

Nom commercial/ marque de commerce : blanc bonnet et bonnet blanc ?

Par Me Johanne Muzzo, avocate et agent de marques de commerce

La dénomination sociale est enfin choisie, la compagnie est constituée. La coquille corporative est prête à devenir une entreprise qui fabrique, vend, loue des marchandises ou des services.

Afin de favoriser l'identification entre les marchandises/services d'une entreprise et l'entreprise elle-même auprès de sa clientèle, il n'est pas rare que les marchandises/services portent le même ou une partie du nom commercial. Par exemple, l'entreprise Tables Beaudoin inc. fabrique des tables sous la marque BEAUDOIN.

Alors, nom commercial et marque de commerce, est-ce du pareil au même? Puisque Tables Beaudoin inc. a inscrit son nom commercial sur le registre des entreprises, devrait-elle aussi enregistrer la marque de commerce BEAUDOIN?

Fonctions différentes

Le nom commercial est le nom sous lequel une entreprise fait affaires. Au Québec, des différences même mineures entre deux noms commerciaux peuvent être jugées suffisantes par les autorités gouvernementales pour les distinguer et autoriser leur coexistence sur le registre des entreprises. Au fédéral, les autorités peuvent refuser un nom commercial pour motif de confusion avec un autre nom commercial ou avec une marque de commerce enregistrée.

La marque de commerce est rattachée spécifiquement à une marchandise et/ou un service. Elle sert à distinguer les marchandises et services d'une personne, physique ou morale, des marchandises et services d'une autre personne. Deux marques de commerce portant à confusion ne peuvent être enregistrées sur le registre des marques de commerce.



L'équipe du CPI; debout, à l'arrière: Me Richard Gareau et Me Johanne Muzzo; assises, à l'avant: Anne Grousset et Caroline Guy.

Protections différentes

Le droit de propriété dans une marque au Canada existe indépendamment de son enregistrement sur le registre des marques de commerce. Cependant, l'enregistrement confère indéniablement des avantages à son propriétaire, dont les suivants :

- Le droit à l'usage exclusif de la marque, à travers le Canada, en liaison avec les marchandises/services visés même si la marque n'est utilisée que dans une province;
- La marque devient incontestable (sauf exception) après 5 ans à l'encontre de tout tiers qui pourrait prétendre à l'antériorité de sa marque;
- Une présomption de titre qui donne ouverture à un recours en contrefaçon, lequel impose un fardeau de preuve moins lourd que les recours disponibles pour les marques non-enregistrées;
- La publication d'une marque sur le registre des marques de commerce contribue à éviter que des tiers adoptent une marque ou un nom commercial portant à confusion avec la marque enregistrée.

Par contre, l'inscription d'un nom commercial sur un registre des entreprises, même fédéral, ne donne pas ce droit d'exclusivité à travers le Canada. Une compagnie de juridiction provinciale peut inscrire un nom identique ou similaire créant confusion avec un nom commercial déjà inscrit d'une autre juridiction; ce qui ne signifie pas pour autant que l'entreprise lésée soit sans recours, mais cette question ne fait pas l'objet du présent texte.

Inscription des marques sur CIDREQ

Un des objectifs visés par l'enregistrement d'une marque de commerce est la publicité de celle-ci auprès des tiers. Il est possible et certainement souhaitable d'augmenter cette publicité par l'inscription de celle-ci sur le registre CIDREQ.

La valeur d'une marque

Le D' Pemberton a inventé, en 1886, une boisson gazeuse qui fut vendue sous le nom de Coca-Cola. La première année de vente du produit Coca-Cola s'est soldée par une perte. Pour 50 \$ US de ventes, il en avait coûté 70 \$ US². Qui aurait pu dire, à cette époque, que la marque Coca-Cola vaudrait aujourd'hui plus de 70 milliards de dollars américains³?

Au Canada, la compagnie Coca-Cola Ltée possède près de 100 marques enregistrées avec les mots Coca-Cola. Pourtant, malgré sa renommée et sa puissance économique, cette compagnie estime qu'il est de la plus haute importance de protéger son portefeuille de marques au Canada et ce, par l'enregistrement de ses marques sur le registre des marques de commerce.

Votre marque est-elle enregistrable ?

Si la décision est prise d'utiliser le nom commercial ou une partie de celui-ci comme

Nom commercial / marque de commerce (suite)

marque de commerce, avant d'investir temps et argent dans cette marque, il est prudent de s'assurer que celle-ci est enregistrable en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*. Une marque descriptive ou étant principalement un nom de famille n'est, règle générale, pas enregistrable. Si nous prenons l'exemple ci-dessus mentionné, Tables Beaudoin inc., le nom BEAUDOIN peut-il être enregistré à titre de marque de commerce en liaison avec des tables? Ou encore, l'entreprise Services super

messagerie inc. qui offre des services de messagerie sous la marque SUPER MESSAGERIE? Dans les deux cas, à moins d'être en mesure de démontrer le caractère distinctif de ces marques, nous sommes d'avis qu'elles ne sont pas enregistrables.

Notre équipe du CPI Centre de propriété intellectuelle (photo p. 1), peut vous aider à différentes étapes menant vers l'enregistrement d'une marque, que ce soit pour effectuer une recherche d'enregistrabilité, produire une

demande d'enregistrement au Canada ainsi qu'à l'étranger ou vous représenter dans le cadre d'une opposition ou d'une procédure de radiation sommaire. Appelez-nous!

- 1 Dans le cadre de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, l'expression « nom commercial » désigne le nom sous lequel une entreprise exerce, qu'il s'agisse de sa dénomination sociale ou son nom d'emprunt.
- 2 Information tirée du site de Coca-Cola Company: www2.coca-cola.com/contactus/faq/history.html#2
- 3 Business Week, 4 août 2003; données de Interbrand Corp., J.-P. Morgan Chase & Co., Citigroup, Morgan Stanley.

