

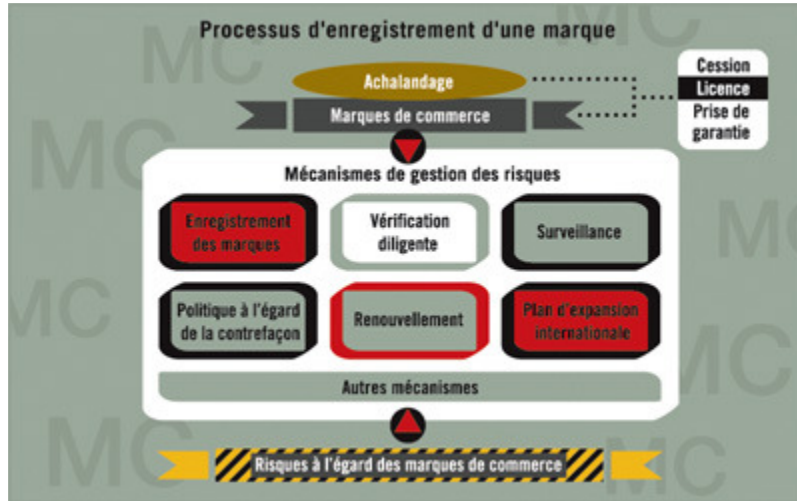
## Faire sa marque

Par Lara Daniel

Illustration : Baiba Black

### L'importance stratégique d'une marque de commerce impose qu'on sache la protéger

Les visionnaires de l'ère actuelle ont compris que les marques de commerce ont une incidence significative sur le chiffre d'affaires des entreprises. Une marque constitue souvent le fil conducteur qui permet aux entreprises de se démarquer de la concurrence et elle est souvent bien plus qu'un mot. Elle peut comprendre un dessin, un slogan, une étiquette, un contenant, un son, une couleur, une saveur ou une odeur.



En ce qui concerne les sociétés ouvertes, la valeur d'une action est souvent en corrélation avec la stabilité d'une marque. Or, il est de mise pour toute entreprise, quelle que soit sa taille ou son chiffre d'affaires, de protéger ses marques de commerce, tant au niveau national que mondial.

### Enregistrement et protection d'une marque

Le meilleur moyen de protéger une marque de commerce consiste à l'enregistrer. Le processus d'enregistrement, comme le suivi de ce processus, est une tâche ardue et complexe qui nécessite l'intervention d'un agent de marques.

En revanche, l'enregistrement offre de nombreux avantages et prévient beaucoup de risques. Il accorde à son titulaire le droit exclusif d'utiliser sa marque partout au Canada à l'égard des produits et des services décrits dans cet enregistrement, même si l'utilisation n'a cours que dans certaines régions ou certaines villes du pays. Il lui permet aussi de faire valoir ses droits en cas de contestation puisqu'il est une preuve de propriété exclusive. L'omission d'enregistrer une marque peut entraîner des poursuites judiciaires coûteuses pour déterminer qui a le droit d'utiliser cette marque.

Cinq années après l'émission du certificat d'enregistrement, une marque obtenue de bonne foi ne peut plus être contestée par toute entreprise qui prétendrait à une adoption antérieure.

L'enregistrement accorde au titulaire une certaine tranquillité d'esprit, parce qu'il écarte les contrefacteurs éventuels. L'examineur du registraire des marques de commerce doit d'ailleurs refuser toute marque qui crée une confusion avec celles figurant déjà dans le registre des marques de commerce. La marque de commerce enregistrée figure dans ce registre et peut empêcher tout nouveau joueur du même secteur d'activité d'adopter une marque identique ou semblable. Cette marque de commerce enregistrée est également un atout important pour toute entreprise qui souhaite prendre de l'expansion en accordant des licences et des franchises visant l'utilisation de la marque. Elle donne aussi un droit de propriété à son titulaire et est un fondement pour la vente de l'achalandage s'y

rapportant ou pour l'obtention d'un financement.

Un enregistrement est valide pour une période initiale de 15 ans. Par la suite, il est renouvelable indéfiniment pour des périodes successives de 15 ans, moyennant le paiement de droits exigibles. Le propriétaire de la marque doit s'assurer que les coordonnées de son entreprise sont régulièrement mises à jour dans le registre des marques de commerce. Le propriétaire qui peut compter sur un agent de marques diligent veillera à ce que ce dernier lui fasse parvenir un avis de renouvellement d'enregistrement au moment approprié.

