



LES MEILLEURES MARQUES DE COMMERCE : 6 CONSEILS À RETENIR

BOB H. SOTIRIADIS ET MANON MOREAU*

ROBIC, SENCRL

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Une marque de commerce représente une valeur importante des actifs d'une entreprise. Il est donc avisé de réfléchir sérieusement avant de choisir une marque. Qu'est-ce qu'une marque de commerce? Elle peut être un mot, un dessin ou même un signe, un son, ou un façonnement. Elle a pour but de distinguer vos produits et/ou services de ceux de vos compétiteurs. Sa valeur dépendra, entre autres, de son caractère distinctif.

Voici quelques conseils pour vous aider à choisir la meilleure marque de commerce:

1) SIMPLICITÉ

Elle devrait être facile à mémoriser pour le consommateur.

2) ORIGINALITÉ

Soyez innovateur. Le choix de la marque de commerce doit être le résultat d'un exercice de réflexion; il faut trouver une marque qui n'existe pas. Il arrive que les entreprises choisissent des marques existantes par inadvertance : c'est une erreur qui peut s'avérer coûteuse. Si la marque n'a pas de caractère distinctif, l'enregistrement de la marque sera refusé et/ou ne permettra pas de différencier vos produits et services des autres. À cet égard, il est toujours recommandé d'effectuer une recherche de disponibilité de la marque de commerce avant de l'adopter.

Il y a, bon an mal an, environ 45 000 marques de commerce qui font l'objet d'une demande d'enregistrement au Canada. Cela n'inclut même pas celles qui sont employées sans faire l'objet d'une demande d'enregistrement. Il faut donc savoir se démarquer du lot !

3) CARACTÈRE NON DESCRIPTIF

Évitez une marque descriptive des produits et/ou services pour lesquels vous prévoyez l'utiliser. Selon la Loi canadienne (et même ailleurs), une marque de commerce n'est pas enregistrable si « sous forme graphique, écrite ou sonore, elle

© CIPS, 2011.

* De ROBIC, s.E.N.C.R.L...un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Printemps 2011 (vol. 15 n° 1) du cabinet. Publication 068.134F

ROBIC, SENCRL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél. : 514 987-6242 Fax : 514 845-7874
www.robic.ca info@robic.com

donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services ».

Exemples de marques refusées:

La marque CHEAP TICKETS pour des services d'agence de voyage a été d'abord enregistrée en 2002 et puis radiée en 2007 par la Cour fédérale en raison de son caractère descriptif des services.

La marque PHARMACIE.CA pour des produits pharmaceutiques humains et vétérinaires et pour des services de production de ces produits a été refusée par la Commission des oppositions en 2007 parce que, pour le consommateur, cette marque annonce des produits liés à la pharmacie et disponibles par voie électronique.

4) MODÈLE D'EMPLOI

La façon d'utiliser une marque de commerce est importante et doit permettre au consommateur de la reconnaître. N'hésitez pas à faire un peu de formation auprès du personnel de votre entreprise à cet égard.

Quelques points à considérer:

- la marque de commerce devrait toujours se démarquer du reste du texte;
- s'il s'agit d'une marque nominale (composée d'un ou plusieurs mots sans logo), on peut utiliser par exemple des caractères gras ou des majuscules en plus du marquage;
- s'il s'agit d'une marque graphique (avec logo), il faut toujours utiliser le même graphisme. Si le graphisme de votre marque change avec les années, a) il faudra penser à l'enregistrement d'une nouvelle marque de commerce; et b) vous vous exposez à un risque qu'un tiers demande l'annulation de votre enregistrement pour non-emploi de la marque telle qu'enregistrée;
- les produits et/ou services ne doivent pas être confondus avec la marque (par exemple, un bon emploi serait « avez-vous des papiers mouchoirs KLEENEX ? » et non « avez-vous des KLEENEX ? ») afin d'éviter que votre marque devienne un terme générique et perde son caractère distinctif.

5) DURÉE

Pensez à long terme. Une marque doit être adoptée pour durer. Un enregistrement de marque de commerce au Canada a une durée de 15 ans. Ailleurs, c'est souvent 10 ans, et l'enregistrement peut être renouvelé.

6) INTERNATIONAL

Si vous prévoyez lancer vos produits et/ou services sur le marché international, il faut penser à la manière dont votre marque de commerce sera perçue par ces consommateurs. Par exemple, une marque que vous aurez adoptée au Canada aura peut-être une connotation négative dans un autre pays, ce qui aurait une incidence directe sur l'intérêt porté à vos produits et/ou services.

CONCLUSION

Les meilleures marques de commerce sont sans doute celles qui donnent au consommateur une image ou une expression complètement nouvelle, simple et qui n'a aucune signification (ou du moins pas de signification en lien avec les produits et/ou services offerts - par exemple une pomme pour un ordinateur). Enfin, rappelez-vous que la première impression qu'aura le consommateur en voyant votre marque de commerce sera déterminante.

LES MEILLEURES MARQUES:

Selon Millward Brown, voici les 5 premières marques ayant la plus grande valeur commerciale, tirées de leur Top 100 des meilleures marques en 2010:

- 1) GOOGLE (& dessin), valeur de 114,260\$M
- 2) IBM (& dessin), valeur de 86,383\$M
- 3) APPLE (dessin), valeur de 83,153\$M
- 4) MICROSOFT (& dessin), valeur de 76,344\$M
- 5) COCA-COLA (& dessin), valeur de 67,983\$M



