



Office de la propriété
intellectuelle
du Canada

Un organisme
d'Industrie Canada

Canadian
Intellectual Property
Office

An Agency of
Industry Canada

LE GUIDE DES MARQUES DE COMMERCE



Démarquez-vous!





LE GUIDE DES MARQUES DE COMMERCE

La présente publication est disponible sur demande, dans des formats accessibles.

Pour plus de renseignements ou pour obtenir des exemplaires supplémentaires de cette publication, veuillez vous adresser au :

Centre de services à la clientèle

Office de la propriété intellectuelle du Canada
Industrie Canada
Place du Portage I
Bureau C-229, 2^e étage
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Téléphone : 1-819-997-1936 (sans frais)

ATS : 1-866-442-2476

Télécopieur : 1-819-953-7620

Courriel : opic.contact@ic.gc.ca

Cette publication est également offerte sous forme électronique (www.opic.ic.gc.ca).

Autorisation de reproduction

À moins d'indication contraire, l'information contenue dans cette publication peut être reproduite, en tout ou en partie et par quelque moyen que ce soit, sans frais et sans autre permission de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), pourvu qu'une diligence raisonnable soit exercée afin d'assurer l'exactitude de l'information reproduite, que l'OPIC soit mentionné comme organisme source et que la reproduction ne soit présentée ni comme une version officielle ni comme une copie ayant été faite en collaboration avec l'OPIC ou avec son consentement.

Pour obtenir l'autorisation de reproduire l'information contenue dans cette publication à des fins commerciales, veuillez écrire à copyright.droitdauteur@tpsgc.gc.ca.

N.B. : Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

N° de cat. : lu71-4/7-2008

ISBN : 978-0-662-06185-4

Also available in English under the title *A Guide to Trade-Marks*.



Table des matières

COMPRENDRE LES MARQUES DE COMMERCE — RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX.....1

Objet du guide	1
Qui sommes-nous?.....	1
Visitez le site Web de l’OPIC	2
<i>Demandes de renseignements généraux</i>	2
Votre identité sur le marché.....	3
Qu’est-ce qu’une marque de commerce?	3
Nom commercial et marque de commerce	4
Marque de commerce déposée et marque de commerce non déposée.....	5
Ce qu’il est permis d’enregistrer	5
Ce qu’il n’est pas permis enregistrer	6
<i>Noms et noms de famille</i>	6
<i>Marques comportant une</i> <i>description « évidente »</i>	6
<i>Descriptions « fausses et trompeuses »</i>	6
<i>Lieu d’origine</i>	7
Renseignements supplémentaires	7
<i>Mots de langues étrangères</i>	7
<i>Pour éviter la confusion</i>	7
<i>Marques interdites</i>	8
<i>Autres interdictions</i>	8
Qui peut présenter une demande d’enregistrement?	9
Pendant combien de temps l’enregistrement est-il valide?	9
Combien coûte l’enregistrement?	9
Que faut-il faire avant de présenter une demande?	9
<i>Effectuer une recherche préliminaire</i>	9
<i>Effectuer des recherches dans la Base de données</i>	10
<i>sur les marques de commerce canadiennes</i>	10
<i>Effectuer une recherche parmi les noms</i> <i>commerciaux</i>	10
Envisager l’embauche d’un agent de marques de commerce agréé.....	11

PRODUCTION D’UNE DEMANDE D’ENREGISTREMENT DE MARQUE DE COMMERCE — PREMIÈRES ÉTAPES12

Préparation d’une demande d’enregistrement de marque de commerce	12
<i>La demande d’enregistrement</i>	12
<i>Dessins officiels</i>	13
Droits de production	13

Production de la demande	14
Date de production de la demande	14
Processus d’examen.....	14
<i>Recherche</i>	15
<i>Examen</i>	15
<i>Désistement</i>	15
<i>Recherche avant l’annonce</i>	15
<i>Annonce</i>	15
<i>Opposition</i>	16
<i>Admission et enregistrement</i>	16
Abandon	17
Correspondance avec le Bureau des marques de commerce	17
Services électroniques	18

INFORMATION SUR LES MARQUES DE COMMERCE — POUR ALLER PLUS LOIN19

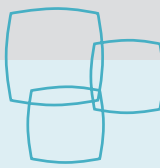
Autres procédures relatives aux marques de commerce.....	19
<i>Enregistrement d’une marque de commerce à</i> <i>l’étranger</i>	19
<i>Requérants résidant à l’étranger</i>	19
Radiation d’un enregistrement d’une marque de commerce.....	20
Droit de renouvellement	20
Emploi au Canada (procédures en vertu de l’article 45)	20
Transferts	21
Exigences relatives au marquage	21
Surveillance de la marque de commerce.....	21
Sites Web pertinents.....	22

ANNEXE I FOIRE AUX QUESTIONS.....24

ANNEXE II PRODUCTION D’UNE DEMANDE D’ENREGISTREMENT DE MARQUE DE COMMERCE – DEUX (2) MODÈLES DE DEMANDE.....27

ANNEXE III ERREURS COURANTES À ÉVITER.....29

GLOSSAIRE31



COMPRENDRE LES MARQUES DE COMMERCE — RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Objet du guide

Le *Guide des marques de commerce* est disponible en format électronique sur le site internet de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) (www.opic.ic.gc.ca/mc). La version électronique est la version officielle.

Nous examinerons dans le présent guide la nature des marques de commerce, les avantages qu'elles peuvent procurer, tant au détenteur qu'à son organisme, et les raisons pour lesquelles l'enregistrement est important.

De plus, le présent guide fournit un aperçu du processus d'enregistrement d'une marque de commerce. Toutefois, il ne constitue pas un recueil intégral des dispositions législatives canadiennes touchant les marques de commerce et ne saurait remplacer les conseils d'un agent de marques de commerce agréé.

Pour de plus amples renseignements sur les procédures relatives aux marques de commerce, le lecteur est prié de consulter la *Loi sur les marques de commerce*, le *Règlement sur les marques de commerce*, le *Manuel d'examen des marques de commerce*, le *Manuel des marchandises et services*, de même que la publication *Qu'est-ce qui fait un nom ?*, qui sont tous disponibles sur Internet (www.opic.ic.gc.ca/mc). Il est possible d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les marques de commerce auprès du Centre de services à l'OPIC (voir à la page 2).

Les termes employés dans le présent guide sont définis dans le glossaire (voir page 31).

Note : En cas de divergence entre le présent document et la loi applicable, c'est la loi qui prévaudra.

Qui sommes-nous?

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada, un organisme d'Industrie Canada, est chargé d'administrer et de traiter la propriété intellectuelle (PI) au Canada. Ses secteurs d'activité incluent les marques de commerce, les brevets, les droits d'auteur, les dessins industriels et les topographies de circuits intégrés.

Le Bureau des marques de commerce (Bureau) supervise les procédures liées aux marques de commerce au Canada et est l'autorité responsable de toutes les questions liées aux marques de commerce.

Voici les principales fonctions du Bureau :

- *recevoir et examiner les demandes d'enregistrement de marques de commerce;*
- *tenir un inventaire électronique des enregistrements de marques de commerce et des marques en instance;*
- *consigner les transferts de marques de commerce;*
- *consigner les contrats de licence liés aux marques de commerce;*
- *mettre à la disposition du public ces dossiers dans une salle de recherche;*
- *fournir au public des renseignements généraux sur le processus d'enregistrement des marques de commerce;*
- *publier le Journal des marques de commerce;*
- *tenir une liste d'agents de marques de commerce agréés; et*
- *gérer la procédure d'opposition ainsi que la procédure de radiation sommaire (procédures en vertu de l'article 45).*

Le Bureau traite chaque année environ 45 000 demandes d'enregistrement de marques de commerce.

Visitez le site Web de l'OPIC

Le site Web de l'OPIC (www.opic.ic.gc.ca) fournit des renseignements utiles sur les programmes et les services de l'OPIC. Il s'agit également de la façon la plus simple de communiquer avec l'OPIC.

Dans la section « Marques de commerce » du site Web (www.opic.ic.gc.ca/mc), vous trouverez les renseignements suivants :

- des directives pour vous aider à amorcer la procédure, y compris un tutoriel montrant comment consulter la Base de données sur les marques de commerce canadiennes;
- un accès à la Base de données sur les marques de commerce canadiennes;
- des publications, y compris le *Journal des marques de commerce*;
- les dispositions législatives pertinentes, y compris la *Loi sur les marques de commerce* et le *Règlement sur les marques de commerce*;
- des formulaires accessibles en direct et imprimables; et
- une liste d'agents de marques de commerce agréés.

Dans la section « Commission des oppositions des marques de commerce » du site Web (www.opic.ic.gc.ca/comc), vous trouverez :

- des renseignements sur la procédure d'opposition;
- des renseignements sur la procédure de radiation sommaire fondée sur le défaut d'emploi (procédures en vertu de l'article 45); et
- des publications, y compris les dispositions législatives et les énoncés de pratique concernant ces deux types de procédures.



Demandes de renseignements généraux

Pour communiquer avec l'OPIC, il faut passer par le Centre de services à la clientèle, qui est son principal point de contact. Le Centre fournit des renseignements généraux sur toutes sortes de sujets liés à la propriété intellectuelle, y compris la procédure à suivre pour faire enregistrer une marque de commerce.

Vous pouvez communiquer avec nos agents pour obtenir des renseignements généraux sur la propriété intellectuelle, pour savoir comment consulter la Base de données sur les marques de commerce canadiennes sur Internet et pour obtenir des renseignements sur les produits et les services de l'OPIC.

Le Centre de services à la clientèle de l'OPIC est situé à l'adresse suivante :

Office de la propriété intellectuelle du Canada
Industrie Canada
Place du Portage I
Bureau C-229, 2^e étage
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Demandes de renseignements généraux
Téléphone : 1-866-997-1936 (sans frais)
ATS : 1-866-442-2476
Courriel : opic.contact@ic.gc.ca

Votre identité sur le marché

Dans le monde des affaires, le succès dépend largement du message que l'on véhicule et de l'image que l'on projette. Si on ne se démarque pas facilement dans la foule, on passera probablement inaperçu au bénéfice d'une personne ou d'une entreprise dont la présence se fait remarquer davantage.

La marque de commerce caractérise vos produits ou vos services dans l'esprit du public; c'est elle qui détermine comment ils seront perçus sur le marché.

Ce n'est pas par hasard que certains noms de marque, qui dominaient le marché nord-américain dans les années 1920, sont encore des chefs de file aujourd'hui. Le public gravite autour de noms et de dessins familiers qui sont devenus synonymes de qualité et de fiabilité. Voilà pourquoi les entreprises consacrent des millions de dollars à soigner leur image de marque.

L'une des meilleures façons de protéger l'identité de son entreprise consiste à enregistrer une marque de commerce. L'enregistrement d'une marque de commerce permet d'obtenir un titre légal de propriété intellectuelle, tout comme un acte notarié est le titre d'un bien immobilier.

