

SMART & BIGGAR

Membre du réseau IPH

Le sport et les marques de commerce.

Une perspective canadienne

Présentations : William Audet, Jamie-Lynn Kraft et François Larose

Date : Mercredi 3 juin 2026 | 12 h à 13 h (HE)

1

Qui nous sommes

Le **cabinet chef de file en PI** au Canada, doté d'une expertise au croisement de la **technologie** et du droit 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 techniques
- Plus de 10 000 demandes de brevets et marques de commerce produites annuellement
- Équipe chevronnée et historique de réussites en matière de litiges

**SMART & BIGGAR**

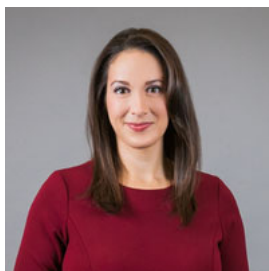
Membre du réseau IPH

2

Nos intervenant(e)s



William Audet
Avocat, Toronto
WAudet@smartbiggar.ca



Jamie-Lynn Kraft
Directrice, Ottawa
JKraft@smartbiggar.ca



François Larose
Directeur, Montréal
FLarose@smartbiggar.ca

SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

3

Journée mondiale de la propriété intellectuelle (PI)

26 avril 2026

Thème : « La PI et les sports : À vos marques, prêts, innovez »

SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

4



Mise au jeu : Lancement d'une nouvelle marque sportive

SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

5

6

Mise au jeu : Lancement d'une nouvelle marque sportive



1. Nécessité de la recherche d'antériorité
 - Recherche d'antériorité = disponible pour emploi et enregistrement
 - Nom de base reflète l'**identité de l'équipe**
 - Erreurs coûteuses et publiques
 - Possibilité de croissance à long terme de la marque grâce aux licences et aux produits dérivés

SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

6

7

Mise au jeu : Lancement d'une nouvelle marque sportive

2. Bien connaître le terrain
 - Pays d'origine de l'équipe
 - Empreinte de la Ligue
 - Régions de diffusion/diffusion en continu
 - Marchés des produits dérivés (y compris par le commerce électronique)
 - Envisager l'expansion future des ligues



SMART & BIGGAR
 Membre du réseau IPH

7

8

Mise au jeu : Lancement d'une nouvelle marque sportive

3. Biens et services
 - Organisation d'événements et de compétitions sportives [classe 41]
 - Vente et distribution de billets [classe 41]
 - Diffusion et diffusion en continu d'événements [classe 38]
 - Produits dérivés de base : vêtements [classe 25], équipement sportif [classe 28]
 - Mais la concession de licences peut être beaucoup plus étendue!



SMART & BIGGAR
 Membre du réseau IPH

8

Mise au jeu : Lancement d'une nouvelle marque sportive

4. Le casse-tête des noms courants

- Thèmes familiers : animaux, force, nature
- Donne lieu à un paysage de marques **bondé**
- Coexistence *possible* si :
 - Différents sports
 - Différents niveaux de jeu (p. ex., amateur et pros)
 - Modificateurs distinctifs (p. ex., « Badgers Smart & Biggar » pourraient coexister avec d'autres « Badgers _____ »)



SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

9

10

Mise au jeu : Lancement d'une nouvelle marque sportive

5. Autres considérations

- Disponibilité du nom de domaine et du pseudonyme sur les médias sociaux
- Disponibilité d'autres ressources de la marque : **logos, mascottes, surnoms, slogans**
- Problèmes culturels et de réputation
>> oui, c'est disponible, mais devriez-vous l'utiliser?



SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

10

Mise au jeu : Lancement d'une nouvelle marque sportive

6. Principaux points à retenir sur la recherche d'antériorité :

- ✓ Recherche d'antériorité essentielle pour les marques sportives
- ✓ Tenir compte des régions pertinentes (au-delà du marché intérieur) et des produits et services pertinents. N'oubliez pas les produits dérivés!
- ✓ Préparez-vous à un foisonnement de noms et prévoyez dès le départ des noms de rechange.
- ✓ Ne vous limitez pas au nom de l'équipe; pensez également aux autres éléments de la marque.



