige la production d'une preuve de l'emploi de la marque de commerce en liaison avec toutes les marchandises et tous les services au cours des trois ans précédant la date de l'avis.*

*Il faut aussi informer la cliente du délai pour la production de la preuve. Il faut obtenir les renseignements et les documents suivants :*

*i) Le nom et le poste d'une personne au courant de l'activité de la propriétaire de l'enregistrement qui peut souscrire un affidavit concernant l'emploi de la marque de commerce.*

*ii) Les chiffres des ventes et de la publicité pour les trois dernières années.*

*iii) S'il n'y a pas eu d'emploi à l'égard de certaines marchandises ou de certains services, la date du dernier emploi et une explication de la raison pour laquelle l'emploi n'a pas été continu pour tenter d'établir des circonstances spéciales.*

*iv) Des exemples d'étiquettes, de sacs, de dépliants, de publicités, de papier à en-tête, d'affiches ou d'autres documents établissant l'emploi de la marque de commerce.*

*v) Un échantillonnage aléatoire de factures, bons de commande, établissant la vente des produits et l'exécution des services.*

c) (10 points) Vous recevez de votre cliente des étiquettes, des factures et des affiches qui établissent l'emploi de la marque de commerce sous la forme suivante : C \* I \* G. Les factures sont datées entre octobre 2005 et juillet 2008. Les factures couvrent toutes les marchandises à l'exception des brosses à cheveux et renvoient aussi aux services. Les factures mentionnent en fait des combinaisons de peigne et de brosse. La cliente explique que ce sont des peignes auxquels est fixée une brosse.

Votre cliente vous fournit des exemples comprenant des bouteilles de plastique dans lesquelles sont vendus le shampoing et le revitalisant. Toutefois, la marque de commerce ne figure pas sur les bouteilles qui n'ont pas d'étiquette. Votre cliente vous informe qu'au moment de la vente, les produits sont placés dans des sacs portant la marque de commerce C \* I \* G.

Vous rédigez un affidavit pour votre cliente et le produisez au Bureau des marques de commerce. L'affidavit mentionne et comprend tous les renseignements et documents fournis.

Dans ses observations écrites, le requérant plaide qu'il n'y a pas de preuve d'emploi d'une marque de commerce en liaison avec le shampoing, le revitalisant et les brosses à cheveux.

Le requérant plaide également que la marque employée sur les autres marchandises diffère de la marque déposée, que l'emploi de la marque de commerce C\* I \* G ne peut donc être invoqué pour soutenir l'enregistrement et que l'enregistrement devrait par conséquent être radié.

Indiquez de manière abrégée les questions que vous soulèveriez au soutien de l'enregistrement dans vos observations écrites.

*Réponse : Les dispositions de l'article 45 visent à éliminer le bois mort, non à radier des marques qui sont manifestement en usage.*

*La preuve produite sous la forme d'étiquettes et de factures couvrant la période de trois ans avant la délivrance de l'avis démontre un emploi continu de la marque en liaison avec toutes les marchandises et tous les services.*

*La marque de commerce employée maintient l'identité et le caractère distinctif de la marque déposée. (Voir l'affaire Promafil, un gros pingouin par rapport à un pingouin mince). La légère modification ne porte pas atteinte au caractère distinctif de la marque.*

*S'agissant des brosses à cheveux, la preuve établit que les combinaisons de brosse/peigne ont été vendues au Canada au cours de la période pertinente et cette preuve suffit à établir l'emploi de la marque en liaison avec les brosses à cheveux.*

*La mise des bouteilles contenant du shampoing et du revitalisant dans des sacs portant la marque de commerce au moment du transfert de propriété des marchandises constitue ce qui est visé au paragraphe 4(1) de la Loi, « si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou la possession est transférée ». La mise des bouteilles dans les sacs constitue donc un emploi de la marque de commerce .*

*Compte tenu de tout ce qui précède, l'enregistrement devrait être maintenu en entier.*

8. (5 points) Le fait qu'une marque de commerce est enregistrable signifie-t-il nécessairement qu'elle peut être enregistrée au Canada? Pour quelle raison répondez-vous oui ou non? Expliquez votre réponse.

