



LE DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE CANADIENNE :

La marque de commerce : une valeur sous-estimée

Qu'est-ce qu'une marque de commerce et quelle est son importance au sein de l'entreprise? L'objectif d'une marque de commerce est de définir l'identité d'un produit, d'un service ou d'une société. La marque de commerce sert donc à l'identifier. Elle peut identifier un produit distinctement de l'entreprise qui le fabrique de celui qui le commercialise.

Dans un monde sculpté par la mondialisation des marchés et dominé par les communications, la marque de commerce devient donc un actif de grande valeur pour l'entreprise et un véhicule promotionnel inestimable. Elle devient un médium de communication par excellence. Si suffisamment d'efforts sont investis pour promouvoir une marque de commerce, l'entreprise, ses services ou ses produits, seront alors identifiés par celle-ci. Il est donc important pour l'entrepreneur d'en comprendre les enjeux.

La plupart des entreprises possèdent et utilisent une marque de commerce souvent sans le savoir. En effet, une entreprise qui affiche son nom ou un logo dans la mise en marché d'un produit ou d'un service possède et utilise *de facto* une marque de commerce, que cette entreprise l'ait ou non déposée auprès du **Bureau des marques de commerce**.

En effet, selon la **Loi sur les marques de commerce**, constitue une marque de commerce le mot, le symbole, le dessin ou la combinaison de ces éléments utilisés par une entreprise pour distinguer les produits ou services qu'elle offre de ceux offerts par un tiers. Par conséquent, l'existence d'une marque de commerce n'est pas subordonnée à son dépôt auprès du **Bureau des marques de commerce**. L'entreprise qui utilise une marque de commerce non déposée bénéficie de la même protection que celle qui a déposé une marque de commerce, sous réserve de pouvoir faire la preuve de l'utilisation de cette marque de commerce et de son antériorité.

Compte tenu de ce qui précède, qu'elle est l'utilité pour une entreprise de procéder au dépôt de sa marque de commerce ?

Le dépôt, et éventuellement l'enregistrement, d'une marque de commerce possède trois (3) principaux avantages :

1. l'entreprise pourra bénéficier des fruits de la recherche préliminaire qu'elle effectuera avant de déposer sa marque de commerce;
2. l'entreprise bénéficiera également d'une meilleure preuve de l'existence et de l'antériorité de sa marque de commerce; et
3. le dépôt et l'enregistrement d'une marque de commerce confère de la notoriété à cette dernière.
4. Voyons un peu plus en détails chacun de ces avantages.

A) La recherche préliminaire

Avant de déposer une marque de commerce auprès du **Bureau des marques de commerce**, l'agent de marques ou l'entrepreneur effectuera une recherche préliminaire, mais exhaustive, à travers le Canada. À titre d'exemple il consultera entre autres le registre des marques de commerce, noms d'entreprises ou noms d'emprunt, et noms de domaines pouvant porter à confusion avec la marque de commerce que l'entreprise désire déposer. Cette étape est cruciale puisqu'elle permet à l'entreprise :

1. avant d'investir efforts, temps et argent à promouvoir sa marque de commerce, de vérifier si un tiers utilise déjà une marque de commerce semblable, sinon identique, à la sienne;
2. d'éviter, dans une certaine mesure, un litige éventuel, en cas de confusion avec une marque de commerce déjà existante;

La recherche préliminaire permet donc à l'entreprise d'évaluer les risques de confusion et lui assure ainsi une utilisation plus paisible de sa marque de commerce.

Par exemple, une entreprise *ABC Transport Inc.* qui présente et offre ses services de transport sous son nom d'emprunt *ABC Transport* utilise, dans les faits, une marque de commerce. Cette entreprise pourrait avoir consacré beaucoup d'énergie et de ressources financières à faire connaître ses services sous la bannière *ABC Transport*. Si cette entreprise *ABC Transport Inc.* effectue du transport Québec-Ontario et qu'une autre compagnie de transport ontarienne fait affaire sous la même bannière ou sous une bannière similaire, cette entreprise ontarienne pourrait contester l'utilisation de la marque *ABC Transport*. Or, si l'entreprise *ABC Transport Inc.* avait effectué une recherche préliminaire sur l'utilisation du nom *ABC Transport* au Canada, elle aurait été en mesure d'évaluer les risques de confusion et choisir, le cas échéant, d'utiliser un autre nom ou marque de commerce pour la mise en marché de ses services de transport.

Bien que le processus de dépôt d'une marque de commerce, processus qui implique une recherche préliminaire exhaustive des autres marques existantes au Canada autant par l'agent de marques que par le Bureau des marques de commerce, permet de prévenir les litiges pouvant survenir quant à l'utilisation d'une marque de commerce, il ne permet toutefois pas de les éliminer totalement. En effet, un tiers qui utiliserait une marque de commerce non déposée portant à confusion avec une marque de commerce déposée pourrait quand même contester l'utilisation de cette marque de commerce déposée, sous réserve de pouvoir faire la preuve de son utilisation et de son antériorité.

