



**Luc Audet**  
Avocat  
Associé principal

## Les avantages de l'enregistrement d'une marque de commerce

L'enregistrement d'une marque de commerce auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada n'est pas une procédure obligatoire pour les entreprises titulaires de marques. Néanmoins, les avantages de l'enregistrement sont tellement importants que toutes les entreprises devraient y porter une attention particulière. Voici certains des avantages que nous considérons comme les plus importants.

### 1) Exclusivité :

L'exclusivité est essentiellement l'avantage le plus important relié à l'enregistrement d'une marque de commerce. Contrairement à une marque de commerce de *common law*, l'enregistrement d'une marque de commerce auprès de l'OPIC confère au propriétaire inscrit un droit exclusif à l'emploi de la marque, dans tout le Canada, en ce qui concerne les marchandises et les services énumérés à l'enregistrement.

Prenons un exemple fictif pour illustrer cet avantage. Le propriétaire de la marque de commerce « Monsieur Steak » qui l'utilise depuis 10 ans pour des services de restauration à Montréal pourrait bénéficier de l'exclusivité de la marque sur tout le territoire du Canada si la demande d'enregistrement rencontre les exigences de l'OPIC. Si la marque de commerce « Monsieur Steak » demeure non enregistrée et qu'un tiers la copie, le propriétaire initial devra démontrer que sa marque avait acquis suffisamment de reconnaissance auprès du public pour que la situation actuelle puisse induire des clients potentiels de la région de Montréal en erreur. Le fardeau de preuve est donc beaucoup plus lourd lorsque la marque de commerce n'est pas enregistrée.



## 2) Facilite certains cas de litige :

L'enregistrement d'une marque de commerce permet de connaître spécifiquement le moment du début de l'usage de la marque par le propriétaire inscrit de celle-ci. En effet, la date du début de l'utilisation de la marque est une information qui doit être dévoilée au Registraire des marques de commerce afin d'obtenir un enregistrement.

Les banques de données de l'OPIC peuvent donc être extrêmement utiles pour déterminer qui a l'antériorité d'utilisation d'une marque lors de litige entre deux parties qui veulent utiliser la même marque de commerce ou une marque de commerce qui prête à confusion avec celle d'un tiers.

## 3) Possibilité d'enregistrement avant que la marque ne soit utilisée :

La Loi sur les marques de commerce prévoit un mécanisme de demande pour les marques de commerce dont le titulaire entend faire une utilisation future. Il s'agit d'une exception au principe de « l'utilisation » qui est habituellement requis pour faire une demande d'enregistrement d'une marque.

En résumé le demandeur peut « réserver » une marque de commerce, six mois avant de débiter la réelle utilisation de celle-ci avec des marchandises et des services. Il s'agit d'un avantage majeur que les entreprises devraient utiliser plus souvent dans le cadre des stratégies marketing qu'ils mettent de l'avant.

## 4) Exception à la Charte de la langue française :

La Charte de la langue française prévoit que la langue du commerce et des affaires au Québec doit être le français. Plusieurs obligations reliées à l'affichage, à l'étiquetage, au choix du nom d'entreprise doivent être respectées par les entreprises québécoises.

Une exception en faveur des marques de commerce enregistrées est cependant prévue au Règlement sur la langue du commerce et des affaires. En effet, « *une marque de commerce reconnue au sens de la Loi canadienne sur les marques de commerce peut être utilisée dans l'affichage public et la publicité commerciale même si elle est dans une autre langue que le français, à condition qu'aucune version française n'en ait été déposée* ».

## 5) Élément dissuasif :

Les bases de données de l'OPIC sont consultées fréquemment et par énormément de gens. Le fait qu'une marque de commerce soit enregistrée peut servir d'avertissement sérieux et d'arguments dissuasifs pour des personnes qui avaient l'intention d'utiliser cette même marque ou une marque qui prête à confusion.



#### **6) Permet de mieux connaître la concurrence :**

Ici encore, c'est l'accès aux bases de données de l'OPIC qui peut représenter un réel atout pour les entrepreneurs. En faisant une recherche reliée au domaine de services et de marchandises de l'entreprise, on peut voir quelles sont les marques de commerce enregistrées dans ce créneau.

#### **Conclusion :**

Les avantages de l'enregistrement des marques de commerce décrits ci-dessus ne représentent pas une liste exhaustive et complète de tous les bénéfices qui peuvent découler des enregistrements. Une vérification complète doit être menée, cas par cas, par des ressources compétentes afin de s'assurer que l'entreprise pourra bénéficier de tous les avantages qui lui sont offerts par la Loi sur les marques de commerces.