

Stratégies proactives et réactives pour protéger votre marque à la frontière et sur Internet.

Présentations : Graham Hood et Tamara Céline Winegust

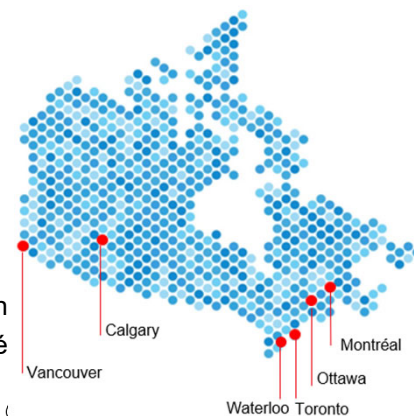
Date : Mardi 16 juin 2026 | 12 h à 13 h (HE)

1

Qui nous sommes

Cabinet canadien **chef de file en PI** expert du droit des **technologies** et des **affaires**

- Expertise dans tous les domaines de la PI
- Plus de 130 ans au service de la clientèle
- Plus de 180 avocat(e)s, agent(e)s et consultant(e)s techn
- Plus de 10 000 brevets et marques de commerce déposés annuellement
- Équipe chevronnée et historique de réussites en matière de litiges



2

Nos intervenant(e)s



Graham Hood
Directeur, Toronto
ghood@smartbiggar.ca



Tamara Céline Winegust
Directrice, Toronto
twinegust@smartbiggar.ca

SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

3

Réfléchir au problème

SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

4

Réfléchir au problème

- Contrôlez votre discours.
- Si votre produit est rentable, il y a fort à parier que, quelque part, quelqu'un tente de le copier.
- Les outils d'IA ne font qu'ajouter de l'huile sur le feu.

SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

5

Stratégies proactives

SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

6

Catégories de stratégies PROACTIVES

- **Mobilisation interne / des consommateurs**
 - Formation interne
 - Authentification des produits
 - Intégration de la PI dans la stratégie de mise en marché
 - Veille stratégique
- **Externe / gouvernement**
 - Inscriptions à l'OPIC
 - Enregistrements à l'ASFC
 - Inscription aux programmes en ligne
 - Registre des marques d'Amazon
 - Plateforme IPP d'Alibaba International

Stratégies PROACTIVES de protection des marques

- **Formation interne**
 - La plupart des risques sont détectés **en amont par les services juridiques**.
 - La stratégie la plus efficace de lutte contre la contrefaçon est la prévention.
 - Élaborez des formations courtes et pratiques pour vos équipes opérationnelles. Expliquez-leur :
 - à quoi ressemble la contrefaçon;
 - à quoi ressemble l'utilisation abusive d'une marque de commerce;
 - quand il faut signaler le problème aux services juridiques
 - Une détection précoce permet de réduire le temps et les coûts liés aux mesures de lutte contre la contrefaçon.

Stratégies PROACTIVES de protection des marques

- **Authentification intégrée dans vos produits**

- **Ce qu'il faut faire**

- Codes QR, numéros de série, codes de lot, encre invisible
 - Norme d'emballage et d'étiquetage uniformisée
 - Directive centrale expliquant « comment reconnaître un produit authentique »

- **Pourquoi c'est important**

- Réduit la confusion chez les consommateurs
 - Renforce les mesures de retrait et les interventions douanières
 - Réduit les remboursements et les atteintes à la réputation
 - Renforce la sensibilisation et la fidélité de la clientèle

Stratégies PROACTIVES de protection des marques

- **Intégration de la PI dans la stratégie de mise en marché**

- **Ce qu'il faut faire**

- Vérifier la disponibilité de votre marque avant le lancement du produit
 - Coordonner le calendrier juridique avec les campagnes de marketing
 - Enregistrer la PI au Canada le plus tôt possible (et non pas « si » ou « lorsque » le produit connaîtra un succès commercial)

- **Pourquoi c'est important**

- La contrefaçon fait souvent suite à un **lancement réussi**.
 - Les services juridiques doivent participer à la planification du lancement plutôt que de réparer les dégâts par la suite.

