

Imposer et protéger sa marque en ligne au Canada

Troisième partie 3 – Stratégies efficaces d’enregistrement et de choix de marques

Ne pas distribuer

Jordana Sanft

Associée, avocate, agente de marques de commerce, agente de brevets,
Toronto

Catherine Daigle

Associée, avocate, agente de marques de commerce, Montréal

Mihaela Dumitrean

Agente de marques de commerce, Montréal

Al Hounsell

Avocat senior en innovation, Toronto

Jeffrey Kang

Stratège en PI, avocat, agent de marques de commerce et de brevets,
Toronto



Ordre du jour

- Mot de bienvenue et présentations
- Mise en œuvre de la Classification de Nice et du Protocole de Madrid, un an plus tard : quelles leçons tirer et à quoi s'attendre
- Objections relatives au caractère distinctif : découvrir une nouvelle frontière
- Stratégie de PI et gestion des risques
- IA et solutions novatrices
- Mot de la fin
- Séances en petits groupes



Mise en œuvre de la Classification de Nice et du Protocole de Madrid, un an plus tard : quelles leçons tirer et à quoi s'attendre

Catherine Daigle
Associée, avocate, agente de marques de commerce, Montréal

Mise en œuvre de la Classification de Nice et du Protocole de Madrid, un an plus tard : quelles leçons tirer et à quoi s'attendre

Arrangement de Nice

Classification de Nice

- Exige que tous les biens et services associés à une marque soient groupés et classés dans une ou plusieurs des 45 classes prévues
- Frais de dépôt ou de renouvellement en fonction du nombre de classes visées par la demande ou l'enregistrement
- Applicable aux nouvelles demandes, aux demandes existantes qui n'avaient pas été publiées le 17 juin 2019 et aux renouvellements d'enregistrement
- En plus du regroupement des biens et services selon la Classification de Nice, l'IPIC exige toujours que les biens et services soient spécifiques et décrits dans les termes ordinaires du commerce

Mise en œuvre de la classification de Nice et du protocole de Madrid, un an plus tard : quelles leçons tirer et à quoi s'attendre

Protocole de Madrid

Avantages

- Possibilité de déposer une seule demande d'enregistrement international pour 120 pays membres
- Possibilité de choisir n'importe quel nombre de pays et d'obtenir la protection dans d'autres pays après l'obtention d'un enregistrement international
- Économies si le dépôt vise de multiples pays
- Poursuite des demandes d'enregistrement simplifiée selon le territoire
- Pas besoin de retenir les services d'un conseiller en marques de commerce local dans les pays désignés

Problèmes possibles et autres considérations

- Les droits internationaux varient selon la validité de la demande ou de l'enregistrement dans le pays initial pendant une période de cinq ans après la date de l'enregistrement international
- Les droits octroyés par l'enregistrement international ne peuvent pas être plus larges que les droits nationaux
- Aucune économie si la demande d'enregistrement international ne vise que quelques pays
- Pas de conseil de professionnels locaux sur les possibles écueils





Objections relatives au caractère distinctif : découvrir une nouvelle frontière

Mihaela Dumitrean
Agente de marques de commerce, Montréal



Caractère distinctif

- Sert à déterminer l'origine des biens et services afin d'éviter la confusion
- Niveaux de caractère distinctif :

Élevé	Relatif	Faible	Aucun
<ul style="list-style-type: none">• Kodak• Xerox• 	<ul style="list-style-type: none">• Whirlpool• Coppertone	<ul style="list-style-type: none">• Météomédia• 	<ul style="list-style-type: none">• • • Attention chaud

Exemples de marques de commerce considérées comme dépourvues de caractère distinctif inhérent

- Marques de commerce constituées d'une ou deux lettres ou d'un ou deux chiffres: **GT, LE**
- Marques essentiellement constituées d'un seul nom ou patronyme
- Noms et titres honorifiques : **M^{ME}, M., Dr, Madame, Monsieur, M^e, SMITH**
- Mots ou phrases avec éléments élogieux : **MERVEILLEUX, AUTHENTIQUE, ORIGINAL, MEILLEUR AU CANADA**

