

MISE EN GARDE

Le Barreau de Montréal organise de nombreuses activités et conférences à l'intention de ses membres.

Certains conférenciers acceptent gracieusement que le Barreau de Montréal publie leurs textes et présentation sur son site Internet au bénéfice de l'ensemble des avocats. Ces textes et documents reflètent l'état du droit au moment de leur présentation et ils ne font l'objet d'aucune mise à jour, sauf indication contraire. Ils ne dispensent pas les avocats qui s'y réfèrent de la lecture de la législation en vigueur.



Défendre sa marque de commerce à l'ère des média sociaux : une nouvelle approche

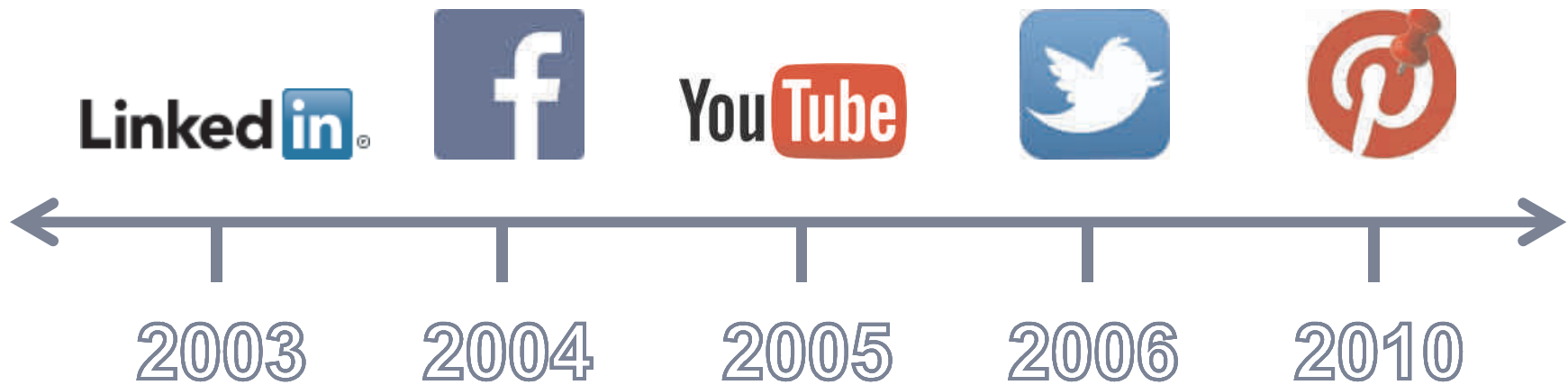
M^e Giovanna Spataro, associée

4 avril 2014

gowlings

Avocats • Agents de brevets et de marques de commerce

LES RÉSEAUX SOCIAUX



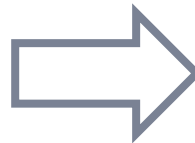
- **Marque de commerce**

- Article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*

- a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres;
- b) marque de certification;
- c) signe distinctif;
- d) marque de commerce projetée.

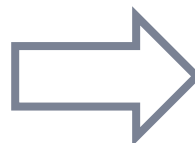
- Usage d'une marque de commerce

En liaison avec
des marchandises



Marque doit apparaître
sur les marchandises

En liaison avec
des services



Marque apparaît
dans la promotion
des services

USAGE



gowlings

- **La contrefaçon d'une marque de commerce**
 - Article 19 :
 - Usage de la marque déposée
 - Article 20
 - Usage d'une marque portant à confusion avec une marque déposée

- **Diminution de l'achalandage**

- Article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*

Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage à cette marque de commerce.