Stratégies PROACTIVES de protection des marques

- **Veille stratégique**
 - **Ce qu'il faut faire**
 - Programmer des recherches périodiques sur les réseaux sociaux à la recherche de vos noms de marque
 - Utiliser des outils utilisant l'IA (comme Haloo) pour surveiller les registres des marques
 - Faire appel aux membres de votre propre équipe pour surveiller le marché
 - Confier la surveillance des dépôts potentiellement problématiques à des conseillers juridiques externes en vue d'une opposition
 - **Pourquoi c'est important**
 - S'attaquer à la contrefaçon avant qu'elle ne prenne de l'ampleur permet d'économiser des ressources précieuses.
 - Coordonner un plan d'action avant la publication (voire l'utilisation) d'une marque permet d'éviter les situations d'urgence.

Stratégies PROACTIVES de protection des marques

- **Enregistrer, enregistrer, enregistrer**
 - **OPIC**
 - L'enregistrement d'une marque de commerce confère des droits – nouveaux motifs d'action et enregistrement aux frontières
 - L'enregistrement des droits d'auteur est un autre outil utile, rapide et peu coûteux
 - **Plateformes en ligne**
 - par exemple, le registre des marques Amazon Brand Registry, la plateforme IPP internationale d'Alibaba
 - **Agence des services frontaliers du Canada**
 - Enregistrement obligatoire pour les marques de commerce, mais pas pour les droits d'auteur (c'est-à-dire les logos, les emballages, etc.)

Stratégies PROACTIVES de protection des marques

- **Registres de marques en ligne**
 - Offrent aux détenteurs de droits des outils pour surveiller et contrôler les marchés en ligne
 - Alertes
 - Signalement et marquage
 - L'enregistrement des marques de commerce n'est pas obligatoire, mais recommandé.
 - Le registre des marques Amazon Brand Registry accepte désormais les demandes en attente.
 - Une approche proactive pour distinguer votre marque des contrefaçons sur un marché en ligne saturé.

Stratégies PROACTIVES de protection des marques

- **Registres frontaliers**
 - Le programme de « demande d'aide » est en place depuis 2019.
 - Plus de 600 demandes d'aide enregistrées
 - Les détenteurs de droits peuvent enregistrer des marques de commerce, des droits d'auteur et même des indications géographiques auprès de l'ASFC.
 - Les demandes d'aide sont valides pendant deux ans.
 - Les détenteurs de droits peuvent joindre à leurs demandes d'aide de la documentation d'information et des supports médiatiques.
 - L'ASFC informera les détenteurs de droits des envois entrants, sortants et en transit contenant des marchandises présumées contrefaites.
 - Les détenteurs de droits peuvent engager des poursuites à l'encontre de l'importateur pendant que l'ASFC retient les marchandises.

Stratégies PROACTIVES de protection des marques

- **Registres frontaliers**

- Exigences des dépôts :
 - Obligatoire
 - Nom et adresse du détenteur de droits
 - Liste des marques de commerce, des œuvres protégées par le droit d'auteur et/ou des indications géographiques
 - Personne à contacter (conseiller juridique externe)
 - Facultatif (mais recommandé)
 - Liste des importateurs autorisés
 - Liste des distributeurs connus des biens illégitimes ou suspects
 - Matériel de formation (p. ex. guides d'identification des produits, vidéos, etc.)
- Valable deux ans, modifiable et renouvelable indéfiniment

Stratégies réactives

Catégories de stratégies RÉACTIVES

- **Destinées aux consommateurs**
 - Suivre les étapes proactives
 - Alerter les clients
 - Gérer les relations publiques
- **Action directe**
 - Juridique
 - Mises en demeure; contentieux
 - Quasi juridique
 - Procédures de règlement des litiges privés
 - Politique de l'ACEI en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine, Politique de règlement uniforme de litiges relatifs aux noms de domaine
 - Procédures de la COMC
 - Plaintes auprès d'intermédiaires / de la plateforme
 - ASFC / Santé Canada / Police / GRC

Stratégies RÉACTIVES de protection des marques

- **Destinées aux consommateurs**
 - *À envisager uniquement s'il existe des impératifs liés aux consommateurs*
 - P. ex., santé et sécurité
 - Alerter les clients
 - P. ex. communiqués de presse, avis sur le site Web
 - Semblable à la sensibilisation des clients
 - Gérer les relations publiques
 - Avoir un plan, un discours, un porte-parole désigné, etc.

