

Désistement en marque : un concept mal compris

Pour les juristes pratiquant en litige au Québec, l'expression « désistement » évoque une procédure par laquelle le demandeur abandonne volontairement son action en justice (article 208 C.p.c.). Cette perception explique sans doute la réticence exprimée par certains requérants au moment d'avoir à produire un désistement dans un dossier de marques de commerce. Une réaction compréhensible, mais souvent erronée comme nous verrons.

La règle des marques descriptives

Rappelons qu'une fois déposée, la demande d'enregistrement d'une marque de commerce fait l'objet d'un examen rigoureux visant à déterminer si elle est enregistrable et répond aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*. Dans le cadre de l'examen, le registraire peut notamment s'objecter à l'enregistrement de la marque si elle est clairement descriptive de la nature ou de la qualité des marchandises et/ou services. Par exemple, le terme « JUTEUX » pour une orange ne peut être enregistré puisqu'il constitue une caractéristique inhérente de cette marchandise. Sinon, il en résulterait une atteinte à la libre concurrence.

Exception : le désistement

Cependant, si la marque de commerce n'est que partiellement descriptive, elle sera enregistrable à la condition de produire un désistement pour ladite portion descriptive. En effet, un désistement est une déclaration indiquant que le requérant ne revendique pas le droit à l'usage exclusif d'un ou de certains mots figurant dans la marque de commerce. Par exemple, « SOLEIL JUTEUX » pour des oranges, serait enregistrable, avec désistement pour « juteux ». Dans certains cas particuliers, il

sera possible de produire des désistements pour plusieurs mots et même tous les mots, car la marque constituera dans son ensemble une combinaison inusitée. Exemple : « COFFEE CRISP » (pour des tablettes de chocolat) et « PIZZA PIZZA » (pour des pizzas).

Conséquence pratique du désistement

Le désistement est donc un instrument utile. Plus que jamais, les commerçants adoptent des marques qui décrivent ou vantent les mérites de leurs produits ou services auprès des consommateurs. La force inhérente de la marque est rarement une considération au moment où elle est choisie. C'est plutôt l'obtention de résultats (ventes) qui prime. Une marque comme « KODAK » est peut-être forte, mais exige plus de temps et d'argent avant de réussir une percée sur le marché.

Ceci dit, rien n'est gratuit ! Et le prix à payer pour une marque « faible » comme « PIZZA PIZZA » est la protection réduite à laquelle elle a droit. Ainsi, d'autres commerçants sont libres d'utiliser le mot PIZZA, mais non la combinaison précise de cette marque.

Limites du désistement

Malgré ses avantages, le désistement est insuffisant dans plusieurs cas pour «sauver» une marque trop descriptive. Exemple : LA REVUE CANADIENNE DES AFFAIRES. Signalons aussi que les expressions vantant la qualité des marchandises ou services (« laudatory ») devront faire l'objet d'un désistement. Certains mots ont été expressément écartés par les tribunaux rendant la tâche facile. En voici des exemples : EXTRA, PLUS, PREMIER, ULTRA ou SUPER. Dans d'autres cas, on doit considérer l'état du registre pour déceler les tendances actuelles des examinateurs et examinatrices. Parfois, c'est le gros bon sens qui domine, parfois c'est autre chose !

Quand produire un désistement

On peut soit le produire lors du dépôt, soit attendre que le registraire l'exige. Présentement, le délai d'examen est de 18 mois. Afin d'éviter des délais additionnels, nous recommandons la première option à nos clients. Cependant, dans certains cas exceptionnels, il peut s'avérer une erreur stratégique de le produire au préalable. C'est vraiment une question d'expérience dans de tels cas.

* * *

Bulletin CPI par courriel !

Veuillez nous faire parvenir votre courriel à l'adresse : trademarks@crac.com



« Les perles » du
Journal des marques

Pour ceux qui sont à la dernière minute à la
Saint-Valentin...



Marque déposée en liaison avec...

Services de redistribution, de réponse et de
réacheminement téléphonique aux com-
merces de détail pour faciliter la commande
de fleurs et de cadeaux.

Notons la présence d'un désistement
pour le mot « FLOWERS ».
No. d'application: 1050137

