



Garantir une meilleure présence en ligne et l'exactitude des portfolios

# MARQUES ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE À L'ÉPOQUE DE LA COVID-19

19 mai 2020



M<sup>e</sup> Nancy Cleman



M<sup>e</sup> Sara Korhani



Mathilde Delorme  
*Stagiaire*

Nous vivons actuellement des événements sans précédent. Les mesures de distanciation physique adoptées par tous les niveaux de gouvernement et les autres directives gouvernementales connexes, telles que les quarantaines obligatoires, ont poussé les entreprises et les consommateurs à réduire leurs achats de biens et de services et à migrer de plus en plus sur l'obtention de ces derniers en ligne. Les particuliers et les entreprises s'appuient encore plus sur la technologie pour répondre à leurs besoins quotidiens et opérationnels et dépendent presque totalement des plateformes en ligne. Cette nouvelle réalité devrait nous rappeler pourquoi **la protection des droits de propriété intellectuelle (« PI ») est plus importante que jamais.**

Une marque de commerce enregistrée au Canada auprès de l'Office canadien de la propriété intellectuelle (« OPIC ») donne à son propriétaire le **droit exclusif d'utiliser la marque au Canada** en relation avec les produits et services identifiés. Elle donne également au propriétaire des droits et des **recours supplémentaires pour protéger la marque de commerce** à l'encontre des tiers qui tentent de profiter de sa réputation et, en conséquence, peut **arrêter les contrefacteurs.**

Outre la gestion de votre portfolio de marques de commerce, il est tout aussi important de **tenir à jour votre registre de noms de domaine et de vous assurer que vous y avez accès.** Pour protéger vos droits, vérifiez les informations techniques et les coordonnées transmises, ainsi que les dates de renouvellement de vos marques de commerce enregistrées.

## Votre portfolio de marques de commerce

Un portfolio canadien à jour est essentiel. **Il ne suffit plus de s'appuyer sur les mesures de protection des marques de commerce prévues en *common law*.** Au Canada, nous avons également la possibilité

de modifier les produits et services couverts par un enregistrement pour en ajouter de nouveaux. Le système d'enregistrement au Canada en est un de « **premier déposant** » et, avec l'introduction du Protocole de Madrid et des priorités de la convention, les titulaires internationaux peuvent avoir accès à des dates de dépôt plus rapprochées.

Nous comprenons que les temps qui courent sont incertains et que, pour certains, l'argent se fait plus rare. Cependant, lorsque l'on établit une liste des priorités et des mesures à prendre pour être en avance dans le monde numérique, **les demandes de marques de commerce devraient figurer en tête.**

## Directives générales et conseils

### Enregistrement, utilisation et protection des marques de commerce

- 1. Faites l'inventaire de vos marques** – tant pour les entreprises que pour les produits.
- 2. Assurez-vous que vos marques sont correctement enregistrées.**
  - a. L'enregistrement porte-t-il le bon nom?
  - b. L'adresse est-elle correcte?
  - c. L'enregistrement couvre-t-il tous les produits et services?

- 3. Déposez une demande d'enregistrement d'une marque dès que possible.**

Le fait que vous ayez utilisé une marque pendant des années ne signifie pas que vous aurez automatiquement droit à l'enregistrement. Le système d'enregistrement au Canada en est un de « premier déposant », ce qui signifie que d'autres personnes peuvent avoir déposé des marques de commerce similaires et avoir des droits antérieurs aux vôtres.

- 4. Renouvelez les enregistrements précédents.**

Les marques de commerce doivent désormais être classées selon le système de Nice et peuvent être renouvelées pour dix ans. La période de renouvellement commence six mois avant la date de renouvellement et se termine six mois après.

- 5. Choisissez les marques de commerce avec soin.**

Assurez-vous que les marques choisies ont un certain caractère distinctif et ne sont pas essentiellement descriptives ou composées de lettres, de chiffres ou de mots d'usage ordinaires.

- 6. Identifiez vos sites web et emballages.**

Veillez à ce que vos sites web et vos emballages soient marqués de manière à signaler la marque (<sup>MC</sup> ou <sup>TM</sup>).



## 7. Contrôlez l'utilisation de la marque avec des contrats de licence.

Mettez en place des contrats de licence entre les propriétaires et les utilisateurs (même s'ils sont au sein d'un même groupe d'entreprises); le contrôle de l'utilisation est important – les marques de commerce ne doivent pas être utilisées comme des noms pour éviter de devenir des mots génériques.

