



## À VOS MARQUES... PRÊTS !!! (la suite)

Par Me Chantal Desbiens, avocate

### Pourquoi enregistrer une marque de commerce ?

L'enregistrement d'une marque de commerce auprès du Bureau des marques de commerce à Gatineau confère à son titulaire une preuve irréfutable de propriété exclusive dans l'ensemble du Canada. Le certificat d'enregistrement constitue en fait, le titre de propriété à cette marque de commerce.

Le certificat d'enregistrement permet donc à son propriétaire de revendiquer une marque unique et l'aide à écarter les contrefacteurs éventuels. En cas de contestation, ce sera effectivement le contrefacteur qui aura le fardeau de prouver ses droits sur la marque en question.

### Comment procéder à l'enregistrement de votre marque de commerce et quelles en sont les étapes ?

Toute personne, physique ou morale, répondant aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce* peut produire une demande d'enregistrement auprès du Bureau des marques de commerce. Une recherche préliminaire des marques de commerce est grandement suggérée avant le dépôt d'une telle demande.

La demande subira ensuite un examen rigoureux pour s'assurer qu'elle réponde aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*. Suite à cette étude, la marque sera publiée dans le Journal des marques de commerce. Un délai sera par la suite accordé au public pour produire une opposition à l'enregistrement de cette marque (contestation). Finalement, dépendamment du sort d'une telle opposition, la marque pourra être admise et enregistrée.

Le processus d'enregistrement pouvant se révéler fort complexe, le recours à un agent de marques de commerce est fortement recommandé afin de vous faire économiser temps et argent.

### L'enregistrement est valide pendant combien de temps ?

L'enregistrement d'une marque de commerce est valide pour une durée de 15 ans et est renouvelable par la suite tous les 15 ans moyennant le paiement des droits exigibles.

### Vous avez l'intention de vous lancer dans l'exportation ?

L'enregistrement d'une marque de commerce au Canada ne protège pas les droits de son propriétaire dans d'autres pays. Si vous projetez alors d'exporter vos produits ou services à l'étranger, il vous sera donc nécessaire de présenter une demande d'enregistrement dans chacun des pays concernés.

La vérification de l'utilisation possible de votre marque de commerce par d'autres dans les pays où vous prévoyez développer vos affaires devient donc une démarche essentielle dans l'élaboration de votre stratégie d'exportation.

### Vous projetez vendre les actifs de votre compagnie ou encore acheter une entreprise ?

Les marques de commerce deviennent des biens de grande valeur dans toute transaction.

Le propriétaire d'une marque de commerce peut vendre, léguer ou transférer ses droits sur cette dernière par le biais d'une cession ou encore autoriser des tiers à jouir des droits rattachés à sa marque de commerce au moyen d'une licence.

La négociation d'une cession ou d'une licence s'avère donc un élément important à formuler lors notamment, de toute transaction de vente ou d'achat d'entreprise et ne devrait jamais être oublié.

### Qui doit veiller à ce qu'une marque de commerce ne soit pas violée ?

Le Bureau des marques de commerce ne jouant pas un rôle de surveillance, il incombe au propriétaire d'une marque de commerce de surveiller le marché afin de déceler les cas de violation et de prendre, au besoin, les mesures légales qui s'imposent pour faire respecter ses droits.

Votre marque de commerce étant l'un de vos actifs les plus précieux, protégez-la et augmentez ainsi la valeur de votre entreprise!

[www.pfdlex.com](http://www.pfdlex.com)

**\*\* À noter que la prochaine parution aura lieu en septembre \*\***

# LA TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS PEUT ENGAGER VOTRE RESPONSABILITÉ

Par Me Frédéric Savard-Scott, avocat

Dans un jugement récent (JE 2005-712), la Cour d'appel confirmait le jugement de première instance, lequel condamnait une institution financière à payer à IKEA PROPERTY LIMITED (ci-après appelée « IKEA ») la somme de 811 417,77 \$ en capital.

## Les faits de cette affaire sont les suivants :

IKEA retient les services de Construction Structura (ci-après appelée « Structura ») pour la construction d'un centre de distribution à Brossard. Dans le cadre du processus, le représentant d'IKEA entend des rumeurs à l'effet que Structura éprouverait des problèmes financiers. De plus, IKEA reçoit une lettre de Structura l'avisant qu'elle s'engage dans un processus de restructuration. Le représentant d'IKEA communique avec le représentant de Structura qui, dans un premier temps, le rassure et, dans un deuxième temps, l'invite à communiquer avec le représentant de son institution financière, ce qu'il fait.

