

François Lapointe

Avocat

(450) 332-7836

L'UTILITÉ DE L'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE DE COMMERCE

Par François Lapointe, LL.B. & B.A.A., le 31 octobre 2009

L'OPPORTUNITÉ D'ENREGISTRER UNE MARQUE DE COMMERCE

Toutes les marques de commerce (déposées ou non) partagent les mêmes fondements juridiques. Le principe directeur du droit d'utilisation repose sur la règle du premier utilisateur de la marque de commerce. La principale différence entre les marques de commerces déposées de celles qui ne le sont pas est que l'enregistrement confère des droits plus étendus, tels qu'un monopole d'utilisation s'étendant à l'ensemble du territoire canadien, ainsi que la constitution d'une preuve de son existence.

Beaucoup de marques de commerces utilisées au Canada ne sont pas enregistrées. On peut penser aux nombreux petits commerces qui opèrent parfois depuis maintes d'années dans leur région. Puisque le premier utilisateur a le droit d'employer prioritairement sa marque de commerce dans sa région : quel avantage aurait-il à l'enregistrer? La principale raison serait d'étendre son droit à toutes les régions du Canada, notamment en prévision d'une expansion vers de nouveaux marchés. Par exemple, un restaurant pourrait prévoir ouvrir des franchises partout dans la province et éventuellement, partout au Canada. Sans la protection conférée par la marque déposée, la chaîne de restaurants pourrait se voir exclue de certaines régions où la même marque de commerce serait déjà utilisée par un compétiteur.

LES CONSÉQUENCES DE L'ENREGISTREMENT SUR LES UTILISATEURS PRÉEXISTANTS

Il peut arriver qu'une marque soit enregistrée, alors que d'autres employaient déjà la même ou une autre similaire. Ces derniers peuvent s'opposer à l'enregistrement de la marque de commerce au cours du processus d'examen effectué par l'Office de la propriété intellectuelle. À défaut de s'opposer durant le processus d'approbation de l'enregistrement, ils pourront contester la validité de l'enregistrement dans les cinq ans après la date de l'enregistrement en prouvant leur utilisation antérieure (et actuelle) de la marque de commerce identique ou similaire. Après ces cinq années, ils pourront toujours contester, mais la preuve sera alors plus exigeante. En effet, l'utilisateur antérieur est alors tenu d'établir que le titulaire de la marque déposée a agi de mauvaise foi, étant au courant de l'emploi antérieur de la marque. Dans le cas où le titulaire de la marque déposée aurait agi de bonne foi, le premier utilisateur de la marque non déposée peut demander l'autorisation judiciaire afin de continuer à l'utiliser, même si elle crée de la confusion dans une région donnée. Un juge de la Cour fédérale se demanderait alors si une telle autorisation n'est pas contraire à l'ordre public, si le premier utilisateur a toujours été de bonne foi et qu'elles devraient être les conditions équitables d'utilisation afin d'éviter la confusion.

UNE QUESTION DE GESTION DES RISQUES

L'enregistrement d'une marque de commerce peut s'avérer coûteux; mais constitue une excellente protection, en plus d'être renouvelable aux 15 ans - en autant que la marque soit effectivement employée en lien avec les services ou marchandises désignés. Ainsi, il revient à chacun d'évaluer sa situation particulière, en tenant compte de son secteur d'activité, de ses aspirations en matière de nouveaux marchés potentiels, des risques de confusion avec les compétiteurs et de l'évitement de débats judiciaires.

Déclaration de non-responsabilité - Les présentes capsules juridiques ne doivent pas être considérées comme étant des conseils juridiques s'appliquant à des cas particuliers. Il est toujours préférable de consulter un professionnel du droit tel un avocat pour lui exposer sa situation avant de prendre des décisions qui peuvent avoir un impact juridique. Ainsi, nous déclinons toute responsabilité de l'utilisation qui peut être faite des présents textes.