Qu'est-ce qu'une marque de commerce?

Une marque de commerce comprend un mot (ou des mots), un dessin, ou une combinaison de ces éléments, servant à caractériser les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme et à les distinguer de ceux que d'autres offrent sur le marché.

Les marques de commerce en sont venues à représenter non seulement les biens ou les services eux-mêmes, mais aussi la réputation du producteur. À ce titre, elles sont considérées comme une propriété intellectuelle importante.

Il existe trois catégories de marques de commerce :

- Une **marque ordinaire** comprend un mot (ou des mots), un symbole, ou une combinaison de ces éléments, qui caractérisent les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme et qui les distinguent de ceux que d'autres offrent sur le marché. Par exemple, supposons que le requérant a ouvert une entreprise de messagerie qu'il veut appeler Grand galop. Il pourrait enregistrer ces mots comme une marque de commerce pour le service qu'il offre (si toutes les exigences légales ont été satisfaites).
- Une **marque de certification** appartient à une personne ou à un organisme qui accorde des licences à d'autres pour désigner des produits ou des services qui répondent à une norme définie. À titre d'exemple, on peut citer le dessin de Woolmark, propriété de l'organisme Woolmark Americas Ltd., qui est apposé sur des vêtements et d'autres produits.
- Un **signe distinctif** est lié à la mise en forme de produits ou de leurs contenants, ou à la méthode distinctive utilisée par une personne ou une entreprise particulière pour envelopper ou emballer ses produits. Par exemple, si le requérant fabrique des bonbons en forme de papillon, il voudra peut-être enregistrer cette forme comme marque de commerce en tant que « signe distinctif ».

En bref : une marque de commerce comprend un mot (ou des mots), un dessin, ou une combinaison de ces éléments, servant à caractériser les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme et à les distinguer de ceux que d'autres offrent sur le marché.

Les gens confondent parfois les marques de commerce avec les brevets, les dessins industriels, le droit d'auteur et les topographies de circuits intégrés. Or, chacune de ces différentes formes de propriété intellectuelle possède des caractéristiques qui lui sont propres :

- La **marque de commerce** comprend un mot (ou des mots), un dessin, ou une combinaison de ces éléments, qui caractérisent les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme et qui les distinguent de ceux que d'autres offrent sur le marché.
- Le **brevet** vise les nouvelles inventions (procédé, machine, fabrication, composition de matières), ou toute amélioration nouvelle et utile d'une invention existante.
- Le **dessin industriel** concerne les caractéristiques visuelles touchant la forme, la configuration, le motif ou les éléments décoratifs (ou toute combinaison de ces éléments), appliqués à un article manufacturé.
- Le **droit d'auteur** protège les œuvres littéraires, artistiques, dramatiques ou musicales (y compris les programmes informatiques) ainsi que trois autres objets du droit d'auteur, à savoir, les prestations, les enregistrements sonores et les signaux de communication.
- La **topographie de circuits intégrés** concerne la configuration tridimensionnelle des circuits électroniques renfermés dans des produits de circuits intégrés ou des schémas de configuration informatiques.

Nom commercial et marque de commerce

Un nom commercial est le nom sous lequel on exploite une entreprise. Il ne peut être enregistré en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* que s'il est également utilisé en tant que marque de commerce, c'est-à-dire pour désigner des biens ou des services.

Par exemple, disons que le requérant possède une entreprise de crème glacée et que son entreprise s'appelle A.B.C. Limitée.

Exemple 1 : Les gens connaissent sa crème glacée sous le nom de « A.B.C. Limitée », parce qu'il utilise ce nom comme marque de commerce (en le faisant figurer sur ses pots de crème glacée) ou en association avec ses produits. Il peut donc présenter une demande afin de faire enregistrer le nom commercial « A.B.C. Limitée » comme une marque de commerce.

Exemple 2 : Les gens connaissent la crème glacée du requérant sous le nom dont il a fait la promotion, par exemple « Pôle Nord ». Bien que le nom officiel de son entreprise soit A.B.C. Limitée, personne n'associe ce nom avec les produits de cette entreprise. Par conséquent, « A.B.C. Limitée » ne peut être considéré comme une marque de commerce à moins que le requérant ne commence à l'utiliser comme telle.

Cependant, l'enregistrement d'une marque de commerce peut être déclaré invalide si un tiers a déjà employé, au Canada, un nom commercial ou une marque de commerce semblable.

Marque de commerce déposée et marque de commerce non déposée

Une marque de commerce déposée en est une qui est inscrite au Registre des marques de commerce. Le Registre des marques de commerce contient toutes les marques de commerce qui ont fait l'objet d'une demande d'enregistrement officielle et qui ont été déposées au Canada. C'est le Bureau des marques de commerce qui est chargé de gérer le Registre.

Le requérant n'est pas tenu d'enregistrer sa marque de commerce – l'utilisation d'une marque pendant une certaine période peut établir le droit de propriété en vertu du droit coutumier.

Pour obtenir des renseignements sur l'enregistrement des marques de commerce à l'étranger, veuillez consulter la page 19.

L'enregistrement d'une marque de commerce confère le droit exclusif d'utiliser la marque dans tout le Canada pendant 15 ans; l'enregistrement est par la suite renouvelable tous les 15 ans.

Remarque : Le requérant doit demander l'enregistrement d'une marque de commerce en ce qui concerne les métaux précieux. Si les marchandises doivent passer par les douanes, il faut présenter un reçu des demandes d'enregistrement.

L'enregistrement est une preuve *prima facie* (directe) du droit de propriété. Advenant un litige, le propriétaire inscrit n'a pas à prouver son droit de propriété; c'est au contestataire qu'il appartient de faire la preuve. En revanche, l'utilisation d'une marque de commerce non déposée peut entraîner des poursuites judiciaires longues et coûteuses visant à déterminer qui a le droit d'utiliser la marque en question.

Si la marque n'est pas utilisée pendant une période prolongée, l'enregistrement pourrait être supprimé du Registre des marques de commerce. Dans un tel cas, il pourrait être plus difficile de prouver le droit de propriété lié à la marque de commerce. Pour obtenir des renseignements concernant l'emploi au Canada, consultez la page 20.

Ce qu'il est permis d'enregistrer

La marque de commerce sera admissible à l'enregistrement dans la mesure où elle ne contrevient pas à la *Loi sur les marques de commerce*, qui énonce les exigences relatives à l'enregistrement. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter la *Loi sur les marques de commerce* à partir du site Web de l'OPIC (www.opic.ic.gc.ca/mc).

Ce qu'il n'est pas permis d'enregistrer

Les types de marque suivants ne peuvent pas être déposés :

- les noms et les noms de famille;
- les marques comportant une description « évidente »;
- les descriptions « fausses et trompeuses »;
- les mots désignant un lieu géographique connu pour être le lieu d'origine des produits ou des services offerts;
- des mots ou des dessins pouvant créer de la confusion avec une autre marque de commerce déjà déposée ou une marque en instance; et
- des mots ou des dessins qui ressemblent étroitement à une marque interdite (voir à la page 8).

Noms et noms de famille

Une marque de commerce ne peut être déposée si elle ne correspond qu'à un nom ou à un nom de famille (p. ex., Jean Tremblay ou Jeannette Légaré, Wong, Cohen, etc.).

Il existe cependant une exception à cette règle, soit lorsque le requérant peut prouver que ses produits ou services ont fini par être connus sous le nom ou le nom de famille en question, de sorte que ce mot a acquis une autre connotation dans l'esprit du public. Il existe une autre exception : si le mot signifie autre chose qu'un simple nom ou nom de famille, c'est-à-dire s'il désigne un nom reconnaissable ou le nom d'une collectivité, d'une ville, d'un village, d'une rivière, d'un château, etc. Dans un tel cas, le requérant pourrait enregistrer son nom de famille pour désigner son entreprise, à condition qu'il n'y ait aucune autre raison de refuser la demande.

Marques comportant une description « évidente »

Le requérant ne peut pas enregistrer un mot qui décrit une caractéristique inhérente à des produits ou des services offerts, c.-à-d. un terme fournissant une description « évidente ».

Par exemple, le mot « sucrée » pour de la crème glacée, le mot « juteuses » pour des pommes et l'expression « parfaitement propre » pour des services de nettoyage à sec ne peuvent pas devenir des marques de commerce déposées. Toutes les bonnes pommes pourraient être décrites comme étant « juteuses » et toutes les crèmes glacées comme étant « sucrées ». Ces caractéristiques sont inhérentes aux marchandises. Si l'on permettait au requérant d'enregistrer ces mots, aucun autre vendeur de pommes ou de crème glacée ne pourrait recourir à ces termes pour promouvoir ses produits, ce qui serait injuste. Mais, comme nous l'avons précisé précédemment, si le requérant peut prouver que l'expression « Crème Glacée Sucrée » est devenue tellement connue que les gens ne pensent qu'à son produit (et à aucun autre) lorsqu'ils entendent ces mots, il se pourrait qu'il lui soit permis d'enregistrer la marque de commerce en question.

Descriptions « fausses et trompeuses »

Les marques de commerce qui contiennent une description qui, de toute évidence, est fausse ou trompeuse, ne peuvent être déposées. Par exemple, un requérant ne pourrait pas enregistrer l'expression « sucrés au sucre de canne » pour des bonbons sucrés à l'aide d'un édulcorant artificiel, ni l'expression « messagerie aérienne » pour un service de messagerie utilisant le transport terrestre.

Lieu d'origine

Il n'est pas permis au requérant d'enregistrer un mot désignant un lieu géographique généralement reconnu comme étant le lieu d'origine des biens ou des services qu'il offre. Permettre au requérant d'utiliser des noms de lieu comme faisant partie de sa marque de commerce équivaldrait à lui accorder un monopole sur un terme géographique, ce qui serait injuste envers les autres. Par exemple, le requérant ne peut faire enregistrer le mot « Italie » en liaison avec de la lasagne. En revanche, on conçoit que le requérant puisse enregistrer l'expression « Pôle Nord » en liaison avec des bananes, car personne ne s'attend à ce que des bananes proviennent du Pôle Nord.

De plus, le requérant ne peut enregistrer des mots qui pourraient amener le public à penser que les produits ou les services qu'il offre proviennent d'un endroit si ce n'est pas le cas. Ainsi, les marques « Mode de Paris » ou « Meubles du Danemark » ne pourraient pas être déposées comme marques de commerce pour ces produits particuliers si ceux-ci ne proviennent pas de ces endroits.

Renseignements supplémentaires

Mots de langues étrangères

Les mots qui constituent le nom des biens ou des services dans une langue étrangère — par exemple : « gelato », en italien, pour crème glacée; « anorak », en inuktitut, pour parka; ou « wurst », en allemand, pour saucisse — ne peuvent pas être enregistrés.