*Réponse : L'enregistrabilité signifie simplement que la marque n'entre en conflit avec aucun des alinéas de l'article 12 de la Loi . Pour qu'une marque soit enregistrable au Canada, il ne suffit pas qu'elle soit enregistrable en vertu de l'article 12 de la Loi, il faut aussi que son propriétaire soit la personne ayant droit à l'enregistrement au sens de l'article 16 de la Loi. Il faut aussi que la marque soit distinctive, c'est-à-dire qu'elle distingue les marchandises et services en liaison avec lesquels elle est employée des*

*marchandises ou services d'autres propriétaires. La contravention des dispositions de l'article 30 de la Loi peut aussi entraîner qu'une marque ne soit pas approuvée en vue de la publication. Même si elle est publiée, une marque peut aussi faire l'objet d'une opposition fondée sur l'inobservation des dispositions de l'article 30 de la Loi, sur l'absence de droit à l'enregistrement du fait de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée ou ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement antérieure, ou sur le fondement de l'absence de caractère distinctif. Si une telle opposition est accueillie, la marque, bien qu'elle soit conforme aux dispositions de l'article 12 de la Loi, ne sera pas enregistrée. Bref, tant lors de l'examen initial qu'au stade de l'opposition, il est possible que soit refusé l'enregistrement d'une marque qui remplit les conditions de l'enregistrabilité.*

9. (5 points) Le fait qu'une marque est non enregistrable signifie-t-il nécessairement qu'elle ne peut être adoptée et employée au Canada? Pour quelle raison répondez-vous oui ou non? Expliquez votre réponse.

*Réponse : Le point de savoir si une marque non enregistrable peut être adoptée et employée au Canada dépend du motif pour lequel la marque est non enregistrable. Une marque non enregistrable parce qu'elle contrevient aux dispositions des alinéas 12(1)d), e), f), g) et h) de la Loi, ne peut être adoptée et employée de façon sûre au Canada.*

*Une marque qui contrevient aux alinéas 12(1)a), b) et c) de la Loi, bien qu'elle ne puisse être enregistrée, peut être adoptée et employée comme marque de commerce au Canada. En fait, le paragraphe 12(2) de la Loi envisage la possibilité qu'un tel emploi puisse conférer en fin de compte un caractère distinctif acquis suffisant pour permettre que la marque qui était à l'origine non enregistrable en raison de l'alinéa 12(1)a) ou b) de la Loi devienne distinctive au Canada et donc enregistrable.*

10. (3 points) Un client de longue date vous demande d'engager une opposition à l'encontre d'une demande qui vient d'être publiée dans le *Journal des marques de commerce*. Le client vous donne un aperçu des motifs d'opposition possibles et les renseignements détaillés qui sous-tendraient la preuve de l'opposant. En examinant le dossier d'instruction de la demande en question, vous découvrez que, bien que votre cabinet ne soit pas l'agent inscrit au dossier à l'heure actuelle, la demande a été produite à l'origine par un collègue du bureau de Vancouver de votre cabinet. Quelle position pouvez-vous prendre dans la procédure?

*Réponse: Il y a un conflit d'intérêts. Dans ces circonstances, l'agent ne peut agir pour aucune des deux parties dans la procédure d'opposition. Il est essentiel d'informer immédiatement le client du conflit et de lui recommander un autre agent qui pourra l'assister dans cette affaire.*

11. (4 points) Dans quelles circonstances un objet tridimensionnel sera-t-il considéré comme enregistrable à titre de marque de commerce?

*Réponse : Un objet tridimensionnel comme le façonnement de marchandises ou un mode d'emballer des marchandises peut être enregistrable à titre de « signe distinctif ». Il faut établir que la marque est distinctive à la date de la demande. Il faut*

*que la marque ne soit pas fonctionnelle et qu'elle ne restreigne pas le développement d'un art ou d'une industrie. Comme toutes les autres marques, l'objet ne doit pas contrevenir à l'article 12 de la Loi.*

12. (TOTAL 5 points) Une demande a été produite en France, pays qui est partie à la Convention, mais l'emploi de la marque de commerce a eu lieu exclusivement aux Bermudes, pays non partie à la Convention. La demande a été produite en France le 15 août 2008. Répondez aux questions suivantes.

a) (1 point) Quelle est la date limite de production d'une demande pour revendiquer une priorité en vertu de la Convention?