- « **Passing off** » (commercialisation trompeuse)

- Article 7 (b) *Loi sur les marques de commerce*

7. Nul ne peut :

(b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

- « **Passing off** »(commercialisation trompeuse)
 - Existence d'une réputation (« *goodwill* »);
 - Représentation trompeuse;
 - Dommages ou probabilité de dommages

■ Confusion

■ Article 6 (5) *Loi sur les marques de commerce*

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

■ Confusion

■ Article 6 (5) *Loi sur les marques de commerce* (suite)

c) le genre de marchandises, services ou entreprises;

d) la nature du commerce;

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

- **Concurrence déloyale en vertu de l'article 1457 du *Code Civil du Québec***
 - Existence d'un achalandage;
 - Déception du public due à une représentation trompeuse;
 - Dommage;

DIFFAMATION COMMERCIALE

- Article 7(a) *Loi sur les marques de commerce*

7. Nul ne peut :

(a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent;

- **Conditions :**

- 1) déclaration fausse ou trompeuse
- 2) tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent
- 3) dommage

- **Constitutionnalité**

La déclaration fausse ou trompeuse doit se rapporter à un droit de propriété intellectuelle.

- *Loi sur le droit d'auteur*

Protection d'une œuvre visuelle



- « **Brandjacking** »

Usage d'une marque par la création d'une fausse page ou d'un faux nom d'utilisateur

- « **User name squatting** »

Version de « brandsquatting » avec intention de vendre le nom d'utilisateur

POLITIQUE DES RÉSEAUX SOCIAUX

■ FACEBOOK

Protecting Other People's Rights

We respect other people's rights, and expect you to do the same.

1. You will not post content or take any action on Facebook that infringes or violates someone else's rights or otherwise violates the law.
3. We provide you with tools to help you protect your intellectual property rights. To learn more, visit our [How to Report Claims of Intellectual Property Infringement](#) page.
5. If you repeatedly infringe other people's intellectual property rights, we will disable your account when appropriate.

POLITIQUE DES RÉSEAUX SOCIAUX

■ FACEBOOK

Protection des droits d'autrui

Nous respectons les droits d'autrui et nous vous demandons de faire de même.

1. Vous ne publierez pas de contenu et vous n'entreprendrez rien sur Facebook qui pourrait enfreindre les droits d'autrui ou autrement enfreindre la loi.
3. Nous vous fournissons des outils pour vous aider à protéger vos droits de propriété intellectuelle. Pour en savoir plus, consultez notre page [Comment signaler les infractions aux droits de propriété intellectuelle?](#)
5. Si vous enfreignez les droits de propriété intellectuelle de tiers à plusieurs reprises, nous pourrions désactiver votre compte.

POLITIQUE DES RÉSEAUX SOCIAUX

- **FACEBOOK (suite)**

Page names must:

- i. not consist solely of generic terms (e.g., “beer” or “pizza”);
- ii. use proper, grammatically correct capitalization and may not include all capitals, except for acronyms;
- iii. not include character symbols, such as excessive punctuation and trademark designations;

POLITIQUE DES RÉSEAUX SOCIAUX

- **FACEBOOK (suite)**

Page names must:

- iv. not include superfluous descriptions or unnecessary qualifiers;
- v. not mislead others into thinking it is an official Page of the Page's subject matter or is authorized by an authorized representative of the Page's subject matter; and
- vi. not violate someone's rights.

(extrait des conditions d'utilisation de Facebook)

POLITIQUE DES RÉSEAUX SOCIAUX

■ TWITTER

- Impersonation: You may not impersonate others through the Twitter service in a manner that does or is intended to mislead, confuse, or deceive others.
- Trademark: We reserve the right to reclaim usernames on behalf of businesses or individuals that hold legal claim or trademark on those usernames. Accounts using business names and/or logos to mislead others may be permanently suspended.

(extrait des conditions d'utilisation de Twitter)

La protection des marques sur les réseaux sociaux est tributaire de la nature de l'acte reproché.

merci



Giovanna Spataro

514-392-9565

giovanna.spataro@gowlings.com

gowlings

Avocats • Agents de brevets et de marques de commerce

montréal • ottawa • toronto • hamilton • région de waterloo • calgary • vancouver • beijing • moscou • londres