## 8. Ne soyez pas désinvolte face à la contrefaçon.

Si votre marque est utilisée par un tiers sans votre consentement, n'attendez pas pour agir. Il est important d'envoyer une lettre de mise en demeure à ce tiers pour qu'il cesse l'utilisation de votre marque et que vous puissiez garder le contrôle de celle-ci.

## 9. Protégez les modifications que la COVID-19 a inspirées à court terme.

En effectuant le virage technologique, il est important de tenir compte du fait que la *Loi sur les marques de commerce*<sup>1</sup> continue de s'appliquer malgré la pandémie. Avant d'ajouter un symbole ou un logo à votre marque de commerce, assurez-vous qu'il n'appartient pas à un tiers. Actuellement, certaines entreprises apportent des modifications à leurs marques de commerce, comme l'ajout d'un arc-en-ciel dans leur logo afin de répandre du courage et de la résilience. D'autres ont ajouté des espaces entre les lettres de leur nom ou de leur logo afin d'inciter les gens à respecter les règles de distanciation sociale.

**Si vous envisagez de modifier vos marques enregistrées**, il est important de garder à l'esprit que celles-ci doivent rester reconnaissables et doivent conserver les mêmes caractéristiques dominantes. En d'autres termes, les modifications sont tolérées, pourvu qu'elles soient négligeables et qu'elles n'induisent pas les consommateurs en erreur. Si le changement est à long terme, il peut être judicieux d'enregistrer une nouvelle demande auprès de l'OPIC en tant que nouvelle marque pour ce logo ou nom modifié.

## Autres avantages d'enregistrer une marque de commerce

### Registre des marques auprès d'Amazon

Amazon, l'un des plus grands marchés de commerce électronique au monde, offre une variété apparemment infinie de produits et de biens à acheter auprès de différents vendeurs. Cependant, dans un océan de produits et de vendeurs, la contrefaçon des marques de commerce et la vente de produits contrefaits sont plus difficiles à contrôler.

C'est pourquoi les entreprises peuvent s'inscrire au **Registre des marques auprès d'Amazon** afin d'avoir le contrôle de leur marque, lequel programme offre également une mesure de protection supplémentaire en cas de contrefaçon potentielle.

Amazon n'est pas la seule entreprise en ligne à offrir ce type de protection. Il est donc important de vérifier si les sites avec lesquels vous faites affaire possèdent de tels politiques et programmes de protection.

### Médias sociaux et avis de retrait

Certains médias sociaux, tels que Facebook ou Instagram, **confisquent un nom d'utilisateur, récupèrent un nom d'utilisateur, voire suspendent ou résilient un compte qui violent les droits de détenteurs des marques de commerce enregistrées.**

En outre, certaines plateformes peuvent être utilisées afin d'envoyer un **avis** à une entreprise qui héberge un site web pour qu'elle **retire les sites web qui pourraient enfreindre votre propriété intellectuelle.** À titre d'exemple, Go Daddy dispose d'une procédure en ligne si vous pensez qu'une partie viole votre propriété intellectuelle.

De plus, dans certains cas, pour obtenir une page d'entreprise auprès d'un média social, il peut vous être demandé de prouver que vous possédez la marque enregistrée que vous prévoyez l'utiliser.

### Lutter contre les produits de contrefaçon à la frontière

Une marque enregistrée donne accès à des recours supplémentaires pour lutter contre le commerce de produits contrefaits et protéger les droits de la marque. Les détenteurs de marques canadiennes enregistrées peuvent demander l'**aide de l'Agence des services frontaliers du Canada** (« ASFC ») en soumettant une **demande d'assistance** (« DDA »), qui reste valable pendant deux ans, après quoi elle doit être renouvelée. Le titulaire ou le propriétaire canadien d'une marque de commerce enregistrée ou d'une indication géographique auprès de l'OPIIC peut déposer une demande d'assistance auprès de l'ASFC.

Les DDA aideront l'ASFC à **identifier et à retenir efficacement les envois commerciaux soupçonnés de contenir des produits contrefaits.** Une fois inscrit au programme, l'ASFC intercepte et retient toute marchandise soupçonnée d'être contrefaite ou piratée à son entrée dans le pays et en informe le détenteur de la marque afin qu'il prenne les mesures appropriées.

### Entreprises en difficulté (faillite et protection des créanciers)

#### Modifications de la LFI et de la LACC et impact sur les licenciés de PI

Alors que la pandémie actuelle continue de se transformer en une crise sanitaire sans précédent, d'innombrables entreprises ont connu une **récession financière** dramatique et, dans certains cas, dévastatrice. Même avec la mise en œuvre de différents plans d'aide gouvernementaux, de nombreuses entreprises souffrent et envisagent probablement une restructuration majeure, au mieux, ou la faillite, au pire.

