

Marque de commerce et Internet

Référence : Lemoine, C. « La marque de commerce canadienne est protégée, même dans Internet. » *Les Affaires*, 13 janvier, 2001.

Mots clés : protection; marque de commerce; violation.

Contexte :

Une compagnie américaine a utilisé la marque de commerce d'une entreprise canadienne sur Internet ce qui constitue une violation de la *Loi sur les marques de commerce*.

Problème identifié :

Une entreprise ontarienne fabricant des logiciels spécialisés pour des programmeurs informatiques avait enregistré sa marque de commerce au Canada et aux États-Unis depuis plusieurs années. Elle utilisait sa marque de commerce dans le nom de domaine de son site Internet qui lui servait de plateforme de distribution pour ses logiciels. Or, une compagnie américaine a lancé une ligne d'ordinateurs utilisant la marque de commerce de l'entreprise ontarienne.

Causes du problème :

Le lancement de la nouvelle ligne d'ordinateurs de la compagnie américaine a engorgé le site Web de l'entreprise ontarienne qui n'a pas pu desservir ses clients. Par ailleurs, il fut prouvé que l'une des avocates de la compagnie américaine avait effectué une recherche de marques de commerce quelque temps avant le lancement des nouveaux ordinateurs et que l'entreprise était au courant que la marque de commerce qu'elle s'appropriait à utiliser était déjà enregistrée au Canada et aux États-Unis. De plus, les statistiques du serveur Web de la compagnie ontarienne démontraient que l'entreprise américaine avait visité son site Web avant le lancement de leur nouvelle gamme.

Objectifs à atteindre :

L'entreprise ontarienne voulait obtenir un dédommagement de la part de la compagnie américaine puisqu'elle avait utilisé sa marque de commerce sans son consentement.

Solution envisagée :

La compagnie ontarienne a envisagé de régler ce conflit devant la Cour supérieure de l'Ontario.

Mise en œuvre de la solution :

Tout d'abord, la *Loi sur les marques de commerce* canadienne peut sanctionner une entreprise lorsque celle-ci utilise la marque de commerce d'une autre compagnie sur son territoire. Or, il fallait déterminer si ce conflit était sous juridiction canadienne.

Résultats atteints :

La Cour supérieure de l'Ontario a statué que la compagnie américaine avait violé la marque de commerce de la compagnie ontarienne; même si sa gamme d'ordinateurs n'était pas disponible dans ses magasins canadiens, rien n'empêchait les consommateurs de se les procurer en magasinant outre frontière. Par ailleurs, même si l'entreprise américaine ne vendait pas ses ordinateurs en ligne, le site visitait aussi les consommateurs canadiens. La Cour a condamné la compagnie américaine à verser un dédommagement exemplaire.