

PROCESSUS D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE DE COMMERCE

L'enregistrement d'une marque de commerce permet au propriétaire de la marque de commerce d'empêcher d'autres entités d'employer une marque de commerce qui porte à confusion avec la sienne dans le(s) pays où un enregistrement est acquis. Pour faire enregistrer sa marque, le propriétaire doit d'abord déposer une demande d'enregistrement de marque de commerce auprès d'un ou plusieurs Bureaux des Marques de Commerce, chacun ayant juridiction pour délivrer un enregistrement dans la région géographique où une protection est demandée. Habituellement, une demande d'enregistrement de marque de commerce distincte est déposée dans chaque pays où une protection est désirée, quoiqu'il existe des protections régionales comme en Europe. Une fois que le contenu de la demande d'enregistrement de marque de commerce est jugé conforme aux lois du Bureau des Marques concerné, un enregistrement est délivré. Ceci peut prendre jusqu'à quelques années, pour un Bureau des Marques donné.

Choisir une marque de commerce

Le choix d'une marque de commerce doit évidemment être fait avec circonspection. L'intuition d'affaires de la personne responsable de ce choix en est probablement l'élément le plus important. Néanmoins, d'autres éléments sont à considérer lorsqu'on choisit une marque de commerce.

D'abord, la marque de commerce devrait être évaluée pour vérifier si elle est plus descriptive, par exemple un nom décrivant les marchandises ou services vendus, ou plus distinctive, par exemple un mot inventé ou n'ayant pas de signification relativement aux marchandises ou services. Des marques purement descriptives sont rarement enregistrables; et même si une marque ayant un caractère descriptif important devient enregistrée, elle pourrait ne bénéficier que d'une portée de protection limitée. D'un autre côté, il est plus probable qu'une marque hautement distinctive sera considérée enregistrable et qu'elle bénéficiera d'une portée de protection plus importante.

Aussi, ce choix de la marque de commerce devrait être fait de manière à distinguer les marchandises et services du propriétaire de ceux de ces compétiteurs. À cette fin, il est recommandé de choisir une marque qui diffère de celles des compétiteurs.

Conséquemment, avant de déposer une demande d'enregistrement de marque de commerce, il est habituellement recommandé d'accomplir une recherche préliminaire de disponibilité qui vise à vérifier les probabilités que la marque de commerce soit disponible pour emploi et enregistrement; et les probabilités que la marque soit considérée enregistrable en elle-même et distinctive.

Dépôt d'une demande d'enregistrement de marque de commerce

Présumant que la recherche est favorable, le processus d'enregistrement lui-même peut débuter. Ceci commence par la préparation de la demande d'enregistrement de marque de commerce par

l'agent de marque de commerce, ce qui inclut notamment une liste de marchandises et services qui sont associés à la marque ainsi qu'une date de premier emploi de la marque, le cas échéant. La demande peut être déposée même si la marque n'a pas encore été employée au moment du dépôt, quoique dans un tel cas une déclaration d'emploi sera habituellement requise plus tard par le Bureau des Marques comme condition à l'enregistrement. Il est conséquemment important de noter avec diligence la date de premier emploi d'une marque de commerce dans chaque pays où elle est employée.

La demande d'enregistrement de la marque de commerce est alors déposée. La date à laquelle la demande est déposée sera répertoriée par le Bureau des Marques de Commerce. La date de premier emploi de la marque, ainsi que la date de dépôt de la demande, seront importantes pour déterminer qui a des droits antérieurs sur la marque de commerce si jamais un conflit survient.

