



## POURQUOI ENREGISTRER VOS MARQUES DE COMMERCE?

LAURENT CARRIÈRE\*  
**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**

AVOCATS ET AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

### Introduction

1. Avantages découlant de l'enregistrement lui-même
  - 1.1 Une protection de plus grande portée
  - 1.2 Marquage
  - 1.3 Date d'adoption présumée
  - 1.4 Enregistrement incontestable
  - 1.5 Pérennité
2. Avantages par création de présomptions
  - 2.1 Présomptions
  - 2.2 Fardeau de preuve
  - 2.3 Présomption d'emploi
3. Avantages en cas de litiges
  - 3.1 Pluralité de violations
  - 3.2 Choix du tribunal
  - 3.3 Motif d'opposition
  - 3.4 Dénomination corporative
4. Avantages reliés à la lutte anti- contrefaçon
  - 4.1 Détention intérimaire
  - 4.2 Appui à enquête policière
5. Avantages pour les dépôts à L'étranger
  - 5.1 Fondement d'un enregistrement à l'étranger
  - 5.2 Date de priorité
  - 5.3 Garantie demandée par fournisseur
6. Avantages pour contrer l'adoption de marques conflictuelles
  - 6.1 Mise en garde
  - 6.2 Dissuasion
  - 6.3 Tamisage des demandes conflictuelles
  - 6.4 Primer l'emploi d'un tiers
  - 6.5 Bouclier des procédures en violation
  - 6.6 Marque interdite

---

© CIPS, 2013.

\* Avocat et agent de marque de commerce, associé principal de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Notes pour une présentation donnée à Montréal le 2012-11-13 (soit à la Saint-Brice, patron des juges et journée internationale de la gentillesse) et à Québec le 2013-02-26 (soit à la Saint-Nestor et journée de la pistache) sur le thème «La marque de commerce au cœur de votre stratégie d'entreprise». Publié à (2013), 25:2 Cahiers de propriété intellectuelle. Publication 428.

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

**MONTRÉAL**  
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

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

7. Avantages se rapportant aux noms de domaine
  - 7.1 Obligation de résidence
  - 7.2 Enquêtes
  - 7.3 Arbitrage
  - 7.4 Litige
  - 7.5 Nouveaux domaines de tête
8. Autres avantages – miscellanées
  - 8.1 Langue française
  - 8.2 Dispositions statutaires
  - 8.3 Monétisation
9. Variation sur le thème «Pourquoi enregistrer sa marque à l'étranger?»
  - 9.1 Droits au premier déposant
  - 9.2 Relations d'affaires
  - 9.3 Exploitation
  - 9.4 Domaine national de premier niveau
  - 9.5 Litige
  - 9.6 Inscription auprès des autorités douanières

## Conclusion

Q. Is that compulsory?

A. No, they are registered for their own protection.

–Témoignage de George F. Halloran, sous-ministre de l'Agriculture,  
*Royal Commission on the Civil Service* (Document parlementaire n° 29a,  
6 juin 1907).

## Introduction

Pourquoi enregistrer ses marques? «Parce que c'est la chose à faire» serait sans doute une explication un peu courte!<sup>1</sup>

Développons.

L'enregistrement<sup>2</sup> d'une marque de commerce se traduit par une pléiade d'avantages que n'offre pas le droit commun qui, lui, n'est fondé que sur l'emploi. Voici, en neuf points<sup>3</sup>, les avantages de l'enregistrement, au Canada mais aussi ailleurs.

---

<sup>1</sup> Et certains, malins, pourraient être même effleurés par la pensée que, vu sa pratique, l'auteur prêche pour sa paroisse...

<sup>2</sup> L'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, c. T-13; aux présentes la «LMC») fait référence à une «marque de commerce déposée» comme une marque de commerce qui se trouve au registre. Souvent on parle du dépôt d'une demande d'enregistrement, ce qui peut manquer de clarté et c'est pourquoi, pour éviter l'équivoque, il sera ici fait référence à une marque de commerce enregistrée plutôt que déposée. Le projet de loi C-56 *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits* uniformise la référence au terme «emploi» plutôt qu'«utilisation» et «produits» plutôt que «marchandises» mais ne traite pas de cet aspect déposée/enregistrée.

## 1. Avantages découlant de l'enregistrement lui-même

### 1.1 Une protection de plus grande portée

- L'enregistrement confère le droit exclusif d'utiliser la marque de commerce *partout* au Canada<sup>4</sup> même si cette marque n'est employée que dans une région spécifique du pays<sup>5</sup>.
- Une marque de commerce non enregistrée, elle, ne donnera naissance à des droits que dans la région où elle a acquis un achalandage par des activités commerciales suffisantes<sup>6</sup>.

### 1.2 Marquage

- Au Canada, il n'y a pas d'obligation statutaire de marquage<sup>7</sup>.
- Lorsqu'une marque de commerce est enregistrée, son propriétaire peut apposer à proximité de celle-ci le symbole ®<sup>8</sup> afin de mettre en garde les tiers contre une usurpation de ses droits.
- «Propriété privée – Entrée interdite»<sup>9</sup>

<sup>3</sup> La division est, bien sûr, artificielle et il y a certes d'autres façons de déclinier l'utilité de l'inscription.

