



Luc Audet
Avocat
Associé principal

Mots ou logo?

Au moment d'enregistrer les marques de commerce de votre entreprise auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, vous devrez vous poser les questions suivantes.

- 1) Est-ce que l'on demande l'enregistrement de la marque de commerce sous forme de mots ?
- 2) Est-ce que l'on demande l'enregistrement de la marque de commerce sous forme figurative (design ou logo) ?

Exemple :

Prenons l'exemple de la marque de commerce fictive « BANG » qu'utiliserait un fabricant de meubles pour une collection de chaises. À de très nombreux endroits, le fabricant utilise la marque de commerce « BANG » uniquement sous forme de mots mais il appose aussi une étiquette sous forme de logo sur chacune des chaises. L'étiquette affiche le design suivant ;



L'enregistrement sous forme de mots :

L'enregistrement de la marque de commerce « BANG » sous forme de mots permettra au propriétaire de la marque de commerce de l'utiliser de façon exclusive pour des chaises et ce peu importe la façon dont elle est représentée. Par exemple, si la mode change et que le logo doit être modifié ultérieurement, le propriétaire n'aura pas à refaire une autre demande d'enregistrement auprès de l'OPIC.

L'entreprise qui aurait procédé uniquement à l'enregistrement de la marque de commerce « BANG » sous forme de mots aurait par contre bien peu de recours contre un concurrent qui utiliserait la marque de commerce ci-dessous pour la fabrication de chaises.



L'enregistrement sous forme figurative :

L'exemple ci-dessus illustre bien l'utilité de procéder à l'enregistrement d'une marque de commerce sous forme figurative, que ce soit par le design ou par le logo. Il existe cependant une nuance importante. Si le propriétaire procède uniquement à l'enregistrement du logo, il est lié par le design, la couleur, la forme de la marque. Seules les caractéristiques envoyées et acceptées par l'OPIC seront protégées. Le propriétaire ne pourra pas modifier ses étiquettes sans devoir faire une nouvelle demande d'enregistrement auprès de l'OPIC.

L'approche complète :

Il faut compter des frais d'enregistrement gouvernementaux de 250\$ pour chacune des demandes d'enregistrement de marque de commerce. Bien que toutes les entreprises n'aient pas le même budget à accorder à la protection de leur propriété intellectuelle, nous sommes d'avis qu'il est optimal de procéder à deux demandes d'enregistrement distinctes ; soit une pour les mots et une pour le logo. De cette façon on s'assure une certaine liberté créative quant à l'utilisation des mots tout en facilitant nos recours en cas d'usurpation visuelle par la concurrence.