Ancienne loi	Nouvelle loi
✓	✗



Ancienne loi	Nouvelle loi
⚠	✗



Ancienne loi	Nouvelle loi
✓	✗



Ancienne loi	Nouvelle loi
⚠	✗

Exemples de marques de commerce considérées comme dépourvues de caractère distinctif inhérent

- Lieux géographiques : **TORONTO, SHECAWGO, CABINET D'AVOCATS AU CANADA, AMÉRICAIN**
- Numéros de téléphone : **514 508-0808**
- Les marques de commerce que les autres commerçants devraient pouvoir utiliser dans le cours normal de leurs affaires en association avec les mêmes biens ou services

Ancienne loi	Nouvelle loi
	

Ancienne loi	Nouvelle loi
	

Ancienne loi	Nouvelle loi
	

Comment réfuter une telle objection?

- En présentant des arguments écrits à l'encontre de l'objection
- En produisant une preuve attestant que la marque de commerce était distinctive à la date de production de la demande d'enregistrement

Stratégie de PI et gestion des risques

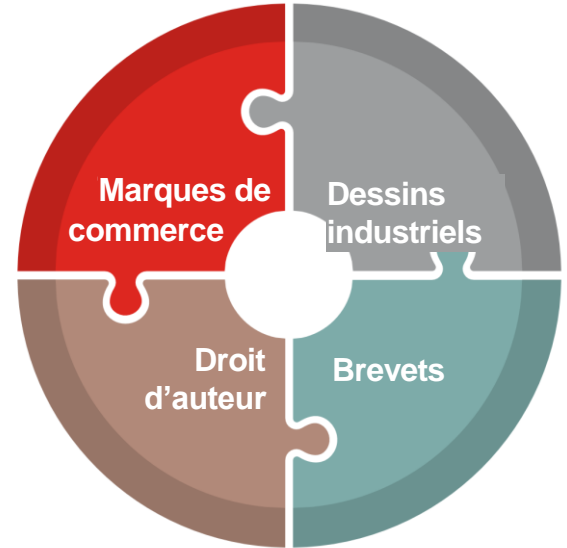
Jeffrey Kang
Stratège en PI, avocat, agent de marques de commerce et de brevets, Toronto

Qu'est-ce qu'une stratégie de PI?

- Une stratégie de PI fournit un cadre qui permet d'affecter des ressources à la réalisation de la valeur et à la gestion des risques associés aux biens incorporels comme les marques, la technologie et les données
- Une stratégie de PI complète englobe les volets protection, commercialisation et respect de la PI
- Une stratégie de PI utile comprend un plan de mise en œuvre

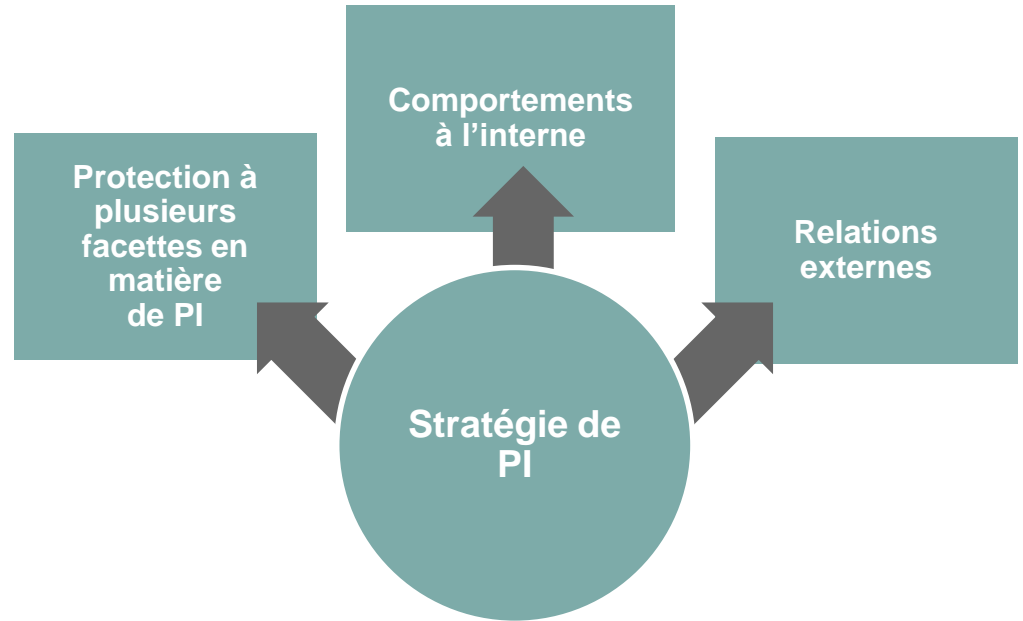
Protection à plusieurs facettes en matière de PI à l'égard des marques