<sup>4</sup> Art 19 LMC.

<sup>5</sup> *Bonus Foods Ltd. c. Essex Packers Ltd.*, 43 C.P.R. 165 (C. d'É.; 1964-11-18), le juge Cattanach, aux pages 182-183; *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27 (C.S.C.; 2011-05-26), le juge Rothstein, au paragraphe 28 «[Le régime canadien en matière de marques de commerce a une portée nationale. En effet, à moins que sa marque ne soit jugée invalide, le propriétaire d'une marque de commerce déposée a le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne les marchandises ou les services auxquels elle se rapporte».

<sup>6</sup> Les trois éléments nécessaires à une action en *passing-off* sont donc: l'existence d'un achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles pour le demandeur. *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, 1992 CanLII 33 (C.S.C.; 1992-10-29), le juge Gonthier.

<sup>7</sup> Voir, entre autres, *Stikeman Elliott c. Boulangerie Au Pain Doré Ltée*, 2007 CanLII 80970 (Registraire; 2007-11-06), J. Carrière, au paragraphe 10 «Quant à l'absence des symboles «®» ou «[TM]» sur les bannières, la loi ne comporte aucune obligation quant à la présence de l'un ou de l'autre de ces symboles à proximité de la marque déposée.»

<sup>8</sup> Qui se rend par l'unicode U+00AE, ce qui est bien plus simple que de prendre le trou de sa règle à mesurer pour encercler la dix-huitième lettre de l'alphabet latin ou la cinquième du premier mot de la pièce *Ubu Roi* (1886) d'Alfred Jarry, acte I, scène I.

<sup>9</sup> Ou plutôt «Trademark! Private Property! Off Limits et pas touche» de dire Bring M. Backalive dans BATEM (Luc Collin, dit) et al. *La queue du Marsupilami* (Monaco, Marsu Productions, 1987), à la page 7, case 8.

### 1.3 Date d'adoption présumée

Une fois enregistrée, la marque de commerce est réputée avoir été adoptée au Canada à la date de dépôt de la demande et ce, même si son utilisation réelle et effective au Canada débute après cette date<sup>10</sup>.

### 1.4 Enregistrement incontestable

- Cinq ans après la date d'enregistrement d'une marque de commerce, cet enregistrement devient, au Canada, incontestable, c'est-à-dire que la radiation ne peut plus en être demandée du fait d'une utilisation antérieure d'une marque ou d'un nom créant de la confusion<sup>11</sup>.
- Cet argument d'incontestabilité est précieux car personne ne peut jamais être vraiment certain qu'une marque ou un nom commercial semblable à sa marque n'est pas employé «quelque part» au Canada<sup>12</sup>.

### 1.5 Pérennité

- Les droits à la marque s'acquièrent et se maintiennent de par l'emploi.<sup>13</sup> Une marque non enregistrée qui n'est plus employée n'est plus protégée et peut être reprise par un tiers. Lorsque la marque est enregistrée, même si elle n'est plus employée, un tiers ne peut l'adopter tant que l'enregistrement est en vigueur.
- L'enregistrement d'une marque de commerce procure donc une protection à long terme, quasi perpétuelle, puisque cet enregistrement peut être

---

<sup>10</sup> Art. 3 LMC. Une marque est aussi réputée avoir été adoptée par une personne lorsque celle-ci a commencé à l'employer au Canada mais les droits du propriétaire sont alors fondés sur le droit commun. Voir *Chalet Bar-B-Q Canada Inc. c. Foodcorp Ltd.*, 66 C.P.R. (2d) 56 (C.A.F.; 1982-08-02), le juge Thurlow; *Culinar Inc. c. Gestion Charaine Inc.*, 19 C.P.R. (3d) 54 (C.F.P.I.; 1987-07-20), le juge Denault.

<sup>11</sup> Art. 17 LMC. C'est-à-dire qu'aucune personne ne peut en demander la radiation du fait que cette autre personne aurait antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion avec la marque enregistrée (à moins, bien sûr, que le propriétaire de la marque enregistrée ait eu connaissance de cet emploi ou révélation antérieur lors de l'adoption de sa propre marque).

<sup>12</sup> Voir la situation dans *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27 (C.S.C.; 2011-05-26) ou *Suzanne's Inc. c. Auld Phillips Ltd.*, 2005 CAF 429 (C.A.F.; 2005-12-12).

<sup>13</sup> *HomeAway.com Inc. c. Hrdlicka*, 2012 CF 1467 (C.F.; 2012-12-12) le juge Hughes, au paragraphe 11.

renouvelé<sup>14</sup> de quinze ans en quinze ans, sans même avoir à prouver emploi<sup>15</sup>.