Le représentant de l'institution financière, verbalement et par écrit, rassure le représentant d'IKEA en lui disant notamment, que la situation financière de Structura est bonne et que sa marge de crédit, d'environ 5 000 000 \$, est peu utilisée.

Sur la base de ces informations et après avoir fait quelques vérifications auprès des sous-traitants de Structura, IKEA transmet un chèque de 1 638 229,18 \$ à Structura, en paiement d'une partie des travaux. Sept jours plus tard, Structura fait cession volontaire de ses biens. IKEA termine les travaux de construction de son centre de distribution et débourse la somme de 811 417,77 \$ afin de désintéresser les sous-traitants impayés de Structura, lesquels avaient tous inscrit des hypothèques légales sur l'immeuble.

En ce qui concerne le montant des dommages, le juge de première instance ainsi que la Cour d'appel sont d'avis que la réclamation d'IKEA au montant de 811 417,77 \$ est fondée, celle-ci ayant déboursé la somme précitée à deux reprises car les sous-traitants devaient être payés à même le montant de 1 638 229,18 \$ transmis à Structura, ce qui ne fut pas fait.

En ce qui concerne la responsabilité de l'institution financière, la Cour d'appel est d'avis que cette dernière n'avait aucune obligation légale de répondre à la demande de renseignements concernant la situation financière de Structura.

Toutefois, ayant choisi de répondre à la demande d'IKEA, parce qu'autorisée par Structura, elle devait le faire avec diligence raisonnable et fournir une information complète et conforme à la réalité.

Après analyse, la Cour d'appel est d'avis que l'information disponible au représentant de l'institution financière était suffisante pour « inciter tout banquier prudent et diligent à ne pas témoigner de la bonne position financière de Structura ». Ainsi, la Cour d'appel est d'avis que la faute commise par le représentant de l'institution financière était suffisamment importante et sérieuse pour engager la responsabilité de cette dernière et ce, malgré qu'elle ait agi à titre gratuit.

Il importe de préciser que la missive de l'institution financière transmise au représentant d'IKEA contenait une clause de non-responsabilité, laquelle fut stipulée unilatéralement par l'institution financière après la transmission orale des renseignements. En ce qui concerne cette clause de non-responsabilité, la Cour d'appel est d'avis qu'IKEA n'a pas consenti librement à renoncer aux conséquences de la faute de l'institution financière et ajoute que de toute façon, l'institution financière avait commis une faute lourde. À cet effet, nous précisons que le *Code civil du Québec* prévoit qu'une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute lourde.

À la lumière des principes précités, nous vous invitons à faire preuve de diligence raisonnable lorsque vous transmettez des renseignements à des tiers, même gratuitement.

## DES NOUVELLES DE NOUS

- ♦ En collaboration avec la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec et le ministère des Affaires municipales et des régions, Me Joanne Côté dispense une formation portant sur la *Loi agricole 2004*. Cette formation, qui s'adresse aux élus et fonctionnaires, vise à informer les participants des nouvelles dispositions relatives à la procédure à suivre et aux conditions qui peuvent être exigées dans le cadre de l'émission d'un permis ou d'un certificat concernant les élevages porcins.
- ♦ De grandes nouvelles pour Blainville. La suite prochainement...

**BONNES VACANCES À TOUS NOS LECTEURS !!**



**Prévost  
Fortin  
D'Aoust**

S.E.N.C.

**Avocats**

Agents de marques de commerce  
et de brevets

## LA COLONNE JURIDIQUE

DÉPÔT LÉGAL  
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE  
DU QUÉBEC

LE CONTENU DE LA PRÉSENTE  
N'EST PAS UN AVIS JURIDIQUE DU  
CABINET OU DES AUTEURS QUI  
N'EXPRIMENT QUE DES COMMENTAIRES.

### Saint-Jérôme

55, rue Castonguay  
bureau 400, J7Y 2H9  
**(450) 436-8244**  
Télé : (450) 436-9735  
Montréal : (450) 476-9591

### Blainville

10, boul. de la Seigneurie Est  
bureau 201, J7C 3V5  
**(450) 979-9696**  
Télé : (450) 979-4039

### Montréal

1240, avenue Beaumont  
bureau 100, H3P 3E5  
**(514) 735-0099**  
Télé : (514) 735-7334

### Sainte-Agathe

124, rue St-Vincent  
J8C 2B1  
**(819) 321-1616**  
Télé : (819) 321-1313

### Affiliation en Ontario

Szemenyei Kirwin  
Mackenzie, law firm  
Toronto et London