- Une stratégie de PI utilise une protection à plusieurs facettes en matière de PI à l'égard des marques
 - Portée de la protection accrue
 - Davantage d'options sur le plan de la commercialisation et de l'application
 - Valeur de l'actif améliorée
- La stratégie de PI devrait être personnalisée. Il n'existe pas de solution universelle pour toutes les marques et tous les territoires



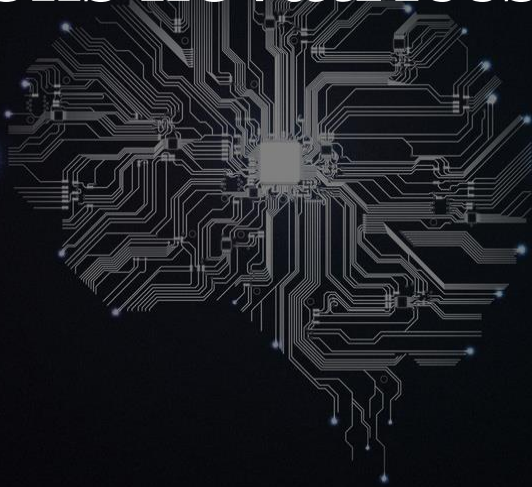
Saisir la valeur et gérer les risques

- Saisir la valeur et gérer les risques provenant de sources tant internes qu'externes
- Façonner les comportements à l'interne au moyen de politiques et de formations
- Gérer les relations externes en structurant les droits de PI au sein des droits contractuels



IA et solutions novatrices

Al Hounsell
Avocat senior en innovation, Toronto



Survol

- Processus de collaboration
- Types d'innovation à interaction avec les clients :
 - Services à valeur ajoutée
 - Services d'ingénierie juridique sur mesure
 - Produits novateurs

Processus de collaboration

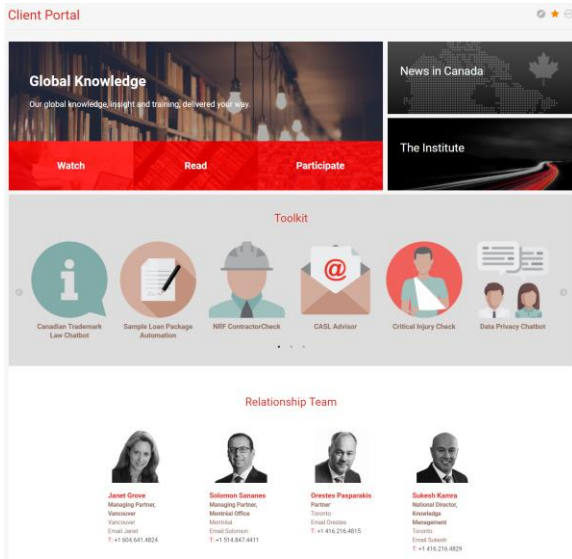


Services à valeur ajoutée

- Portails à l'intention des clients
 - Portails de collaboration conçus pour résoudre les défis courants du flux de travail et favoriser l'efficacité de la communication avec les clients
- Applications de systèmes experts juridiques
 - Outils pour orienter les clients dans un arbre décisionnel renfermant les réponses juridiques courantes
- Outils d'IA
 - Outils d'IA et agents conversationnels permettant d'interagir avec les utilisateurs sur des sujets d'actualité et des questions fréquemment posées
- Automatisation de documents
 - Modèles automatisés pour générer des précédents juridiques courants et généralement à faible coût

Exemples

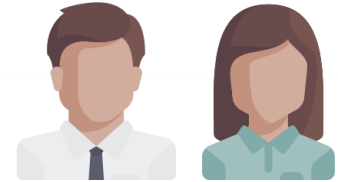
- Portails à l'intention des clients



- Protocole de Madrid – Agent conversationnel



Canadian
Trademark Law
Chatbot



Hello. My name is Parker and I'm here to help you answer certain questions about Canada's new trademark law. I'm learning new things each day, but I'm not trained to answer everything just yet. If you want to know what questions you can ask, just type "What can I ask?"