Plan de match : Établir une stratégie d'enregistrement gagnante

Plan de match : Établir une stratégie d'enregistrement gagnante



1. Choix du moment

- Peut faire la différence entre **propriété** et **litige**
- Idéal : *avant* l'annonce publique >> protéger les droits de priorité par rapport aux déposants opportunistes (aussi appelés « trolls »)
- Envisager de produire plusieurs demandes visant différents choix de noms pendant le processus de sélection

Plan de match : Établir une stratégie d'enregistrement gagnante

2. Territoire

- Produire des demandes là où la marque sera **visible**, **précieuse** ou **vulnérable**
- Mêmes considérations que pour la recherche :
 - Pays d'origine
 - Territoire de la Ligue
 - Régions de diffusion et de diffusion en continu
 - Marchés des produits dérivés
- Envisager la marque internationale en cas de dépôt dans de nombreux territoires



Plan de match : Établir une stratégie d'enregistrement gagnante

3. Produits et services

- Produits et services de base dans les classes 25, 28, 38, 41
- Les marques sportives sont souvent mises à profit par des **programmes de licences**, des **commandites** et des **collaborations de marque**
 - Ces partenariats étendent l'utilisation de la marque à une vaste gamme de produits et de services.
- Ne vous contentez pas de déposer la marque pour ce que l'équipe fait aujourd'hui – tenez compte de la façon dont la marque sera commercialisée à l'avenir



SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

15

Plan de match : Établir une stratégie d'enregistrement gagnante



4. Gestion centralisée de la marque

- Possibilité d'**efficacité** et d'**économies**
- Les Ligues peuvent développer :
 - Liste normalisée des produits et services
 - Stratégies de dépôt harmonisées
- Assure :
 - Uniformité de la protection
 - Simplifie la gestion du portefeuille
 - Réduit le dédoublement des efforts

SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

16

Plan de match : Établir une stratégie d'enregistrement gagnante

5. Marques de commerce non traditionnelles

- Les marques de sport sont axées sur l'expérience; tous les éléments d'une marque ne se résument pas à des mots et à des logos.
- Envisager le dépôt de :
 - **Marques de position** (p. ex., bandes distinctives ou emplacement d'un motif sur les maillots)
 - **Marques tridimensionnelles** (p. ex., mascottes, costumes au design unique)
 - **Marques sonores** (p. ex., chants distinctifs, sons du stade)
- La protection d'autres éléments de l'expérience de la marque peut améliorer les efforts d'application de la loi



Plan de match : Établir une stratégie d'enregistrement gagnante

6. Principaux points à retenir sur le dépôt :

- ✓ Produire tôt
- ✓ Produire largement – mais stratégiquement
- ✓ Prévoir les produits dérivés et les licences
- ✓ Tirer parti de l'efficacité des ligues
- ✓ Réfléchir de façon créative aux éléments de la marque qui peuvent être protégés



Prolongation : Protéger les anciennes marques

Prolongation : Protéger les anciennes marques

1. Le risque : radiation pour non-usage
 - Enregistrement vulnérable si la marque n'est pas utilisée au Canada au cours des **trois dernières années**.
 - Cela signifie que :
 - Même si une marque est **reconnaisable et précieuse**
 - Si elle n'a pas été « utilisée », l'enregistrement peut faire l'objet d'une procédure de radiation.
 - Risque réel pour :
 - Des marques d'équipe disparues ou relocalisées
 - Mascottes ou logos abandonnés
 - Les marques de tournois n'apparaissent que de temps à autre.

Prolongation : Protéger les anciennes marques

2. Anciennes marques : Pourquoi sont-elles toujours importantes?

- Profondément liées à l'identité et à l'histoire des partisans
- Précieuses pour les produits dérivés destinés aux nostalgiques
- Si les droits sont perdus en raison de la non-utilisation, la Ligue ou l'équipe peut perdre le contrôle de la marque.
- Des tiers pourraient tenter d'adopter ou d'enregistrer des marques semblables



Prolongation : Protéger les anciennes marques

3. Maintien de l'utilisation par la nostalgie et le patrimoine

- Utiliser les marques de manière périodique
 - Organiser des soirées « rétro » ou « nostalgiques »
 - Faire porter aux joueurs des maillots rétro
 - Utiliser des logos historiques dans les promotions d'un événement
 - Vendre des vêtements et d'autres produits dérivés « rétro »
- Se traduit par un usage réel, facile à documenter et directement lié aux droits de marque.