Si les effets de l'un ou l'autre de ces scénarios ont un impact direct sur l'entreprise insolvable, ils peuvent également affecter les **licenciés qui possèdent des licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle d'une compagnie potentiellement insolvable.** Ces licenciés peuvent donc se demander ce qu'il adviendra de leurs droits.

Suite aux récentes modifications apportées à la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*<sup>2</sup> (« LFI ») et à la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies*<sup>3</sup> (« LACC »), les détenteurs de licences de PI en sont venus à bénéficier **d'une protection accrue en cas d'insolvabilité de leur concédant**, ce qui, dans le climat économique incertain actuel, est plus pertinent que jamais.

Les amendements entrés en vigueur le 1<sup>er</sup> novembre 2019 ont élargi de manière importante les protections précédemment prévues par la LFI et la LACC. À cet effet, en vertu du nouveau paragraphe 65.13(9) de la LFI, **en cas de vente de la PI dans le cadre d'une restructuration sous la LFI**, un licencié de PI est désormais autorisé à continuer d'utiliser la PI pendant la durée du contrat ou de tout renouvellement de celui-ci, sous réserve que le licencié s'acquitte de ses obligations en vertu du contrat. Ce droit est reflété dans l'article 36(8) de la LACC en cas de vente du PI dans le cadre d'une restructuration sous la LACC.

Les articles 72.1 et 246.1 de la LFI, pour leur part, permettent désormais au licencié **de continuer à utiliser la PI si celle-ci est vendue ou si la licence est annulée par le syndic de faillite ou le séquestre**, respectivement.

L'impact des modifications susmentionnées est important pour les licenciés, car le nombre d'entreprises cherchant la protection de la LFI ou de la LACC augmentera sans aucun doute dans les mois à venir. Les licenciés voient maintenant leurs contrats de licence bénéficier d'une protection législative en cas de vente dans ces circonstances.

Il convient toutefois de noter qu'il existe toujours une **certaine incertitude quant au champ d'application des dispositions qui précèdent**, car la LFI et la LACC ne définissent pas le terme « propriété intellectuelle » ou n'indiquent pas clairement la portée d'un « droit d'utilisation de la propriété intellectuelle », expressions autrement définies dans certains textes législatifs. Il est important d'examiner attentivement les accords de licence existants, car souvent les droits de propriété intellectuelle sont inclus dans des accords contractuels à plus grande échelle, ce qui pourrait entraîner une incertitude quant à la validité d'un accord et l'exécution continue de ses obligations.



## Conclusion

Il est plus que probable que la pandémie actuelle ait des répercussions majeures sur toutes les sphères de la vie dans la société telle que nous la connaissons aujourd'hui. De nombreuses entreprises ont déjà commencé ou devront **changer leur façon de faire des affaires** dans les mois à venir, afin de respecter les différents décrets, ordonnances ou règles gouvernementaux. Comme nous opérons tous de plus en plus en ligne et modifions nos pratiques à l'échelle mondiale, **les marques de commerce ont un rôle majeur à jouer dans la protection de votre entreprise et dans la croissance de ses actifs**. Prenez le temps d'examiner votre portfolio de marques et noms de domaine et assurez-vous qu'ils sont à jour.

► **L'OPIIC a annoncé que la plupart des échéances tombant entre le 16 mars 2020 et le 29 mai 2020 sont prorogées jusqu'au 1<sup>er</sup> juin 2020.** Cette désignation s'ajoute aux désignations précédentes des jours de la période commençant le 16 mars 2020 et se terminant le 15 mai 2020. Cette période de prorogation pourrait être prolongée. Pour plus d'information, [cliquez ici](#).

**Le contenu de ce bulletin est de nature informative seulement et ne devrait pas être considéré comme un avis juridique.**

---

**Si vous êtes propriétaire d'une entreprise et que vous procédez à des ajustements à la suite de la crise actuelle, il est essentiel de veiller à ce que tous vos droits soient protégés et nous sommes là pour vous soutenir dans ce processus.**

**Nancy Cleman**

☎ 514 925-6374

✉ [nancy.cleman@lrmm.com](mailto:nancy.cleman@lrmm.com)

**Sara Korhani**

☎ 514 925-6405

✉ [sara.korhani@lrmm.com](mailto:sara.korhani@lrmm.com)

**Mathilde Delorme, stagiaire**

☎ 514 925-6338

✉ [mathilde.delorme@lrmm.com](mailto:mathilde.delorme@lrmm.com)

---

<sup>1</sup> L.R.C. 1985, c. T-13

<sup>2</sup> L.R.C. 1985, c. B-3.

<sup>3</sup> L.R.C. 1985, c. C-36.