



# Le grand guide de survie dans le domaine des marques de commerce au Canada (2024)

---

Auteurs : Jean-Philippe Mikus et  
Marek Nitoslawski, Fasken

**FASKEN**

Tracons l'avenir



## Le grand guide de survie dans le domaine des marques de commerce au Canada (2024)

---

Le sirop d'érable, la grande tradition du hockey et la beauté des paysages font depuis longtemps la renommée du Canada, mais le pays est aussi connu pour le climat rigoureux qui règne dans son bureau des marques de commerce, surtout depuis la réforme du régime des marques de commerce de 2019. Les nombreux requérants qui utilisent le Protocole de Madrid pour demander l'enregistrement d'une marque de commerce au Canada se retrouvent frappés de plein fouet par les vents froids de la pratique canadienne en matière de marques de commerce. Or, il y a de l'espoir dans ce paysage glacial.

Nous sommes heureux de vous présenter ce guide de survie de l'initié portant sur les défis les plus courants auxquels sont confrontés les requérants au Canada et sur la meilleure façon de les relever. Sans plus attendre, et avec une bonne tasse de cidre à l'érable en main, voici quinze points pour réchauffer l'âme des marques que nous chérissons :

- 1. Ils sont sympathiques, mais méticuleux, ces Canadiens :** Le danger le plus courant dans la forêt de la pratique canadienne en matière de marques de commerce n'est pas de croiser un grizzli ou une meute de loups. C'est le degré élevé de précision requis dans les descriptions de produits et services. À moins que vos produits ou services ne soient très standard, il est probable que nos sympathiques fonctionnaires de l'OPIC vous adressent une opposition ou, comme dans bien des cas, un grand nombre d'oppositions! Les demandes doivent être très détaillées (encore plus qu'aux États-Unis), ce qui explique en partie les retards de traitement au Canada. La marge de manœuvre est un peu plus grande pour la description des services, mais les entreprises technologiques risquent de rencontrer des embûches tant pour la description des services que pour celle des produits. Étant donné que les examinateurs utilisent la liste des produits et services préapprouvés par l'OPIC comme référence, on peut avoir une bonne idée des termes qui conviennent en consultant la liste des termes préapprouvés [\*ici\*](#).
- 2. La course aux examens :** Il faut faire preuve de rigueur et de finesse dans l'élaboration des stratégies pour regrouper les demandes présentées au bureau des marques de commerce. Le délai d'examen pour certaines demandes canadiennes est actuellement de 4 à 5 ans. Même si le bureau des marques de commerce a embauché 100 nouveaux examinateurs l'an dernier, il pourrait s'écouler un certain temps avant de rattraper le retard accumulé. Le moyen le plus rapide d'obtenir un enregistrement (parfois dans un délai d'un peu plus d'un an) consiste à n'utiliser que des termes préapprouvés dans la demande. La deuxième solution la plus rapide consiste à produire une demande au Canada au moyen du Protocole de Madrid. Il est possible d'accélérer le traitement d'une demande en cours en la modifiant après l'avoir produite pour qu'elle ne porte que sur les produits et services préapprouvés. Il est également possible de demander d'ajouter des termes à la liste des termes préapprouvés dans le manuel des produits et services si aucune entrée appropriée n'est trouvée.



3. Grand Prix de Formule 1 une fois par an à Montréal. C'est sans doute ce qui a inspiré notre bureau des marques à accorder des délais d'examen accélérés. Le Canada a donc les délais d'examen les plus courts et les plus longs au monde. Si votre marque fait l'objet d'une contrefaçon, l'examen peut avoir lieu dans les 10 jours. Une déclaration sous serment est requise à l'appui de cette affirmation, mais aucuns droits additionnels ne seront exigés. Cela peut également fonctionner dans l'autre sens : si vous vous faites attaquer par un opposant aussi féroce qu'un ours polaire, vous pouvez demander que votre demande soit accélérée.
4. **Le spectre des marques descriptives :** Contrairement au fantôme du célèbre peintre paysagiste du Groupe des Sept, Tom Thomson, que l'on ne peut voir que dans les eaux miroitantes du parc Algonquin en Ontario, l'esprit de la description hante constamment le paysage des marques