*Réponse : Le 15 février 2009.*

b) (4 points) Le requérant peut-il revendiquer une priorité en vertu de la Convention au Canada et fonder sa demande sur la demande en France? Si oui, à quelles conditions faut-il satisfaire?

*Réponse : Le requérant peut effectivement invoquer la demande française correspondante. Il faut que les demandes française et canadienne visent la même marque de commerce et que la demande en France soit la première demande visant la marque de commerce en question. Pour revendiquer la priorité, il n'est pas nécessaire que l'emploi ait eu lieu en France, il faut simplement que le requérant ait employé la marque quelque part, si l'emploi et l'enregistrement à l'étranger constituent l'un des fondements de l'enregistrement. Toutefois, il sera nécessaire d'établir que le requérant est domicilié ou a un établissement commercial véritable en France.*

13. (2 points) Indiquez deux circonstances qui pourraient appuyer la prétention d'un requérant qu'il est une « personne intéressée » au sens de la *Loi sur les marques de commerce*.

*Réponse : On pourra accepter deux des quatre circonstances suivantes.*

*i) Le requérant a reçu une mise en demeure.*

*ii) Le requérant a été poursuivi par l'autre partie.*

*iii) La marque de commerce du requérant a donné lieu à la citation de la marque de l'autre partie.*

*iv) La demande d'enregistrement de la marque de commerce du requérant a fait l'objet d'une opposition par l'autre partie.*

14. (10 points) Votre client, qui est dans l'industrie du vêtement de sport, vous demande d'effectuer une recherche dans le registre des marques de commerce pour un dessin très frappant qui présente une femme portant un bonnet à plumeau et tenant un flambeau. La recherche ne révèle pas de dessins similaires dans le registre et pourtant l'image vous paraît familière. En repassant certains dépliants que vous avez rapportés de vos dernières vacances en Europe, vous retrouvez l'image en question dans un dessin utilisé par un magasin de vêtements anglais bien connu, qui vend des vêtements haute couture et des chaussures. Une recherche sur Internet indique que, si le magasin de vêtements anglais n'a pas de points de vente au Canada, il compte ouvrir des

magasins à Montréal, Toronto et Vancouver au cours de la prochaine année et qu'il a récemment ouvert des points de vente dans quatre villes aux États-Unis. Une recherche dans les dossiers de l'USPTO révèle une demande ayant pour objet le dessin en question, revendiquant la priorité en vertu de la Convention d'une demande au Royaume-Uni produite il y a trois mois. Votre client souhaite produire une demande de marque de commerce et commencer à employer le dessin au Canada.

Conseillez votre client au sujet de la disponibilité du dessin au Canada en vue de l'emploi et de l'enregistrement.

*Réponse : Il faut indiquer à ABC que l'adoption du dessin au Canada n'est pas souhaitable. Pour le moment, il n'est pas question de contrefaçon de la marque de commerce et il n'est probablement pas question de commercialisation trompeuse, étant donné que le dessin n'a pas été employé au Canada et que la société anglaise n'a probablement pas acquis une réputation suffisante au Canada. Toutefois, si la poursuite de la recherche devait établir que le dessin est bien connu des consommateurs intéressés à la mode au Canada, il pourrait alors y avoir commercialisation trompeuse même si l'emploi de la marque n'a pas commencé, selon les principes énoncés dans l'arrêt Orkin c. Pestco.*

*S'agissant de l'enregistrement, il existe une probabilité réelle que la société anglaise produise une demande au Canada dans le délai de priorité en vertu de la Convention compte tenu de son intention d'ouvrir des points de vente au Canada au cours de la prochaine année. La demande que produirait la société anglaise aurait priorité sur toute demande produite par ABC.*

