

Protéger ses marques de commerce : une stratégie qui rapporte

Par Diane Bellavance

Les marques de commerce

Vos produits ou services sont connus sous une marque ou un logo? Vous voulez vous tailler une place de marché de plus en plus grande? Vous consacrez une part de plus en plus grande de votre budget à la publicité, à la promotion et à l'image de votre entreprise? **L'enregistrement de votre marque ou logo est essentiel.** Malheureusement, trop souvent les marques de commerce utilisées par l'entreprise ne sont pas enregistrées en étant toutefois déjà utilisées. Une marque de commerce peut, dans certains cas, avoir une valeur économique plus grande que les produits vendus par l'entreprise (par exemple : la marque de commerce « Coca Cola » vaut davantage que l'actif tangible de son propriétaire). La marque de commerce représente la notoriété et la reconnaissance du produit associé avec l'entreprise quant à sa qualité, ses particularités, etc. Dans certains cas, elle permettra même de fabriquer des produits sous licence (*branding*, par exemple : sacs à dos « Jeep », bottes de randonnée « Caterpillar ») et la marque de commerce aura toute son importance dans le cadre d'un bon programme de commercialisation par le *licensing*.

Tout sous-licencié sérieux et connaissant bien son marché exigera non seulement un produit breveté ou autrement protégé, mais également une marque de commerce dûment enregistrée. La protection, la qualité et la valeur économique d'une marque de commerce se bâtissent dès le début.



L'agent de marques de commerce est le seul professionnel accrédité pour vous conseiller dans vos démarches d'enregistrement de votre marque de commerce quant au choix, à la façon d'enregistrer, au dépôt aux fins d'enregistrement et au suivi, une fois la marque dûment enregistrée. L'agent de marques de commerce peut vous conseiller également sur l'enregistrement de votre marque de commerce aux États-Unis, en Europe et ailleurs dans le monde.

Le nom de votre entreprise et les marques de commerce

Avec la compétition croissante dans le monde des affaires, les entreprises consacrent une part de plus en plus importante de leur budget à créer une image d'entreprise. Plusieurs entreprises croient à tort que l'incorporation confère une protection adéquate du nom et de l'image de l'entreprise.

Précisons d'abord que l'incorporation est le véhicule juridique avec lequel l'entreprise fait des affaires. La marque de commerce, quant à elle, est un bien au même titre qu'une chaise, un ordinateur ou un autre élément d'actif de l'entreprise. La marque de commerce est le nom ou le logo qui différencie le produit ou le service que l'entreprise vend. Protéger le nom de l'entreprise à titre de marque de commerce vaut le coup d'être examiné.

Les noms de domaine et les marques de commerce

Un nom de domaine n'est pas une marque de commerce mais plutôt l'équivalent d'une adresse électronique composée de différents caractères. Le propriétaire d'un nom de domaine qui désire en avoir l'usage exclusif doit aussi l'enregistrer comme marque de commerce sinon il s'expose à des poursuites pour violation des droits de propriété intellectuelle du propriétaire d'une marque similaire dûment enregistrée dans un pays donné. D'autre part, lorsqu'une entreprise dépose une demande d'enregistrement de marque de commerce, elle devrait, par la même occasion, enregistrer son nom de domaine, y incluant les variations de la marque de commerce, par exemple « .biz, .net, .com ».



LAVERY, DE BILLY

AVOCATS

Diane Bellavance est membre du Barreau du Québec depuis 1988 et se spécialise en droit de la propriété intellectuelle et divertissement.



Le phénomène des « Cybersquatters » amplifie l'importance de réserver son nom de domaine. Les « Cybersquatters » enregistrent des noms de domaine qui sont des marques de commerce connues ou enregistrées et tentent par la suite de vendre aux propriétaires de ces marques de commerce leurs noms de domaine. Ces « Cybersquatters » gardent le nom de domaine en otage jusqu'à ce que le titulaire de la marque de commerce leur verse « la rançon » demandée. Même si des procédures d'arbitrage ont été mises en place afin de protéger les propriétaires de marques de commerce enregistrées, il est parfois moins coûteux de payer le prix demandé par le « Cybersquatter » que de s'engager dans un tel processus d'arbitrage.

Si vous avez quelque question que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec M^e Diane Bellavance du cabinet *Lavery, de Billy* au (514) 877-2907 ou par courrier électronique à dbellavance@lavery.qc.ca.

Nous vous invitons à visiter notre site Internet www.laverydebilly.com.

Vous pouvez communiquer avec les membres suivants du groupe Technologies, divertissement et propriété intellectuelle pour toute question relative à ce bulletin.

à nos bureaux de Montréal

Diane Bellavance
Patrick Buchholz
Martin Cabanes
David Eramian
Larry Markowitz
Johanne L. Rémillard
Ian Rose

à nos bureaux de Québec:

Martin J. Edwards
Louis X. Lavoie
Simon Lemay
Louis Rochette
Jean-Pierre Roy
François Vallières

Montréal

Bureau 4000
1, Place Ville Marie
Montréal (Québec)
H3B 4M4

Téléphone :
(514) 871-1522
Télécopieur :
(514) 871-8977

Québec

Bureau 500
925, chemin Saint-Louis
Québec (Québec)
G1S 1C1

Téléphone :
(418) 688-5000
Télécopieur :
(418) 688-3458

Laval

Bureau 500
3080, boul. Le Carrefour
Laval (Québec)
H7T 2R5

Téléphone :
(450) 978-8100
Télécopieur :
(450) 978-8111

Ottawa

Bureau 1810
360, rue Albert
Ottawa (Ontario)
K1R 7X7

Téléphone :
(613) 594-4936
Télécopieur :
(613) 594-8783

Site Web

www.laverydebilly.com

Droit de reproduction réservé. Ce bulletin destiné à notre clientèle fournit des commentaires généraux sur les développements récents du droit. Les textes ne constituent pas un avis juridique. Les lecteurs ne devraient pas agir sur la seule foi des informations qui y sont contenues.