



Luc Audet
Avocat
Associé principal

Immatriculation, nom de compagnie, noms d'emprunt et marque de commerce : comment s'y retrouver ? avez-vous une stratégie de protection ???

Lorsque arrive le temps de s'incorporer, le futur entrepreneur peut être confus face aux diverses formalités à accomplir. Le vocabulaire variant d'une instance à l'autre, il peut être facile de s'y perdre. Sans avoir la prétention d'être une étude complète des formalités à accomplir, vous trouverez ici des explications sur trois étapes importantes pour la protection du nom d'une entreprise.

1) L'immatriculation

C'est la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales qui impose l'obligation de s'immatriculer.

Pourquoi?

L'objectif de la Loi sur la publicité légale est de regrouper dans un seul registre public les informations relatives aux entreprises et personnes faisant affaires au Québec

Qui doit s'immatriculer? (article 2)

-Les personnes physiques exploitant une entreprise individuelle au Québec, sous un nom ne comprenant pas leur nom de famille et leur prénom;

-Les s.e.n.c. et les sociétés en commandite;

-Les sociétés qui ne sont pas constituées au Québec, si elles y exercent une activité, incluant l'exploitation d'une entreprise, ou y possèdent un droit réel immobilier autre qu'une priorité ou une hypothèque;

-Les compagnies constituées au Québec;

-Les compagnies constituées hors du Québec mais y ayant leur domicile, y exerçant une activité ou y possédant un droit réel immobilier autre qu'une priorité ou une hypothèque;



Comment? (article 8)

L'immatriculation d'une personne physique, d'une société, ou d'une personne morale constituée ailleurs qu'au Québec, s'effectue, par le registraire des entreprises, sur présentation d'une déclaration d'immatriculation dans les 60 jours du début des activités.

Dans le cas d'une personne morale constituée au Québec en vertu de la loi applicable à son espèce, l'immatriculation s'effectue par le dépôt de son acte constitutif au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.

Quels renseignements doit-on fournir? (article 10)

La déclaration d'immatriculation de l'assujetti contient:

- i) Son nom et, s'il a déjà été immatriculé, son matricule;
- ii) Tout autre nom qu'il utilise au Québec dans l'exercice de son activité, l'exploitation de son entreprise, ce qui s'appelle un nom d'emprunt ;
- iii) S'il s'agit d'une personne physique qui exploite une entreprise ou, le cas échéant, la forme juridique qu'il emprunte en précisant la loi en vertu de laquelle il est constitué;
- iv) Son domicile.

On doit aussi fournir, le cas échéant:

- Le domicile élu avec mention du nom du destinataire;
- Le nom et le domicile de chaque administrateur avec mention de la fonction qu'il occupe;
- Le nom et le domicile du président, du secrétaire et du principal dirigeant, lorsqu'ils ne sont pas membres du conseil d'administration, avec mention des fonctions qu'ils occupent;
- Le nom et l'adresse de son fondé de pouvoir;
- L'adresse des établissements qu'il possède au Québec en précisant celle du principal, le nom qui les désigne et les deux principaux secteurs d'activités qui y sont exercés;
- Par ordre d'importance, les deux principaux secteurs dans lesquels il exerce son activité ou exploite son entreprise;
- Le nombre de salariés dont le lieu de travail est situé au Québec, selon la tranche correspondante déterminée par le registraire des entreprises;

Qu'est-ce qui est interdit quant au nom? (article 13)

Le nom choisi ne doit pas :

- Contrevenir à la Charte de la langue française;
- Comprendre une expression que la loi ou les règlements réservent à autrui ou dont ils interdisent l'usage (ex : Champagne);
- Comprendre une expression immorale, obscène ou scandaleuse;
- Indiquer incorrectement sa forme juridique;
- Laisser faussement croire à un groupement sans but lucratif, à une autorité publique;



- Laisser faussement croire qu'il est lié à une autre personne, à une autre société ou groupement;
- Prêter à confusion avec un nom utilisé au Québec;
- Induire en erreur;

Mise à jour du registre?

Il faut produire une déclaration annuelle tous les ans afin que les informations du registre demeure à jour.

2) Nom de compagnie

Définition

Nom sous lequel une compagnie incorporée est constituée et qui sert à l'identifier dans l'exercice de ses activités. On retrouve le nom officiel de la compagnie dans ses statuts.

Exemple

Le nom d'une compagnie doit comporter trois (3) éléments : i) le descriptif, ii) le distinctif et iii) l'élément légal. Ces trois éléments sont essentiels. Ex : Imprimerie Bellerive Inc.

Règles pour les compagnies fédérales

-Le nom d'une compagnie fédérale doit comporter un des éléments légaux suivants : « limitée », « limited », « incorporée », « incorporated », « corporation », « société par actions de régime fédéral », « Ltée », « Ltd », « Inc. », « Corp. » ou « S.A.R.F. »;

-Le nom de compagnie doit être : distinctif, non obscène, légale, non trompeur, ne pas être réservée ne pas prêter à confusion;

-Le nom d'une compagnie doit respecter des règles strictes sur l'utilisation des noms de famille et prénoms de particulier;

-Le nom d'une compagnie doit respecter les exigences de la Loi sur la publicité légale, (voir la partie ci-dessus concernant l'immatriculation).

Règles pour les compagnies constituées au Québec sous la Partie 1A

-Le nom de compagnie doit comporter un des éléments légaux suivants : « société par actions », « compagnie », « Inc. », « s.a. », « Ltée ».