## 2. Avantages par créations de présomptions

### 2.1 Présomptions

Une copie de l'inscription de l'enregistrement de la marque de commerce, certifiée par le registraire, est une preuve des faits qui y sont énoncés, notamment que la personne qui y est nommée est le propriétaire de cette marque<sup>16</sup>. Elle crée:

- une présomption de validité<sup>17</sup>;
- une présomption de propriété;<sup>18</sup>
- une présomption d'emploi;
- une preuve par elle-même des faits énoncés à l'enregistrement, sans affidavit<sup>19</sup>.

### 2.2 Fardeau de preuve

---

<sup>14</sup> «L'enregistrement de marques de commerce et ses renouvellements sont la preuve d'une intention de ne pas abandonner la marque.»: *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd. c. Hyundai Auto Canada*, 2007 CF 580 (C.F.; 2007-04-24), la juge Tremblay-Lamer, au paragraphe 49 [conf. 2008 CAF 98 (C.A.F.; 2008-03-11), requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée 2008 CanLII 46989 (C.S.C.; 2008-09-18)]; voir aussi *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.*, 17 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.; 1987-09-29) le juge MacGuigan, au, paragraphe 31.

<sup>15</sup> *Synergism Arithmetically Compounded Inc. c. Parkwood Hills Foodland Inc.*, 2000 CanLII 22781 (C.S. Ont.; 2000-08-23), le juge Métivier, au paragraphe 75 demeure toutefois à l'effet que «Failure to renew registration cannot be regarded as abandonment of the trademark, as long as use is maintained».

<sup>16</sup> Art. 54 LMC.

<sup>17</sup> *Syntex Inc. c. Apotex Inc.*, 26 C.P.R. (3d) 481 (C.F.P.I. ;1989-06-21), le juge McKay, à la page 499 [infirmé sur d'autres points 36 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.; 1991-05-08)].

<sup>18</sup> *Andrés Wines Ltd. c. Vina Concha Y Toro S.A.*, (C.F.P.I.; 2001-06-01), le juge Deneault, au paragraphe 8 : «Il est bien connu en droit que l'enregistrement d'une marque de commerce confère certains droits et avantages à son propriétaire, et notamment qu'il constitue la preuve *prima facie* des droits afférents à la marque de commerce et de la propriété de celle-ci. C'est pourquoi lorsqu'une marque de commerce est enregistrée, elle est présumée valide et il incombe à la partie qui cherche à faire radier l'enregistrement de prouver son invalidité. S'il existe des doutes quant à la validité de l'enregistrement d'une marque de commerce, la présomption de validité n'est pas réfutée et il faut conclure à la validité de l'enregistrement de la marque de commerce»

<sup>19</sup> *Culinar Inc. c. Gestion Charaine Inc.*, 19 C.P.R. (3d) 54 (C.F.P.I.; 1987-07-20), le juge Denault, aux pages 58-59.

- L'enregistrement est présumé valide.<sup>20</sup>
- Un fardeau non équivoque est imposé à la partie qui demande la radiation d'un enregistrement, <sup>21</sup> fardeau parfois lourd, ne serait-ce que par l'écoulement du temps et cette présomption<sup>22</sup>.

## 2.3 Présomption d'emploi

Dans les procédures en opposition, même en l'absence de preuve d'emploi d'une marque enregistrée au Canada, le registraire inférera un emploi de *minimis* (minimal)<sup>23</sup> de la marque de commerce au Canada, selon ce que mentionné à l'enregistrement de cette marque<sup>24</sup>.

## 3. Avantages en cas de litiges

### 3.1 Pluralité de violations

L'enregistrement d'une marque donne ouverture à trois causes d'action statutaires spécifiques, lesquelles ne peuvent pas être invoquées par le propriétaire d'une marque de commerce qui n'est pas enregistrée:

---

<sup>20</sup> *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd. c. Hyundai Auto Canada*, 2007 CF 580 (C.F.; 2007-04-24), la juge Tremblay-Lamer, au paragraphe 47. [conf. 2008 CAF 98 (C.A.F.; 2008-03-11), requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée 2008 CanLII 46989 (C.S.C.; 2008-09-18)]; *Fairmont Resort Properties Ltd. v. Fairmont Hotel Management, L.P.*, 2008 FC 876 (C.F.; 2008-07-21), le juge Gibson, au paragraphe 64.

<sup>21</sup> *General Motors du Canada c. Moteurs Décarie Inc.*, 2000 CanLII 16083 (C.A.F.; 2009-09-28), la juge Desjardins, au paragraphe 31; *Email.ca Inc. c. Cheaptickets and Travel Inc.*, 2008 CAF 50 (C.A.F.; 2008-02-07), le juge Sharlow au paragraphe 12; *Bodum USA c. Meyer Housewares Canada Inc.*, 2012 CF 1450 (C.F.; 2012-12-20), le juge Mosley, au paragraphe 20.

<sup>22</sup> *Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.*, 4 C.P.R. (2d) 6 (C.F.P.I.; 1971-12-09), le juge Heald, à la page 13; *T Tubeco, Inc. c. Association Québécoise Des Fabricants De Tuyau De Beton, Inc.*, 49 C.P.R. (2d) 228 (C.F.P.I.; 1980-06-10), le juge Addy, à la page 230 «It is equally clear that the onus of proof rests squarely on its shoulders since it is seeking to have a registered trade mark expunged from the register and there exists at law a presumption of validity of the mark.».

