

Nom de famille, marque de commerce ?

Client 1 : Josianne Fontaine voudrait enregistrer son nom de famille en liaison avec des services de création de bijoux, soit FONTAINE.

Client 2 : Jean Tremblay voudrait enregistrer TREMBLAY en liaison avec ses services de consultations en informatique.

Commentaires : FONTAINE serait probablement enregistrable alors que TREMBLAY ne le serait pas. Voyons pourquoi.

Principes applicables

En vertu de l'alinéa 12(1) a) de la *Loi canadienne sur les marques de commerce* (la « Loi »), il n'est pas possible d'enregistrer une marque de commerce qui est un « *mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes* ».

Après vérification, il est déterminé que les marques FONTAINE et TREMBLAY sont des noms de famille.

L'élément clé qui joue en faveur de la marque FONTAINE consiste en ce que ce mot n'est pas principalement un nom de famille. Son sens principal auprès d'un Canadien moyen est probablement celui de « fontaine d'eau ». Par contre, TREMBLAY n'a pas d'autre signification que celui d'être un nom de famille.

Le fait qu'un nom ait plusieurs significations n'assure pas pour autant qu'il soit automatiquement enregistrable. Il faut que le sens générique soit plus important ou à tout le moins égal en importance à sa signification à titre de nom de famille. Ainsi, les marques COLES et JUNEAU n'ont pu atteindre l'enregistrement, bien qu'elles aient d'autres significations (1).

Si toutefois, le nom est celui d'un personnage fictif ou historique, il pourra alors être enregistrable. Exemple : RONALD MCDONALD pour la chaîne de restaurant McDonald™.

Le désistement

Une façon d'éviter un refus à l'enregistrabilité est d'ajouter une ou des expressions à la marque. Ainsi, TREMBLAY INFORMATIKA, sous réserve d'une objection possible pour confusion, serait enregistrable. Il s'agirait simplement de renoncer à l'exclusivité sur le mot TREMBLAY par la production d'un désistement.

Exceptions

Les articles 12(2) et 14 de la L.M.C. prévoient des exceptions au principe général. Leur nature déborde le cadre de ce texte. Signalons seulement que la majorité des dossiers de marques sont privés de pouvoir y faire appel en raison des contraintes de preuve.

Conclusion

La notion de nom de famille peut constituer un obstacle aussi inattendu qu'inquiétant lorsqu'on tente d'enregistrer une marque de commerce. Une bonne recherche de disponibilité appuyé d'une évaluation pertinente est encore le meilleur gage contre une surprise désagréable sur cette question.

- (1) (voir *Registrar of Trade Marks c. Coles Book Stores Ltd.* (1972), 4 C.P.R. (2d) 1; et *Juneau c. Chutes Corp.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 260).

* * *



« Les perles » du
Journal des
marques

À l'approche du Superbowl...

WHASSUP?!

Déposé en liaison avec
« Beer and drinking vessels. »

Titulaire :
ANHEUSER-BUSCH,
INCORPORATED
No de demande :
1,059,262.