*L'obstacle le plus grave à l'emploi de ce dessin au Canada tient au droit d'auteur. Le dessin ferait indubitablement l'objet d'un droit d'auteur. Le Royaume-Uni et le Canada sont tous deux signataires de la Convention de Berne et le droit d'auteur à l'égard du dessin serait protégé au Canada au même degré qu'il le serait au Royaume-Uni. Si ABC adoptait et employait le dessin en question au Canada, elle s'exposerait à une poursuite pour atteinte au droit d'auteur.*

*Il faut conseiller au client de choisir un autre dessin.*

15. (TOTAL 14 points) Vous représentez Loosy Goosy Café Inc., qui exploite une chaîne de spas et de salons de coiffure aux États-Unis sous la désignation MANES. Le premier spa et salon de coiffure MANES a ouvert en mars 2005. Plus de 200 spas et salons de coiffure MANES sont exploités aux États-Unis, dont un bon nombre sont situés dans des villes très proches de la frontière canado-américaine. La chaîne a été lancée par un chanteur pop bien connu et le succès de la chaîne a attiré beaucoup d'attention des médias.

Votre cliente est propriétaire de l'enregistrement canadien n° 324,567 de la marque MANES en association avec divers articles de soins capillaires et de soins personnels. L'enregistrement a été obtenu sur la base d'un enregistrement correspondant de la marque aux États-Unis et les marchandises sont offertes en vente sur le site Internet de votre cliente. Celle-ci vous a indiqué

être en mesure d'expédier des marchandises au Canada et être assez certaine d'avoir reçu des commandes de clients canadiens.

Votre attention a été attirée sur une annonce relative à une demande portant sur un emploi projeté, produite le 3 février 2007 par JoJo LLC en vue de l'enregistrement de la marque de commerce CRAZY MANZ pour l'exploitation de « salons de coiffure » et pour des « shampoings, revitalisants capillaires et cosmétiques ». La demande a été publiée aux fins d'opposition dans l'édition du 28 septembre 2008 du *Journal des marques de commerce*. Votre cliente et JoJo LLC avaient été parties à une procédure d'opposition à une marque de commerce en Europe l'an dernier. L'opposition a été réglée par la conclusion d'un accord de coexistence mondial entre les parties. Les modalités comprenaient un engagement de JoJo LLC à ne pas chercher à enregistrer la marque de commerce MANES ou toute autre marque de commerce dont la similitude est susceptible de créer de la confusion avec celle-ci. Votre cliente considère que JoJo LLC contrevient à l'accord et souhaite produire une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande.

- 10 points      a)    Exposez pleinement les motifs d'opposition qui peuvent être présentés et les renseignements supplémentaires dont vous auriez besoin pour décider si ces motifs pourraient être soutenus.
- 3 points        b)    Quand la déclaration d'opposition doit-elle être produite? Une prolongation du délai est-elle possible? Dans l'affirmative, pour combien de temps et pour quels motifs?
- 1 point         c)    Si votre cliente produit une opposition qui est signifiée aux agents de la requérante le 10 février 2009, quelle est l'échéance pour la contre-déclaration de la requérante?

*Réponse – a)*      Aux termes de l'alinéa 38(2)a), la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30j) de la Loi. La requérante ne peut avoir été convaincue qu'elle avait droit d'employer la marque de commerce CRAZY MANZ au Canada compte tenu du fait que la requérante et l'opposante sont parties à un accord de coexistence aux termes duquel la requérante s'est engagée à ne pas chercher à obtenir l'enregistrement de la marque de commerce MANES ou de toute autre marque de commerce dont la similitude est susceptible de créer de la confusion avec celle-ci. L'opposante prend la position que l'emploi et/ou l'enregistrement par la requérante de la marque de commerce CRAZY MANZ contrevient aux modalités de l'accord en question. Par conséquent, l'opposante fait valoir que la requérante ne pouvait être convaincue de bonne foi qu'elle avait droit d'employer la marque de commerce au Canada.

Aux termes de l'alinéa 38(2)b), la marque de commerce CRAZY MANZ n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce* parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce MANES enregistrée sous le n°324,567.

