



LA MARQUE DE COMMERCE: QUOI ENREGISTRER ET COMMENT L'ENREGISTRER?

CATHERINE BERGERON*
ROBIC, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Comme il en a déjà été question dans un article paru l'an dernier dans cette revue¹, l'enregistrement d'une marque de commerce au registre canadien des marques de commerce procure de nombreux avantages à son titulaire, en plus de constituer une procédure relativement peu coûteuse. Dans cet article, nous ferons un bref survol de ce qui peut être enregistré à titre de marque de commerce et de la procédure d'enregistrement.

1. Choisir une marque de commerce enregistrable d'abord et avant tout

Au Canada, la marque de commerce – qui peut entre autres être constituée d'un signe, d'une lettre, d'un chiffre, d'un mot, d'un dessin, d'une couleur ou d'une combinaison de ceux-ci – sert essentiellement à distinguer les produits ou les services d'une source de ceux des tiers (notamment de ses concurrents!). Pour n'en nommer que quelques exemples, nous pouvons penser aux produits commercialisés sous les marques Rhodia, BASF, Dior, Danone, WD-40, ainsi que la couleur bleue appliquée sur des panneaux de mousse isolante.

Pour être protégeable et enregistrable à titre de marque de commerce, une marque doit toutefois répondre à certains critères afin de bien remplir son rôle.

Ainsi, une marque est enregistrable au Canada si, notamment :

- a) elle ne constitue pas principalement le nom ou le nom de famille d'une personne;
- b) elle ne donne pas, en français ou en anglais, une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises ou des services (par exemple, « Extra fort » pour un analgésique);

© CIPS, 2013.

* Avocate et agente de marques de commerce, Catherine Bergeron est membre de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié dans (Automne 2013), 28:3 *Le chimiste*. Publication 60.30.

¹ C. Bergeron, « Avez-vous pensé à enregistrer votre marque de commerce? », *Chimiste*, vol. 27, no 2, été 2012.

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTREAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUEBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

- c) elle ne constitue pas, en quelque langue que ce soit, le nom des marchandises ou des services;
- d) elle ne crée pas de confusion avec une marque déjà enregistrée;
- e) elle n'est pas d'adoption interdite (c.-à-d. prohibition statutaire, marque officielle, indication d'origine, etc.).

Bien évidemment, une marque constituée d'un mot inventé (par exemple Tylenol) bénéficiera d'un plus grand degré de protection qu'une marque suggestive de la nature des produits ou services qu'elle désigne (par exemple Analgesix). Tel qu'indiqué ci-haut, un nom de famille ou un terme clairement descriptif de la nature ou de la qualité des marchandises ou des services ne pourra être enregistré comme marque, à moins que l'acquisition d'un caractère distinctif par un usage important puisse être démontrée.

Outre ces quelques principes de base, certaines vérifications, telle qu'une recherche de disponibilité, devraient aussi entrer en ligne de compte dans le choix d'une bonne marque de commerce avant de procéder afin d'éviter les frais d'une demande d'enregistrement pour une marque non enregistrable, ou tout simplement afin d'éviter d'investir temps et argent dans le développement d'une marque de commerce non disponible qui risquerait d'enfreindre les droits d'un tiers.

2. L'enregistrement d'une marque de commerce : la procédure en bref

Vous trouverez ci-après quelques informations générales sur la procédure d'enregistrement d'une marque de commerce.

Les demandes d'enregistrement de marques de commerce sont déposées auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC, www.opic.ic.gc.ca) et doivent comprendre les informations suivantes :

1. les nom et adresse complète du requérant;
2. la marque de commerce demandée (incluant le dessin de la marque, le cas échéant);
3. la description des marchandises ou des services visés;
4. la ou les bases sur lesquelles la demande d'enregistrement est fondée (emploi projeté, date de premier emploi au Canada, enregistrement et emploi à l'étranger, etc.).

Une fois la demande d'enregistrement déposée, le Bureau des marques de commerce vérifie si toutes les **formalités** ont été respectées, dont le paiement de la taxe officielle. Ensuite, une demande d'enregistrement conforme se fait attribuer un numéro de demande, est inscrite dans la base de données sur les marques de commerce de l'OPIC, et est confiée à un examinateur qui procède à l'**examen** de la demande afin de déterminer si la marque peut être approuvée et passer à la prochaine étape. L'examinateur vérifie entre autres si les marchandises et les services sont décrits dans les termes ordinaires du commerce et si la marque est

enregistrable (selon les critères discutés ci-haut, notamment si la marque demandée crée un risque de confusion avec une marque de commerce déjà enregistrée au Canada).

Une fois approuvée, la demande d'enregistrement est **annoncée** au *Journal des marques de commerce*. Quiconque désire s'opposer à une demande d'enregistrement a deux mois pour le faire à compter de son annonce. En cas d'**opposition** par un tiers, la demande d'enregistrement est temporairement retirée du parcours habituel de la procédure d'enregistrement, jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue par la Commission des oppositions des marques de commerce ou que l'opposition ait été retirée.

Après l'annonce, ou une fois l'opposition réglée, la demande est **admise** à l'enregistrement et le requérant doit acquitter le droit prescrit final pour obtenir le certificat d'enregistrement. Dans les cas où la demande d'enregistrement est fondée sur un emploi projeté, le requérant doit également produire une déclaration d'emploi à l'effet qu'il a commencé à employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou les services spécifiés dans la demande.

Un enregistrement de marque de commerce est valide pour une période initiale de quinze (15) ans à compter de la date d'enregistrement et peut être renouvelé indéfiniment pour des périodes additionnelles de quinze (15) ans.

En terminant, il est important de préciser que certaines demandes d'enregistrement de marques de commerce, notamment dans le domaine pharmaceutique, appellent des mises en garde ou des stratégies particulières. Il est donc recommandé de communiquer avec un agent de marque de commerce pour obtenir toutes les informations et l'assistance nécessaires au dépôt d'une demande d'enregistrement au Canada. L'agent de marque de commerce peut également vous conseiller dans le choix d'une marque de commerce distinctive, notamment en effectuant les recherches de disponibilité nécessaires.



ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTREAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUEBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006