

# **Imposer et protéger sa marque en ligne au Canada**

**Première partie - Protection des  
marques en ligne**

**Ne pas distribuer**



# Imposer et protéger sa marque en ligne au Canada

Première partie – Protection des  
marques en ligne

Modérateur :



**Mark Davis**

Associé, avocat,  
agent de marques de  
commerce

Conférenciers :



**Amy Grenon**

Associée, avocate,  
agente de marques  
de commerce



**Adam Haller**

Avocat senior, agent  
de marques de  
commerce



**Madeleine Hodgson**

Avocate,  
agente de marques  
de commerce



**Christopher Wilson**

Associé, avocat

# Ordre du jour

- Mot de bienvenue et présentation des conférenciers
- Utilisation transfrontalière des marques de commerce
- Vente de marchandises sur le marché gris et vente sur le Web
- Plateformes en ligne
- Référencement naturel, mots clés et détournement de marque
- Mot de clôture
- Séances en petits groupes

---

# Utilisation transfrontalière des marques de commerce en ligne

Adam Haller  
Avocat senior, agent de marques de commerce, Toronto

# La tension fondamentale

Les lois sur les  
marques de  
commerce sont  
intrinsèquement  
nationales

« *L'Internet  
n'a pas de frontières  
— son habitat naturel  
est mondial.* »  
Cour suprême du  
Canada dans la  
décision 2017 CSC 34

# Le spectre des contacts en ligne



# Facteurs

- Portée et nature des opérations avec les clients / des avantages obtenus par les clients
- Nature des produits ou des services
- Sélection des points d'entrée / de l'emplacement
- Langue
- Emplacement du serveur / domaines au niveau du pays
- Monnaie
- Options de livraison
- Coordonnées locales
- Témoignages / appuis / partenariats locaux

# Exemples

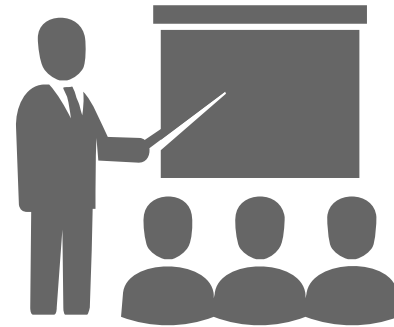
- *Miller Thomson LLP c Hilton Worldwide Holding LLP* , 2020 CAF 143
- *Trader Joe's Co. v. Hallatt*, 835 F.3d 960 (9th Cir. 2016)





# Astuces

- Harmonisez votre stratégie relative aux marques de commerce avec votre présence en ligne
- Surveillez et documentez d'où vient l'interaction





# Vente de marchandises sur le marché gris (importations parallèles) et vente sur le Web

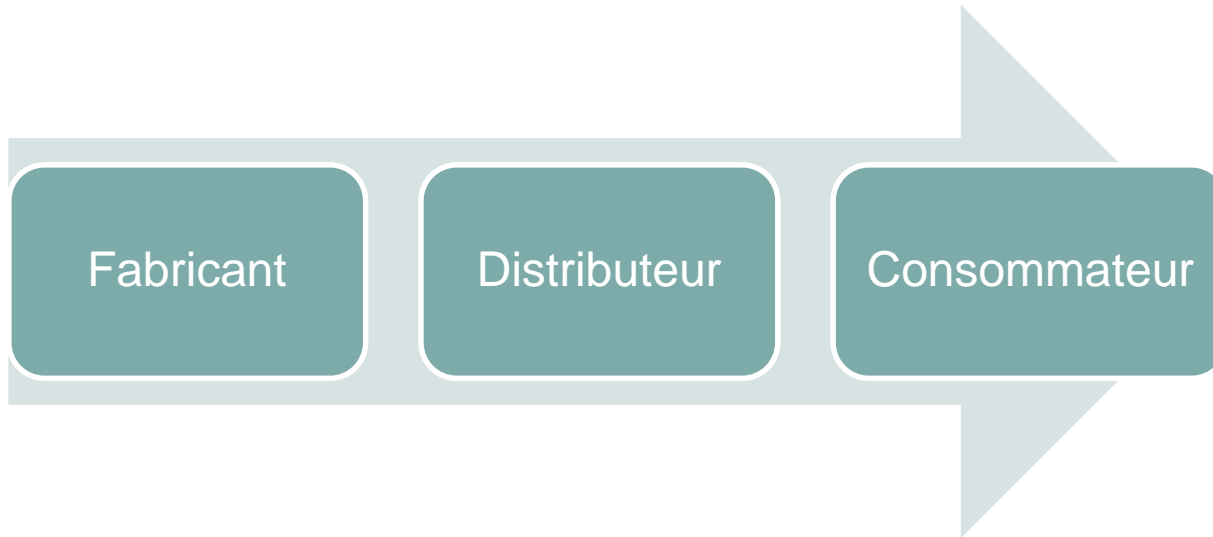
Amy Grenon  
Associée, avocate, agente de marques de commerce, Toronto