<sup>23</sup> *Mark Anthony Group, Inc. c. Les vins André du Québec Ltée*, 14 C.P.R. (3d) 422 (Comm. opp.; 1987-02-27) A.M. Troicuk, à la page 425; *R. Griggs Group Limited c. Groupe Yellow Inc./Yellow Group Inc.*, 48 C.P.R. (4th) 115 (Comm. opp.; 2005-06-06), C. Tremblay, à la page 129; *Major League Lacrosse LLC c. Effigi Inc.*, 2012 COMC 133 (Comm. opp.; 2012-07-20), A. Flewelling paragraphe 12.

<sup>24</sup> Si l'enregistrement est fondé sur la révélation ou sur les enregistrement et emploi étrangers, il n'y aura pas une telle présomption d'emploi minimal au Canada; mais il y aura une telle présomption dans le cas où la demande est fondée sur un emploi au Canada ou un emploi projeté (puisque, dans ce cas, une déclaration d'emploi au Canada aura été produite).

- L'enregistrement confère au propriétaire de la marque de commerce le droit exclusif de l'utiliser partout au Canada en liaison avec les marchandises ou services visés par l'enregistrement.

Il doit ici s'agir de la même marque et des mêmes marchandises ou services.

Ce droit exclusif ne dépend pas i) de l'emploi que le propriétaire fait de sa marque dans une région donnée, ii) de l'achalandage dont il peut jouir dans cette région, ou iii) de l'existence de confusion<sup>25</sup>.

- Le droit du propriétaire d'une marque de commerce enregistrée est réputé être violé par une personne:
  - qui n'est pas autorisée à l'employer et
  - qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion<sup>26</sup>.

Il n'est pas nécessaire que ce soit la même marque de commerce ou les mêmes marchandises ou services que ceux mentionnés à l'enregistrement mais il faudra prouver confusion<sup>27</sup>.

- Il y a violation d'une marque de commerce enregistrée lorsque l'utilisation de celle-ci a pour effet de déprécier la valeur de l'achalandage associée à cette marque<sup>28</sup>.
- En ce cas, on notera que la confusion n'est pas requise<sup>29</sup>.

### 3.2 Choix du tribunal

- Le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée peut, à son choix, instituer des procédures en violation devant une cour provinciale ou fédérale.<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup> Art. 19 LMC.

<sup>26</sup> Par. 6(2) LMC «... Lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure [...] que ces marchandises ou services soient de la même catégorie générale».

<sup>27</sup> Art. 20 LMC. *Meubles Domani's c. Guccio Gucci S.p.A.*, 43 C.P.R. (3d) 372 (F.C.A.; 1992-06-19), le juge MacGuigan aux pages 376-377; *Harley-Davidson Motor Company c. Manoukian*, 2013 FC 193 (C.F.; 2013-02-26), le juge de Montigny, au paragraphe 39.

<sup>28</sup> *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23 (C.S.C.; 2006-06-02), le juge Binnie, aux paragraphes 20 et suivants.

<sup>29</sup> Art. 22 LMC.

<sup>30</sup> Art. 53.2 LMC; par. 20(1) de la *Loi sur les Cours fédérales* (L.R.C. 1985, c. F-7).



- Le propriétaire d'une marque de commerce qui n'est pas enregistrée devra, dans le cas où il décide d'entreprendre de telles procédures, s'en remettre à la concurrence déloyale et à son plus lourd fardeau de preuve, notamment de réputation ou d'achalandage «régional»<sup>31</sup>.

### 3.3 Motif d'opposition

- Une marque de commerce n'est pas enregistrable si, entre autres, elle crée de la confusion avec une marque de commerce enregistrée<sup>32</sup>.
- Une opposition peut donc se fonder uniquement sur une marque de commerce enregistrée, sans qu'il soit nécessaire de prouver ou même d'alléguer quelque emploi de la marque au Canada<sup>33</sup>.

### 3.4 Dénomination corporative

Une marque de commerce enregistrée, dans certaines juridictions canadiennes, peut créer un obstacle administratif à la constitution sous un nom semblable d'une société ou d'une corporation<sup>34</sup>.

## 4. Avantages liés à la lutte anti-contrefaçon

### 4.1 Détention intérimaire

L'enregistrement d'une marque de commerce peut constituer une barrière (ou un outil) contre l'importation de contrefaçons. Sur demande, les tribunaux :

---

<sup>31</sup> Le propriétaire d'une marque de commerce non enregistrée peut instituer des procédures devant la Cour fédérale du Canada. Toutefois, en l'absence d'enregistrement, devra-t-il quand même faire la preuve d'un achalandage dans la province du défendeur? Oui. L'enregistrement de la marque donne naissance au droit sans preuve d'achalandage alors que dans le cas d'une marque non enregistrée ce droit ne naîtra que s'il y a preuve d'achalandage dans la région concernée. Dans les deux hypothèses, il faudra ensuite prouver confusion, que la marque soit ou non enregistrée.