Prolongation : Protéger les anciennes marques



4. Marques d'événements périodiques

- Marques liées à des événements périodiques – tournois ou compétitions d'envergure qui ne peuvent avoir lieu qu'à quelques années d'intervalle
- Écart possible dans l'utilisation directe liée à l'événement
- Combler l'écart entre les événements :
 - Continuer à vendre des produits dérivés de marque toute l'année
 - Utiliser la marque tout en suscitant l'intérêt des partisans dans les décomptes, les rétrospectives ou les faits saillants

Prolongation : Protéger les anciennes marques

5. Principaux points à retenir pour le maintien :

- ✓ Déterminer quelles anciennes marques et quelles marques liées à des événements méritent d'être conservées
- ✓ Suivre et consigner les ventes et la publicité pour étayer la preuve d'utilisation
- ✓ Centraliser le maintien au niveau de la Ligue pour :
 - ✓ Assurer une utilisation uniforme entre les équipes
 - ✓ Harmoniser les initiatives patrimoniales avec le maintien des marques



Coup de circuit : Application des droits de PI

Donner son 110 % : Les affaires du sport professionnel

Droits de diffusion et de médias

- Contrats avec les grandes chaînes de télévision et les services de diffusion en continu

Recettes aux guichets et vente de billets

- Partisans qui assistent aux matchs en direct

Commandites et publicité

- Partenaires officiels; éléments sur le terrain; droits de dénomination des stades

Produits dérivés et licences

- Redevances et boutiques de l'équipe

27

Panier smashé : Commandites et publicité

- Acquérir le monopole de l'attention d'une communauté de partisans



SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

27

28

Commandites et infractions liées à la publicité

- Guérilla de marketing
 - Guérilla directe
 - Guérilla indirecte



SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

28

29

1^{re} prise : Guérilla directe



SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

29

30

1^{re} prise : Guérilla directe – concours, tombolas et prix

- Violation de marques et de droits d'auteur
- Non-respect des modalités
- Concours réservés aux partenaires officiels
- Contrevenant tentant de tirer parti de la notoriété de la marque de l'équipe et de l'enthousiasme des partisans pour accroître la portée de sa publicité
- Retrait de contenu



SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

30

31

2^e prise : Guérilla indirecte

- P. ex., image d'un joueur célèbre portant l'équipement de l'équipe, mais sans logo ni référence directe au nom et à la marque de l'équipe.



SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

31

32

2^e prise : Guérilla indirecte

- P. ex. – Références à l'emplacement de l'équipe avec d'autres indices.
- Utilisation de courtes séquences vidéo de match.



SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

32

33

3^e prise : Infractions liées aux produits dérivés

- Contrefaçon
 - Souvent acheté sur Alibaba – bon marché
- Contrefaçon habituellement facile à distinguer
- Importée de Chine
- Étiquettes holographiques manquantes ou de mauvaise qualité



SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

33

34

3^e prise : Infractions liées aux produits dérivés

Contrefaçon

- Broderie de mauvaise qualité



SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

34

35

3^e prise : Infractions liées aux produits dérivés

- Vêtements avec mascottes – mais pas de nom d'équipe



SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

35

36

Frappeur de relève : Contrefaçon – demande d'aide

1. Identifier les importateurs (ce n'est pas si facile lorsqu'on traite avec quelqu'un sur Facebook Marketplace)
 - Nous recevons une photo de l'étiquette d'expédition avec le nom de l'importateur, son adresse et son numéro de téléphone
2. Marchandises retenues
 - Nous recevons des photos des marchandises retenues – répercussions psychologiques de la réception de photos montrant des agents de l'ASFC
3. Même si le contrefacteur ne coopère pas, nous retardons l'arrivée des marchandises sur le marché

SMART & BIGGAR
Membre du réseau IPH

36



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](#).



Mot de la fin



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.*