Aux termes de l'alinéa 38(2)c), la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce en vertu de l'alinéa 16(3)a) de la *Loi sur les marques de commerce* parce qu'à la date de production de la demande, la marque de commerce CRAZY MANZ créait de la confusion avec la marque de commerce MANES qui avait été antérieurement employée au Canada par l'opposante en liaison avec les spas et les salons de coiffure et qui n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande. – Il faudrait confirmer les ventes réelles sur Internet au Canada. Il peut aussi être possible de faire valoir un motif d'absence de droit fondé sur le fait que la marque de commerce MANES a été antérieurement révélée en liaison avec des spas et des salons de coiffure.

Aux termes de l'alinéa 38(2)d), la marque de commerce CRAZY MANZ n'est pas distinctive, parce qu'elle distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les marchandises et services de la requérante des marchandises d'autres propriétaires, notamment des marchandises et services de l'opposante, compte tenu de l'enregistrement antérieur et de l'emploi antérieur et/ou de la révélation antérieure par l'opposante de la marque de commerce MANES dont la similitude est susceptible de créer de la confusion.

b) La déclaration d'opposition doit être produite au plus tard le 28 novembre 2008. Le délai peut être prolongé de trois mois sans consentement sur simple avis au registraire que l'opposante potentielle a besoin de plus de temps pour arrêter sa position et apprécier les moyens d'opposition possibles.

c) La contre-déclaration devra être produite au plus tard le 10 avril 2009.

16. (2 points) Vous représentez l'opposant dans une procédure d'opposition. La preuve de l'opposant présentée consiste en deux affidavits. Le requérant produit en preuve une lettre au registraire énumérant des marques de commerce de tiers dans le registre contenant un élément commun à la marque du requérant et à celle de l'opposant. Le requérant cherche, dans sa lettre, à convaincre le registraire que, si les marques antérieures dans le dossier peuvent coexister, les marques des parties à la procédure peuvent également coexister. La preuve du requérant est-elle admissible?

*Réponse – Non – La preuve doit prendre la forme d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle ou être autrement conforme à l'article 54 de la Loi sur les marques de commerce. [Art. 42 du Règlement sur les marques de commerce]*

17. (3 points) Le 14 octobre 2008, vous recevez des instructions de votre client qui vous demande de faire opposition à une demande annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 3 août 2008. Que pouvez-vous faire?

*Réponse : Vous pouvez demander une prolongation de délai rétroactive pour produire une opposition en vertu du paragraphe 47(2) de la Loi sur les marques de commerce. La demande doit expliquer clairement pourquoi l'omission de produire l'opposition ou de demander la prorogation dans le délai prescrit n'était pas raisonnablement évitable et inclure le droit prescrit.*

18. (3 points) Votre client est un organisme de bienfaisance. Il obtient certains fonds du gouvernement provincial pour l'aider à acheter et à distribuer aux aveugles des livres sur bande. La plus grande partie de ses recettes provient de l'exploitation de loteries et de démarchage. Il vous demande s'il peut protéger sa dénomination à titre de marque officielle en vertu de l'article 9 de la *Loi sur les marques de commerce*. Que lui conseillez-vous?

*Réponse : Étant donné qu'il n'est pas soumis à un contrôle public permanent substantiel, l'organisme ne serait probablement pas considéré comme une autorité publique ayant droit de protéger sa désignation à titre de marque officielle en vertu de l'article 9. Il devra protéger sa désignation à titre de marque de commerce ordinaire si l'on suppose qu'elle a été employée à titre de marque de commerce.*

19. (Total 3 points – 1 point par réponse) Quel est le droit pour chacune des formalités suivantes :

a) renouveler un enregistrement, changer l'adresse et changer le représentant pour signification?

*Réponse : 400 \$ – il n'est pas possible de renouveler un enregistrement ou de faire ces changements par voie électronique.*

b) mettre à jour le titre en enregistrant deux cessions consécutives et un changement de nom du cessionnaire à l'égard de trois enregistrements et d'une demande?

*Réponse : 800 \$ - 100 \$ par cession par marque. Pas de droit pour le changement de nom.*

c) demander l'inscription d'une sûreté réelle à l'égard de dix marques déposées et de trois demandes en instance?

*Réponse – Aucun droit.*