<sup>32</sup> Al. 12(1)d) LMC.

<sup>33</sup> Al. 38(2)b) LMC. C'est la différence entre le motif de non-enregistrabilité des alinéas 38(2)b)/12(1d) et celui du droit à l'enregistrement des alinéas 38(2)c)/16(1)a), 16(2)a) et 16(3)c).

<sup>34</sup> C'est le cas pour les incorporations fédérales, de Saskatchewan, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest qui demandent un rapport NUANS de réservation de nom et où apparaissent les marques de commerce. N'est plus vraiment d'intérêt au Québec car dans le formulaire d'immatriculation, à la rubrique «autres noms», les marques ne peuvent être inscrites au registre des entreprises du Québec que si elles désignent un établissement ou une entreprise (plutôt qu'un produit). Même lorsqu'un des préposés du registraire «laisse passer», cela ne fait que publiciser la marque et ne constitue pas un critère que considérera le registraire pour enregistrer un nom de compagnie.



- peuvent ordonner la garde intérimaire de marchandises sur le point d'être importées au Canada (ou, si déjà importées, non encore dédouanées) sur lesquelles une marque a été apposée illégalement; et
- peuvent requérir le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de détenir ces marchandises.

Ces recours n'existent que dans le cas de marques de commerce enregistrées<sup>35</sup>. Il est utile de rappeler ici, par simple parenthèse, que la simple existence d'un nom commercial ou d'un nom de domaine ne crée pas, comme tel, de droits à la marque.

## 4.2 Appui à enquête policière

Habituellement, lorsqu'un corps policier découvre ce qu'il croit être une marque de commerce contrefaite, une copie certifiée de l'enregistrement de la marque de commerce sera demandée au soutien du dossier remis au substitut du Procureur général qui autorisera la mise en accusation<sup>36</sup>.

## 5. Avantages pour les dépôts à l'étranger

### 5.1 Fondement d'un enregistrement à l'étranger

Un enregistrement canadien de marque de commerce peut être utilisé comme fondement à l'obtention d'un enregistrement dans un autre pays et ce, sans avoir à prouver l'emploi de la marque dans ce pays.

Hors un tel enregistrement de marque de commerce, certains pays (les États-Unis, par exemple) exigent un emploi sur leur territoire.

### 5.2 Date de priorité

Par l'effet de la priorité conventionnelle, une demande d'enregistrement produite à l'étranger dans les 6 mois de la demande canadienne

<sup>35</sup> Art. 53.1 et 53.2 LMC. Voir également, sous le titre «Importation et exportation» du projet de loi C-56 *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits* (1<sup>re</sup> session, 41<sup>e</sup> législature, art 43) les articles 51.02 à 51.12 LMC qui ne viseront que les marques enregistrées.

<sup>36</sup> Les articles 406, 407, 409 et 410 du *Code criminel* ne sont pas limités aux seules marques enregistrées; toutefois, dans les faits, les corps policiers n'interviennent d'eux-mêmes que si la marque est enregistrée. Notons, en passant, que sous le titre «Infractions et peines» du projet de loi C-56 *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits* (1<sup>re</sup> session, 41<sup>e</sup> législature, art. 42) que l'article 51.01 LMC ne visera que les marques enregistrées.

correspondante sera réputée avoir été produite à la même date que la demande canadienne<sup>37</sup>.

### 5.3 Garantie demandée par fournisseur

Dans certains pays, les manufacturiers exigent une preuve que ce qu'ils vont fabriquer ne violera pas une marque de commerce (dans le pays de destination) et, à cet effet, demandent une copie du certificat d'enregistrement de la marque canadienne associée aux produits qu'ils fabriquent.

## 6. Avantages pour contrer l'adoption de marques conflictuelles par un tiers

### 6.1 Mise en garde

Vu le caractère public du registre des marques de commerce,<sup>38</sup> l'enregistrement est un bon moyen de publiciser ses droits et d'avertir les tiers que la marque est déjà prise.

### 6.2 Dissuasion

- Il est possible (sinon fortement recommandé) d'effectuer une recherche au registre des marques de commerce de façon préalable à l'adoption d'une nouvelle marque.<sup>39</sup>
- Si une marque conflictuelle est localisée par un concurrent, plus souvent qu'autrement, la marque projetée par ce concurrent sera écartée et une autre sera choisie, le concurrent voulant généralement éviter un obstacle qui pourrait retarder ou rendre incertain le lancement de sa nouvelle marque.

### 6.3 Tamisage des demandes conflictuelles

- Le Bureau des marques de commerce soulèvera de lui-même, à l'examen, une objection de non-enregistrabilité pour cause de confusion si un tiers présente une demande d'enregistrement pour une marque susceptible de créer de la confusion avec une marque de commerce déjà enregistrée et

<sup>37</sup> Art. 34 LMC et 4C4 de la Convention de Paris.