-Les règles établies à l'article 13 L.p.l. (voir ci-dessus) sont pratiquement toutes reprises dans la Loi sur les compagnies du Québec à titre d'obligations concernant le nom de compagnie;

Formalités préalables avant le dépôt des statuts



Au fédéral comme au provincial, il est nécessaire de procéder à la disponibilité d'un nom de compagnie proposé. De plus, au fédéral, il faut le réserver et obtenir une décision anticipée d'acceptation avant de déposer les statuts.¹

Au fédéral, il faut obtenir un rapport de recherche NUANS confirmant la disponibilité du nom de compagnie envisagé et joindre ce rapport aux statuts au moment du dépôt.

Au Québec, il faut joindre aux statuts un rapport de recherche effectué au registre des entreprises individuelles, sociétés et personnes morales tenu par l'Inspecteur général.

3) Les marques de commerce

Définition « Marque de commerce »

Signe particulier qu'une personne emploie en vue de distinguer les marchandises qu'elle fabrique, vend ou loue ou les services qu'elle rend, des marchandises ou des services de ses concurrents. Il peut s'agir d'un nom, d'un symbole, d'un dessin ou d'une combinaison de ceux-ci. Beaucoup de PME choisissent comme marque de commerce leur nom de compagnie. Nous suggérons cette stratégie car au lieu d'avoir besoin d'un budget de publicité pour le nom de la compagnie plus un budget de publicité pour la marque de commerce, un seul budget suffira.

Définition « Marque de commerce déposée »

Marque de commerce qui est enregistrée au registre des marques de commerce. Le site Internet de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada permet de faire une recherche précise en ligne afin de connaître les différentes marques de commerce enregistrées. Les symboles usuels apposés à côté d'une marque qui a été enregistrée sont :® TM ou MC.

Pourquoi enregistrer une marque de commerce

L'enregistrement d'une marque de commerce confère une présomption légale de propriété exclusive à l'intérieur du Canada et servira à son propriétaire en cas de contrefaçon. Autrement dit, si votre marque de commerce n'est pas enregistrée, vous aurez des droits et le monopole sur cette marque, mais uniquement là où vous vous en servez. Par exemple, si vous exploitez un casse-croûte sous le nom d'emprunt «Chez Luc, le roi des frites» à Montréal seulement, si la marque est enregistrée, vous aurez le monopole d'utiliser la marque «Chez Luc, le roi des frites» en association avec la restauration, et ce pour tout le Canada. Par contre, si votre marque n'est pas enregistrée, alors vous ne pourrez pas empêcher quelqu'un dans la ville de Québec d'exploiter un restaurant sous le nom «Chez Luc, le roi des frites». Évidemment, cet exemple n'a pour but que d'illustrer les propos, car il y a une foule de nuances à apporter.

L'enregistrement n'est pas obligatoire. L'usage d'une marque de commerce confère des droits à son propriétaire. Cependant, la protection des droits est plus aisée lorsque la marque de commerce est enregistrée puisque en cas de litige, il incombera à la partie adverse de prouver qu'elle détient les droits à l'encontre de la marque de commerce enregistrée. En termes juridiques, on dit que le fardeau de preuve incombe à l'utilisateur illégal de prouver qu'il a le droit d'utiliser la marque en cause.

¹ Article 11 (1) L.C.S.A. et 9.2, 123.14 (2.1), 123.160 (5) L.c.Q.



Comment enregistrer une marque de commerce

Il faut déposer une demande auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada à Ottawa. On prévoit deux (2) types de demandes soit : celles pour les marques de commerce déjà utilisée et celle pour les marques de commerce projetée. Des frais d'examen d'environ 400\$ seront demandés et le processus d'évaluation en 5 étapes prendra environ 15-18 mois. Les cinq (5) étapes se résument de la façon suivante :

- 1) Le Bureau effectue des recherches dans les archives pour rechercher les conflits éventuels;
- 2) On examine la demande par rapport aux exigences de la Loi sur les marques de commerce;
- 3) On publie la demande dans le journal des marques de commerces (parution tous les mercredis);
- 4) Délai d'opposition de 60 jours de la part du public;
- 5) Si personne ne s'est opposé, il y a enfin admission de la marque de commerce.

Stratégie recommandée

Le nom sous lequel on fait affaires a une importance stratégique primordiale. Il faut donc le protéger au maximum. Voici en crescendo notre recommandation :

1. S'assurer auprès d'une ressource juridique compétente que le nom que l'on veut utiliser est disponible, légal et approprié. Ceci implique une bonne vérification de disponibilité : dans les noms de domaine, marques de commerce, noms de compagnies et noms d'emprunt de compagnies, répertoires et bottins d'affaires. Pour savoir si le nom est conforme à la loi, nous vous référons aux critères ci-haut mentionnés. Enfin, pour établir si le nom est approprié, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de signification secondaire et péjorative au nom proposé. Un exemple réel et triste : un individu dont le nom patronymique est Crosse et qui voulait appeler sa compagnie «Crosse Marketing Inc.»...;
2. Le prendre comme nom de compagnie en l'incluant dans les statuts de la compagnie;
3. enregistrer le plus grand nombre de noms d'emprunt ressemblant au nom de compagnie choisi;
4. acheter les noms de domaine de notre nom de compagnie .com, .ca et autres;
5. déposer la marque de commerce.

N'oubliez pas qu'une partie qui prétend être lésée du fait que vous utilisez un nom de compagnie peut vous poursuivre plusieurs années après le début de vos opérations. C'est un vrai désastre... Imaginez avoir investi en temps, en logo, papeterie en publicité etc. pendant 2 ans, pour vous faire dire par la Cour de changer de nom de compagnie... Plus que dans toute autre situation, la prévention a meilleure rentabilité.