Délais des services corporatifs en date du 1^{er} octobre 2004

SERVICES	PROVINCIAL	FÉDÉRAL
TaxExpress ^{MC} (n° TPS / TVQ / RAS)	5 - 10 jours	3 - 5 jours
Recherche de nom avec réservation	*24 heures	2 - 6 heures
Recherche de nom sans réservation	3 heures	—
Certificat de constitution (dépôt papier)	*2 - 3 jours	2 jours
Certificat de constitution (dépôt électronique IncoWeb [®])	*2 - 3 jours	24 heures 4 - 6 h si numérique
Certificat de modification	*3 - 4 jours	2 jours
Certificat de continuation, prorogation et fusion	*1 - 2 semaines	5 - 7 jours
Certificat de dissolution	3 - 4 semaines	1 semaine
Avis de changement d'administrateurs (féd.) ou déclaration modificative (Québec)	2 - 3 semaines	7 - 8 jours
Lettres patentes pour personnes morales à but non-lucratif	*1 - 2 semaines	25 jours
Attestation / certificat de régularité ou de conformité	*24 heures	48 heures
Reconstitution	—	6 - 8 jours
Déclaration initiale	1 - 2 semaines	—
Déclaration d'immatriculation	*1 - 2 semaines	—
Déclaration annuelle	*2 - 3 semaines	—
Révocation de radiation art. 54 L.p.l.	*2 - 3 semaines	—

Ces délais peuvent varier légèrement selon le dossier traité / (*) = service prioritaire disponible.

RÉFLEXION...

« La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois. »

Confucius

C.R.A.C. Centre de Recherches et d'Analyses sur les Corporations ltée

1080, Côte du Beaver Hall, bureau 1717
Montréal (Québec) Canada H2Z 1S8
Tél: (514) 861-2722
Sans frais: 1-800-361-5744
Télécopieur: (514) 861-2751
Courriel: crac@crac.com

Attention: l'information véhiculée par l'INFO-CRAC[®] est de nature générale et ne doit en aucune façon être interprétée comme constituant une opinion juridique. INFO-CRAC[®] est une publication bimestrielle exclusivement pour le bénéfice de nos clients. Tout commentaire doit être adressé par écrit à l'attention de l'éditeur, Richard S. Gareau (rsgareau@crac.com).

Rapports NUANS®

À partir du 1^{er} octobre 2004, les données sur les entreprises du Québec ne figureront plus dans les rapports de recherche NUANS®. Rappelons qu'en 1994, suite à l'entrée en vigueur de la *Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales*, le gouvernement du Québec cessait de fournir à Industrie Canada, pour le système NUANS®, les noms des entreprises nouvellement inscrites au Québec. Comme

les informations relatives aux noms des entreprises inscrites au Québec n'ont pas été mises à jour depuis 10 ans, il a été décidé que tous les noms provenant du Québec avant 1994 (l'entrée en vigueur de la Lpl) seraient éliminés des rapports de recherche NUANS®.

Pour toute dénomination sociale proposée au niveau fédéral, cela vient confirmer qu'une recherche menée uniquement auprès de la base de données NUANS®, ne suffit pas et qu'il

faut nécessairement effectuer une recherche sur le registre CIDREQ afin de pallier cette lacune dans le système NUANS®. Au CRAC, notre service de recherches de noms l'a toujours fait et continuera de le faire : nos rapports comportent une vérification approfondie du registre CIDREQ. Pour une analyse complète de vos dénominations sociales, veuillez contacter M. Denis Livernoche du service des recherches de noms au 514-861-2799, poste 335.

Changement de la date de fin d'année d'imposition

Une société par actions qui change sa date de fin d'année d'imposition doit déposer son rapport annuel (formulaire 22) en indiquant la nouvelle date de fin d'année et en joignant le nouveau formulaire 22-A - Changement de date de fin d'année d'imposition. En déposant le formulaire 22-A, la société par actions doit s'assurer que le changement est autorisé expressément par l'Agence des douanes et du Revenu Canada ou par la *Loi sur l'impôt sur le revenu*, selon le cas.

Par exemple, une société par actions ayant la date de fin d'année d'imposition

du 31 décembre décide, en 2002, de changer cette date au 31 juillet. Elle devra soumettre

un rapport annuel pour chacune des périodes suivantes :

Rapport annuel	Date de fin d'année d'imposition	Période au cours de laquelle le rapport annuel doit être envoyé au directeur LCSA
Pour la période du 1 ^{er} janvier 2001 au 31 décembre 2001	31 décembre	Entre le 1 ^{er} janvier 2002 et le 30 juin 2002
En 2002, la société par actions change sa date au 31 juillet		
Pour la période du 1 ^{er} janvier 2002 au 31 juillet 2002 (rapport intérimaire)	31 juillet	Entre le 1 ^{er} août 2002 et le 1 ^{er} janvier 2003
Pour la période du 1 ^{er} août 2002 au 31 juillet 2003	31 juillet	Entre le 1 ^{er} août 2003 et le 1 ^{er} janvier 2004

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec Me Franca Sucapane au 514-861-2799, poste 328.



Placez votre marque sous notre aile.

Notre service en marques de commerce, le CPI Centre de Propriété Intellectuelle™, s'occupe de tout. Contribuez à la réussite de vos clients en leur proposant la meilleure protection qui soit : une marque de commerce enregistrée.

CENTRE DE RECHERCHES ET D'ANALYSES
SUR LES CORPORATIONS LTÉE

Téléphone : (514) 861-2722 Sans frais : 1 800 361-5744
www.crac.com

