



Bulletin d'information sur les marques de commerce

N° 2 (novembre 2007)

Quelques réflexions sur l'utilisation des notions relatives aux marques de commerce lorsqu'elles suivent immédiatement le nom d'un produit ou d'un service.

Remarques préliminaires

1) Distinction entre marque de commerce et marque déposée

Il importe d'abord de faire la distinction entre les notions « marque de commerce » et « marque déposée ». En effet, on parlera d'une marque de commerce (MC, en anglais TM) lorsque celle-ci est utilisée pour distinguer des produits ou des services, sans avoir fait l'objet d'une demande d'enregistrement en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*. On parlera d'une marque de commerce projetée, lorsqu'une demande d'enregistrement la visant a été produite auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et que celle-ci est en cours de traitement. On dit qu'elle est déposée lorsque, après examen et vérifications faites, elle jouit désormais de la protection conférée par la loi, dont le droit à l'exclusivité de son emploi par son titulaire¹. Les marques de commerce déposées sont inscrites au Registre des marques de commerce du gouvernement fédéral.

2) Emploi des avis de marques de commerce

Le Canada ne dispose pas de loi précise portant sur l'emploi des avis de marque de commerce, comme les sigles ® ou MD. Toutefois, l'usage est d'utiliser le sigle MC en français ou TM en anglais, lorsqu'une marque de commerce n'est pas enregistrée, et d'utiliser le signe MD en français ou ® (ou Reg. TM) en anglais lorsque la marque est enregistrée (déposée).

¹ Entre les deux étapes peuvent s'insérer des procédures intermédiaires telles que la procédure d'opposition (article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*), grâce à laquelle une entité (opposant) conteste l'emploi de la marque revendiquée par le requérant, par exemple pour cause de confusion (critères énumérés à l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce*), pour un motif interdisant l'enregistrement (article 12 de la *Loi sur les marques de commerce*) ou pour cause d'abandon. Les motifs pour invalider un enregistrement sont exposés à l'article 18, et les motifs sur lesquels le registraire peut se fonder pour rejeter une demande d'enregistrement sont énoncés à l'article 37.

Contexte

Doit-on automatiquement traduire « TM » par « MC » (ou « ® » par « MD ») après le nom d'un produit, ou faut-il faire d'autres démarches pour s'assurer de la francisation de la marque de commerce telle qu'elle a été enregistrée dans le cas des marques déposées?

Analyse et démarche

1) Vérification de l'état de l'enregistrement

La première étape consiste à vérifier si la marque de commerce a bel et bien été enregistrée au Canada en consultant la base de données sur les marques de commerce qui se trouve sur le site web de l'OPIC à l'adresse suivante :

<http://strategis.ic.gc.ca/app/cipo/trademarks/search/tmSearch.do?language=fre>

On peut alors commencer par interroger la base selon le nom de la marque ou le numéro d'enregistrement ou de demande pertinent, et ensuite consulter la fiche se rapportant à cette marque.

Si la marque a été enregistrée au Canada, on y trouvera une mention « Enregistrée » accompagnée de la date exacte de l'enregistrement au Canada. Si la demande a été publiée aux fins d'opposition, la date de la publication vous permettra d'accéder au *Journal des marques de commerce* qui peut s'avérer utile en ce qu'il vous permet de voir la description des marchandises visées par la marque et tous les renseignements pertinents quant à l'enregistrement de la marque.

Il est important de faire ces démarches parce qu'une marque de commerce peut être enregistrée dans un pays, mais pas dans un autre. Ainsi, l'utilisation du sigle ® après le nom d'un produit peut indiquer que la marque de commerce a été enregistrée aux États-Unis, sans avoir été enregistrée au Canada.

Si, après toutes ces démarches, rien ne tend à indiquer que la marque a été enregistrée au Canada, il convient de faire suivre le nom du produit du sigle « TM » en anglais. Le sigle « MC » en français devrait apparaître uniquement si le client a francisé sa marque de commerce ou s'il accepte la traduction proposée et qu'il a l'intention de l'utiliser pour distinguer ses produits de ceux de ses concurrents. Dans le cas contraire, il est possible de traduire le nom du produit; toutefois, il ne faudra pas le faire suivre du sigle MC.

2) Francisation des marques déposées

Une fois qu'on a trouvé la fiche se rapportant à une marque de commerce enregistrée (déposée), pour savoir si une marque déposée a été francisée, il faudra consulter la rubrique « Marques liées ». Si la marque déposée a été francisée, on pourra faire suivre le nom du produit du sigle « MD ». Toutefois, si la marque déposée n'a pas été francisée, il faudra laisser le nom du produit en anglais suivi du sigle ®.

Tableau récapitulatif des sigles

	Anglais	Français
Marque de commerce	TM	MC
Marque déposée (enregistrée)	® Reg. TM	MD