Type something

Innovation sur mesure

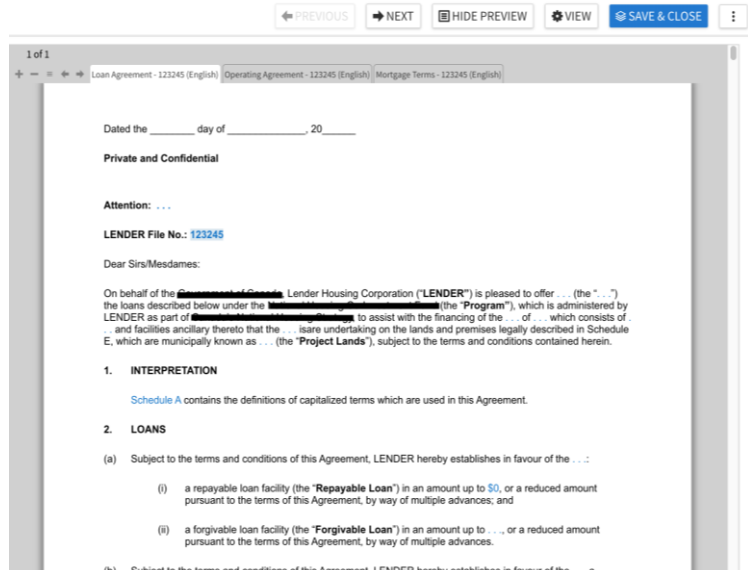
Vente de services d'innovation et d'ingénierie juridique

Types de services d'innovation sur mesure

- Systèmes de flux de travail
 - Outils axés sur l'automatisation des flux de travail et des méthodes pour des processus qui sont bien connus des cabinets d'avocats et des clients
- Analyse des données
 - Travail passé à nettoyer, analyser et interpréter les données du client en raison de l'expertise juridique et/ou du secret professionnel
- Outils d'IA
 - Outils d'IA et agents conversationnels afin d'interagir avec les utilisateurs au sujet de questions fréquentes propres au client
- Automatisation de documents
 - Modèles automatisés pour générer des précédents juridiques personnalisés et propres au client

Examples

- Automatisation de documents



- Clinique de PI – Agent conversationnel

Hello. My name is Isaac Pewton. I can provide basic intellectual property (IP) information and assistance with IP related matters. If you are looking for legal advice, please contact an IP lawyer. How can I help you?



who can apply for a trademark?

To apply for a trademark registration, you must be a "person" under Canadian law. A "person" can be an individual, partnership, trade union, association, joint venture, or corporation. Moreover, two or more persons can be applicants for a trademark.

What is needed in a trademark application?

A complete application includes: 1) the name and mailing address of the applicant, 2) a representation or description, or both, of the trademark, 3) a statement in specific and ordinary commercial terms of the goods and services associated with the trademark, 4) the statement of goods and services grouped according to the Nice Classification, 5) the application fee, 6) any other requirements specific to the type of trademark sought to be registered. You must file a separate application for each trademark that you wish to register. However, one application can cover a number of goods or services for a given trademark. To learn more about the trademark application process, please visit [here](#).

