

OPIC

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE DU CANADA



CIPO

CANADIAN INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE

QU'EST-CE QUI FAIT LE NOM ?

UTILISER
LES
MARQUES
DE
COMMERCÉ
COMME
OUTIL
D'AFFAIRES



Industrie Canada
Industry Canada

Canada

QU'EST-CE QUI FAIT LE NOM ?

DISTINGUEZ-VOUS DANS LA FOULE

Dans le monde des affaires, le succès dépend largement du message qu'on véhicule et de l'image qu'on projette, particulièrement dans le marché global concurrentiel d'aujourd'hui. Même si vous offrez un excellent produit ou service, si vous ne pouvez vous démarquer facilement, les gens opteront plutôt pour une entreprise affichant beaucoup plus de présence. Votre marque de commerce distingue vos produits et services de ceux de vos concurrents et aide à établir votre identité sur le marché.

C'est une décision d'affaires réfléchie que de se munir d'une preuve légale de propriété. Que vous faut-il ? Idéalement, un certificat d'enregistrement de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).

PRENEZ GARDE !

Chaque fois que vous inscrivez votre marque de commerce sur des affiches, des boîtes, de l'emballage ou en faites de la promotion, vous investissez dans celle-ci. Que vous soyez en affaires depuis hier ou depuis belle lurette, c'est une bonne affaire que d'être familier avec les marques de commerce. Dans le monde au rythme accéléré qu'est le nôtre, enregistrer votre marque, c'est une bonne stratégie d'affaires !

KLEENEX, HEINZ, BELL CANADA et BOMBARDIER

Voici des marques de commerce reconnues que vous n'oseriez jamais emprunter pour vos produits et services puisqu'elles sont la propriété d'autrui. Mais il y a tellement d'autres marques enregistrées dont vous ignorez peut-être l'existence — seulement pour l'exercice financier 1997-1998, l'OPIC a enregistré 18 486 marques de commerce.

La première étape est de consulter la Base de données sur les marques de commerce canadiennes, sans frais, au site Web de l'OPIC, afin de :

- vérifier que vous n'utilisez pas par mégarde la marque de quelqu'un d'autre; et
- vous renseigner sur vos concurrents et les produits et services qu'ils offrent.

Selon l'International Trademark Association (É.-U.), une personne verrait ou entendrait, en moyenne, plus de 1 500 marques de commerce à tous les jours.

LE NOM DE MON ENTREPRISE ET MA MARQUE DE COMMERCE — QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ?

Un nom commercial, un nom d'entreprise ou de compagnie, ou une dénomination sociale :

- est le nom sous lequel votre entreprise réalise ses activités (il s'agit du nom que vous inscrivez aux registres provincial et fédéral pour les permis, les impôts ou autres activités administratives);
- ne vous assure pas que le nom vous appartient ou que les autres ne peuvent vous l'enlever éventuellement.

Une marque de commerce consiste en un mot, un symbole ou un dessin, ou une combinaison de ceux-ci, qui sert à distinguer les produits ou services d'une personne ou d'un organisme de ceux d'un tiers offerts sur le marché. Seul l'enregistrement d'une marque de commerce confère à son propriétaire des droits d'utilisation exclusifs, en vertu de la Loi sur les marques de commerce — il s'agit d'un titre légal pour protéger votre propriété intellectuelle.

PAR EXEMPLE ...

Vous êtes propriétaire d'une pâtisserie et votre nom d'entreprise est Jolipain Ltée :

Exemple 1 : Les gens connaissent votre pain sous le nom Jolipain Ltée parce que vous l'utilisez comme marque de commerce ou en association avec votre pain. Vous pouvez alors demander l'enregistrement de Jolipain comme marque de commerce.

Exemple 2 : Les gens connaissent votre pain sous le nom que vous avez promu, par exemple, Miampain. Bien que votre nom d'entreprise soit Jolipain Ltée, personne ne l'associe avec votre pain; Jolipain Ltée ne peut donc pas être considéré comme une marque de commerce, à moins que vous ne commenciez à l'utiliser comme tel. Par contre, vous pouvez demander l'enregistrement de Miampain.

Vous pouvez effectuer votre propre recherche préliminaire sur l'Internet, avec la Base de données sur les marques de commerce canadiennes à <http://opic.gc.ca>. Trouvez-y les marques de vos concurrents et apprenez-en un peu plus sur eux.

PROTÉGEZ VOTRE IMAGE DE MARQUE DES FRAUDEURS

Certains concurrents peuvent être tentés de copier ou d'imiter la marque de leurs concurrents qui jouissent d'un certain succès — on appelle ceci de la contrefaçon. Déjouez-les et protégez-vous : enregistrez votre marque de

commerce ! Une marque enregistrée peut être un titre de propriété sécurisant advenant un litige. Même si vos produits et services ne sont pas encore sur le marché, vous pouvez faire maintenant une demande basée sur un emploi projeté.

