



Imposer et protéger sa marque en ligne au Canada

Première partie – Protection des marques en ligne

Octobre 2020

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

En bref :

Les marchandises issues du marché gris peuvent causer des dommages considérables à une marque. Bien que de telles ventes soient difficiles à combattre au moyen des approches traditionnelles à l'égard des lois sur les marques de commerce et sur le droit d'auteur, on peut faire appliquer la loi grâce à des allégations contractuelles ou à la revendication de droits de PI connexes.

Points importants à retenir

- Les marchandises du marché gris (aussi connues sous le nom d'importations parallèles) sont des marchandises faisant l'objet de marques de commerce authentiques qui sont vendues à l'extérieur des canaux autorisés
- Scénario typique : les marchandises sont fabriquées et/ou distribuées légalement dans un territoire, mais ensuite importées et vendues dans un autre territoire sans le consentement du propriétaire de la marque
- Cette situation peut être attribuable à une fuite au niveau du fabricant, au niveau du distributeur ou au niveau du consommateur
- Difficulté d'application au Canada au moyen des approches traditionnelles en matière de lois sur les marques de commerce et sur le droit d'auteur
- Possibilité de victoire dans les cas suivants : différences d'étiquetage ou de qualité des produits, propriété différente de la PI; non-conformité avec la réglementation
- D'autres approches, comme l'application de réclamations contractuelles ou l'affirmation de droits de PI connexes (p. ex. si le vendeur non autorisé utilise un élément visé par un droit d'auteur ou par une marque de commerce pour publiciser la vente), peuvent permettre d'obtenir gain de cause
- Prenez des mesures proactives comme : i) l'intégration de modalités dans les ententes de fabrication et de distribution (p. ex. droits d'audit, dispositions territoriales, limitations en termes de quota, dommages-intérêts conventionnels); ii) l'enregistrement des principales marques dans les territoires où se produisent la fabrication et la vente; iii) l'inscription aux programmes destinés aux propriétaires de marques offerts par les plateformes de commerce en ligne; et iv) la surveillance constante des chaînes d'approvisionnement et de distribution et du contenu sur le Web (médias sociaux, plateformes de commerce électronique)
- Quelques mesures d'application : i) l'achat de produits tests; ii) l'intervention du système de plainte d'un site de médias sociaux/d'une plateforme de commerce électronique; iii) les ordonnances de cessation et d'abstention; et iv) la poursuite contre le vendeur et/ou la source ultime des marchandises (fabricant/distributeur tiers)

Principale personne-ressource



Amy Grenon

Associée, avocate, agente de marques de commerce

Tél +1 416 216 1931

amy.grenon@nortonrosefulbright.com