Pour éviter la confusion

Il faut se méfier des mots, des dessins et des notions qui évoquent la marque de commerce d'une autre personne ou d'un autre organisme. Si une marque de commerce ressemble à s'y méprendre à une marque de commerce déposée ou une marque de commerce en instance, elle sera refusée.

Les examinateurs de marques de commerce tiennent compte de divers facteurs lorsqu'ils déterminent si des marques de commerce créent de la confusion. Par exemple, ils vérifient :

- si les marques de commerce se ressemblent ou si elles ont la même consonance, et si elles évoquent des idées semblables;
- si elles sont utilisées pour commercialiser des biens ou des services semblables.

Revenons à l'**exemple** de la marque de commerce de la crème glacée « Pôle Nord ». Supposons qu'une autre entreprise fabriquait et vendait des produits d'eau congelée sous la marque de commerce déposée « Pôle Sud ». Les gens pourraient facilement conclure que les produits « Pôle Nord » et « Pôle Sud » sont fabriqués et vendus par la même entreprise, étant donné la ressemblance entre les noms et la nature des produits. Ils pourraient s'attendre à ce que les marques de commerce appartiennent au même organisme. Par conséquent, la demande visant à enregistrer « Pôle Nord » pourrait être refusée parce qu'elle prête à confusion avec la marque déposée « Pôle Sud », qui est la propriété d'une autre entreprise.

Pour de plus amples renseignements sur les marques de commerce qui créent de la confusion avec d'autres marques de commerce, voir le paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* (www.opic.ic.gc.ca/mc)

Exemples de marques de commerce pouvant être déposées

- Crème glacée « Pôle Nord » (si ce nom ne crée pas de confusion avec une marque de commerce enregistrée ou une marque de commerce en instance ayant antériorité — c'est-à-dire une marque de commerce faisant l'objet d'une demande déposée à une date antérieure)
- Crème glacée « Vénus » (un nom mythique, et non réel)
- Crème glacée « Délectissante » (mot inventé)
- Crème glacée « Loyale » (mot qui n'est pas associé normalement à de la crème glacée)

Exemples de marques de commerce ne pouvant pas être déposées

- Crème glacée « Sucrée » (à moins qu'on puisse prouver que la marque est devenue distinctive du requérant)
- Crème glacée « Devonshire » (à moins qu'on puisse prouver que la marque est devenue distinctive du requérant)
- Crème glacée « Pôle Nord » (si « Pôle Sud » est une marque de commerce déposée désignant des produits d'eau congelée)
- Crème glacée « Préférée de la GRC »

Marques interdites

On ne peut pas enregistrer une marque de commerce qui ressemble à certains symboles officiels, à moins d'obtenir le consentement de l'autorité en question. Parmi ces symboles officiels, mentionnons :

- les symboles officiels de gouvernements, par exemple, le drapeau du Canada;
- les armoiries de la Famille royale;
- les insignes et les écussons comme ceux des Forces armées et les lettres GRC;
- les emblèmes et le nom de la Croix Rouge, du Croissant Rouge et des Nations Unies;
- les armoiries, les drapeaux et les symboles d'autres pays; et
- les symboles de provinces, de municipalités et d'institutions publiques.

L'utilisation de sujets obscènes, scandaleux ou immoraux est également interdite. Par exemple, une marque de commerce ne peut comporter de grossièretés de langage, des supports visuels obscènes ou des insinuations racistes.

Une autre interdiction s'étend à l'utilisation de portraits ou de signatures de personnes vivantes ou de personnes décédées dans les 30 dernières années. Par exemple, il serait interdit d'utiliser la photo d'un groupe rock existant pour promouvoir un magasin de disques à moins d'avoir obtenu son consentement formel.

Autres interdictions

Une marque de commerce ne sera pas déposée si elle se compose de la dénomination d'une variété végétale (droit concédé au propriétaire concernant le contrôle de la multiplication et de la vente de matières reproductives à l'égard d'une variété végétale particulière). Il en est de même pour une marque de commerce qui présente une telle ressemblance avec la dénomination d'une variété végétale qu'elle pourrait vraisemblablement être confondue avec la dénomination en question, lorsque la demande vise une variété végétale donnée ou une variété végétale de la même espèce.

Une marque de commerce ne sera pas déposée si elle est, en tout ou en partie, une indication géographique désignant le lieu d'origine de vins ou de spiritueux, et si la demande vise un vin ou un spiritueux qui n'est pas produit sur le territoire que désigne l'indication géographique.

Qui peut présenter une demande d'enregistrement?

Les entreprises, les particuliers, les sociétés, les syndicats et les associations reconnues par la loi peuvent faire enregistrer leurs marques distinctives pour des biens ou des services pourvu qu'ils répondent aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce* et du *Règlement sur les marques de commerce*.

Pendant combien de temps l'enregistrement est-il valide?

L'enregistrement est valide pendant une période de 15 ans. Par la suite, le propriétaire peut renouveler l'enregistrement tous les 15 ans, moyennant certains frais.

Combien coûte l'enregistrement?

Les frais liés à l'enregistrement d'une marque de commerce sont prévus selon le cas du requérant. Dans certains cas, seuls des frais de production de la demande et des frais d'enregistrement sont exigés. Cependant, d'autres frais peuvent s'appliquer. Si le requérant demande à un agent de marques de commerce de le représenter, il devra déboursier des frais supplémentaires pour bénéficier de ses services.

Le site Web de l'OPIC contient une liste des frais exigés par le registraire des marques de commerce (www.opic.ic.gc.ca/mc).

Que faut-il faire avant de présenter une demande?

Le Bureau des marques de commerce fournit au requérant les renseignements de base dont il a besoin pour présenter une demande d'enregistrement d'une marque de commerce. Cependant, le Bureau ne peut rédiger la demande du requérant à sa place, effectuer des recherches pour s'assurer que sa marque de commerce peut être déposée, ni procéder pour lui à une recherche préliminaire des marques de commerce existantes.

Effectuer une recherche préliminaire

Pour commencer, il est judicieux de procéder à une recherche préliminaire afin de s'assurer que la marque de commerce demandée ne crée pas de confusion avec la marque de commerce d'une autre personne ou d'un autre organisme. Bien qu'elle ne soit pas obligatoire, cette étape aidera le requérant à déterminer si d'autres marques de commerce semblables existent déjà; ceci lui permettra d'éviter de contrefaire des marques de commerce (c.-à-d. les reproduire sans autorisation) et de s'exposer ainsi à des poursuites judiciaires.

Effectuer des recherches dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes

Le requérant peut effectuer une recherche préliminaire dans les marques de commerce déposées et les demandes en instance en consultant la Base de données sur les marques de commerce canadiennes, laquelle est accessible sur Internet. Le registre électronique de la Base de données sur les marques de commerce contient des mots servant de marques, des slogans, des chiffres, des dessins et des combinaisons de ces éléments. Dès que la demande du requérant est reçue, elle fait aussitôt partie des archives publiques.

Il est possible d'effectuer une recherche en utilisant différentes méthodes, par exemple, selon le type ou le statut de la marque de commerce.

Pour effectuer une bonne recherche, le requérant doit vérifier les diverses versions possibles de la marque qu'il souhaite enregistrer. Dans le cas d'un mot servant de marque, il doit rechercher toutes les graphies imaginables, y compris la graphie anglaise. Par exemple, si la marque de commerce du requérant est « Pôle Nord », il doit chercher, entre autres, « Pôle » et « Nord », en français, et « North », en anglais.

Dans les archives électroniques sont également consignés des écussons, des insignes et des symboles officiels classés dans la catégorie des « marques interdites » en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*. Ces éléments peuvent aider le requérant à vérifier que sa marque de commerce n'appartient pas à l'une des catégories interdites.

Au début de sa recherche, le requérant devrait consulter la Base de données sur les marques de commerce canadiennes (www.opic.ic.gc.ca/mc). Sur le site Web de la base de données, le requérant trouvera également un tutoriel, grâce auquel il pourra tirer le maximum de cette source d'information.

Effectuer une recherche parmi les noms commerciaux

À ce stade du processus, le requérant devrait penser également à effectuer une recherche parmi les noms commerciaux. Ceux-ci sont aussi souvent utilisés comme des marques de commerce, et peuvent l'être même s'ils ne sont pas enregistrés à ce titre.

Exemple : Supposons que le requérant souhaite faire enregistrer le nom d'entreprise « Pôle Nord Inc. ». L'entreprise « Pôle Sud Inc. » peut n'avoir jamais déposé une demande d'enregistrement de marque de commerce. Toutefois, si le nom Pôle Sud est connu comme étant associé à des produits d'eau congelée, l'entreprise pourrait soutenir qu'elle est la propriétaire du nom Pôle Sud en tant que nom commercial et marque de commerce préalablement utilisés. Le Bureau des marques de commerce n'aurait pas dans ses dossiers de marques de commerce l'appellation Pôle Sud, étant donné qu'il ne consigne pas les noms commerciaux. Toutefois, « Pôle Sud Inc. » pourrait facilement découvrir la demande présentée par le requérant en vue d'enregistrer « Pôle Nord », soit en effectuant une recherche dans les dossiers du Bureau des marques de commerce ou une recherche au moment de la publication de la demande du requérant dans le *Journal des marques de commerce*. « Pôle Sud Inc. » pourrait alors contester la demande du requérant au cours de l'étape de l'opposition du processus d'enregistrement (voir la page 16).

Étant donné que les noms commerciaux peuvent être enregistrés séparément dans chaque province en vertu des dispositions législatives provinciales, il n'y a pas de répertoire central regroupant tous les noms commerciaux actuellement utilisés au Canada. Comme il s'agit d'une recherche très complexe, il est conseillé au requérant de retenir les services d'un agent de marques de commerce pour effectuer ce travail.

Envisager l'embauche d'un agent de marques de commerce agréé

La préparation d'une demande d'enregistrement de marque de commerce et le suivi de ce processus peuvent se révéler une tâche complexe exigeant une connaissance approfondie de la législation sur les marques de commerce et du fonctionnement du Bureau des marques de commerce, expertise que possèdent normalement les agents de marques de commerce agréés.

Un résident canadien qui est avocat, ou notaire dans la province de Québec, peut devenir agent de marques de commerce en réussissant l'examen d'aptitude ou en travaillant dans le domaine du droit des marques de commerce pendant au moins 24 mois.

Il faut se méfier des agents de marques de commerce qui ne sont pas agréés! Ceux-ci ne sont pas autorisés à présenter des demandes d'enregistrement de marques de commerce au nom de requérants ni à représenter ces derniers dans le cadre de poursuites ou pour d'autres motifs devant le Bureau des marques de commerce.

Un agent de marques de commerce compétent s'assurera que la demande d'enregistrement a été convenablement rédigée, de sorte que la marque de commerce du requérant puisse bénéficier d'une protection adéquate; cette protection est d'autant plus importante du fait qu'un tiers pourrait contester le droit de propriété du requérant lié à la marque de commerce. L'embauche d'un agent n'est pas obligatoire, mais elle est vivement recommandée.

