



Luc Audet  
Avocat  
Associé principal

## La marque de commerce : LE véritable actif d'une entreprise

### C'est quoi ?

Pensez-y : quel est le plus bel actif d'un individu ? Sa réputation! Dans le domaine des affaires, la réputation a un nom : marque de commerce. La Loi nous le dit : une marque de commerce consiste en un mot, un symbole, un dessin ou une combinaison de ces ingrédients, servant à DISTINGUER les marchandises ou les services d'une personne ou d'un organisme de ceux d'un tiers offerts sur le marché. Quand on pense à Mercedes<sup>MC</sup>, on y associe le luxe, la beauté, le raffinement. Quand on pense à Lada<sup>MC</sup>, on pense économie, rudimentaire etc. Nous osons croire que quand vous pensez à : les avocats de solutions<sup>MC</sup>, vous penserez à nous... Idéalement, votre marque de commerce est votre carte de visite unique et évocatrice. Votre marque de commerce a le pouvoir de vous conférer une auréole ou une couronne d'épines. À vous de la choisir.

Vu la très grande importance de cet actif et sa valeur stratégique, il faut absolument le protéger féroce.

### Ça se fait comment ?

Au départ, il faut s'assurer que la marque que vous choisissez est disponible, c'est-à-dire que vous pouvez vous approprier de l'exclusivité canadienne de son usage en association avec votre catégorie de marchandises ou services. Malheureusement, certains entrepreneurs, voulant épargner quelques centaines de dollars, sautent cette étape, utilisent «leur marque de commerce» pendant un ou deux ans, développent leur image et leur notoriété, puis doivent l'abandonner car elle était déjà utilisée par quelqu'un d'autre avant eux. Pour passer ce test de disponibilité pour usage au Canada, il y a différents critères à rencontrer. Une fois que l'on sait que votre marque de commerce proposée est disponible, il faut mettre en place tous les moyens juridiques et d'affaire pour la protéger.

### Voici nos sept stratégies principales

1- Faire vérifier la disponibilité de la marque de commerce au Canada (et aux États-Unis, au besoin), pour la catégorie de marchandises ou services pour laquelle vous voulez



l'utiliser, par une ressource compétente. Coût : environ 500\$. 2- Intégrez votre marque de commerce dans votre nom de compagnie. De cette façon on épargne des dollars de publicité : en faisant la publicité de votre compagnie, vous faites du même coup la publicité de votre produit ou service. Coût : rien de plus pour l'incorporation au provincial, et environ 200\$ pour l'incorporation au Fédéral; 3- Achetez les noms de domaine appropriés. Nous suggérons d'acheter les .com et .ca. Coût : environ 30\$ chacun, par année; 4- Enregistrez toutes les variantes de la marque de commerce, sous forme de nom d'emprunt, par déclaration modificative de l'immatriculation de votre compagnie au Québec. Coût : zéro : il faut simplement y penser et le faire; ; 5- Faites déposer une demande d'enregistrement de votre marque de commerce au Canada, qu'elle soit en usage ou non. Coût : varie de 750\$ à 3 000\$, selon le cabinet qui vous représente; 6- Diffusez le fait que ce mot, ce slogan, ce dessin est votre marque de commerce, pour dissuader ceux qui voudraient s'en servir, en apposant les lettres <sup>MC</sup>, <sup>MD</sup>, <sup>TM</sup> ou en apposant le symbole universel ®. Coût : zéro : il faut simplement y penser et le faire; 7- Surveillez et défendez votre marque de commerce. Vous devez être actif dans votre marché. Surveillez vos concurrents et surveillez les marques de vos concurrents. Dès que l'on «touche» à vos marques, deux pensées doivent vous habiter. La première : WOW! On me copie, donc je dois faire quelque chose de bien ! La deuxième : informer l'usager illégal de votre marque de commerce qu'il aura à faire face à votre cabinet d'avocats : les avocats de solutions<sup>MC</sup>. Coût : variable, en fonction de l'étendue du problème et de la solution retenue.

## Attention !!!

Une marque de commerce n'a pas besoin d'être enregistrée. Mais une marque non enregistrée ne confère pas un monopole d'utilisation au Canada. Sa force territoriale existe uniquement là où elle est utilisée. Un autre fournisseur de biens ou de services, concurrent, pourrait s'établir dans une autre région et se servir de «votre» marque de commerce... Au contraire, une marque de commerce enregistrée confère à son propriétaire le monopole au Canada. Exemple facile : pourquoi notre cabinet a enregistré la marque de commerce «les avocats de solutions<sup>MC</sup> » pour nos services juridiques ? Parce que cette marque est disponible pour usage au Canada, parce que nous voulons l'exclusivité canadienne de cette marque pour les services d'avocats et parce que nous pensons que ce slogan nous décrit bien et confère une auréole à nos services. Cordonnier enfin bien chaussé, direz-vous !

Le choix, la protection et la défense d'une marque de commerce comportent beaucoup de pièges. Si vous avez toutes les compétences nécessaires pour y faire face, tant mieux ! Sinon, vous aurez avantage à vous entourer et à consulter au besoin. Évidemment, nous vous suggérons que votre avocat d'affaires soit un conseiller privilégié dans un tel projet. Votre avocat d'affaires sera en quelque sorte une «police d'assurance mauvaises surprises» ! Visitez notre site Web : [www.DroitDesPME.com](http://www.DroitDesPME.com) pour d'autres articles pertinents.