



## AVEZ-VOUS PENSE A ENREGISTRER VOTRE MARQUE DE COMMERCE?

CATHERINE BERGERON\*

**ROBIC, SENCRL**

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Parfois, la valeur d'une marque de commerce peut être supérieure à la valeur des biens matériels d'une compagnie. Par exemple, la molécule d'acide salicylique n'est plus protégée par un brevet depuis longtemps, mais la marque Aspirin®, enregistrée au Canada depuis 1899, a une valeur très importante pour son titulaire. Toute compagnie a donc intérêt à s'interroger sur l'opportunité de procéder à l'enregistrement d'une marque qui pourrait devenir un atout et un actif importants pour celle-ci. La marque sert à identifier la source d'un produit ou d'un service et sert de référence pour les consommateurs qui la perçoivent bien souvent comme un gage de qualité. Les consommateurs savent que le médicament Aspirin® est un produit de l'entreprise Bayer et certains perçoivent même que le produit original est plus efficace que le générique. La marque peut donc aussi être perçue comme le reflet de la notoriété de la compagnie. On n'a qu'à penser aux produits de luxe comme les parfums Christian Dior® ou aux services de divertissement Cirque du Soleil®.

Avec une fonction si primordiale et une valeur parfois inestimable, il est normal que les titulaires de marques de commerce, c'est-à-dire ceux qui les exploitent, cherchent à en maximiser la protection. Une des façons de le faire est l'obtention d'un enregistrement de marque de commerce auprès du Bureau des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).

Au Canada, une marque génère des droits de par son emploi, mais l'enregistrement confère de nombreux avantages, notamment quant à :

- a) l'emploi de la marque de commerce,
- b) l'inscription du titre,
- c) sa protection,
- d) son enregistrement à l'étranger,
- e) l'emploi projeté de la marque,
- f) l'enregistrement d'un nom de domaine,
- g) l'emploi de la marque dans une autre langue que le français,
- h) la licence.

Les points suivants vont illustrer quelques exemples des innombrables avantages à l'obtention d'un enregistrement de marque de commerce au Canada :

---

© 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 Été 2012 (vol. 16 n° 2) du cabinet. Publication 068.152F.

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

www.robic.ca  
info@robic.com

**MONTREAL**

1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> 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

**a) le droit à l'emploi exclusif de la marque de commerce**

L'enregistrement d'une marque de commerce confère à son titulaire le droit exclusif de l'employer, et donc de la protéger, à travers le Canada, et ce, même si la marque n'est en réalité employée que dans une région limitée du pays. Au contraire, une marque non enregistrée n'est protégeable que dans les limites du territoire où elle est employée et où elle a acquis un certain «*goodwill*» dû à sa reconnaissance et sa notoriété (dont la preuve incombe à son titulaire).

**b) l'inscription du titre de la marque**

L'enregistrement au registre fédéral des marques de commerce rend la marque « publique », c'est une preuve concrète et une reconnaissance publique du droit exclusif que possède le titulaire de la marque partout au Canada. D'autres ne pourront enregistrer la même marque ou une marque créant de la confusion. En effet, le Bureau des marques de commerce refusera l'enregistrement d'une marque de commerce subséquente si elle crée de la confusion avec une marque enregistrée antérieure (ou une marque en cours d'enregistrement).

De plus, l'enregistrement sert aussi de frein pour les tiers qui songeraient à utiliser une marque similaire. En effet, des recherches au registre permettent de déterminer la disponibilité d'une marque.

**c) la protection de la marque**

L'enregistrement d'une marque de commerce procure à son titulaire un plus large éventail de recours judiciaires à considérer en cas d'usurpation des droits dans sa marque et à l'encontre d'un tiers qui emploierait au Canada :

- i) une marque identique pour désigner des produits ou services identiques aux siens,
- ii) une marque qui crée de la confusion avec la sienne, ou iii) une marque susceptible d'entraîner la diminution de la valeur du «*goodwill*» attaché à sa marque enregistrée.

Tel un bouclier, l'enregistrement d'une marque de commerce peut servir de moyen de défense par son titulaire poursuivi dans une action en concurrence déloyale (dite de « *passing-off* »).

Une fois enregistrée, la marque, qu'elle soit inscrite sur un produit, un emballage ou dans une publicité, peut être accompagnée du symbole ®, signifiant aux consommateurs (et aux concurrents!) qu'il s'agit d'une marque de commerce dûment enregistrée auprès de l'OPIC.

**d) l'enregistrement à l'étranger**

Pour les personnes ou sociétés canadiennes faisant affaires à l'étranger ou ayant des projets d'exportation, l'enregistrement d'une marque de commerce au Canada peut faciliter l'obtention de son enregistrement dans certains pays étrangers. L'enregistrement peut servir de base de dépôt dans ces pays, sans même avoir à démontrer ou à déclarer l'emploi de la marque dans ces pays où il est demandé.

De plus, et sous réserve de certaines conditions, une demande d'enregistrement à l'étranger faite dans les six mois de la demande canadienne permet de revendiquer dans cet autre pays la même date de dépôt que le dépôt de la demande au Canada, ce qui laisse une certaine marge de manœuvre à ceux qui considèrent une protection à l'extérieur du pays.

#### **e) l'emploi projeté**

Déposer une demande d'enregistrement sur la base d'un emploi projeté au Canada, c'est-à-dire lorsque la marque n'a pas commencé à être exploitée, comporte également ses avantages. Un tel dépôt sert à « réserver » une marque de commerce durant la période de développement des produits qui seraient commercialisés sous cette marque. Cela peut constituer une barrière aux demandes d'enregistrement subséquentes créant de la confusion.

#### **f) les noms de domaine**

Souvent le titulaire d'une marque souhaitera également protéger le nom de domaine associé à la marque. Parfois, des tiers opportunistes vont essayer de réserver des noms de domaine pour des noms qu'ils n'utilisent pas eux-mêmes. Heureusement, dans les cas d'arbitrage en matière de noms de domaine, un enregistrement de marque de commerce correspondant au nom de domaine faisant l'objet de la dispute constitue un élément de preuve suffisant pour démontrer les droits du plaignant dans ladite marque de commerce. Aussi, un enregistrement de marque de commerce facilitera la preuve à établir dans les procédures judiciaires entreprises à l'encontre de « cybersquatteurs ».

#### **g) l'emploi d'une autre langue que le français dans la marque**

Pour les produits et services commercialisés ou offerts au Québec, les marques de commerce dans une autre langue que le français peuvent engendrer des problèmes de conformité aux exigences linguistiques imposées par la Charte de la langue française et ses règlements. Or, l'Office québécois de la langue française considère qu'une marque de commerce enregistrée (en anglais par exemple) constitue une exception à ces exigences et permet l'emploi d'une marque de commerce enregistrée dans une autre langue que le français.

#### **h) la licence de la marque**

La marque de commerce enregistrée peut représenter une source de revenus supplémentaire lorsqu'elle fait l'objet d'une licence (c'est-à-dire lorsque son titulaire autorise un tiers à l'exploiter sous certaines conditions, tout en gardant la propriété) ou d'une franchise, pour un produit ou service en particulier et/ou un territoire particulier.

Cette liste d'avantages de l'enregistrement d'une marque n'est bien sûr pas exhaustive. Il serait difficile de tous les énumérer, sans compter que chaque enregistrement de marque de commerce comporte ses propres avantages dans le contexte qui lui est spécifique selon les produits ou les services correspondant à la marque. Dans tous les cas, une question demeure : avez-vous pensé à enregistrer votre marque de commerce?



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

**MONTREAL**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> 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