Une fois que le requérant a nommé un agent, le Bureau des marques de commerce correspondra avec ce dernier. Si toutefois le requérant révoque la nomination de l'agent, le Bureau correspondra alors directement avec le requérant. Le requérant peut changer d'agent de marques de commerce ou décider en tout temps de ne plus faire affaire avec un agent.

Le Bureau des marques de commerce tient à jour une liste d'agents de marques de commerce agréés, mais il n'est pas en mesure de recommander au requérant un agent en particulier. Pour consulter la liste des agents de marques de commerce, voir le site Web de l'OPIC (www.opic.ic.gc.ca/mc).



PRODUCTION D'UNE DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE MARQUE DE COMMERCE — PREMIÈRES ÉTAPES

Préparation d'une demande d'enregistrement de marque de commerce

Pour être complète, la demande doit inclure :

- une demande d'enregistrement;
- un dessin officiel, s'il y a lieu; et
- les droits de production.

La demande d'enregistrement

Le document principal du processus d'enregistrement est le formulaire de demande d'enregistrement. **Il n'existe pas de modèle unique de formulaire de demande pour l'enregistrement des marques de commerce**; les requérants doivent rédiger leur propre demande en s'inspirant des exemples fournis à l'Annexe II du présent guide et des autres formulaires proposés sur le site Web de l'OPIC.

Si vous croyez que votre demande entre dans l'une des catégories ci-contre, nous vous invitons à communiquer avec le Centre de services à la clientèle de l'OPIC (voir à la page 2) ou avec votre agent de marques de commerce

Le requérant doit présenter une demande distincte pour chaque marque de commerce qu'il souhaite enregistrer. Cependant, une même demande peut couvrir à la fois des biens et des services, ou plusieurs biens ou services, relativement à une marque de commerce donnée.

Les deux modèles figurant à l'Annexe II peuvent être utilisés dans la majorité des cas. Il est important de

souligner que, dans certains cas, des renseignements supplémentaires peuvent être exigés, notamment lorsque la demande porte sur :

- des marques de certification;
- des marques déposées et employées à l'étranger;
- l'enregistrement d'une marque de commerce « révélée » au Canada.

On trouvera des modèles de demande à l'Annexe II du présent guide; d'autres formulaires de demande d'enregistrement de marque de commerce sont accessibles sur le site Web de l'OPIC (www.opic.ic.gc.ca/mc).

Dessins officiels

Si la marque de commerce du requérant est autre chose qu'un mot ou un groupe de mots, le requérant doit présenter un dessin officiel au moment de la production de sa demande.

Le dessin officiel doit être présenté comme suit :

- en noir et blanc;
- inclure une description de la ou des couleurs si la couleur est revendiquée en tant que caractéristique de la marque de commerce en question.

S'il le désire, le requérant peut utiliser le tableau spécial figurant à l'article 28 du *Règlement sur les marques de commerce* (disponible sur le site Web de l'OPIC (www.opic.ic.gc.ca/mc)) pour indiquer les couleurs choisies.

Pour les dessins détaillés, un dessin le plus grand possible, mais ne dépassant pas 22 cm sur 35 cm (8,5 pouces sur 14 pouces), permettra une reproduction plus claire de la marque.

Remarque : Pour s'assurer que l'enregistrement ne soit pas annulé, le requérant doit utiliser la marque telle qu'elle a été déposée, sans aucune modification, y compris en ce qui touche les couleurs.

Droits de production

Un requérant qui présente une demande d'enregistrement d'une marque de commerce doit acquitter les droits de production réglementaires. Pour plus de détails concernant les droits de production, voir le site Web de l'OPIC (www.opic.ic.gc.ca/mc).

Les droits peuvent être acquittés par carte de crédit (VISA, MasterCard ou American Express), par paiement direct, par mandat postal ou par chèque (les mandats postaux et les chèques, en dollars canadiens, doivent être faits à l'ordre du receveur général du Canada). Ne pas ajouter les taxes fédérale et provinciale.

Production de la demande

Le requérant peut produire sa demande et acquitter les droits réglementaires **en ligne** sur le site Web de l'OPIC (www.opic.ic.gc.ca/mc).

Le requérant peut également envoyer **par la poste** sa demande dûment remplie accompagnée des droits réglementaires au :

Bureau des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Industrie Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Date de production de la demande

Lorsque la demande arrive au Bureau des marques de commerce, le personnel la vérifie pour s'assurer qu'elle est dûment remplie. S'il manque quelque chose, le Bureau communiquera avec le requérant pour lui demander de fournir des renseignements supplémentaires. Une fois cette étape franchie, le Bureau accusera réception de la demande dûment remplie et attribuera une date de production à la demande, c'est-à-dire la date à laquelle la demande a satisfait à toutes les exigences liées à sa production. Cette date de production est particulièrement importante, puisque c'est elle qui permet de déterminer le droit à l'enregistrement.

Le requérant peut modifier sa demande après l'avoir produite. Cependant, les modifications ne sont pas toutes acceptables. Ainsi, il se peut que le requérant soit tenu de produire une nouvelle demande.

Processus d'examen

Lorsque le Bureau des marques de commerce reçoit la demande du requérant, il procède comme suit :

- **il effectue une recherche** parmi les dossiers des marques de commerce afin de s'assurer que la marque demandée ne crée pas de confusion avec une marque de commerce déposée ou une marque de commerce en instance; si c'est le cas, il en avise le requérant;
- **il examine** la demande pour s'assurer qu'elle respecte les exigences de la *Loi sur les marques de commerce* et du *Règlement sur les marques de commerce* et avise le requérant de toute exigence qui n'aurait pas été respectée ou de tout motif pour lequel sa marque de commerce n'est pas admissible à l'enregistrement, le cas échéant;
- **il publie** la demande dans le *Journal des marques de commerce*, donnant ainsi au public un certain délai pour faire opposition à la demande (la contester); et
- **il admet et enregistre** la marque de commerce du requérant si personne ne s'y oppose (ou si le requérant a eu gain de cause à la suite d'une déclaration d'opposition).

Recherche

L'examineur effectue une recherche approfondie dans les dossiers afin de vérifier si la marque de commerce ne crée pas de confusion avec une marque de commerce enregistrée ou une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a déjà été déposée.

Examen

L'examineur de marques de commerce chargé du dossier du requérant examine les résultats de la recherche et détermine si la demande peut être publiée. Si l'examineur a des objections, il en avise le requérant (ou son agent, si le requérant en a un). Celui-ci a alors l'occasion de répondre. Si ses réponses ne satisfont toujours pas l'examineur, le requérant recevra une lettre qui l'informerait que sa demande a été refusée et qui lui expliquerait les raisons de cette décision. Si sa demande est refusée, le requérant pourra interjeter appel auprès de la Cour fédérale du Canada.

Remarque : Il n'existe pas de formulaire particulier devant être utilisé pour répondre au rapport d'un examineur, sauf si le requérant est tenu de soumettre une demande révisée.

Désistement

L'examineur peut demander au requérant de se désister du droit à l'usage exclusif d'une partie de la marque si la déclaration de désistement appropriée n'est pas déjà incluse dans la demande.

Recherche avant l'annonce

Avant de publier la demande dans le *Journal des marques de commerce*, le Bureau effectue une seconde recherche (recherche avant l'annonce) pour s'assurer que, dans les mois qui se sont écoulés entre-temps, personne n'a déposé ni n'a demandé à déposer une marque de commerce qui entre en conflit avec celle que le requérant souhaite enregistrer. Le Bureau communiquera avec le requérant (ou avec son agent, si celui-ci en a un) pour l'aviser de tout conflit avec une autre marque, le cas échéant, et pour lui demander de fournir des commentaires sur toute marque de commerce de ce genre.

Annonce

Si la recherche avant l'annonce n'a permis de découvrir aucune nouvelle objection à la demande du requérant, celle-ci est alors prête à être publiée dans le *Journal des marques de commerce*. Ce journal est une publication officielle contenant la liste de toutes les demandes dont la publication a été approuvée au Canada. Il fournit des renseignements sur chaque demande, y compris le nom et l'adresse du requérant, le numéro de dossier, la date de production et la marque de commerce. Il précise également si la demande d'enregistrement vise une marque de commerce qui est employée actuellement ou une marque que l'on projette d'employer, et énumère les biens et les services que couvre ou que devra couvrir ladite marque, ainsi que toute autre revendication, le cas échéant (revendications de couleurs, avis de non-responsabilité, etc.). La publication des demandes donne au public l'occasion de soulever des objections contre toute demande en instance avant son enregistrement.

Le *Journal des marques de commerce* est publié tous les mercredis et est accessible sur le site Web de l'OPIC (www.opic.ic.gc.ca/mc).

Opposition

Toute personne ayant des motifs valables peut s'opposer à une demande d'enregistrement d'une marque de commerce annoncée dans le *Journal des marques de commerce*. Une déclaration d'opposition doit être déposée dans les deux mois qui suivent la date de publication, soit par la production d'une déclaration d'opposition, soit par une demande de prolongation du délai d'opposition (ces documents doivent être accompagnés des droits réglementaires). La liste des droits réglementaires figure sur le site Web de l'OPIC (www.opic.ic.gc.ca/comc), et il est également possible de l'obtenir en communiquant avec le Centre de services à la clientèle de l'OPIC. Le Bureau des marques de commerce refusera toute opposition qu'il juge non fondée.

Si la demande du requérant fait l'objet d'une opposition et que ce dernier n'a pas d'agent, il lui est vivement conseillé de retenir les services d'un agent à ce stade. On recommande la même chose à celui qui désire s'opposer à la demande d'enregistrement d'une autre personne. Une opposition est une procédure contradictoire, de nature complexe, pouvant prendre beaucoup de temps. Tout comme dans le cas d'une procédure judiciaire, les deux parties ont l'occasion de produire des preuves et des contre-preuves, faire des contre-interrogatoires et présenter des arguments au cours d'une audience. Une fois la décision finale rendue, on peut interjeter appel auprès de la Cour fédérale du Canada.

Pour en savoir davantage concernant le processus d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce, veuillez consulter la section « Commission des oppositions des marques de commerce » du site Web (www.opic.ic.gc.ca/comc), communiquer directement avec la Commission des oppositions des marques de commerce en composant le 1-819-997-7300 ou téléphoner sans frais au Centre de services à la clientèle de l'OPIC, au numéro 1-866-997-1936 (demandez à être mis en communication avec la Commission des oppositions des marques de commerce).

Admission et enregistrement

S'il n'y a pas d'opposition, ou si la décision prise à la suite d'une déclaration d'opposition est favorable au requérant, la demande sera admise, et le Bureau des marques de commerce n'étudiera aucune autre contestation. Le requérant recevra un avis d'admission, et on lui demandera de verser les frais d'enregistrement réglementaires.

