



Juin / juillet 2000 • Vol. 14 no 3 • 1,00 \$

De l'information pratique dans le domaine corporatif et des marques de commerce

# Les symboles Internet « www », « .com » et « .ca » Peut-on les enregistrer comme marque de commerce ? <sup>(1)</sup>

*Ce texte porte sur la position adoptée par le Bureau du registraire des marques de commerce lors de l'examen d'une demande d'enregistrement.*

## Principe général

Les symboles « .com », « www » et « @ » sont aujourd'hui bien connus comme étant spécifiques à l'Internet et, par conséquent, sont peu distinctifs. Ceci dit, rien n'interdit l'enregistrement d'une marque de commerce

composée d'un ou de plusieurs de ces symboles. C'est une question de contexte. Si l'examineur détermine que la marque proposée est « descriptive » au sens de l'article 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, elle sera refusée <sup>(2)</sup>. Pour en arriver à une telle conclusion, il est essentiel que l'examineur évalue la marque dans son ensemble et qu'il détermine l'impression première d'un consommateur moyen de la marque par rapport aux marchandises/services auxquels elle est associée <sup>(3)</sup>.

C'est ce qui ressort de l'énoncé de pratique émis par le Bureau des marques de commerce en date du 1<sup>er</sup> septembre 1999. Cet énoncé vise spécifiquement l'étape de l'examen d'une demande formelle pour l'enregistrement d'une marque qui comporte les expressions « .com », « .ca », « .fr », « .uk » ou « .us ». Il en découle que l'ajout du symbole « .com » à une marque qui est clairement descriptive ne rendra pas celle-ci enregistrable. Malheureusement, on ne donne aucune précision sur les éléments « @ » et « www ». En pratique, il semble que dans ces deux cas, le Bureau des marques applique généralement les mêmes règles et ce, malgré certaines exceptions douteuses.

Par conséquent, lorsque la marque dans son ensemble n'est pas considérée comme étant « descriptive », la présence des symboles « .com », « .ca », « @ » ou « www » n'empêchera pas la marque d'atteindre l'enregistrement. Une condition pourra toutefois s'appliquer : la production d'un désistement.

## Produire un désistement

Un désistement constitue une renonciation par le titulaire de la marque de l'exclusivité d'une expression qui la compose. On utilise surtout le désistement dans le cas où une partie de la marque est « descriptive » des marchandises ou services visés.

N O U V E A U

## Certificats de conformité disponibles en couleurs !

La Direction générale des corporations (DGC) d'Industrie Canada a décidé d'émettre des certificats de conformité strictement en noir et blanc. Afin de pallier à cette situation, le C.R.A.C. peut maintenant vous obtenir rapidement de tels certificats en couleurs.

Toutefois, nous avons noté que le format électronique utilisé par Industrie Canada s'est avéré une source d'inquiétude, particulièrement en ce qui a trait à l'aisance avec laquelle il est possible de modifier un certificat, suite à son téléchargement. Pour contrer cet état de fait, le C.R.A.C. émet un certificat d'authenticité™ pour chaque certificat de conformité émis sous forme électronique, confirmant ainsi hors de tout doute que ledit document constitue un original dûment émis par Industrie Canada.

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec  
M. Pierre-Yves Marchand, poste 355 (pmarchand@crac.com)



## Délais des services corporatifs en date du 1<sup>er</sup> juin 2000

SERVICES	PROVINCIAL	FÉDÉRAL
TaxExpress™ (n° TPS / TVQ / RAS)	5 à 10 jours	—
Recherche et réservation d'un nom	*5 à 6 jours	24 heures
Certificat de constitution	*3 à 4 jours	2 jours
Certificat de modification	*3 à 4 jours	2 jours
Certificat de continuation, de prorogation ou de fusion	*1 à 2 semaines	3 à 6 jours
Certificat de dissolution	2 à 3 semaines	2 à 3 jours
Avis de changement (fédéral) ou déclaration modificative (Qué.)	2 à 3 semaines	2 jours
Lettres patentes pour personnes morales à but non-lucratif	*1 à 2 semaines	20 jours
Attestation / certificat de régularité ou de conformité	*24 heures	48 heures
Reconstitution	—	3 à 6 jours
Déclaration initiale	1 à 2 semaines	—
Déclaration d'immatriculation	*5 à 6 semaines	—
Déclaration annuelle	*4 semaines	—
Révocation de radiation Art. 54 l.p.l.	*1 à 2 semaines	—
<small>Ces délais peuvent varier légèrement selon le dossier traité (* ) = Service prioritaire disponible</small>		

### Réflexion...

***Aimez vos ennemis, cela les rendra fous!***

*Eleanor Doan*

Les symboles internet « www », « .com » et « .ca » (suite)

*Exemple du principe :* la marque PIZZA PIZZA est enregistrée notamment en liaison avec des pizzas. Un désistement pour le mot PIZZA a dû être produit. Si les activités avaient été « l'exploitation d'une école de théâtre pour adolescents », aucun désistement n'aurait été requis, le mot PIZZA n'étant pas descriptif des activités. La conséquence pratique de cette règle est la suivante: un compétiteur peut employer le mot PIZZA en liaison avec la vente de pizzas, mais ne pourrait pas l'employer dans le but de promouvoir ou pour identifier une école de théâtre.