### **Implantation en entreprise**

#### *1) Vérification diligente des marques*

Une fois sa marque ou ses marques enregistrées, toute entreprise doit effectuer une vérification diligente de celles-ci et s'assurer que toutes celles en utilisation sont bien enregistrées dans le registre des marques de commerce et dans les registres partout dans le monde. Il est également crucial de mettre à jour la liste des marchandises et des services décrits dans les certificats d'enregistrement chaque fois que l'entreprise développe ses activités. Un titulaire de marque doit en retour utiliser sa marque de façon continue, en liaison avec tous les produits et services visés dans le certificat d'enregistrement. Il se met ainsi à l'abri d'une procédure qui permettrait à toute tierce partie de faire radier sa marque pour non-utilisation.

#### *2) Politique de conformité et de surveillance de marques*

En cas de contrefaçon, le titulaire de marques doit établir une politique de conformité de marques quant à l'étendue des mesures qui seront prises. Il est primordial de s'adjoindre les services d'un avocat spécialisé en marques qui enverra des lettres de mise en demeure aux contrefacteurs et instituera des procédures de saisie de produits contrefaits et des poursuites en dommages et intérêts.

De plus, la mise en place d'une politique de surveillance permettra aux titulaires de s'opposer à toute marque publiée dans le Journal des marques de commerce et susceptible d'entraîner une confusion sur la marque. Le délai d'opposition, variable d'un pays à un autre, est habituellement court et requiert l'intervention d'un expert. On recommande aussi de s'abonner à un service national ou mondial de surveillance de marques.

### **Plan d'expansion internationale**

Même si le Canada est signataire de plusieurs traités internationaux en matière de protection de la propriété intellectuelle, il est nécessaire de produire une demande d'enregistrement dans chaque pays où l'entreprise souhaite se protéger.

Certains dépôts d'enregistrement visent plusieurs pays, comme un dépôt de marque communautaire qui vise tous les pays de l'Union européenne. Plusieurs pays ont adopté la Classification Internationale des produits et des services établie en vertu de l'Arrangement de Nice, une classification de produits et de services qui catégorise les produits et les services en 45 classes, moyennant le paiement de droits exigibles pour chaque classe. Il faut cibler les classes les plus importantes afin de contrôler les coûts d'une expansion internationale. La procédure de dépôt de demande d'enregistrement varie selon les pays. Certains adhèrent à un système favorisant le premier à déposer une marque au lieu du premier à l'utiliser.

L'enregistrement d'une marque au Canada pourrait servir de base à l'obtention d'un enregistrement dans certains pays, même si le titulaire n'a pas encore commencé à y utiliser sa marque. Compte tenu du long délai d'obtention d'un certificat d'enregistrement dans certains pays, une entreprise devrait déposer une demande d'enregistrement de marque plus tôt que tard. Dans certains cas, il ne sera pas possible d'accorder des droits d'utilisation d'une marque dans la mesure où celle-ci n'est pas enregistrée dans les pays en question. Elle doit faire une vigie de ses marques pour s'assurer que celles-ci ne sont pas violées, et établir une stratégie pour pouvoir tenter des poursuites en cas de contrefaçon, saisir les produits contrefaits ou réclamer dommages et intérêts.

Chaque entreprise devrait également obtenir l'enregistrement du nom de domaine lié à sa marque de commerce en établissant un plan d'expansion pour les noms

de domaine. Chaque pays détient un domaine national de premier niveau comme .ca pour le Canada et .cn pour la Chine. Des outils de recherche en ligne permettent aussi à tout propriétaire de marques de localiser, sur Internet, l'utilisation qui pourrait être faite de sa marque par une tierce partie.

### **Témoignages**

Certains leaders de marques nationales et mondiales reconnaissent l'importance de bien protéger leurs marques de commerce.

Le groupe Dr Pepper Snapple est un chef de file de l'industrie du breuvage et compte plus de 50 marques et des centaines de saveurs de breuvage comme Dr Pepper, Crush, Clamato, Mott's et Snapple. La protection couvre les marques et les slogans, mais également les designs des bouteilles, les emballages, les logos et les personnages. De son côté, la multinationale d'emballage et de papier tissu Cascades mise sur une protection optimale de ses marques de commerce allant de la protection des mots et dessins sur les emballages de ses produits jusqu'aux motifs personnalisant ceux-ci. Pour sa part, les Thés DAVIDsTEA, qui compte des boutiques au Canada et aux États-Unis, valorise sa marque, notamment par l'aspect convivial de ses magasins, par l'utilisation prédominante d'un ton bleu-vert dans ses publicités et par l'emballage de ses produits.

---

*Lara Daniel est avocate en marques et associée au cabinet Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, S.E.N.C.R.L. à Montréal.*

*Yves Nadeau, CA et associé au bureau montréalais du cabinet RSM Richter Chamberland, dirige cette rubrique.*