



UNE NOUVELLE QUI FAIT GRAND BRUIT: L'ACCEPTATION DES MARQUES SONORES AU CANADA

CATHERINE DAIGLE*

ROBIC, SENCRL

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Près de 20 ans après en avoir fait la demande, Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. (MGM) obtiendra vraisemblablement l'enregistrement de sa marque constituée du rugissement d'un lion suivant une ordonnance rendue à cet effet par la Cour fédérale. En effet, cette ordonnance a donné lieu à un important changement de pratique en vertu duquel l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'OPIC) accepte dorénavant les sons à titre de marques de commerce.

Bien que les sons soient reconnus en tant que marques de commerce dans plusieurs autres juridictions dont les États-Unis et l'Union européenne, le Canada faisait plutôt office de voix discordante en refusant de les accepter.

Par l'émission, le 28 mars 2012, d'un avis de pratique sur le sujet, l'OPIC remédie donc à la situation tout en clarifiant les exigences relatives aux demandes d'enregistrement concernant les sons.

Les déposants qui voudraient obtenir un enregistrement de marque consistant en un son devront ainsi inclure à leur demande :

- une indication confirmant que la demande vise un enregistrement sonore;
- un dessin représentant graphiquement le son visé par la demande;
- une description du son permettant son identification; et
- un enregistrement du son.

Concernant l'enregistrement électronique du son, l'avis de pratique émis par l'OPIC indique qu'il devra être fourni en format MP3 ou WAVE, être limité à 5 méga-octets et être enregistré sur un CD ou un DVD. Par ailleurs, l'enregistrement ne devrait contenir aucune boucle ou répétition du son faisant l'objet de la demande à titre de marque de commerce.

Pour l'instant, toute nouvelle demande d'enregistrement pour une marque sonore devra être soumise sur papier et non par le système de dépôt en ligne. Les déposants devront soumettre l'enregistrement du son uniquement au moment de la production de leur demande et n'auront donc pas à l'inclure à une demande amendée, le cas échéant.

© CIPS, 2012.

* 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 2012 (vol. 16 n° 1) du cabinet. Publication 068.147F.

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

Évidemment, pour être enregistrée, la marque sonore devra nécessairement posséder les attributs propres aux marques de commerce et être habilitée, entre autres, à distinguer les marchandises ou services avec lesquels elle est ou sera associée de ceux des tiers.

Depuis peu, il est possible d'accéder sur le site Web de l'OPIC à une base de données où l'on peut entendre les marques sonores et consulter les demandes ou enregistrements qui y sont liés. Pour l'instant, outre la marque de MGM, moins de 10 marques peuvent y être entendues. Il sera intéressant de surveiller la façon dont évoluera cette nouvelle base de données, laquelle attestera en quelque sorte de la popularité de la marque sonore au Canada.

Au-delà de l'engouement initial que ce nouveau type de marque pourrait engendrer, il reste à voir si, d'ici quelques années, on dira de la marque sonore qu'elle aura fait beaucoup de bruit pour rien ou si, au contraire, il s'agira d'un succès retentissant. À l'heure actuelle aux États-Unis, il y a moins de 1000 marques sonores (enregistrées ou en instance), dans un registre qui en compte plus de 4 millions.

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

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