



# La marque de commerce : son choix, son usage, sa protection

Aide-mémoire

10 mars 2010

Patricia Seguin, avocate associée

Responsable de l'équipe de pratique en marques de  
commerce

Montréal



La teneur du document est à jour en date de 10 mars 2010.

© Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2010. © Ogilvy Renault LLP 2010.

OGILVY  
RENAULT



# Une marque, c'est quoi?

- Un ou plusieurs mots, une ou plusieurs lettres
- Un dessin
- Un ou plusieurs mots avec écriture stylisée
- Un ou plusieurs mots accompagnés d'éléments graphiques
- Une forme, une couleur, une décoration
- Un son?



## Et une marque enregistrable, c'est quoi?

- C'est une marque employée par son propriétaire
  - Usage en association avec des marchandises
  - Usage en association avec des services
- Pour distinguer ses services/produits de ceux des autres



## Et ce n'est pas...

- Uniquement un nom de famille
- Une description claire de la nature ou d'une qualité des services/produits
- Une marque portant à confusion avec celle d'un tiers
- Une marque «interdite» par la loi

# Faire un bon choix



- Marque faible c. marque forte
  - Mot(s) du dictionnaire ou lettre(s) c. mot inventé
  - Marque suggestive c. marque sans rapport avec les services/produits



# La recherche préalable...

- Quand?
  - Dès que la marque est choisie
- Pourquoi?
  - Éviter des déceptions (Ex : marque disponible mais pas enregistrable pcq descriptive, combat sans fin entre légal et marketing)
  - Éviter les situations évidentes de confusion
  - Connaître l'état du marché et la dilution de la marque choisie
    - Valeur ajoutée ou non à la marque



## La recherche préalable... suite

- Étendue?
  - Le registre des marques de commerce canadien? Aux États-Unis? Et l'Europe? Le monde?
  - Recherche à l'identique
  - Recherche de disponibilité
  - Les noms commerciaux? L'Internet?

# Et l'enregistrement?



- Les avantages :
  - Valide 15 ans, renouvelable éternellement avec usage
  - Monopole national (peu importe l'étendue de l'usage)
  - Surveillance automatique par l'OPIC
  - Priorité pour dépôt étranger (6 mois)





## Le bon usage...

- Recherchez la constance (ne pas changer l'orthographe ou le dessin)
- Évitez l'usage générique : la marque distingue vos produits, ne doit pas devenir LE produit (KLEENEX, XEROX)
  - *Choisissez nos kleenex!*
  - *Choisissez nos mouchoirs KLEENEX™* (truc : utiliser la marque comme adjectif et mettre en majuscule)
- Octroyez des licences (filiales = entités juridiques distinctes)



## Le bon usage suite...

- Documentez l'usage (garder qq factures, photos, étiquettes, catalogues, magazines avec des dates)
- Le marquage : ®™ md



# L'usage a changé ou cessé?

- Modification de la marque
  - Enregistrement en péril
  - Droits nouveaux à compter du nouvel usage
  - Nouvelle demande?
- Marque abandonnée
  - Période de grâce (3 ans de la date d'enregistrement)
  - Procédure en vertu de l'art. 45 (court aperçu)
  - Défense : redéposer



## Contrefaçon, mondialisation et Internet...

- Déterminer l'ordre d'importance de vos marques
  - Protéger solidement la marque principale (version mot, version dessin, pays convoités)
  - Enregistrer noms de domaine avec variances phonétiques
- Considérer le droit d'auteur pour les marques dessin et même le dessin industriel
- «Agent de police» de l'Internet : suivi et recherches ponctuels des marques importantes (identifiez qq'un à l'interne)
- Lettre type prête pour contrefacteurs potentiels

# Bref...!



- Sachez bien choisir
- Sachez bien utiliser
- Sachez bien protéger