Si sa demande est fondée sur « l'emploi projeté », on lui demandera de fournir une déclaration dans laquelle il indiquera s'il a déjà commencé à employer la marque de commerce. Si ce n'est pas le cas, il peut demander une prolongation du délai jusqu'à ce qu'il commence véritablement à utiliser sa marque de commerce.

Enfin, après que le requérant aura rempli ces exigences, le Bureau lui émettra un certificat d'enregistrement et inscrira la marque de commerce au Registre des marques de commerce.

Étapes de l'enregistrement

- 1) recherche préliminaire des marques de commerce existantes;
- 2) production de la demande au Bureau des marques de commerce;
- 3) examen de la demande effectué par le Bureau des marques de commerce;
- 4) annonce de la demande dans le *Journal des marques de commerce*;
- 5) délai accordé au public pour produire une déclaration d'opposition à la demande, s'il y a lieu;
- 6) admission de la demande (s'il n'y a pas d'opposition ou si la décision relative à la déclaration d'opposition est favorable au requérant); et
- 7) enregistrement de la marque de commerce par le Bureau des marques de commerce.

Abandon

Si le requérant ne poursuit pas sa demande, il se pourrait que l'on considère celle-ci comme ayant été abandonnée. Avant que pareille chose ne se produise, le Bureau communiquera avec le requérant et lui donnera l'occasion de remédier à la situation dans un délai déterminé. Si le requérant ne répond pas dans le délai prévu, on lui demandera de produire une nouvelle demande (et verser les droits réglementaires).

Remarque : Si le requérant omet d'informer le registraire d'un changement d'adresse, ce dernier ne pourra être tenu responsable si le requérant, son représentant pour signification ou son agent ne reçoit pas l'avis envoyé par la poste.

Correspondance avec le Bureau des marques de commerce

Habituellement, le requérant communique par écrit avec le Bureau des marques de commerce. Toute correspondance doit être envoyée à l'adresse suivante :

Bureau des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Industrie Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria, pièce C-114
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Télécopieur : 1-819-953-OPIC (6742)

Toute correspondance concernant la procédure d'opposition ou la procédure de radiation sommaire doit porter clairement la mention « À l'attention de : Commission des oppositions » ou « Objet : Procédures en vertu de l'article 45 », selon le cas, et être envoyée à l'adresse suivante :

Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Industrie Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Télécopieur : 1-819-997-5092

Pour en savoir davantage sur les procédures de correspondance officielle avec l'OPIC, voir le site Web de l'OPIC (www.opic.ic.gc.ca).

Si le requérant souhaite s'informer de l'état de sa demande et qu'aucun examinateur n'a encore été affecté à son dossier, il devrait communiquer avec le Centre de services à la clientèle. Si sa demande a été attribuée à un examinateur, il devrait composer le numéro de la personne-ressource figurant à la page couverture du rapport que lui a fait parvenir l'examineur.

Il est possible de voir un examinateur de marques de commerce, sur rendez-vous. L'examineur a alors le temps d'examiner la demande du requérant avant de se réunir avec lui.

Le Bureau des marques de commerce répondra à toutes les demandes de renseignements généraux, mais il ne peut :

- effectuer une recherche dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes à la place du requérant;
- soumettre des documents pour l'enregistrement d'un transfert de propriété; ou
- fournir des conseils juridiques au requérant (il peut uniquement l'informer des dispositions de la Loi et du Règlement et d'autres renseignements qui se trouvent dans le site Web de l'OPIC ou dans celui d'Industrie Canada).

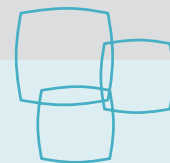
Pour connaître l'état de dossiers d'opposition ou de radiation sommaire actifs, le requérant est invité à consulter la Base de données sur les marques de commerce canadiennes.

Services électroniques

En utilisant les services électroniques de l'OPIC, le requérant peut :

- produire une demande d'enregistrement de marque de commerce;
- produire une demande révisée;
- enregistrer une marque de commerce; et
- renouveler un enregistrement.

Le requérant qui souhaite utiliser les services électroniques n'a qu'à consulter le site Web de l'OPIC (www.opic.ic.gc.ca/mc).



INFORMATION SUR LES MARQUES DE COMMERCE — POUR ALLER PLUS LOIN

Autres procédures relatives aux marques de commerce

Enregistrement d'une marque de commerce à l'étranger

L'enregistrement de la marque de commerce auprès du Bureau des marques de commerce ne protège les droits du propriétaire qu'au Canada. Si le propriétaire vend des marchandises ou des services dans d'autres pays, il doit envisager de faire enregistrer sa marque dans chacun de ces pays.

Pour obtenir plus de renseignements sur l'enregistrement à l'étranger, le propriétaire peut communiquer avec un agent de marques de commerce ou avec les ambassades des pays dans lesquels il souhaite vendre ses marchandises ou ses services. Le site Web de l'OPIC contient une liste des agents de marques de commerce ainsi qu'une liste d'offices de la propriété intellectuelle de pays étrangers (www.opic.ic.gc.ca).

Requérants résidant à l'étranger

Si le requérant fait une demande d'enregistrement d'une marque de commerce au Canada, mais qu'il réside ailleurs qu'au Canada, il doit nommer un représentant pour signification au Canada à qui pourra être envoyée la correspondance du Bureau des marques de commerce.

Il convient de souligner que, contrairement à un agent de marques de commerce agréé agissant à partir du Canada, le représentant pour signification n'est pas habilité à agir au nom du requérant dans ses échanges avec le Bureau des marques de commerce. Il a pour unique fonction d'agir comme point d'échange de correspondance au Canada (c'est par lui que seront acheminées les lettres que s'échangeront l'OPIC et le requérant).

Le requérant peut également, s'il le désire, demander à son agent de marques de commerce agréé au Canada d'agir en son nom à titre de représentant pour signification.

Pour obtenir de plus amples renseignements, le requérant est prié de communiquer avec le Centre de services à la clientèle de l'OPIC (voir à la page 2).

Radiation d'un enregistrement d'une marque de commerce

L'enregistrement d'une marque de commerce confère au propriétaire inscrit un droit précieux. Toutefois, afin de conserver un tel droit, le propriétaire inscrit doit s'acquitter de certaines responsabilités, à défaut de quoi l'enregistrement de la marque de commerce pourrait être radié du Registre des marques de commerce. Les motifs de radiation possibles comprennent le droit de propriété à l'égard d'une marque de commerce, le caractère d'une marque de commerce à savoir s'il est distinct, l'abandon d'une marque de commerce déposée et le défaut d'emploi d'une marque de commerce. Le Bureau des marques de commerce est responsable uniquement de l'administration de la procédure de radiation sommaire fondée sur le défaut d'emploi. Voir la section « Emploi au Canada (procédures en vertu de l'article 45) », ci-dessous.

Droit de renouvellement

Pour que la marque de commerce demeure déposée, le propriétaire inscrit doit acquitter un droit de renouvellement tous les 15 ans. Si le droit n'est pas versé dans les délais prévus, l'enregistrement de la marque de commerce pourrait se voir radié du Registre des marques de commerce. Le registraire des marques de commerce enverra au requérant un avis précisant le délai à l'intérieur duquel il doit acquitter le droit de renouvellement réglementaire.

Le site Web de l'OPIC contient une liste des droits réglementaires (www.opic.ic.gc.ca/mc).

Emploi au Canada (procédures en vertu de l'article 45)

Le propriétaire inscrit doit également employer la marque de commerce au Canada, à défaut de quoi l'enregistrement pourrait être radié du Registre des marques de commerce par le registraire ou par la Cour fédérale. Une procédure de radiation sommaire peut être entamée par le registraire, soit de sa propre initiative en tout temps pendant la durée de l'enregistrement, soit à la demande d'un tiers sur réception des droits prescrits, après trois années à compter de la date de l'enregistrement. La procédure est entamée lorsque le registraire envoie un avis au propriétaire inscrit dans lequel il lui demande de fournir une preuve démontrant l'emploi de la marque de commerce au Canada au cours des trois années précédentes ou l'existence de circonstances spéciales justifiant son défaut d'emploi. Si le propriétaire inscrit ne répond pas à l'avis du registraire, l'enregistrement de sa marque de commerce sera radié.

Une fois que le registraire a reçu la preuve demandée, le propriétaire inscrit et la partie requérante peuvent soumettre des observations écrites et faire des représentations au cours d'une audition. Une décision finale concernant la radiation, la modification ou le maintien de l'enregistrement est ensuite rendue; celle-ci peut être portée en appel devant la Cour fédérale du Canada.

Compte tenu de la nature complexe de ces procédures, il est conseillé aux parties de faire appel aux services d'un agent de marques de commerce agréé.

Pour en savoir davantage au sujet des procédures en vertu de l'article 45, veuillez consulter la section Commission des oppositions des marques de commerce du site Web (www.opic.ic.gc.ca/comc), communiquer directement avec la Commission des oppositions des marques de commerce en composant le 1-819-997-7300 ou téléphoner sans frais au Canada au Centre de services à la clientèle de l'OPIC, au numéro 1-866-997-1936 (demandez d'être mis en communication avec la Commission des oppositions des marques de commerce).

Transferts

Une marque de commerce est une forme de propriété. Le propriétaire peut vendre, léguer ou encore transférer ses droits de propriété intellectuelle à un tiers au moyen d'une transaction appelée « cession ». Afin d'éviter des litiges en ce qui a trait à la propriété, le propriétaire devrait aviser officiellement le Bureau des marques de commerce de tout changement de propriété.

Le Bureau devrait également être informé d'autres transactions pouvant affecter la propriété d'une marque de commerce, y compris un changement de nom ou une fusion d'entreprises.

Exigences relatives au marquage

La Loi sur les marques de commerce du Canada ne comporte aucune exigence concernant le marquage. Toutefois, les propriétaires de marques de commerce utilisent couramment les symboles suivants pour indiquer que leur marque est déposée :

- *MD (marque de commerce déposée)*
- *MC (marque de commerce)*
- *MS (marque de service)*
- *TM (trade-mark)*

Remarque concernant les métaux précieux : La *Loi sur le poinçonnage des métaux précieux*, qui s'applique aux marques de commerce déposées au Canada, précise que le requérant doit déposer une demande pour la marque de commerce utilisée sur les produits qu'il vend s'il désire apposer une marque de qualité (p. ex., la désignation « or dix carats ») sur ses produits. La marque de qualité elle-même n'est pas obligatoire.

Surveillance de la marque de commerce

Il incombe au propriétaire de surveiller le marché et d'intenter une action en justice s'il découvre que quelqu'un d'autre utilise sa marque de commerce déposée sans permission ou s'il découvre une marque ou un nom commercial que l'on pourrait confondre avec la sienne.