Stratégies RÉACTIVES de protection des marques

19

• Action directe – Premiers pas

- Recueillir des preuves et des renseignements
 - Prendre des photos, des captures d'écran, etc.
 - Enquêter sur les utilisateurs et les coordonnées des personnes-ressources
 - Commander un rapport de la société dans lequel sont identifiés administrateurs, dirigeants et adresses
- S'assurer que les droits enregistrés sont à jour
 - Dépôts des demandes défensifs
 - Examen accéléré



SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

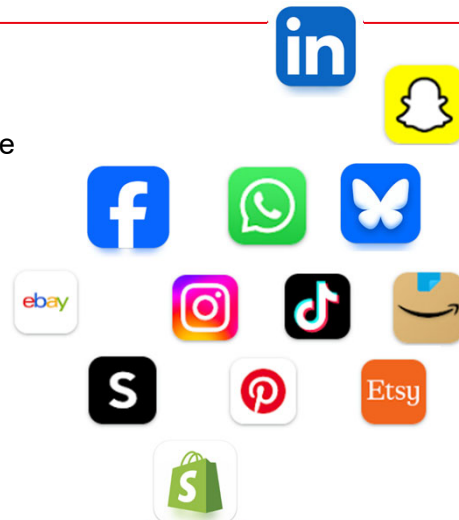
19

Stratégies RÉACTIVES de protection des marques

20

• Action directe – Plaintes auprès d'intermédiaires / de la plateforme

- Le plus utilisé – rapide et relativement peu coûteuse lorsqu'elle fonctionne
- Le processus varie d'une plateforme à l'autre
- À FOURNIR (en général) :
 - Nom et adresse du plaignant
 - Droits invoqués (n° d'enregistrement de la marque de commerce; n° d'enregistrement du droit d'auteur)
 - URL du contenu faisant l'objet de la plainte
 - Description de la plainte
- Traiter rapidement les communications de suivi



SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

20

Stratégies RÉACTIVES de protection des marques

21

- Action directe – Plaintes auprès d'intermédiaires / plateforme

The image shows two screenshots of trademark reporting forms. On the left is the TikTok 'Report trademark infringement' form, which includes a dropdown menu for 'What issue are you having?' with options like 'I'd like to report a possible trademark infringement in user-generated content', 'Reporting a possible IP infringement in advertisement', 'Reporting a possible trademark infringement in TikTok Shop', 'Reporting a possible copyright infringement in user-generated content', 'Reporting a possible impersonation violation', and 'Reporting a possible privacy violation'. On the right is the Instagram 'Trademark Report Form', which is a more detailed form with multiple sections for reporting a trademark violation on the platform.

SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

21

Stratégies RÉACTIVES de protection des marques

22

- Action directe – quasi juridique
 - Politique de l'ACEI en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine / Politique de règlement uniforme de litiges relatifs aux noms de domaine – pour les différends concernant les noms de domaine
 - Procédures de la COMC – pour les oppositions et les annulations

SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

22

Stratégies RÉACTIVES de protection des marques

23

- **Action directe – juridique**

- Mises en demeure
 - Avantages – établit clairement les droits; le destinataire peut se conformer
 - Difficultés – acheminement; pourrait être ignorée
- Litiges
 - Considération – territoire/tribune; interlocutoire
 - En l'absence de réponse ► Jugement par défaut
 - Tout de même, faire respecter

SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

23

Stratégies RÉACTIVES de protection des marques

24

- **Action indirecte – Application de la loi**

- Santé Canada / Police / GRC
 - N'agissent habituellement qu'en cas de problème de santé et de sécurité
 - Drogues, gangs, armes à feu
- Centre antifraude du Canada
 - En cas de fraude réelle
 - Projet Chargeback
- Difficulté – processus indépendant de la volonté du titulaire des droits

SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

24

Passer des stratégies à l'action

SMART & BIGGAR

Membre du réseau IPH

25

26

Planifier. Planifier. Planifier.

