



Luc Audet
Avocat
Associé principal

Les exigences relatives au marquage

Votre entreprise appose et/ou utilise des marques de commerce sur les marchandises qu'elle commercialise ou sur les services qu'elle offre à la population. Puisqu'il s'agit d'un actif important de l'entreprise, une gestion minutieuse des appositions de marque devrait être faite par les administrateurs, le tout afin de s'assurer que le public reçoit le message approprié lorsqu'il est en présence de la marque de commerce. Au surplus, le marquage pourra aussi servir de mise en garde aux concurrents qui pourraient être tentés d'adopter une marque identique ou susceptible de créer la confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le monde des marques de commerce ayant un langage particulier, que signifient et quand doit-on utiliser les sigles : ® ™ ^{MC} MD ?

Il convient tout d'abord de rappeler que la Loi sur les marques de commerce du Canada ne comporte aucune exigence à propos du marquage. Il est toutefois de pratique courante d'apposer certains symboles selon l'état de la marque de commerce.

Les marques de commerce non enregistrées :

Lorsqu'une marque de commerce non enregistrée est apposée sur un produit ou pour un service, il convient d'apposer le signe ™ (**version anglaise pour « trade-mark »**) ou ^{MC} (**version française pour « marque de commerce »**) suivant la marque. Ces deux symboles s'appliquent donc dans les cas où aucune demande d'enregistrement n'a été formulée à l'OPIC et dans les cas où l'on attend que l'OPIC délivre un certificat d'enregistrement officiel de la marque.



Les marques de commerce enregistrées :

Lorsqu'une marque de commerce est enregistrée auprès du registraire, il est d'usage d'apposer les symboles suivants ; ® (**version anglaise pour « registered trade-mark »**) ou ^{MD} (**version française pour « marque déposée »**) à la suite de la marque.

Il est toutefois à noter que l'apposition du symbole ® est obligatoire aux Etats-Unis lorsque la marque est enregistrée dans ce pays.

L'utilisation des astérisques :

Certaines entreprises préfèrent apposer un astérisque « * » ou un symbole autre « † » à proximité de la marque de commerce plutôt que d'y apposer un des sigles traditionnels. Ces symboles réfèrent habituellement à une mention apposée au bas de l'emballage du produit ou de la publicité.

Les mentions qui doivent être jointes aux astérisques sont habituellement les suivantes :

Pour les marques enregistrées :

- Marque déposée de (*nom de l'entreprise titulaire des droits*)
- Registered trade-mark of ...

Pour les marques non enregistrées :

- Marque de commerce de ...
- Trade-mark of...

Le marquage par les titulaires de licence :

Il est maintenant très fréquent que l'utilisateur de la marque de commerce soit un licencié plutôt que le titulaire des droits sur la marque. Dans une telle situation, nous suggérons que le marquage des marques de commerce spécifie cette situation.

Le licencié qui commercialise un produit sous licence pourrait ajouter la note ci-dessous et la relier à un astérisque.

Ex : « Müslix ^{MD} est une marque de commerce de Kellogg Company licenciée à Kellogg Canada Inc. »

« Müslix ® is a registered trade-mark owned by Kellogg Company and licensed to Kellogg Canada Inc. »

N'hésitez pas à nous contacter si des renseignements supplémentaires vous étaient nécessaires sur le marquage des marques de commerce ou sur l'enregistrement de celles-ci.