# Vente de marchandises sur le marché gris | Aperçu

- Que sont les marchandises du marché gris?
- Comment peuvent-elles causer des dommages à ma marque?
- Comment le droit canadien traite-t-il les ventes sur le marché gris?
- Quelles mesures proactives peut-on prendre?
- Quelle approche adopter en matière d'application de la loi?

# Qu'est-ce qu'une marchandise du marché gris?

Marchandise faisant l'objet d'une marque de commerce authentique qui est vendue à l'extérieur d'un canal autorisé



# Quels dommages peut subir ma marque?

- ✘ Différence dans la qualité des marchandises
- ✘ Possibilité de non-conformité avec la réglementation locale
- ✘ Possible absence de garantie
- ✘ Vente dans des canaux et à des prix qui réduisent la valeur de la marque
- ✘ Incidence sur la relation avec les détaillants autorisés

# Comment le droit canadien traite-il les ventes de marchandises sur le marché gris?

- Traditionnellement difficile de faire appliquer la loi sur les marques de commerce et le droit d'auteur
- MAIS victoire possible dans les cas suivants :
  - Étiquetage différent
  - Non-conformité avec la réglementation
  - Qualité différente des marchandises
  - Propriété différente des droits de PI
- Autres causes d'action, p. ex. dispositions contractuelles et droits de PI connexes

# Quelles mesures proactives peut-on prendre?

- Intégrez des modalités dans les ententes de fabrication et de distribution
- Enregistrez les marques clés dans vos territoires de fabrication et de vente
- Enregistrez les pseudonymes sur les médias sociaux pour les marques et les variantes
- Inscrivez-vous aux programmes destinés aux propriétaires de marques sur les plateformes de commerce électronique
- Surveillez, surveillez, surveillez!



# Quelle approche adopter en matière d'application de la loi?

Achat d'un produit test

Mise en demeure

Plainte sur la plateforme de commerce électronique/médias sociaux

Litige contre le vendeur

Litige contre la source



---

# Travailler avec les plateformes en ligne

Madeleine Hodgson  
Avocate, agente de marques de commerce, Vancouver

# Travailler avec les plateformes en ligne

## Contenu diffamatoire

Sites de médias  
sociaux publics

## Contrefaçon

Sites web, médias  
sociaux,  
plateformes de  
vente au détail  
indépendants

# Travailler avec les plateformes en ligne

## Protection

- Enregistrez les droits
- Mettez en œuvre des politiques et des ententes

## Identification

- Surveillez les plateformes en ligne

## Application

- Avisez les plateformes
- Intentez un litige



---

# Malversations en matière de référencement naturel, de mots clés et de détournement de marque

Christopher Wilson  
Associé, Vancouver

# Mots clés et annonces - pratiques légales

## #bcaastonstrike

[icbcadvice.com](#) > [getting-started](#)

### Getting Started - ICBC Advice

**Getting Started.** In this section you will find some helpful **tips** on making sure your Insurance Corporation of British Columbia ("ICBC") claim gets started in the ...

# Mots clés et annonces – pratiques illégales

## Vancouver Career College

Sponsored links

[www.VCCollege.ca](http://www.VCCollege.ca) Full & Part-Time Diploma Programs Get your Diploma Fast. Free Info!  
Programs - Admissions - Tuition and Financial Options - Campus Locations

## Vancouver Community College

[www.cdicollege.ca](http://www.cdicollege.ca) Start an In-Demand Career in the Rewarding Field of Healthcare Now.

## Lush Soap at Amazon.co.uk

[www.amazon.co.uk/lush+soap](http://www.amazon.co.uk/lush+soap)

amazon.co.uk is **rated** \*\*\*\*\*

Low prices on **Lush** Soap

Free UK Delivery on Amazon Orders.