1. Élaborer un plan

- Arbre de décision interne, matrice d'application de la loi
- Tenir compte de ce qui suit :
 - Usage abusif c. contrefaçon c. revente
 - Plateforme c. CBSA c. police
 - Très problématique c. probablement tolérable
- Mécanismes de suivi internes?

2. Adhérer au plan

- Créer de la certitude
- Gérer intelligemment votre budget et vos ressources
- Éviter les mesures d'exécution excessives
- Tenir compte des relations publiques – réponses cohérentes et justifiables

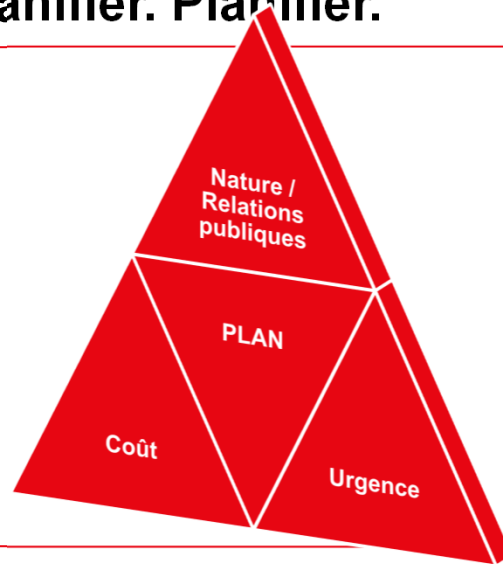
3. Ajuster le plan (au besoin)

SMART & BIGGAR

Membre du réseau IPH

26

Planifier. Planifier. Planifier.



Planifier. Planifier. Planifier.

• Contrôle aux frontières

- Quantité saisie?
 - Si la quantité est faible, faut-il libérer?
 - D'autres détenteurs de droits sont-ils concernés?
- Envoyer une lettre de mise en demeure dès que possible.
- Assurer un suivi régulier.
- Rester en contact avec l'ASFC.

• Contrôle en ligne

- Formulaire automatisable?
- Coûts/efficacité
 - Spécialiste interne
 - Service juridique ou conseiller juridique externe
- Faut-il transposer cela dans le « monde réel »?
 - Identifier le véritable contrevenant?
 - Contrevenant récidiviste?
 - Associer cela à une lettre de mise en demeure?

Des questions?

Les services de Smart & Biggar sont fournis par l'agence de brevets et de marques de commerce Smart & Biggar S.E.C. et les cabinets d'avocats Smart & Biggar S.E.N.C.R.L. et Smart & Biggar Alberta S.E.N.C.R.L. Pour en savoir plus sur notre structure, consultez notre site Web « [Qui nous sommes](#) ».

Smart & Biggar fait partie du groupe IPH Limited. Des informations sur toutes les entités juridiques faisant partie du groupe IPH Limited sont disponibles [ici](#).

SMART & BIGGAR

Membre du réseau IPH

29

Merci!

Ce webinaire peut être admissible à un crédit de perfectionnement professionnel continu (PPC) ou de formation juridique permanente (FJP), sous réserve des exigences de votre organe directeur.

- *Barreau de l'Ontario : Ce programme contient une heure de contenu de fond.*
- *Law Society of British Columbia : Ce programme contient une heure de contenu accrédité.*
- *Barreau du Québec : Ce programme est admissible à une heure au maximum au Québec.*

SMART & BIGGAR

Membre du réseau IPH

30