

LES MARQUES DE COMMERCE AU CANADA

Une marque de commerce distingue les produits et services d'une personne de ceux des concurrents et contribue à établir une identité sur le marché. Les marques de commerce représentent non seulement les produits et services réels d'une entreprise, mais aussi sa réputation. La marque de commerce c'est aussi l'image de marque.

Certaines entreprises considèrent leurs marques de commerce comme de précieux investissements.

Même s'il n'est pas obligatoire, l'enregistrement d'une marque de commerce est vivement conseillé. C'est l'assurance de pouvoir veiller à la conservation de cet actif précieux.

- Pourquoi enregistrer sa marque de commerce?

Un nom de compagnie n'est pas une marque de commerce. Il ne confère pas de protection particulière sur les produits et services de celle-ci.

Une marque de commerce enregistrée a été approuvée et inscrite au Registre des marques de commerce tenu par le Bureau des marques de commerce.

L'enregistrement confère la preuve de la propriété exclusive de la marque dans tout le Canada en ce qui concerne les marchandises ou les services. (Article 19).

En cas de conflit, l'enregistrement va alléger le fardeau de la preuve et rendre beaucoup plus facile la réparation du dommage subi.

- Comment se déroule la procédure d'enregistrement d'une marque de commerce?

L'enregistrement d'une marque de commerce au Canada se déroule comme suit :

- Le requérant, ou le cas échéant son agent, recherche les marques de commerce déjà existantes. Cette recherche de disponibilité est très importante.
- Il dépose une demande d'enregistrement.
- Un examen de la demande est effectué par le Bureau des marques de commerce.
- La demande est publiée dans le Journal des marques de commerce.
- Un délai est accordé au public pour faire opposition à la demande.
- S'il n'y a pas d'opposition ou si une telle demande est rejetée la demande d'enregistrement est acceptée. S'ensuit l'enregistrement moyennant le paiement des droits correspondants.

- Que peut-on enregistrer?

Une marque de commerce peut être un mot, un nom, une série de lettres ou de chiffres, un slogan, un logo, une combinaison...

La loi donne une définition assez large de la marque de commerce. L'Article 2 de la loi canadienne sur les marques de commerce énonce ceci :

La marque de commerce est selon les cas :

- Une marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises

fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres.

- Une marque de certification (elle distingue les produits et service d'une norme définie par rapport aux autres).
- Un signe distinctif (c'est selon le cas le façonnement de marchandises ou de leurs contenants, le mode d'emballer les marchandises dont la présentation est employée afin de distinguer les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées de celles d'autres).
- Une marque de commerce projetée (c'est la marque dont l'emploi est projeté).
 - Quelles sont les marques qui ne sont pas enregistrables?

Les interdictions sont énumérées aux articles 12 et suivants de la loi.

- La marque constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou décédé dans les trente ans (un prénom est enregistrable).

Une telle marque de commerce enregistrée à l'étranger peut être enregistrée au Canada malgré cette interdiction.
- La marque qui donne une information claire ou fausse et trompeuse sur les produits, marchandises ou services.
- La marque qui crée de la confusion avec une marque déjà déposée.

Jamais une marque ne pourra permettre de :

- Faire des déclarations visant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou services d'un concurrent.
- Causer la confusion au Canada entre sa marque et celle d'un autre...
 - La durée de protection.

L'enregistrement est valable pendant 15 années et se renouvelle tous les 15 ans moyennant le paiement de droits.

- L'enregistrement d'une marque déposée à l'étranger.

Une marque dûment déposée à l'étranger est enregistrable au Canada notamment si :

- Elle ne crée pas de confusion avec une marque déjà employée ou révélée au Canada par une autre personne ou avec une marque ayant déjà fait l'objet d'une demande d'enregistrement, ou avec un nom commercial déjà employé au Canada.
- Elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif.
- Elle n'est pas contraire à la moralité ou à l'ordre public.
 - La transmission de la marque de commerce.

Cette transmission recouvre deux hypothèses :

- La marque de commerce est transférée. Elle peut l'être à l'achalandage de l'entreprise, soit isolément, soit à l'égard de la totalité des marchandises ou services pour lesquels elle a été employée.

- Une licence d'emploi est concédée. Le propriétaire de la marque peut octroyer le contrôle direct ou indirect des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services, de l'emploi, de la publicité ou l'exposition de la marque à une entité comme marque de commerce, nom commercial –ou partie de ceux-ci-, ils seront réputés avoir toujours le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

- Quelques précisions sur l'enregistrement.

Voici quelques informations complémentaires sur l'organisme responsable de l'enregistrement des marques, sur le coût de l'enregistrement d'une marque et sur les délais.

- L'organisme chargé de l'enregistrement au Canada est l'*Office de la propriété intellectuelle du Canada*¹.
- L'enregistrement d'une marque de commerce coûte au total entre 500\$² et 450\$. Cela comprend la demande d'enregistrement : 300\$ (250\$ si la demande est faite sur le site de l'*Office*) et l'enregistrement de la marque qui comprend la délivrance du certificat d'enregistrement.
- Le délai moyen afin d'obtenir protection de sa marque au Canada est compris entre 12 et 20 mois entre le dépôt de la demande en bonne et due forme et l'enregistrement (sous réserve qu'aucune procédure d'opposition n'ait été engagée).

- Les marques de commerce en France.

- L'enregistrement de la marque de commerce n'est pas obligatoire. Il confère un droit de propriété sur la marque. Une particularité : le titulaire d'une marque notoire est protégée sans enregistrement.
- La durée de la protection : La protection prend effet à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de 10 ans renouvelable indéfiniment
- L'organisme chargé de la protection est l'*INPI* (Institut national de la propriété industrielle)³.
- La demande peut se faire auprès de l'*INPI* ou du greffe de tribunal de commerce de votre domicile.
- La France utilise le système des classes (conformément à l'Arrangement de Nice) : Il existe 42 classes de produits et de services. Les classes 1 à 34 sont destinées aux produits et les classes 35 à 42 aux services. Il faut indiquer les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée.
- Le coût de l'enregistrement : Le premier dépôt jusqu'à trois classes coûte 215 Euros. Le renouvellement jusqu'à trois classes coûte 230 Euros. Au-delà de trois classes il faut rajouter 38 Euros par classe de produits ou services supplémentaires.

¹ <http://strategis.ic.gc.ca>

² Dollars canadiens.

³ <http://www.inpi.fr>