Ce n'est pas dans le seul but d'empêcher les concurrents d'imiter sa marque de commerce que le propriétaire doit la surveiller sur le marché. Si l'entreprise du propriétaire connaît un important succès, sa marque pourrait devenir un terme générique. Par exemple, si les consommateurs commencent à dire « Pôle Nord » quand ils parlent de crème glacée - de la même manière qu'on utilise à présent communément le terme « fermeture éclair », qui est une marque de commerce pour désigner toute fermeture à glissière - la marque de commerce du propriétaire pourrait de ne plus pouvoir être distinguée des autres.

Sites Web pertinents

Voici quelques autres sites Web qui pourraient se révéler utiles :

Sites d'intérêt général

Industrie Canada

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada, dont fait partie le Bureau des marques de commerce, est un organisme de service spécial qui relève d'Industrie Canada.

(www.ic.gc.ca)

Corporations Canada

Aide les Canadiens à exploiter, gérer et constituer en société des entreprises, des entreprises sans but lucratif et d'autres entités légales.

(www.corporationscanada.ic.gc.ca)

Entreprises Canada

Fournit aux entreprises un accès à guichet unique aux services, programmes et exigences réglementaires des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

(www.entreprisescanada.ca)

Bureau de la protection des obtentions végétales (Agence canadienne d'inspection des aliments)

Applique la *Loi sur la protection des obtentions végétales* et le règlement connexe, qui offrent une protection juridique aux obtenteurs qui créent de nouvelles variétés végétales.

(www.inspection.gc.ca)

Propriété intellectuelle

Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC)

Gère et traite la plupart des questions liées à la propriété intellectuelle au Canada (marques de commerce, brevets, dessins industriels, droits d'auteur et topographies de circuits intégrés).

(www.opic.gc.ca)

Base de données sur les marques de commerce canadiennes

Base de données consultable regroupant toutes les demandes d'enregistrement de marques de commerce et toutes les marques de commerce déposées au Canada, que celles-ci soient actives ou inactives, et qui précise l'état d'avancement de toutes les instances d'opposition et de radiation sommaire (procédures en vertu de l'article 45).

(www.opic.ic.gc.ca/mc)

Bureau des marques de commerce

Fournit de l'information, des ressources et des services en ce qui touche les marques de commerce et leur enregistrement au Canada.

(www.opic.ic.gc.ca/mc)

Commission des oppositions des marques de commerce

Gère les procédures d'opposition et de radiation sommaire de marques de commerce (procédures en vertu de l'article 45) au Canada et fournit de l'information à ce sujet.

(www.opic.ic.gc.ca/comc)

Bibliothèque numérique de propriété intellectuelle de l'OMPI

Permet d'accéder à des collections de données sur la propriété intellectuelle gérées par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

(www.wipo.int/ipdl/fr)

United States Patent and Trademark Office (site anglais)

Traite les demandes de brevets et de marques de commerce et fournit des renseignements, des ressources et des services en lien avec les marques de commerce et leur enregistrement aux États-Unis.

(www.uspto.gov)

Lois connexes et jurisprudence

Loi sur le poinçonnage des métaux précieux

Fixe les règles du marché concernant l'utilisation de marques de qualité sur les métaux précieux, afin d'empêcher l'enregistrement de marques de commerce pouvant être perçues à tort comme des marques de qualité.

(www.laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/P-19///fr)

Loi sur les banques

Règle les banques à charte du Canada et restreint l'emploi de l'expression « services bancaires » afin d'en empêcher un emploi non autorisé.

(www.laws.justice.gc.ca/fr/B-1.01/)

Loi sur la Société canadienne des postes

Règle le service postal au Canada et interdit l'emploi non autorisé de termes tels que « courrier », « lettres » et « postes » ainsi que la vente non autorisée de timbres.

(www.laws.justice.gc.ca/fr/C-10/)

Cour fédérale du Canada

Offre une base de données consultable regroupant toutes les décisions rendues par les juges de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale.

(www.fct-cf.gc.ca)

Cour suprême du Canada

Offre une base de données consultable regroupant toutes les décisions rendues par la Cour suprême du Canada.

(www.scc-csc.gc.ca)



FOIRE AUX QUESTIONS

Q1. *Qu'est-ce qu'une marque de commerce?*

R. Une marque de commerce peut être un mot (ou des mots), un dessin, ou une combinaison de ces éléments, qui sert à caractériser les marchandises ou les services d'une personne ou d'un organisme et à les distinguer d'autres marchandises ou services offerts sur le marché. La marque de commerce est une forme de propriété intellectuelle.

Q2. *Y a-t-il différentes sortes de marques de commerce?*

R. Oui. Il existe trois sortes principales de marques de commerce. La **marque ordinaire** comprend des mots ou des dessins qui caractérisent les produits ou les services d'une entreprise et les distinguent d'autres marchandises ou services offerts sur le marché. La **marque de certification** sert à désigner les marchandises ou les services qui répondent à une norme établie par un organisme de réglementation. Le **signe distinctif** est lié à la mise en forme des produits ou de leurs contenants, ou à la méthode utilisée pour envelopper ou emballer des produits, afin de leur donner un aspect caractéristique.

Q3. *Quelle différence y a-t-il entre les marques de commerce et les autres formes de propriété intellectuelle?*

R. Les marques de commerce ne sont que l'une des formes de propriété intellectuelle qui peuvent être protégées par les lois fédérales. Les autres formes sont : les **brevets**, pour les nouvelles technologies; les **droits d'auteur**, pour les œuvres littéraires, artistiques, dramatiques ou musicales, de même que les prestations, les enregistrements sonores et les signaux de communication; les **dessins industriels**, pour la forme, le motif ou les éléments décoratifs appliqués à un article manufacturé; et les **topographies de circuits intégrés**, pour la configuration tridimensionnelle des circuits électroniques renfermés dans des produits de circuits intégrés ou des schémas de configuration informatiques.

Q4. *Quelle est la différence entre une marque de commerce déposée et une marque de commerce non déposée?*

R. Une marque de commerce déposée est une marque approuvée et inscrite au Registre des marques de commerce. Ce dernier est administré par le Bureau des marques de commerce. L'enregistrement est le titre de propriété. Une marque de commerce non déposée peut être reconnue par le droit coutumier comme étant la possession de son propriétaire, dans certaines circonstances.

Q5. *Pourquoi enregistrer une marque de commerce?*

R. L'enregistrement est une preuve irréfutable (présomption légale) de propriété exclusive dans l'ensemble du Canada et sert à dissuader les contrefacteurs éventuels. Il permet au propriétaire de protéger plus facilement ses droits en cas de contestation puisque' en cas de litige, il incombe au contestataire de prouver ses droits.

Q6. *L'enregistrement est-il obligatoire?*

R. Non, l'enregistrement n'est pas obligatoire. Il est toutefois recommandé d'enregistrer sa marque de commerce.

- Q7. Pourquoi retenir les services d'un agent de marques de commerce?**
 R. L'enregistrement d'une marque de commerce peut se révéler un procédé complexe; un agent d'expérience peut permettre au requérant de gagner du temps et d'épargner de l'argent en lui évitant les pièges que constituent, par exemple, une demande mal remplie et des recherches insuffisantes; il peut également l'aider dans le cadre de procédures d'opposition et de radiation sommaire.
- Q8. Qui peut enregistrer une marque de commerce?**
 R. Des entreprises, des particuliers, des sociétés, des syndicats ou des associations légales, pourvu qu'ils répondent aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce* et du *Règlement sur les marques de commerce*.
- Q9. Pendant combien de temps un enregistrement reste-t-il en vigueur?**
 R. Un enregistrement est valide pendant une durée de 15 ans et est par la suite renouvelable tous les 15 ans moyennant le paiement des droits réglementaires.
- Q10. Comment faire enregistrer une marque de commerce?**
 R. Le requérant doit déposer une demande auprès du Bureau des marques de commerce, situé à Gatineau (Québec). La demande subit un examen rigoureux au cours duquel on s'assurera qu'elle répond aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce* et du *Règlement sur les marques de commerce*.
- Q11. L'enregistrement au Canada protège-t-il les droits du propriétaire dans les autres pays?**
 R. Non. Si les marchandises ou les services sont vendus dans d'autres pays, le propriétaire doit envisager de présenter une demande d'enregistrement dans chacun des pays où il fait des affaires. Le propriétaire doit communiquer avec un agent de marques de commerce ou les ambassades des pays en question afin de connaître les procédures qui s'appliquent.
- Q12. Quelle est la différence entre une marque de commerce et un nom commercial?**
 R. Un nom commercial est le nom sous lequel une entreprise est exploitée. Il peut être enregistré en tant que marque de commerce, mais à la condition qu'il soit utilisé de cette façon, c'est-à-dire employé pour désigner des produits ou des services.
- Q13. Le requérant peut-il faire enregistrer son propre nom comme marque de commerce?**
 R. Normalement, on ne peut pas enregistrer un nom propre, ni le sien ni celui d'une autre personne, en tant que marque de commerce. Une exception peut être faite à la règle si le requérant peut prouver que le nom est devenu dans l'esprit du public fortement associé à une marque de commerce liée à certains produits ou services.
- Q14. Quelles autres types de marques ne peut-on pas déposer?**
 R. En général, les marques qui ne peuvent pas être déposées sont les termes qui donnent une description évidente (c'est-à-dire qui décrivent une caractéristique inhérente à de la marchandise ou du service), par exemple, crème glacée « sucrée »; les termes qui induisent en erreur, les mots qui désignent un lieu géographique reconnu comme étant le lieu d'origine de ces produits ou services, par exemple, morue « de l'Atlantique »; les termes ou dessins qui ressemblent beaucoup à une marque de commerce existante; et les termes et dessins qui sont expressément interdits en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* (notamment les symboles tels que les armoiries, les insignes et les écussons d'organismes nationaux et internationaux, de même que les termes qui sont jugés immoraux ou choquants). D'autres types de marques qui ne peuvent pas être déposés sont les dénominations de variétés végétales et les indications géographiques protégées pour les vins et les spiritueux.

Q15. Quelles sont les étapes de l'enregistrement d'une marque de commerce?

- R. L'enregistrement d'une marque de commerce comprend habituellement :
- 1) une recherche préliminaire dans les marques de commerce existantes;
 - 2) la production d'une demande d'enregistrement au Bureau des marques de commerce;
 - 3) un examen de la demande effectué par le Bureau des marques de commerce;
 - 4) la publication de la demande dans le *Journal des marques de commerce*;
 - 5) le délai accordé au public pour produire une déclaration d'opposition à la demande, s'il y a lieu;
 - 6) l'admission de la demande (s'il n'y a pas d'opposition ou si la décision prise à la suite d'une déclaration d'opposition est favorable au requérant); et
 - 7) l'enregistrement de la marque de commerce par le Bureau des marques de commerce.

Q16. Pourquoi la recherche préliminaire est-elle importante?

- R. Elle aide le requérant à déterminer si sa demande a des chances d'être admise et peut aussi lui permettre d'éviter d'enfreindre les droits des propriétaires d'autres marques de commerce.