de commerce canadiennes. Depuis 2019, l'absence de caractère distinctif inhérent est fréquemment invoquée pour faire obstacle à l'enregistrement. Les slogans sont particulièrement visés par ce motif d'opposition. En règle générale, il ne suffit pas d'ajouter un dessin pour faire tomber l'opposition, à moins que le dessin soit dominant. La plupart du temps, des arguments juridiques solides permettent de conjurer cette menace spectrale. En l'absence de tels arguments, le caractère distinctif doit être démontré pour chaque province ou territoire à la date de production de la demande d'enregistrement au Canada, ce qui peut s'avérer ardu et coûteux. L'enregistrement de la marque de commerce qui en découlera ne pourra être effectué que dans les provinces et/ou territoires pour lesquels des preuves satisfaisantes ont été fournies. Si une marque est plus ou moins descriptive, les requérants





devraient envisager de produire une demande complémentaire ultérieurement, lorsqu'elle sera bien établie sur le marché.

**5. Noms de famille : À la dérive et sans pagaie?**

Le Canada est une destination de choix pour les longues randonnées en canot, mais l'enregistrement d'un nom de famille ou d'un nom dans ce pays n'est pas un long fleuve tranquille – vous devrez même braver des nuages de mouches noires! Il y a quelques années, le registraire des marques de commerce a éliminé l'obligation de relever un nombre minimum de Canadiens portant le même nom de famille avant qu'une objection ne puisse être soulevée. Les noms ou noms de famille de designers, d'artistes, de musiciens, de créateurs, entre autres, sont régulièrement refusés, même si ces personnes portent des noms très peu communs. Seules les personnes dont le nom de famille correspond à un mot du dictionnaire obtiennent plus facilement gain de cause. L'ajout d'un terme distinctif peut aider, mais cette voie est rarement praticable. Si le nom de famille peut être considéré

comme un prénom, il est possible de faire lever l'objection. Si rien n'y fait, il convient d'adopter la même approche province par province, territoire par territoire pour établir que la marque jouit d'une notoriété propre. Il est recommandé d'envisager de réaliser une ou plusieurs campagnes de marketing mettant en valeur la marque avant la production de la demande au Canada afin de faciliter l'obtention d'une protection géographique étendue.

- 6. Consentements :** Dans de nombreux pays, les bureaux des marques de commerce acceptent les consentements au pied de la lettre pour lever une opposition fondée sur la confusion. Pas au Canada! Notre bureau des marques de commerce accorde beaucoup d'importance à la protection de l'intérêt public et veille à ce que le marché ne soit pas inondé de marques prêtant à confusion. À moins qu'une période de coexistence des marques assez longue sur le marché canadien ne soit démontrée, les consentements risquent de n'avoir pour ainsi dire aucun poids. En complément des

accords de règlement et des accords de coexistence internationaux, l'une ou l'autre des parties devrait modifier ses produits ou services, au besoin, afin de réduire tout risque de confusion perçue.

- 7. Langue :** « C'est une langue belle avec des mots superbes... » Un changement majeur se profile à l'horizon pour les marques de commerce employées au Québec. À compter du 1er juin 2025, les marques de commerce dans une autre langue que le français devront être traduites en français partout dans l'affichage public de la province. Il sera suffisant de se prévaloir d'une demande en instance concernant l'emballage d'un produit, mais il ne sera plus possible d'enregistrer le nom d'un produit pour éviter de traduire les termes descriptifs. De plus, une marque dans une langue autre que le français, même si elle est enregistrée, utilisée dans un affichage public visible depuis l'extérieur d'un établissement devra être accompagnée de termes descriptifs

prédominants en français. La vie est belle en français! Certains propriétaires de marques envisagent de mettre leur logo plus en évidence pour éviter de compromettre leur image de marque

- 8. C'est officiel :** Qu'il s'agisse des uniformes rouges des agents de la GRC ou de notre élégant Parlement fédéral, nous aimons nos traditions. Les marques officielles en font partie. Elles protègent les autorités publiques contre toute appropriation de leurs marques à l'égard de tous les produits et services possibles. La plupart des autorités publiques donneront leur consentement, alors n'hésitez pas à communiquer avec elles. À noter que certaines d'entre elles exigent des frais à cet effet. Une nouvelle procédure administrative devrait être mise en place au cours de la deuxième moitié de 2024 pour contester les marques officielles qui ont été accordées à des entités qui ne sont pas des autorités publiques compétentes ou si une autorité publique a cessé d'exister.