Environ six à douze mois après le dépôt, l'examen quant au fond sera accompli par le Bureau des Marques de Commerce sur la demande d'enregistrement de marque de commerce. L'examen est le processus durant lequel une demande d'enregistrement de marque de commerce sera évaluée pour vérifier sa conformité aux exigences des lois sur les marques de commerce pertinentes. L'examen est typiquement un processus itératif par lequel le Bureau des Marques de Commerce avise le déposant de ses objections, le cas échéant. Le déposant doit alors répondre avec des amendements et des arguments pour contourner les objections. Ces amendements et arguments peuvent alors être acceptés ou être l'objet de nouvelles objections, initiant de nouvelles réponses, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un accord survienne avec le Bureau des Marques de Commerce et qu'un enregistrement soit délivré ou que le désaccord persiste et que la demande d'enregistrement devienne abandonnée (dans quel cas une procédure d'appel est disponible). Dans bien des cas, une ou deux réponses à des objections du Bureau des Marques de Commerce sont suffisantes pour permettre à la procédure d'examen de se conclure. Dans certains cas, la demande peut être acceptée telle que déposée sans soulever d'objections.

Une fois que la demande d'enregistrement de marque de commerce est jugée conforme aux exigences du Bureau des Marques de Commerce, la maque sera dans la plupart des pays publiée pour permettre à des tiers de s'opposer à l'enregistrement de la marque s'ils le désirent. Si un tiers s'oppose à l'enregistrement de la marque, une procédure d'opposition peut alors être déclenchée. Ceci est rare mais lorsque cela se produit il y aura habituellement négociation entre les deux parties. La procédure d'opposition résultera soit en l'acceptation ou le refus d'enregistrer la marque par le Bureau des Marques de Commerce.

Obtention d'un enregistrement de marque de commerce

Si aucune opposition ne survient ou si la procédure d'opposition est surmontée, la demande sera accordée, suite à quoi un enregistrement de marque de commerce peut être délivré sur paiement d'une taxe officielle d'enregistrement au Bureau des Marques de Commerce.

Une marque de commerce peut demeurer enregistrée indéfiniment pour des périodes renouvelables, par exemple des périodes de dix (10) ans au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Nous vous référons à notre Avis intitulé MAINTIEN D'UN ENREGISTREMENT DE MARQUE DE COMMERCE pour y noter des démarches importantes à prendre pour minimiser le risque d'erreurs qui pourraient mener à une réduction de la portée de protection ou même à la radiation de l'enregistrement de la marque de commerce. Si vous ne l'avez pas déjà, cet avis vous sera fourni sur demande.

Fausses requête de paiement

Les déposants d'une demande d'enregistrement de marque de commerce ou propriétaire d'un enregistrement de marque de commerce reçoivent parfois des requêtes de paiement non sollicitées directement d'entreprises situées un peu partout dans le monde. Ils obtiennent les coordonnées des déposants de demandes et propriétaires d'enregistrement de marques de commerce à partir de bases de données accessibles au public. Ces requêtes de paiement ont souvent une apparence plutôt officielle et peuvent s'apparenter à des factures. Les montants demandés varient habituellement entre quelques centaines et quelques milliers de dollars.

Nous vous invitons à nous contacter pour vérifier la légitimité de telles requêtes de paiement. En général, aucun paiement ne devrait suivre de telles requêtes de paiement. À notre connaissance, ces entreprises essaient d'obtenir de l'argent de la part des propriétaires de marques de commerce en échange d'aucun service quel qu'il soit, en cherchant à tromper en se faisant passer par exemple pour des agences gouvernementales. Nous vous rappelons qu'en mandatant LESPÉRANCE & MARTINEAU comme vos agents, nous nous occuperons pour vous de toutes les transactions qui ont trait au dépôt et au suivi de votre demande d'enregistrement de marque de commerce, ainsi qu'au maintien de votre enregistrement de marque de commerce. Ainsi, tous les paiements et toutes les actions devraient être accomplis *via* notre cabinet.

Votre agent de marque de commerce: LESPÉRANCE & MARTINEAU

Notre agent de marques de commerce est un professionnel chevronné qui cumule des années d'expérience à s'occuper de dossiers de marques de commerce. Nous recommandons fortement de nous contacter dès que possible, préférablement aussi tôt que durant l'étape de sélection de la marque de commerce, pour obtenir des conseils professionnels appropriés dans le but d'acquérir la meilleure protection possible sur votre marque de commerce.

LESPÉRANCE & MARTINEAU