<sup>38</sup> Par. 29(1) LMC : [...] les registres [...] sont accessibles à l'inspection publique durant les heures de bureau».

<sup>39</sup> *Société pour l'expansion des Tissus Fins c. Marimac, Inc.*, 8 C.P.R. (2d) 112 (C. sup. Qué.; 1984-01-13), le juge Gomery, au paragraphe 5.

ce, sans que le propriétaire de la marque citée n'ait à intervenir. Il s'agit d'une première barrière<sup>40</sup>.

- De plus, si le registraire a des doutes sur le caractère enregistrable de cette nouvelle marque, il enverra un avis dit «de cas douteux» au propriétaire de la marque citée, pour que celui-ci puisse s'y opposer. C'est une seconde barrière<sup>41</sup>.

#### 6.4 Primer l'emploi d'un tiers

- Le fait de déposer une demande en invoquant un emploi projeté (c'est-à-dire quand la marque n'est pas encore employée au Canada) permettra au propriétaire de «réserver» cette marque pendant que se poursuivront la recherche et le développement des produits associés à la marque et que viendra le bon moment pour commercialiser.
- Lorsqu'une marque est enregistrée, elle est présumée avoir été adoptée au moment de la production de la demande et qui l'aura employée après cette date se verra évincé même si son emploi est antérieur à cet enregistrement (quoique postérieur à cette demande); pis, il pourra même être recherché pour violation de la marque maintenant enregistrée.

#### 6.5 Bouclier contre des procédures en violation

L'enregistrement d'une marque de commerce peut servir de bouclier à son propriétaire advenant que des procédures en usurpation de marque ou en concurrence déloyale soient entreprises contre lui à titre de défendeur.

En effet, de par l'enregistrement, la Loi confère un droit exclusif à l'emploi de la marque qui en fait l'objet. Ce n'est donc qu'à partir de l'invalidation de cet enregistrement que son propriétaire pourra être recherché en responsabilité, mais uniquement pour des actes commis après cette invalidation<sup>42</sup>.

#### 6.6 Marque interdite

- L'enregistrement d'une marque, pour les marchandises ou services qui y sont visés, évite de se faire littéralement «exproprier» (sans compensation) par la publication d'une marque officielle.

<sup>40</sup> Al. 12(1)d) et 37(1)b) LMC.

<sup>41</sup> Par. 37(3) LMC.

<sup>42</sup> *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 (C.S.C.; 2006-06-02), le juge Binnie, au paragraphe 16; *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Limited*, 2007 CAF 258 (C.A.F.; 2007-07-18), le juge Létourneau, aux paragraphes 110-114.

- Sur publication d'une telle marque – non limitée à des marchandises ou services particuliers et sans examen quant à l'état du registre –, il devient interdit d'adopter, d'enregistrer ou d'employer, à titre de marque de commerce ou autrement, une marque qui ressemble à la marque désormais interdite<sup>43</sup>.
- Si la marque de commerce est déjà employée, son propriétaire peut continuer à l'employer pour les seuls services et marchandises qu'il employait avant la publication de la marque officielle<sup>44</sup>. Par contre, il ne pourra plus enregistrer sa marque et ce, même s'il avait déjà produit une demande d'enregistrement ou qu'il l'employait avant la publication de cette marque officielle. On en conviendra, cela peut obérer fortement un programme de franchise ou de licence!
- Le consentement aux enregistrement et emploi de la marque de commerce peut toujours être demandé au propriétaire de la marque officielle mais n'est pas toujours donné et est parfois assujéti à des restrictions ou au versement d'une compensation.

## 7. Avantages se rapportant aux noms de domaine

### 7.1 Obligation de résidence

- L'obtention d'un nom de domaine national se terminant en .CA est assujéti à certaines conditions de résidence<sup>45</sup>.
- Une compagnie qui n'est pas constituée en vertu de la loi canadienne n'est pas autorisée à obtenir et à maintenir un enregistrement d'un domaine .CA.
- Toutefois, les exigences de présence canadienne seront satisfaites si celui qui demande l'enregistrement du nom de domaine en .CA est propriétaire d'une marque de commerce canadienne enregistrée pour les mots visés par ce nom de domaine<sup>46</sup>.

---

<sup>43</sup> Par. 9(1) LMC.

<sup>44</sup> *Canadian Olympic Assn. v. Konica Canada Inc.*, 39 C.P.R. (3d) 400 (F.C.A.; 1991-11-22), le juge Hugessen, à la page 409.

<sup>45</sup> Canadian Internet Registration Authority (CIRA); Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI).

<sup>46</sup> Règles générales en matière d'enregistrement (version 3.18 du 13 janvier 2013), art. 2.1 et Exigences en matière de présence au Canada applicables aux titulaires (version 1.3), art. 2q).

## 7.2 Enquêtes

Une requête en divulgation relativement à un nom de domaine .CA pour lequel des informations apparaissent au registre WHOIS<sup>47</sup> et qui appartient à un individu (par opposition à une corporation) requiert une copie certifiée d'un enregistrement canadien de marque de commerce.