Produits

Ingénierie juridique pour la création de produits modulables

Développement de produits novateurs

- Bases de données sur la réglementation
 - Vente par le cabinet d'un abonnement à une base de données sur l'information réglementaire ainsi que d'outils de flux de travail connexes
- Tableaux de bord pour la communication de l'information
 - Vente par le cabinet d'outils de flux de travail s'appliquant universellement à plusieurs clients
- Modules de formation
 - Vente par le cabinet d'un accès à des applications de formation en ligne qui s'appliquent à plusieurs clients

Exemple – Portail de marques de commerce



< Close Save and new > Close

Trademark

Name

Official name

Is foreign language

Applicant

Filing Country

Trademark already filed

Run registrability search

Applicant (New)

Adverse trademarks +

Generate Trademark CSV

Trademark Type

Trademark goods

Trademark services

Trademark

services

- Standard character (letters, numbers and other characters)
- Design trademark (graphics of word, design/logo or both)
- Colour
- Hologram
- Moving Image
- Sound
- Texture
- Taste
- Positioning of Image
- Mode of Packaging
- 3D image

Exemple – Portail de marques de commerce



B Trigger + New Import Trademarks < Close

AI Hounsell
al.hounsell@nortonrosefulbright.com

DESKTOP

- Countries
- Entities
- Trademarks**
- Adverse trademarks

SETTINGS

<input type="checkbox"/>	Name	Applicant name
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Adverse Trademark

Display name

URI

Owner name

Status

- registered
- formalized
- allowed
- searched
- advertised
- other

First use

International classes

Identification statement

Desired action

- ignore
- watch
- oppose

Exemple – Tableau de bord pour portefeuille de PI



NORTON ROSE FULBRIGHT
IP Portal

Patent Portfolio

Show 25 entries

Column visibility Filter Excel PDF Patents Search Manual

Search:

Family ID	Representative Patent Image	Family title	Synopsis	Earliest Application date	Business Group	Sub Business Group	Technology
							Financial Product

Quelles leçons tirer

- Éviter la personnalisation sur mesure
 - On peut réduire les coûts pour les clients en se concentrant sur des fonctionnalités qui s'appliquent à plusieurs situations
- Chercher des partenariats
 - Des ententes sur le partage des coûts et des occasions personnalisées quant au potentiel des produits minimisent les risques initiaux
- Bien réfléchir aux modèles de soutien
 - Examiner attentivement comment fournir un soutien de haute qualité semblable à d'autres produits logiciels

Mot de la fin

Pour en savoir plus

- **Séances en petits groupes dès maintenant**
 - Soutien technique disponible en écrivant à rsvp.canada@enortonrosefulbright.com
- **Vous avez manqué un de nos webinaires? Visionnez-les sur demande :**
www.nortonrosefulbright.com
 - 15 octobre 2020 | Première partie | Protection des marques en ligne
 - 22 octobre 2020 | Deuxième partie | Atténuation des risques relatifs aux marques sur les réseaux sociaux et dans le cadre du commerce électronique

Modératrice



Jordana Sanft

Associée, avocate, agente de marques de commerce et de brevets

Toronto

Tél. : +1 416 216 4798

jordana.sanft@nortonrosefulbright.com

Nos conférenciers



Catherine Daigle

Associée, avocate, agente de marques
de commerce

Montréal

Tél. : +1 514 847 4560

catherine.daigle@nortonrosefulbright.com



Al Hounsell

Avocat senior en innovation
Toronto

Tél. : +1 416 216 1884

al.hounsell@nortonrosefulbright.com



Mihaela Dumitrean

Agente de marques de commerce
Montréal

Tél. : +1 514 847 4246

mihaela.dumitrean@nortonrosefulbright.com



Jeffrey Kang

Stratège en PI, avocat, agent de marques
de commerce et de brevets

Toronto

Tél.: +1 416 216 3903

jeffrey.kang@nortonrosefulbright.com



Le droit à l'échelle mondiale

nortonrosefulbright.com

Le Verein Norton Rose Fulbright, un Verein suisse, aide à coordonner les activités des membres de Norton Rose Fulbright, mais il ne fournit aucun service juridique aux clients. Norton Rose Fulbright a des bureaux dans plus de 50 villes partout dans le monde, y compris à Londres, Houston, New York, Toronto, Mexico, Sydney et Johannesburg. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter nortonrosefulbright.com/ca/fr/notes_juridiques_et_avis_de_non-responsabilite/norton-rose-fulbright/. Cette communication est un instrument d'information et de vulgarisation juridiques.

Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique de toute entité Norton Rose Fulbright sur les points de droit qui y sont discutés. Vous devez obtenir des conseils juridiques particuliers sur tout point précis vous concernant. Pour tout conseil ou pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre responsable habituel au sein de Norton Rose Fulbright.