



Imposer et protéger sa marque en ligne au Canada

Troisième partie – Stratégies efficaces d’enregistrement et de choix de marques

Octobre 2020

En résumé :
« Une marque de commerce doit être reconnaissable, identifiable et différente des autres marques. »

Titre : Objections relatives au caractère distinctif : découvrir une nouvelle frontière

Principaux points à retenir :

- Le caractère distinctif inhérent d’une marque renvoie à son originalité.
- Une marque de commerce a un caractère distinctif inhérent lorsqu’il n’y a rien à son égard qui renvoie le consommateur à une multitude de sources.
- Les marques de commerce qui ne possèdent « pas de caractère distinctif inhérent » sont considérées comme n’étant pas enregistrables, mais celles qui possèdent un « niveau faible, moyen ou élevé de caractère distinctif inhérent » sont considérées comme enregistrables.
- Une marque de commerce sans caractère distinctif inhérent peut acquérir un caractère distinctif par un emploi continu et constant au Canada. Le demandeur doit présenter une preuve selon laquelle sa marque de commerce est devenue connue des consommateurs.
- Envisagez d’éviter l’adoption d’une marque de commerce comportant seulement une ou deux lettres, des éléments élogieux, des numéros de téléphone, un nom de famille ou un nom complet, un emplacement géographique, des mots, des phrases ou des dessins génériques, des formulations claires ou des descriptions fausses et trompeuses, etc.
- Évitez les marques de commerce que d’autres commerçants pourraient utiliser dans le cours normal de leurs activités en liaison avec les mêmes biens ou services.
- Avant de choisir une marque de commerce, demandez à votre conseiller en PI de vous fournir une opinion sur l’enregistrabilité afin de pouvoir capter tout signal d’alarme.

Personne-ressource



Mihaela Dumitrean
Agente de marques de commerce
T +1 514 847 4246
mihaela.dumitrean@nortonrosefulbright.com