B) Qualité de la preuve

Le dépôt d'une marque de commerce facilite grandement la preuve de son utilisation et de la date à laquelle elle a débutée. Le titulaire d'une marque de commerce, qu'elle ait été déposée ou non, bénéficiera de l'exclusivité de son utilisation dans la mesure où :

1. dans les faits, il l'utilise;
2. aucun tiers n'utilise cette marque de commerce, ou une marque de commerce similaire, depuis plus longtemps que le titulaire.

Dans tout litige impliquant une marque de commerce, l'utilisateur d'une marque **non déposée** devra faire la preuve de son utilisation et de l'antériorité de celle-ci.

Par contre, la **Loi sur les marques de commerce** spécifie que le titulaire d'une marque de commerce **déposée** n'a pas à faire la preuve de son droit de propriété. En cas de litige, ce sera donc au titulaire d'une marque de commerce **non déposée** de faire la preuve de son utilisation antérieure.

C) Notoriété

Lorsqu'une entreprise procède au dépôt de sa marque de commerce auprès du **Bureau des marques de commerce**, elle rend donc publique l'utilisation de cette marque de commerce. Toute personne intéressée peut avoir accès à cette information lorsqu'elle effectue des recherches auprès de l'Office de la Propriété Intellectuelle du Canada. Par conséquent, si un litige doit survenir quant à l'utilisation de cette marque de commerce, il surviendra habituellement peu de temps après son dépôt.

Plus il y aura de temps qui se sera écoulé depuis le dépôt de la marque de commerce sans qu'il y ait de contestation, meilleur sera le titre de l'entreprise. La marque de commerce acquerra donc une meilleure qualité, une plus grande notoriété, et une valeur accrue.

En acquérant cette notoriété, la marque de commerce confèrera une plus-value à l'entreprise lorsque viendra le moment de trouver du financement ou lorsque ses acteurs décideront de vendre l'entreprise à un tiers. En effet, la notoriété d'une marque de commerce reflète, dans une certaine mesure, la pérennité de l'entreprise et sa solidité.

Conclusion

La plupart des entreprises au Canada utilisent une marque de commerce sans le savoir, que ce soit en utilisant leur nom d'entreprise, un nom d'emprunt ou un logo pour la mise en marché de leurs produits ou services. Par conséquent,

il est important pour tout entrepreneur de comprendre et utiliser à son avantage les différentes règles régissant les marques de commerce et leur utilisation.

En comprenant les implications et les effets de l'utilisation d'une marque de commerce, l'entrepreneur sera alors en mesure de déterminer s'il est pertinent pour lui de procéder au dépôt de sa marque de commerce afin de se doter d'un meilleur titre de propriété.

Dans tous les cas cependant, il faut savoir que le dépôt d'une marque de commerce ne place pas son titulaire à l'abri de tout litige pouvant survenir quant à la propriété de cette marque de commerce, cette propriété étant indépendante de l'enregistrement du titre. Par contre, la présomption du droit de propriété ainsi que la notoriété conférée à la marque de commerce lorsqu'elle est déposée constitue des avantages non négligeables pour tout entrepreneur utilisant ou désirant utiliser une marque de commerce.

Rien ne sert de courir, il faut partir à point. L'entrepreneur désirant déposer sa marque de commerce auprès du **Bureau des marques de commerce** devra porter une attention particulière à la recherche préliminaire de titres qu'il effectuera. Plus sa recherche sera exhaustive, meilleur sera son titre de propriété. En effet, la marque de commerce ne doit pas prêter à confusion avec une autre. L'entrepreneur devra également établir une stratégie dans l'élaboration de sa marque de commerce afin de lui conférer une identité et une image qui lui est propre. Ainsi, il élimine d'autant les risques de confusion, assure à sa marque de commerce une plus grande pérennité au sein de l'entreprise et une reconnaissance auprès de la clientèle visée.

Dernière mise à jour : juillet 2011

Cet article est rédigé par **Me Alain P. Lecours**, en collaboration avec **Me Marie-Ève Brassard**. La Chronique Juridique est distribuée gratuitement, via courrier électronique, aux clients du cabinet ainsi qu'à ses partenaires d'affaires. Le présent document a pour but d'informer et peut ne pas refléter les plus récents développements juridiques. Les clients et les lecteurs ne doivent pas agir ou s'abstenir d'agir sur la base des informations contenues à la présente chronique sans d'abord avoir obtenu le conseil juridique d'un professionnel.

Me Alain P. Lecours

LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame Ouest
Bureau 100
Montréal, QC, Canada H2Y 1T9
Téléphone : (514) 344-8784
Télécopieur: (514) 344-9790
Lecours@LecoursHebert.com

Sur notre [site web](#), vous trouverez un lien permanent jusqu'à nos chroniques mensuelles. Si vous désirez nous faire part de vos commentaires sur les sujets traités, n'hésitez pas à nous contacter: lecours@LecoursHebert.com

Si vous désirez ajouter ou modifier une adresse courriel (email) afin de recevoir mensuellement la Chronique Juridique, veuillez cliquer sur le lien suivant :

[Inclure, ajouter ou modifier mon adresse email à la liste de distribution](#)

Si vous ne souhaitez plus recevoir mensuellement la Chronique Juridique, veuillez cliquer sur ce lien
[Exclusion – Retirer mon adresse email de la liste de distribution](#)