Q17. Le Bureau des marques de commerce peut-il dire au requérant, au cours de ses recherches préliminaires, si sa marque de commerce pourra être déposée?

- R. Non. Le Bureau ne peut pas émettre de jugement à ce stade de la demande. On informera le requérant des décisions prises au cours du processus d'examen.

Q18. Que faut-il inclure dans une demande d'enregistrement?

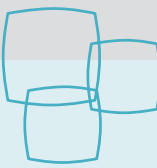
- R. Le requérant doit inclure :
- le formulaire d'enregistrement pertinent dûment rempli;
 - les droits de production de la demande;
 - un dessin de la marque, si la demande vise l'enregistrement d'un mot ou de plusieurs mots ayant une forme spéciale ou formant un dessin.

Q19. Le Bureau des marques de commerce veillera-t-il à ce qu'il n'y ait pas de violation des droits liés à une marque de commerce?

- R. Le Bureau des marques de commerce n'est pas un organisme de surveillance. Il incombe au propriétaire de la marque de surveiller le marché afin de déceler les cas de violation et d'intenter, au besoin, des actions en justice.

Q20. Devrais-je constituer mon entreprise en société?

- R. La décision de constituer ou non une entreprise en société dépend de la situation de l'entreprise en question. Corporations Canada diffuse le *Guide de la petite entreprise pour la constitution en société de régime fédéral*, qui peut vous aider à prendre une décision à cet égard. Vous pouvez aussi choisir de constituer votre entreprise en société au niveau provincial. Les requérants peuvent consulter les sites Web des gouvernements provinciaux en question pour obtenir plus d'informations concernant la constitution en société.



PRODUCTION D'UNE DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE MARQUE DE COMMERCE — DEUX MODÈLES DE DEMANDE

Les deux modèles de demande ci-dessous sont ceux les plus couramment utilisés par les requérants. Au moment de rédiger sa demande, le requérant peut également consulter le site Web de l'OPIC (www.opic.ic.gc.ca/tm) pour prendre connaissance des autres types de formulaires disponibles.

Le premier modèle, *Demande d'enregistrement d'une marque de commerce employée au Canada* (voir l'exemple 1 à la page 28), s'applique aux demandes d'enregistrement d'une marque de commerce dont on fait actuellement l'emploi, ou dont a fait l'emploi, au Canada¹. Ce modèle de demande doit comprendre les renseignements suivants :

- le nom et l'adresse postale complète du requérant;
- la marque de commerce sous forme d'un dessin;
- les déclarations concernant l'« emploi au Canada », précisant :
 - les marchandises et les services en liaison avec lesquels le requérant a employé la marque de commerce;
 - la date à laquelle la marque a commencé à être employée pour chaque catégorie de marchandises ou de services; et
- le paragraphe sur le droit à l'enregistrement, dans lequel le requérant déclare être autorisé à employer la marque de commerce en liaison avec les marchandises et les services énumérés dans la demande.

Pour demander l'enregistrement d'une marque de commerce, le requérant doit adapter l'un des modèles fournis ou créer son propre formulaire.

Le deuxième modèle, *Demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée* (voir l'exemple 2 à la page 28), s'applique aux demandes d'enregistrement dont l'emploi est « projeté », c'est-à-dire lorsque le requérant n'a pas encore commencé à utiliser la marque de commerce, mais qu'il prévoit l'utiliser au Canada². Ce modèle de demande doit comprendre les renseignements suivants :

- le nom et l'adresse postale complète du requérant;
- la marque de commerce, sous forme de lettres ou de mots (p. ex., ABC D-LICIEUSE);
- les déclarations concernant l'« emploi projeté », de même que la liste des marchandises et des services en liaison avec lesquels le requérant prévoit employer la marque de commerce; et
- le paragraphe sur le droit à l'enregistrement, dans lequel le requérant déclare être autorisé à employer la marque de commerce en liaison avec les marchandises et les services énumérés dans la demande.

Pour obtenir de l'aide ou des renseignements supplémentaires concernant les demandes d'enregistrement de marques de commerce, voir le site Web de l'OPIC (www.opic.ic.gc.ca/mc) ou communiquer avec le Centre de services à la clientèle de l'OPIC :

Centre de services à la clientèle

Office de la propriété intellectuelle du Canada
Industrie Canada
Place du Portage I
Bureau C-229, 2^e étage
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Téléphone : 1-866-997-1936 (sans frais)
ATS : 1-866-442-2476
Télécopieur : 1-819-953-7620
Courriel : opic.contact@ic.gc.ca

1. Le terme « emploi » fait référence à l'emploi actuel et antérieur de la marque de commerce au Canada.
2. Dans les trois ans suivant la date de production ou dans les six mois suivant la date de l'avis d'admission.

Exemple 1

Demande d'enregistrement d'une marque de commerce employée au Canada

Au registraire des marques de commerce, Gatineau (Canada),

Le (la) requérant(e), **ABC Inc.**, dont l'adresse postale complète du bureau principal ou du lieu d'affaires est **le 123, rue Alphabet, Ottawa (Ontario), A1B 2C3**, demande par les présentes l'enregistrement de la marque de commerce reproduite ci-dessous.

La marque de commerce est la suivante :



La marque de commerce a été employée au Canada par le(la) requérant(e) en liaison avec **des blouses, des chandails, des pantalons, des jupes, des chaussettes, des sous-vêtements et des pyjamas** depuis le **3 juin 1973**.

La marque de commerce a été employée au Canada par le(la) requérant(e) en liaison avec **la vente au détail de vêtements** depuis le **17 septembre 1973**.

La marque de commerce a été employée au Canada par le(la) requérant(e) en liaison avec **la vente au détail de bijoux** depuis le **2 juillet 1998**.

Le(la) requérant(e) est convaincu(e) qu'il(elle) a le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec **les marchandises et les services** énumérés ci-dessus.

Exemple 2

Demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée

Au registraire des marques de commerce, Gatineau (Canada),

Le(la) requérant(e), **DEF Limitée**, dont l'adresse postale complète du bureau principal ou du lieu d'affaires est le **456, avenue Numéro, Ottawa (Ontario), D4E 5F6**, demande par les présentes l'enregistrement de la marque de commerce reproduite ci-dessous.

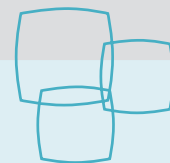
La marque de commerce est la suivante :

ABC D-LICIEUSE

Le(la) requérant(e) a l'intention d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec **des repas préparés** et demande l'enregistrement de la marque de commerce à l'égard de ces marchandises.

Le(la) requérant(e) a l'intention d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec **des services de restauration et des services de restauration rapide** et demande l'enregistrement de la marque de commerce à l'égard de ces services.

Le(la) requérant(e) est convaincu(e) qu'il(elle) a le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec **les marchandises et les services** énumérés ci-dessus.



ERREURS COURANTES À ÉVITER

Avant de déposer votre demande d'enregistrement de marque de commerce, prenez quelques instants pour parcourir la liste de contrôle suivante. Elle contient des renseignements précieux et vous permettra d'éviter certaines erreurs très fréquentes commises par les requérants qui entraînent des retards dans le traitement de leur demande.

Droit de production

N'oubliez pas que chaque demande d'enregistrement doit être accompagnée :

- a) d'un droit de 250 \$ (droit non remboursable) pour chaque marque de commerce dont un requérant demande l'enregistrement, dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne au Bureau des marques de commerce, au moyen du site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) (www.opic.ic.gc.ca/mc); ou
- b) d'un droit de 300 \$ (droit non remboursable) dans tout autre cas.

Remarque : Les droits peuvent être acquittés par carte de crédit (VISA, MasterCard ou American Express), par paiement direct, par mandat postal ou par chèque (les mandats postaux et les chèques, en dollars canadiens, doivent être faits à l'ordre du receveur général du Canada). Ne pas ajouter les taxes fédérale et provinciale.

Marchandises et services

Vous ne pouvez utiliser une marque de commerce déjà déposée par quelqu'un d'autre pour promouvoir vos marchandises ou vos services. Certaines marques de commerce déposées, telles que « yo-yo », « frigidaire » et « Kleenex », font aujourd'hui partie du langage courant, mais elles n'en demeurent pas moins des marques de commerce déposées. Vous devez donc effectuer une recherche dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes afin de vous assurer que les termes que vous désirez employer pour désigner vos marchandises ou vos services n'ont pas déjà été déposés en tant que marques de commerce.

Assurez-vous que vous avez énuméré toutes les marchandises ou tous les services en liaison avec lesquels vous avez employé ou vous avez l'intention d'employer votre marque de commerce, car vous ne pourrez ajouter d'autres marchandises ou services après la production de la demande. N'oubliez pas : les marchandises ou les services que vous employez déjà doivent être énumérés séparément des marchandises ou des services que vous projetez d'employer.

Conformément à la *Loi sur les marques de commerce*, les marchandises ou services visés par les demandes d'enregistrement doivent être présentés dans les termes ordinaires du commerce. Autrement dit, vous devez indiquer de la manière la plus complète et précise possible le nom usuel des produits ou des services visés par votre demande d'enregistrement (p. ex., chemise, pain, sofa, etc.). Si vous avez besoin d'aide, nous vous invitons à consulter, sur le site Web de l'OPIC (www.opic.ic.gc.ca/mc), le *Manuel des marchandises et services*, qui contient une liste des descripteurs acceptables de bon nombre de marchandises et de services ainsi que des consignes permettant de choisir les descripteurs acceptables pour les marchandises et les services qui n'apparaissent pas dans la liste.

Date de premier emploi au Canada

Si vous avez employé votre marque de commerce au Canada en liaison avec des produits ou des services, vous devez informer le Bureau des marques de commerce de la date de premier emploi. Assurez-vous que la date de premier emploi PRÉCÈDE la date de production de votre demande. Si la date de premier emploi est ULTÉRIEURE à la date de production de votre demande, il peut être préférable de présenter une demande pour une marque de commerce projetée.

Date de premier emploi acceptable

Si vous ne précisez que le mois et l'année du premier emploi, le dernier jour de ce mois sera présumé comme étant la date de premier emploi. Si vous ne précisez que l'année, la date de premier emploi sera automatiquement considérée comme étant le 31 décembre. Or, la date de premier emploi ne peut jamais être ultérieure à la date de production de la demande. Par exemple, si vous avez produit votre demande en 2004 et que vous déclarez ensuite avoir employé votre marque de commerce en liaison avec vos marchandises ou vos services « depuis 2004 », le Bureau des marques de commerce présumera que vous utilisez cette marque de commerce depuis le dernier jour de l'année civile 2004. Si vous avez produit votre demande avant le 31 décembre 2004, votre date de premier emploi serait donc être inacceptable, car elle serait ULTÉRIEURE à votre date de production.

Est-ce un mot ou un dessin?