- 9. Gestion de la forêt des marques de commerce :** Le registre canadien est en passe de ressembler à une forêt dense. Le bois mort y abonde, car contrairement à la pratique américaine, aucune déclaration d'utilisation n'est automatiquement requise. La bonne nouvelle est que les procédures administratives de radiation pour non-usage peuvent être facilement entamées et demeurer anonymes. Pensez à faire appel à ces procédures si des marques sont citées en opposition à votre demande. Attention, il n'y a pas de délai de grâce pour entamer une procédure après avoir avisé une personne de son défaut d'usage. Les procédures administratives de radiation gagnent en rapidité d'année en année.
- 10. Faire mouche sans enregistrement :** Les droits de marque de commerce de la common law sont reconnus au Canada. Vous pouvez à la fois vous faire connaître et faire valoir vos droits sans vous soucier des démarches relatives à l'enregistrement. Nos intrépides entrepreneurs y trouvent leur compte! Dans certaines régions, la simple notoriété d'un produit ou d'un service, même si celui-ci n'est pas vendu, peut donner lieu à des droits de marque de commerce. Ces droits peuvent disparaître aussi rapidement que les rêves de richesse au temps de la ruée vers l'or du Yukon, si un utilisateur obtient l'enregistrement d'une marque. Après le 5<sup>e</sup> anniversaire de l'enregistrement, il n'est plus possible de le contester au motif d'un emploi antérieur, sauf si la connaissance des droits antérieurs peut être démontrée. Ne soyez pas dupes : tout ce qui brille n'est pas or!
- 11. Problèmes de licence :** L'octroi de licences d'emploi de marques de commerce est un art complexe au Canada, un peu comme gagner au Stampede de Calgary. Tout est dans le contrôle. Dans le contexte des marques de commerce, il est indispensable de démontrer que l'on exerce le contrôle nécessaire sur la qualité et les caractéristiques des produits et des services. Ce contrôle peut être énoncé dans le contrat de licence ou mis en œuvre mais, si le contrôle est insuffisant, l'enregistrement pourrait être invalidé. Ce principe s'applique tout autant aux licences régies par des lois étrangères qu'aux licences octroyées au sein d'un groupe de sociétés. Pratiquez votre technique du lasso, et assurez-vous de maîtriser tous les éléments qui vous permettront de faire valoir le contrôle dans vos licences.
- 12. Notre banc des pénalités national :** la mauvaise foi. Le hockey est un sport robuste et le droit canadien des marques de commerce l'est tout autant : les deux imposent des pénalités pour excès d'agressivité. Déployée en droit canadien en 2019, la mauvaise foi a fait son chemin dans les procédures d'opposition et nous observons des approches contradictoires. C'est un terrain fantastique pour les opposants, mais ils doivent travailler fort dans les coins! Il faut constituer un dossier de preuves convaincant, car de nombreuses affaires se sont soldées par un échec en raison de faits vagues et infondés. Il ne suffit généralement pas que la marque soit connue à l'étranger ou dans le pays concerné.

- 13. Le grand Bouclier canadien :** Le Bouclier canadien fait partie de notre géographie; cet ensemble rocheux occupe une grande partie de notre paysage. Nous avons l'équivalent dans notre pratique en matière de marques de commerce. La partie titulaire d'un enregistrement bénéficie de l'immunité à l'égard de toute indemnité accordée à compter de la date de délivrance de l'enregistrement jusqu'à son annulation par la Cour fédérale. La surveillance des marques de commerce est donc importante. Il existe quelques failles dans ce bouclier : si vous pouvez démontrer la mauvaise foi, la fraude ou la fausse déclaration intentionnelle du propriétaire de l'enregistrement, des indemnités peuvent être accordées. Les enquêtes précontentieuses peuvent être très utiles à cet égard.
- 14. C'est l'intention qui compte :** Les Canadiens sont gentils et s'attendent à ce que les autres le soient aussi. Contrairement à la plupart des pays du monde, avoir l'intention d'employer la marque en liaison avec tous les produits et services est une obligation. L'utilisation d'intitulés de classes pour demander l'enregistrement n'est généralement pas une approche indiquée. Il peut être préférable de réduire ce type de demandes générales. L'absence d'intention d'emploi est couramment invoquée dans les oppositions. Bien qu'il soit plus difficile de contester une demande au motif de l'absence d'intention d'emploi qu'aux États-Unis, cette situation pourrait changer puisque la demande d'enregistrement n'est plus soumise à l'obligation d'emploi de la marque.
- 15. La bataille des oppositions :** Le Canada est une nation pacifique. En revanche, sa tradition dans le domaine des oppositions est bien vivante : il y en a beaucoup! Ce sport national est très axé sur les preuves et les faits, car les décideurs scruteront en détail les pratiques des deux parties et leur utilisation de la marque. La recherche d'éléments de preuve est souvent la clé du succès. Dans le cadre des procédures d'opposition, il n'existe pas de communication préalable, mais les témoins peuvent tous être contre-interrogés. Bien que les procédures d'opposition au Canada gagnent en rapidité, il faut généralement compter un minimum de trois ans pour obtenir une décision.



Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous vous êtes heurtés à d'autres défis et souhaitez que nous les ajoutions à ce guide de survie, écrivez-nous et nous nous ferons un plaisir de mettre à jour notre document.

Vous trouverez ci-dessous des liens vers d'autres articles concernant la pratique en matière de marques de commerce au Canada qui pourraient vous intéresser :

[Accélération des procédures d'opposition et d'annulation au Canada](#)

[Licence d'emploi des marques de commerce au Canada : les pièges à éviter](#)

[Charte de la langue française : nouveau projet de règlement sur la langue du commerce et des affaires](#)

[Alerte de conformité : Enregistrez vos marques de commerce dès maintenant afin de respecter la Charte de la langue française](#)

[Examen des marques de commerce à la vitesse grand V au Canada :](#)

[Que vous le croyiez ou non, c'est une option!](#)

[La Cour fédérale invalide la marque de commerce « IQ » pour absence de caractère distinctif : Leçons à retenir pour les propriétaires de marques de commerce et ceux qui les contestent](#)

[Enregistrement des marques de commerce au Canada | Dépôts au titre du Protocole de Madrid \(fasken.com\)](#)

[Foire aux questions \(FAQ\) sur les procédures d'opposition aux marques de commerce au Canada](#)

## Personnes-ressources de Fasken



**Jean-Philippe Mikus**  
Associé | Agent de marques de commerce  
+1 514 397 5176  
[jpmikus@fasken.com](mailto:jpmikus@fasken.com)



**Marek Nitoslowski**  
Associé | Agent de marques de commerce  
+1 514 397 4335  
[mnitoslowski@fasken.com](mailto:mnitoslowski@fasken.com)

Fasken est un cabinet d'avocats chef de file à l'échelle internationale qui compte plus de 950 avocats et 10 bureaux répartis sur trois continents. Les clients comptent sur nous pour la prestation de services juridiques pratiques et innovateurs.

Nous proposons des stratégies axées sur les résultats pour surmonter les défis commerciaux et résoudre les questions litigieuses les plus complexes.



<b>VANCOUVER</b>	550 Burrard Street, Suite 2900	+1 604 631 3131	<a href="mailto:vancouver@fasken.com">vancouver@fasken.com</a>
<b>SURREY</b>	13401 - 108th Avenue, Suite 1800	+1 604 631 3131	<a href="mailto:surrey@fasken.com">surrey@fasken.com</a>
<b>TSUUT'INA</b>	11501 Buffalo Run Boulevard, Suite 211	+1 587 233 4113	<a href="mailto:tsuutina@fasken.com">tsuutina@fasken.com</a>
<b>CALGARY</b>	350 7th Avenue SW, Suite 3400	+1 403 261 5350	<a href="mailto:calgary@fasken.com">calgary@fasken.com</a>
<b>TORONTO</b>	333 Bay Street, Suite 2400	+1 416 366 8381	<a href="mailto:toronto@fasken.com">toronto@fasken.com</a>
<b>OTTAWA</b>	55 rue Metcalfe, bureau 1300	+1 613 236 3882	<a href="mailto:ottawa@fasken.com">ottawa@fasken.com</a>
<b>MONTREAL</b>	800, rue du Square-Victoria, bureau 3500	+1 514 397 7400	<a href="mailto:montreal@fasken.com">montreal@fasken.com</a>
<b>QUÉBEC</b>	365, rue Abraham-Martin, bureau 600	+1 418 640 2000	<a href="mailto:quebec@fasken.com">quebec@fasken.com</a>
<b>LONDRES</b>	6th Floor, 100 Liverpool Street	+44 20 7917 8500	<a href="mailto:london@fasken.com">london@fasken.com</a>
<b>JOHANNESBURG</b>	Inanda Greens, 54 Wierda Road West, Sandton 2196	+27 11 586 6000	<a href="mailto:johannesburg@fasken.com">johannesburg@fasken.com</a>

# FASKEN

Traçons l'avenir

[fasken.com/fr](https://fasken.com/fr)