## 7.3 Arbitrage

Dans le domaine de l'arbitrage en récupération de noms de domaine, la propriété d'une marque de commerce enregistrée pour laquelle le nom de domaine en litige crée de la confusion satisfait automatiquement aux exigences de l'ACEI/CIRA de la démonstration des droits sur une marque de commerce<sup>48</sup>.

## 7.4 Litige

L'enregistrement des marques de commerce facilitera les procédures judiciaires à l'encontre des cyber-squatteurs, des typo-pirates et autres malandrins du cyberspace.

## 7.5 Nouveaux domaines de tête

Un enregistrement de marque de commerce peut servir à bloquer l'octroi d'un nom de domaine de premier niveau ou à bénéficier des périodes de réservation pré-lancement.

## 8 Autres avantages – Miscellanées

### 8.1 Charte de la langue française

Une marque de commerce enregistrée<sup>49</sup> permet de déroger à l'obligation d'utiliser des termes français sur:

---

<sup>47</sup> WHOIS est une contraction de l'anglais «Who is? »: il s'agit d'un service de recherche permettant d'obtenir de l'information sur une adresse IP ou un nom de domaine.

<sup>48</sup> Politique de l'ACEI en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011), art. 3.2c) et 4.1a).

<sup>49</sup> Même si le règlement fait référence à une marque de commerce «reconnue», ce que la jurisprudence ne restreint pas à une marque de commerce enregistrée, l'interprétation de l'Office québécois de la langue française est dogmatique et ne sont vraiment considérées comme bénéficiant de plein droit de l'exception que les marques enregistrées. «[...] l'Office considère que sont visées par l'exception touchant les marques «reconnues» (prévues par le 4<sup>o</sup> des art. 4, 13 et 25) uniquement les

- des produits<sup>50</sup>, les catalogues, brochures, dépliants, annuaires commerciaux et publications de même nature<sup>51</sup>,
- dans l'affichage public et la publicité commerciale<sup>52</sup>.

## 8.2 Dispositions statutaires

Quelques dispositions statutaires assujettissent:

- la commercialisation de certains produits à l'apposition sur ceux-ci d'une marque de commerce enregistrée (par exemple, la *Loi sur le poinçonnage des métaux précieux*)<sup>53</sup>;
- la représentation sur une enseigne extérieure d'un humain ou d'un animal ou la simple présence d'un logo à une marque de commerce enregistrée (voir les règlements sur l'affichage des villes de Longueuil et de Saint-Bruno<sup>54</sup>).

## 8.3 Monétisation<sup>55</sup>

---

marques déposées auprès du Bureau canadien des marques (OPIC), si les formalités d'enregistrement sont terminées à la date où l'exception est soulevée».

<sup>50</sup> Art. 7, 4° du *Règlement sur la langue du commerce et des affaires* adopté en vertu de la *Charte de la langue française*.

<sup>51</sup> Art. 13, 4° du *Règlement sur la langue du commerce et des affaires* adopté en vertu de la *Charte de la langue française*.

<sup>52</sup> Art. 24, 4° du *Règlement sur la langue du commerce et des affaires* adopté en vertu de la *Charte de la langue française*. Sont visés: panneaux publics, affiches et panneaux publicitaires.

<sup>53</sup> *Terrasse Jewellers Inc. c. R.*, 20 F.T.R. 1 (C.F.P.I.; 1988-06-09); conf. 107 N.R. 159 (C.A.F.; 1989-10-12).

<sup>54</sup> *Règlement 1642 Affichage sur le boulevard Taschereau* à Longueuil

GENERAL/11.3.4 Message et contenu

Le message de toute enseigne ne peut être constitué que de lettres, chiffres pictogrammes, logos ou sigles.

[...]

L'utilisation de reproduction d'animaux, de personnes, d'objets personnifiés ou de produits est prohibée, sauf s'il s'agit de logos ou de sigles reconnus et dûment enregistrés au Bureau de marques de commerce.

*Règlement de zonage URB-Z2009*, chapitre 8 Affichage de la ville de Saint-Bruno:

ARTICLE 448 MESSAGE D'UNE ENSEIGNE

Seules les inscriptions suivantes sont autorisées

1° Sur un enseigne murale, sur auvent, sur marquise, projetante, en saillie et une oriflamme, les inscriptions peuvent comprendre:

- a) Le logo dûment enregistré de l'occupant de la suite
- b) Le nom enregistré de l'occupant de la suite; [...].

<sup>55</sup> «Monétisation: Action de transformer quelque chose en source de revenu» selon *Le petit Larousse illustré 2013* et, plus platement selon *Le petit Robert 2013* «monétiser: transformer en monnaie».