Vous devez être précis au sujet de ce que vous voulez enregistrer. S'agit-il d'un ou de plusieurs mots qui ne sont pas représentés sous une forme spéciale? S'agit-il plutôt d'un dessin comprenant une forme spéciale? Dans le premier cas, s'il n'y a pas de forme spéciale, indiquez simplement : « La marque de commerce est », et, juste à côté, inscrivez le ou les mots en lettres majuscules ou minuscules. Dans le second cas, si la marque de commerce est un dessin, indiquez : « La marque de commerce est présentée dans le dessin ci-joint », et annexe le dessin à la demande dans l'espace prévu à cette fin. Si vous avez de la difficulté à décider de ce que vous voulez enregistrer, vous pouvez consulter la section « Demande d'enregistrement » du présent guide.

GLOSSAIRE

Abandon

Une demande d'enregistrement de marque de commerce peut être considérée comme ayant été abandonnée si le requérant ne suit pas toutes les étapes du processus.

Admission

Reconnaissance par le Bureau des marques de commerce qu'une demande est admissible à l'enregistrement. Le requérant reçoit un « avis d'admission » ce qui n'est pas la même chose qu'un « certificat d'enregistrement ».

Agent de marques de commerce

Personne dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce officiellement reconnus et qui est donc habilité à exercer sa profession auprès du Bureau des marques de commerce.

Annonce

Publication d'une demande d'enregistrement de marque de commerce dans le *Journal des marques de commerce*. Les détails relatifs à la marque de commerce sont ainsi publiés afin de donner au public l'occasion de s'opposer à la demande (contestation).

Biens (voir également *Produits et Marchandises*)

Tout article qui fait normalement l'objet d'un commerce, c.-à-d. qui est vendu, loué ou autrement écoulé sur le marché.

Brevet

Un document aux termes duquel un gouvernement accorde à un inventeur le droit d'empêcher d'autres personnes de fabriquer, d'employer ou de vendre son invention dans le pays concerné. Un brevet canadien est valable au Canada pendant une période de 20 ans après la date de dépôt de la demande. La demande de brevet est rendue publique 18 mois après la date de dépôt.

Bureau des marques de commerce

Organisme du gouvernement fédéral chargé d'administrer les marques de commerce au Canada.

Certificat d'enregistrement

Document officiel attestant qu'une marque de commerce a été enregistrée (déposée) au Registre des marques de commerce.

Cession (voir également *Transfert*)

Transfert des droits d'une marque de commerce du propriétaire à un tiers.

Constitution en société

Création d'une société par actions en vertu de la loi, en produisant les documents requis.

Contrefaçon (d'une marque de commerce)

Violation des droits rattachés à une marque de commerce par l'utilisation non autorisée de ladite marque.

Date de production

Date à laquelle une demande dûment remplie est déposée auprès du Bureau des marques de commerce (ne pas confondre avec la date d'enregistrement dans le Registre des marques de commerce).

Dénomination de variété végétale

Une dénomination de variété végétale est un droit concédé au propriétaire en ce qui concerne le contrôle de la multiplication et de la vente de matières reproductives à l'égard d'une variété végétale particulière.

Dénomination sociale

Nom enregistré par un organisme constitué de plein droit et sous lequel celui-ci fait affaire.
Une dénomination sociale peut également être une marque de commerce, dans certains cas.

Description fautive et trompeuse

Mot qui ne peut pas être enregistré comme marque de commerce ou partie d'une marque de commerce parce qu'il induit en erreur.

Désistement

Déclaration selon laquelle un requérant ne détient pas les droits exclusifs à l'égard d'un mot ou d'une partie d'une marque de commerce.

Dessin industriel

Les caractéristiques visuelles touchant la forme, la configuration, le motif ou les éléments décoratifs (ou toute combinaison de ces éléments), appliquées à un article manufacturé fini.

Dossiers des marques de commerce

Index des marques de commerce déposées et des demandes en instance tenu à jour sous forme électronique par le Bureau des marques de commerce.

Droit d'auteur

Protège les œuvres littéraires, artistiques, dramatiques ou musicales (y compris les programmes informatiques), ainsi que trois autres objets : les prestations, les enregistrements sonores et les signaux de communication.

Droits

Somme déterminée qu'il faut payer au Bureau des marques de commerce pour un service donné.

Emploi projeté

Utilisation qu'un propriétaire compte faire d'une certaine marque de commerce et façon dont se fera l'emploi.

Enregistrement

Inscription d'une marque de commerce au Registre des marques de commerce, conformément à la *Loi sur les marques de commerce*.

Examen

Processus par lequel le Bureau des marques de commerce détermine s'il peut procéder à l'enregistrement d'une demande d'une marque de commerce.

Indication géographique protégée

Indication qui désigne un vin ou un spiritueux selon son lieu d'origine dans les cas où sa réputation ou une autre de ses qualités ou caractéristiques peut être essentiellement attribuées à son origine géographique, lorsque le vin ou le spiritueux figure dans la Liste des indications géographiques, tenue par le registraire des marques de commerce.

Journal des marques de commerce

Publication hebdomadaire du Bureau des marques de commerce contenant toutes les demandes approuvées et toutes les décisions du Bureau.

Licencié

Particulier ou organisme autorisé par le propriétaire d'une marque de commerce à utiliser cette marque selon certaines modalités. Si une entité obtient du propriétaire, ou avec l'autorisation de celui-ci, une licence d'emploi de la marque de commerce et que le propriétaire exerce un contrôle direct ou indirect sur le caractère ou la qualité des produits ou des services en liaison avec lesquels la marque est employée, l'emploi par le licencié de la marque ou d'un nom commercial englobant la marque est réputée avoir et avoir toujours eu le même effet que son emploi par le propriétaire.

Lieu d'origine

Mot ou représentation qui désigne l'origine d'un produit ou d'un service.

Loi sur les marques de commerce

Loi fédérale régissant l'enregistrement des marques de commerce au Canada.

Manuel des marchandises et services

Guide utilisé pour décrire les marchandises et les services dans les demandes d'enregistrement de marque de commerce, conformément à l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Manuel d'examen des marques de commerce

Guide qui explique les lignes directrices prévues par la loi relatives à l'examen des demandes d'enregistrement de marques de commerce et qui expose l'interprétation des dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* et du *Règlement sur les marques de commerce* établie par les tribunaux. Ce guide est utilisé principalement par les examinateurs de marques de commerce dans le cadre du processus d'examen.

Marchandises (voir également *Biens et Produits*)

Tout article qui fait normalement l'objet d'un commerce, c.-à-d. qui est vendu, loué ou autrement écoulé sur le marché.

Marque comportant une description « évidente »

Mot (ou mots) décrivant une caractéristique inhérente à un produit ou un service.

Marque de certification

Marque identifiant le fait que des marchandises ou des services répondent à une norme définie, par exemple, le dessin de Woolmark apposé sur les vêtements.

Marque de commerce

Mot ou groupe de mots, un dessin, ou une combinaison de ces éléments, servant à désigner les marchandises ou les services d'une personne ou d'un organisme et à les distinguer de ceux d'un tiers sur le marché.

Marque de commerce déposée (voir également *Marque de commerce enregistrée*)

Marque de commerce inscrite au Registre des marques de commerce du gouvernement fédéral; cette procédure atteste officiellement les droits du propriétaire sur la marque.

Marque de commerce enregistrée (voir également *Marque de commerce déposée*)

Marque de commerce inscrite au Registre des marques de commerce du gouvernement fédéral; cette procédure atteste officiellement les droits du propriétaire sur la marque.

Marques interdites

Marques qu'il est expressément interdit d'employer et qui ne peuvent être déposées en vertu de la loi.

Mot servant de marque

Marque de commerce prenant la forme de mots rédigés en caractères ordinaires, quelle que soit la couleur ou la police de caractères.

Nom commercial

Nom sous lequel une entreprise ou un particulier choisit d'exercer une activité commerciale. Un nom commercial peut aussi être une marque de commerce, dans certains cas.

Opposition

Processus par lequel tout membre du public peut s'opposer à l'octroi de l'enregistrement d'une marque de commerce s'il a des motifs valables de le faire (toute personne faisant opposition doit payer les droits réglementaires).

Preuve *prima facie* (preuve directe)

Preuve suffisante en vertu de la loi pour établir un fait ou pour faire naître une présomption de fait à moins que celle-ci ne soit réfutée.

Produits (voir également *Biens* et *Marchandises*)

Tout article qui fait normalement l'objet d'un commerce, c.-à-d. qui est vendu, loué ou autrement écoulé sur le marché.

Propriété intellectuelle

Forme de travail de création qui peut être protégée par une marque de commerce, un brevet, un droit d'auteur, un dessin industriel ou une topographie de circuits intégrés.

Radiation

Retrait d'une marque de commerce du Registre des marques de commerce.

Radiation sommaire (procédures en vertu de l'article 45)

Procédure suivie lorsque le registraire émet un avis au propriétaire inscrit d'une marque de commerce pour lui demander de fournir des éléments de preuve montrant qu'il a employé la marque de commerce au Canada au cours des trois années précédentes (quiconque demande la délivrance d'un tel avis doit acquitter les droits réglementaires).

Recherche avant l'annonce

Deuxième recherche dans les dossiers du Bureau des marques de commerce pour s'assurer qu'il n'existe aucune marque de commerce avec laquelle la marque que désire déposer le requérant soit en conflit, avant qu'une demande donnée soit annoncée dans le *Journal des marques de commerce*.

Recherche préliminaire

La recherche dans les dossiers du Bureau des marques de commerce que l'on devrait effectuer avant de présenter une demande d'enregistrement de marque de commerce.

Registre des marques de commerce

Liste officielle des marques de commerce déposées au Canada.

Règlement sur les marques de commerce

Règlement d'application de la *Loi sur les marques de commerce* du Canada, édicté en vertu de l'article 65 de la Loi.

Représentant pour signification

Personne au Canada nommée par le requérant et chargée de recevoir tout avis, et à qui peuvent être délivrées toutes procédures, relativement à la demande, avec le même effet que si elles avaient été délivrées ou signifiées au requérant.

Services

Toute activité ou tout bien intangible dont peuvent bénéficier des tiers et qui fait normalement l'objet d'un commerce, c.-à-d. qui est exécuté ou offert sur le marché.

Signe distinctif

Mise en forme de produits ou de leurs contenants, ou méthode utilisée pour envelopper ou emballer des marchandises, qui leur donne une apparence distincte et les distingue des marchandises qu'offrent les autres sur le marché.

Termes ordinaires du commerce

Description générique habituellement utilisée dans le commerce pour désigner des marchandises ou des services précis.

Topographie de circuits intégrés

Configuration tridimensionnelle de circuits électroniques renfermés dans des produits de circuits intégrés ou des schémas de configuration informatiques.

Transfert (voir également *Cession*)

Acte par lequel les droits liés à une marque de commerce sont transférés d'une personne ou d'un organisme à un(e) autre.

