

Étude de cas - Target Apparel vs Target Corp

Le premier exemple que je voulais aborder était un exemple c'est un peu plus près de chez nous et l'importance de la juridiction et réflexion sur la protection de votre PI, pas seulement au Canada.

Le Canada n'est peut-être pas important pour vous selon l'endroit où se trouvent vos marchés. Les États-Unis pourraient être le marché le plus important où vous voulez vous protéger, ou l'Europe est vraiment l'endroit où vous avez beaucoup d'affaires.

Et donc dans cette situation, ce que nous avons ici, où j'entre dans l'exemple de Target, est simplement parce que vous avez une marque déposée aux États-Unis, ne signifie pas nécessairement que vous allez avoir une marque de commerce au Canada. Et si vous ne demander pas des droits de marque au Canada alors vous n'avez pas de protection de marque au Canada.

Et c'est donc l'histoire de Target.

Target avait des droits de marque déposée aux États-Unis, opérait aux États-Unis. Et comme vous le savez, il y a quelques années, voulait entrer sur le marché canadien. Malheureusement pour l'une de nos entreprises canadiennes, nous avons une entreprise connue sous le nom de Target Apparel qui avait un enregistrement de marque canadien au Canada. Et ils étaient dans le commerce des vêtements et vendait des vêtements dans quelques endroits au Canada. Et à l'époque, ils ont pu montrer l'utilisation, quand ils ont obtenu cet enregistrement, ils utilisaient cette marque en association avec les vêtements.

Une décennie plus tard, Target Corp a tenté de s'étendre au Canada, comme vous le savez, et ils ont découvert que leur marque maison Target était déjà utilisé au Canada pour les vêtements, ce qui allait évidemment être un très gros aspect de ce que Target allait vendre ici au Canada, en plus de tous les autres biens et services, qu'ils allaient potentiellement vendre au Canada

Donc Benitah, le titulaire de la marque--la marque Target au Canada a cherché à empêcher Target d'entrer sur le marché canadien parce qu'ils avaient une marque déposée.

Et lorsque vous avez une marque déposée au Canada, même si vous opérez dans un seul endroit comme Sudbury, vous avez les droits d'enregistrement dans tout le pays. Ce qui signifie que quelqu'un d'autre ne peut pas entrer et s'établir avec une marque qui est confusément similaire à la vôtre à travers le pays. C'est pourquoi les droits de marque déposée sont si importants. Et ainsi Benitah a pu arrêter Target.

Même s'il n'y avait que quelques emplacements, peut-être seulement une douzaine d'emplacements à travers le pays, ses droits de marque déposée signifiaient qu'il n'y avait pas d'options géographiques ouvertes à la plus grande société Target à déménager au Canada à moins qu'ils ne s'arrangent sur la question. Et, et ils ont pu s'installer sur le litige de marque, mais pour un montant estimé à des millions. Beaucoup plus probablement pour Target s'ils avaient pensé il y a des années pour demander l'enregistrement d'une marque de commerce au Canada.

Donc, la morale de l'histoire ici est, si vous pensez à une expansion dans des juridictions en dehors de l'endroit où vous faites des affaires actuellement, vous devez vous demander si vous avez la liberté d'opérer dans les pays avec votre marque.

Il peut y avoir des droits de marque dans, disons que l'Allemagne est votre prochain marché, il se peut qu'il y ait une marque déposée qui ressemble à la vôtre au point de prêter à confusion, et vous empêchera de vendre votre produit ou service en Allemagne.

Donc avoir cette compréhension que nous vivons dans un marché mondial et ces droits d'enregistrement peuvent vous aider et peuvent également vous gêner, et assurez-vous que vous êtes vraiment plus averti à ce sujet.