Une marque de commerce enregistrée, par la plus grande certitude sur l'étendue de son monopole, constitue un actif commercial d'importance et sa monétisation ou valeur de réalisation en est d'autant facilitée<sup>56</sup>:

- identification d'actifs qui pourraient être vendus, totalement ou en partie;
- création des sources de revenus à l'aide de licences ou de franchises;
- «collatéralisation»<sup>57</sup> des marques de commerce (où les marques sont offertes en garantie);
- «sécurisation» de prêts ou d'investissements par le biais d'hypothèques (au registre fédéral des marques, les «accords de sûreté» grevant une marque n'apparaîtront au dossier électronique qu'à l'enregistrement, donc inexistantes pour les marques non enregistrées; aux registres provinciaux, ces hypothèques pourront être enregistrées);
- soutien à certains montages financiers et justification d'avantages fiscaux.

## 9 Variation sur le thème «Pourquoi enregistrer sa marque à l'étranger?»<sup>58</sup>

Les avantages que procure l'enregistrement d'une marque de commerce sont globalement les mêmes dans la plupart des pays membres de l'Union de Paris ou de l'OMC<sup>59</sup> et sont souvent les mêmes qu'au Canada. Rappelons certains d'entre eux.

### 9.1 Droits au premier déposant

- Dans certains pays, seul l'enregistrement permet d'obtenir des droits à la marque.

---

<sup>56</sup> Certains diront même que la présence de marques de commerce enregistrées est de nature à rassurer les investisseurs qui en concluront une saine gérance des actifs et les conforteront dans une exploitation paisible de la marque. L'aspect «police d'assurance»!

<sup>57</sup> L'Office québécois de la langue française ne reconnaît pas le néologisme et indique que le terme collatéral devrait se dire, en français «Bien qu'un emprunteur offre en garantie de l'acquittement d'une dette.»

<sup>58</sup> «Think big!» eût dit Bob Elvis Gratton dans *Elvis Gratton II – Miracle à Memphis* (1999) du réalisateur Pierre Falardeau. Oui, oui, la citation est ici tronquée pour préserver un certain bon goût.

<sup>59</sup> Au 1<sup>er</sup> juin 2013, 174 pays étaient membres de la Convention et l'OMC comptait 159 membres. Seul un pays peut être membre de la Convention alors que des territoires ou organisations supranationales peuvent être membres de l'OMC (Hong Kong et Macao; Benelux et Union européenne). Ne sont partie ni à l'une ni à l'autre: Afghanistan, Érythrée, Éthiopie, Kiribati, Îles Marshall, Micronésie, Nauru, Palau, Somalie, Timor Leste et Tuvalu.



- De plus, dans la plupart des pays, les droits à la marque s'acquièrent par le simple enregistrement: c'est au premier déposant (généralement de bonne foi) qu'échèreront les droits.

## 9.2 Relations d'affaires

- La prudence voudrait donc que, pour les pays où l'on songe à faire affaire, directement ou par un réseau de distributeurs, une demande d'enregistrement soit produite rapidement, de façon concomitante à quelque discussion d'affaires; cela est beaucoup moins onéreux que de devoir instituer, toujours avec des chances de succès aléatoires, des procédures en radiation, longues et coûteuses, pour récupérer, peut-être, marque et marché.
- Variation de la précédente: l'enregistrement dans le pays de son manufacturier évite des tentations à ce dernier qui pourrait songer
  - à l'enregistrer en son nom comme moyen de pression économique;
  - à en tirer prétexte pour justifier un détournement d'une partie de sa production (après, tout, la marque est à son nom!);
  - ou qu'un tiers ne l'enregistre et ne s'en serve pour perturber la production par une procédure en contrefaçon...

## 9.3 Exploitation

- L'enregistrement est une obligation préalable à certaines formes de marquage, dont l'utilisation du symbole ®, ou équivalent.
- Dans certains pays, l'enregistrement d'une marque est obligatoire pour commercialiser ou publiciser celle-ci.

## 9.4 Domaine national de premier niveau

L'enregistrement de certains noms de domaine nationaux est assujéti à une obligation de domiciliation qui, comme au Canada, peut être remplacée par un enregistrement national de marque de commerce.

## 9.5 Litige

- Permet d'obtenir des dommages plus importants advenant violation et un certain magasinage de forums (*forum shopping*).

- Après un certain temps, la marque devient incontestable et son enregistrement ne peut plus être attaqué pour quelque raison.
- Crée une présomption de propriété et de validité (même si la présomption est réfragable, c'est un avantage non négligeable advenant contrefaçon).
- Donne ouverture à une défense additionnelle advenant poursuite en violation ou en *passing-off*.

## 9.6 Inscription auprès des autorités douanières

Dans certains pays (États-Unis, Union européenne), la preuve de l'enregistrement d'une marque de commerce peut être déposée auprès des autorités douanières afin de prévenir l'importation de marchandises arborant des marques de commerce contrefaites.

## Conclusion

Voilà, en quelques mots, certains points à considérer lorsque viendra le temps de décider s'il faut enregistrer «sa» marque avant qu'elle ne devienne celle de quelqu'un d'autre.

**ROBIC** + DROIT  
+ AFFAIRES  
+ SCIENCES  
+ ARTS

**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**  
[www.robic.ca](http://www.robic.ca)  
[info@robic.com](mailto:info@robic.com)

**MONTRÉAL**  
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

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