L'application du concept de désistement pour les symboles d'Internet est illustrée dans les exemples ci-contre.

### Conclusion

Les marques composées de symboles propres à l'Internet sont enregistrables. Elles sont toutefois assujetties aux règles générales portant sur la descriptivité et devront donc, dans la plupart des cas, faire l'objet d'un désistement. Ceci dit, les règles étant assez nouvelles, les tribunaux (Cour fédérale et Commission des oppositions) pourraient y apporter des ajustements. À l'image de l'Internet donc, c'est un sujet à suivre!

*suite page 3*

**Pour connaître les  
derniers délais en  
matière de services  
corporatifs,**

**consulter**

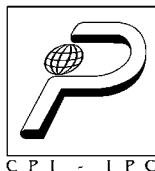
**notre site**

**Internet au :**

**www.crac.com**

## Les symboles internet «www», «.com» et «.ca» (suite)

- (1) Ce texte fait suite à celui portant sur les dénominations sociales ayant paru dans l'Info-CRAC en avril dernier (Vol. 14, No. 2);
- (2) En fait, la notion de descriptivité est assez complexe. C'est un sujet dont l'étendue dépasse la portée de cet article. Notons toutefois la définition donnée à l'article 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce* : 12 (1) *Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) (...); b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services;*
- (3) *Wool Bureau of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25; et *Mitel Corporation v. Registrar of Trade Marks* (1984), 79 C.P.R. (2d) 202.



CENTRE DE PROPRIÉTÉ  
INTELLECTUELLE  
INTELLECTUAL  
PROPERTY CENTRE

### QUELQUES EXEMPLES

Les exemples suivants sont tirés du Journal des marques de commerce. Sans constituer des précédents, ils donnent néanmoins un aperçu général de la position actuelle du Bureau des marques de commerce.

**WWW.GMCANADA.COM** – Marque enregistrée en liaison avec (...) des services d'exploitation d'un commerce pour la vente d'automobiles et pièces par le biais de l'Internet. Désistement pour les expressions «www» et «.com».

**WWW.BRANCHÉ.COM** – Marque enregistrée en liaison avec des marchandises de vêtements extérieurs pour enfants. Aucun désistement.

**BEYOND DOT COM** – Marque publiée en liaison avec des services de vente au détail «en ligne» de produits informatiques. Désistement pour «dot com».

**BOYS.COM / GIRLS.COM / BABIES.COM** – Marques publiées en liaison avec des marchandises de vêtements. Un désistement pour les mots «boys, girls, babies» fut produit. N'auraient probablement pas été acceptées en liaison avec des services de ventes de vêtements par le biais d'un site Internet.

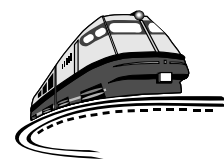
**WWW.JONESSODA.COM** – Marque enregistrée en liaison avec des boissons gazeuses et la vente par l'Internet de boissons gazeuses. Un désistement fut produit pour «www» et «.com». Aurait-il été possible de limiter la portée du désistement aux services? En principe oui.

**ESSO.CA** – Marque enregistrée en liaison avec des services Internet (...) dans le domaine des produits pétroliers. Désistement pour «.ca».

**@MOSPHERE** – Marque admise en liaison avec des shampoings, savons et produits pour le bain. Aucun désistement pour «@».

**@CANADA** – Marque admise (mais abandonnée subséquemment) en liaison avec un service d'accès rapide à des sites d'informations sur l'Internet. Désistement pour CANADA seulement.

## Avec le service TAXEXPRESS™ commandez vos numéros de TPS, TVQ et RAS en même temps que l'incorporation !



Ce service vous permet de répondre à un besoin crucial au moment même de la constitution d'une nouvelle entreprise.

Le service TAXEXPRESS™ vous libère des formalités associées à l'obtention des numéros de TPS, TVQ et de Retenues à la Source. Il suffit de compléter et signer nos formulaires prescrits et nous les faire parvenir avec vos statuts de constitution. Dès l'octroi des numéros, ceux-ci vous sont acheminés par télécopieur. Coût du service : 47 \$ (incluant honoraires et taxes).

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Me Franca Sucapane (poste 328).