Vous songez à exporter ?

Si vous prévoyez un jour exporter vos produits ou services, assurez-vous de vérifier que la marque que vous prévoyez utiliser n'est pas déjà enregistrée dans les pays où vous comptez faire affaires. Pour utiliser cette même marque dans chaque marché, vous devez obtenir protection dans chacun de ces pays.

VOTRE MARQUE DE COMMERCE PEUT S'AVÉRER UN BIEN D'ENTREPRISE DE GRANDE VALEUR

Les marques de commerce en sont venues à représenter non seulement les marchandises et services réels d'une entreprise, mais aussi sa réputation. Certaines

entreprises dépensent des millions de dollars pour nourrir leur image de marque. Saviez-vous que :

- pour les compagnies *Michelin*, *Levi Strauss* et *Intel*, entre autres, leurs actifs les plus fortement évalués sont leurs marques de commerce¹ ?
- le président de *Coca-Cola* a affirmé que tous les immeubles, les machines, l'équipement, les véhicules et les biens matériels de la société pouvaient être détruits, mais que du moment que la marque de commerce subsisterait, la société n'aurait aucune difficulté à remettre l'entreprise sur pied² ? [*traduction libre*]

ÇA PEUT ÊTRE PAYANT ...

Les franchisés peuvent payer de grosses sommes d'argent pour avoir le droit d'utiliser un nom, un concept, des recettes — du savoir-faire. Lorsqu'une compagnie en achète une autre, n'est-ce pas souvent pour son savoir-faire, sa réputation, son nom ? « Les marques de grande renommée sont en demande et les compagnies sont prêtes à investir des sommes importantes pour la reconnaissance et l'accès aux marchés immédiats qu'elles offrent. [...] À mesure que les prix augmentent, ainsi croît l'importance de protéger l'identité de sa marque³ » [*traduction libre*]. Vous voyez, la propriété intellectuelle peut s'avérer un bien de grande valeur dans toute transaction — mais il est recommandé d'avoir enregistré votre marque de commerce afin de prouver que vous en êtes propriétaire. L'OPIC impose des frais modestes pour l'enregistrement d'une marque de commerce : 350 \$, ce qui inclut 150 \$ pour le dépôt de la demande et 200 \$ pour l'enregistrement. Celui-ci vous donne le droit exclusif d'utiliser cette marque au Canada pendant 15 ans et peut être renouvelé par périodes subséquentes de 15 ans à un coût de 300 \$.

Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes ... En 1994, les marques suivantes ont été évaluées (en dollars U.S.) à :

- COCA-COLA — 35 milliards
- NESCAFÉ — 11 milliards
- KODAK — 10 milliards¹

UNE MARQUE DE COMMERCE, ÇA NE SE LIMITE PAS QU'AUX SLOGANS ET QU'AUX LOGOS

En effet, vous pouvez considérer d'enregistrer :

- un numéro de téléphone (par exemple, la marque « 737-1111 » de PIZZA PIZZA LIMITED — enregistrement n° LMC430827);
- un dessin (comme l'a fait ADIDAS AG pour ses trois barres sur ses souliers de sport — enregistrement n° LMC161856);
- une marque qui inclut une couleur (orange apparaissant dans le dessin de la marque HARVEY'S — enregistrement n° LMC154656); ou
- une adresse Internet (telle que l'adresse ORCABAY.COM de SPORTCO INVESTMENTS, INC. — enregistrement n° LMC486502).

Saviez-vous qu'une adresse Internet peut s'avérer de très grande valeur ? Par exemple, il semblerait que l'adresse www.internet.com a été vendue pour plus de 100 000 \$US²

ÉVITEZ LE PIRE

Si quelqu'un enregistre une marque de commerce qui est la même que vous utilisez, mais que vous n'avez pas enregistrée, vous pourriez perdre temps, énergie et argent devant les tribunaux au lieu de faire des affaires.

BESOIN DE PLUS DE DÉTAILS ?

Pour consulter *Le Guide des marques de commerce*, connaître les procédures d'obtention d'une marque, faire une recherche préliminaire ou obtenir des statistiques du rapport annuel de l'OPIC, explorez notre site Web (sous Strategis, le site des affaires d'Industrie Canada) à <http://opic.gc.ca>. Pour communiquer avec un de nos agents, téléphonez au (819) 997-1936 ou écrivez par courriel à : cipo.contact@ic.gc.ca.

¹ *Financial World*, 2 août 1994

² Jean-Pierre De Chalain, *The South African Institute of Intellectual Property Law*, Newsletter N° 53, décembre 1995

³ John Schofield, *Brave New Brands*, *Maclean's*, 18 mai 1998

⁴ Bayo Odotola, *Trademark World*, avril 1998