

Conflit de marques de commerce

Référence : Gazze, M. "Fairweather files \$250M lawsuit against Target, claims trademark infringement." *The Thunder Bay Chronicle-Journal*, January 19, 2011.

Mots clés : protection; marque de commerce; propriété intellectuelle.

Contexte :

Une chaîne canadienne de magasins de vêtements a entamé des procédures judiciaires contre un détaillant américain de vente au rabais.

Problème identifié :

L'appellation du détaillant américain se retrouvait dans le nom d'un des magasins de la chaîne canadienne suivi du mot « vêtement ». Depuis plus de dix ans, la chaîne de magasins possédait les droits de propriété intellectuelle sur cette marque de commerce. Or, la compagnie américaine venait d'annoncer qu'il envisageait d'ouvrir plus de deux cents magasins au Canada dans les années à venir.

Causes du problème :

La chaîne canadienne de vêtements affirmait que si la compagnie américaine s'établissait au Canada, elle perdrait des clients, elle subirait une dévaluation de sa propriété intellectuelle et qu'elle ne pourrait plus contrôler sa marque de commerce ainsi que sa réputation.

Objectifs à atteindre :

La chaîne de vêtements ne voulait pas que la compagnie américaine utilise sa marque de commerce pour vendre leurs produits. Par ailleurs, elle voulait aussi que l'entreprise américaine lui transfère ses droits de propriété intellectuelle sur leur site Web puisque ce dernier utilisait le nom de leur marque de commerce.

Solution envisagée :

Afin de régler cette affaire, la chaîne canadienne de vêtements a entamé des procédures judiciaires contre la compagnie américaine en demandant une très grosse somme d'argent comme dédommagement.

Mise en œuvre de la solution :

Quelques années passées, la compagnie américaine avait réussi à faire perdre le droit de propriété intellectuelle de la marque à la chaîne de magasins, mais la Cour d'appel fédérale avait ordonné la restitution de leur droit. La chaîne avait depuis ouvert deux magasins portant l'appellation de la marque de commerce. Dans le but de pouvoir ouvrir ses magasins au Canada, la compagnie américaine a déposé une demande d'annulation d'enregistrement de la marque de commerce de la chaîne canadienne à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). La société américaine soutenait que la chaîne n'utilisait pas cette marque de commerce.

Résultats atteints :

La chaîne canadienne de vêtements devait maintenant prouver à l'OPIC qu'elle avait utilisé ou qu'elle envisageait d'utiliser cette marque de commerce dans les trois dernières années afin de garder actifs ses droits de propriété intellectuelle. Par ailleurs, la Cour n'avait pas encore statué sur la poursuite entamée par la chaîne de vêtements.