Shop by  
Department ▾

Search

Beauty ▾

Lush

Go

Hello. Sign in  
Your Account ▾

Try  
Prime ▾

**3**  
Basket ▾

Wish  
List ▾

Beauty Brands Best Sellers Gift Ideas Make-up Skin Care Fragrance Manicure & Pedicure Hair Care Bath & Body Sun Care & Tanning

## Departments

< Any Category

### Beauty

- Bath Bombs (29)
- Bath & Body (109)
- Skin Care Gift Sets (27)
- Sets (52)
- Skin Care (79)
- Soaps & Hand Wash (7)
- Bubble Bath (22)
- Hand & Nail Creams (3)
- Hair Extensions (208)
- Polish (8)

+ See more...

### Delivery Option (What's this?)

- FREE Super Saver Delivery

### Brand

- Bomb Cosmetics
- Lush
- Burt's Bees
- Pukka Hair Extensions
- Pukka Hair
- China Glaze

## Beauty > "Lush"

Related Searches: [lush bath bombs](#), [lush cosmetics](#), [lush products](#).

Showing 1 - 24 of 638 Results



Detail



Image

Sort by Relevance ▾



### Bomb Cosmetics Chocolate Ballotin Assortment Bath Gift Set

£9.99 **£9.35** ✓Prime

Order in the next **11 hours** and get it by Friday, Nov 22.

Eligible for FREE Super Saver Delivery.

More buying choices  
**£7.35 new** (10 offers)

★★★★☆ (158)



### Bomb Cosmetics Funkadelic Gift Pack

£12.00 **£11.06** ✓Prime

Order in the next **11 hours** and get it by Friday, Nov 22.

Eligible for FREE Super Saver Delivery.

More buying choices  
**£8.60 new** (10 offers)

★★★★☆ (40)



### Bomb Cosmetics Mistletoe Kiss Gift Set

£12.00 **£11.76** ✓Prime

Order in the next **11 hours** and get it by Friday, Nov 22.

Eligible for FREE Super Saver Delivery.

More buying choices  
**£8.99 new** (7 offers)

★★★★☆ (47)

# Annonces de référencement de produits

Ads · See coleman stove



Coleman Guide  
Series Dual F...

**\$175.49**

Amazon CA  
Free delivery



Coleman Camp  
Propane...

**\$119.97**

Amazon CA  
Free delivery



Coleman  
Perfectflow 2-...

**\$79.97**

Walmart.ca



Camp Chef  
Everest High-...

**\$160.14**

Amazon CA  
Free delivery



Coleman  
2000020953...

**\$99.99**

Amazon CA  
Free delivery



# Mot de clôture

# Pour en savoir plus

- **Séances en petits groupes dès maintenant**

- Soutien technique disponible en écrivant à [rsvp.canada@enortonrosefulbright.com](mailto:rsvp.canada@enortonrosefulbright.com)

- **Joignez-vous de nouveau à nous**

- 22 octobre 2020 | Deuxième partie | Atténuation des risques relatifs aux marques sur les réseaux sociaux et dans le cadre du commerce électronique
- 29 octobre 2020 | Troisième partie | Stratégies efficaces d'enregistrement et de choix de marques pour 2020

# Modérateur



## **Mark Davis**

Associé, avocat, agent de marques de commerce  
Toronto

Tél : +1 416 216 4066

[mark.davis@nortonrosefulbright.com](mailto:mark.davis@nortonrosefulbright.com)

# Nos conférenciers



## **Amy Grenon**

Associée, avocate, agente de marques de commerce  
Toronto  
Tél. : +1 416 216 1931  
[amy.grenon@nortonrosefulbright.com](mailto:amy.grenon@nortonrosefulbright.com)



## **Madeleine Hodgson**

Avocate, agente de marques de commerce,  
Vancouver  
Tél. : +1 604 641 4945  
[madeleine.hodgson@nortonrosefulbright.com](mailto:madeleine.hodgson@nortonrosefulbright.com)



## **Adam Haller**

Avocat senior, agent de marques de commerce  
Toronto  
Tél. : +1 416 216 1941  
[adam.haller@nortonrosefulbright.com](mailto:adam.haller@nortonrosefulbright.com)



## **Christopher Wilson**

Associé  
Vancouver  
Tél. : +1 604 641 4841  
[chris.wilson@nortonrosefulbright.com](mailto:chris.wilson@nortonrosefulbright.com)



*Le droit à l'échelle mondiale*

[nortonrosefulbright.com](http://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/](http://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.