

LA CONCURRENCE LOYALE ET DÉLOYALE IMPORTATION PARALLÈLE

par

Hugues G. Richard*

LEGER ROBIC RICHARD, avocats

ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce

Centre CDP Capital

1001 Square-Victoria – Bloc E - 8^e étage

Montréal (Québec) H2Z 2B7

Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874

info@robic.com – www.robic.ca

INTRODUCTION

Le Canada a une longue tradition de libéralisme commercial et de libre concurrence. L'économie canadienne a changé considérablement ces dernières années, surtout au plan de la consommation de biens, ceux-ci provenant de plus en plus de tous les coins du monde.

L'ouverture du Canada sur les produits de consommation provenant de l'étranger, a augmenté l'intérêt pour le marché de la contrefaçon et de l'importation parallèle. Il n'est pas rare que les propriétaires étrangers de grandes marques de commerce accordent à des personnes résidentes au Canada la distribution exclusive ou une licence exclusive de fabrication de leurs produits au Canada. Dans ce contexte, le distributeur exclusif ou le licencié exclusif a généralement l'obligation de faire la promotion des produits ainsi marqués; il doit aussi en assurer la diffusion sur l'ensemble du territoire canadien; il doit souvent garantir la qualité des produits et en faire le service après vente etc... L'ensemble de ces obligations expliquent au moins en partie le fait que les produits ainsi marqués se vendent à un prix relativement élevé. Le fait d'être distributeur exclusif ou licencié exclusif desdits produits et l'absence de concurrence qui en résulte constituent certainement d'autres facteurs expliquant l'augmentation des prix.

© LÉGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 1990.

* Avocat et agent de marques de commerce, Hugues G. Richard est l'un des associés principaux du Cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du Cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. Ce document, d'information générale, a été préparé pour les fins d'une conférence prononcée le 1990.05.10 dans le cadre d'un colloque organisé par The Canadian Institute sous le thème de La propriété intellectuelle et ses récents développements: il ne reflète pas nécessairement les opinions de son auteur ou des membres de son Cabinet et ne prétend pas non plus exposer l'état complet du droit. Publication 138.

Devant ces prix souvent élevés, certaines personnes cherchent à s'approvisionner ailleurs qu'auprès du distributeur exclusif ou du licencié exclusif. Elles cherchent et trouvent souvent sur d'autres territoires des distributeurs ou fabricants disposés à leur vendre des produits "authentiques" portant la marque originale. Ce faisant, elles évitent de faire affaires avec le distributeur ou le licencié exclusif canadien.

DEFINITION

L'importation parallèle est essentiellement une pratique commerciale visant l'importation au Canada de produits authentiques (non pas des copies) par des canaux autres que ceux du distributeur exclusif ou du licencié exclusif de ces mêmes produits au Canada. Les produits ainsi importés portent la marque de commerce originale du propriétaire qui en a autorisé l'apposition. Pour diverses raisons dont certaines furent mentionnées ci-haut, les produits importés parallèlement coûtent moins chers à l'importateur et se revendent en détail généralement moins onéreux que ceux vendus par le distributeur exclusif ou le licencié exclusif canadien.

En d'autres mots, une personne ou une société qui utilise légitimement une marque de commerce au Canada comme distributeur exclusif ou comme détenteur d'une licence de fabrication exclusive peut avoir à concurrencer des importateurs de biens légalement marqués par leur source étrangère, propriétaire de la marque au Canada. En raison de la différence de prix entre le bien importé parallèlement et le bien provenant du réseau distributeur exclusif ou du licencié exclusif canadien, il en résulte une perte de profits considérable pour ces derniers.

L'importation parallèle est aussi désignée en langue anglaise par l'expression "grey marketing". On ne fait pas ici allusion au marché noir ou "black market" qui lui est strictement illégal, mais plutôt à un marché dont la légalité est souvent remise en question, une espèce de zone grise, de "grey market".

CAS D'IMPORTATION PARALLELE

Dans un article récent de La Presse, M. Tremblay relate les problèmes de la compagnie DURACELL avec l'importation parallèle. Il est possible de trouver sur le marché montréalais des piles DURACELL avec des emballages unilingues espagnols. Les produits DURACELL ne sont pas de même qualité d'un pays à l'autre. Par exemple, les piles qui proviennent du Mexique sont plus polluantes avec un contenu en mercure de 7% comparativement à 0,2% pour les piles fabriquées au Canada ou destinées au marché canadien. Duracell U.S.A., la société mère, a beaucoup de difficulté à contrôler les grossistes qui revendent

sans autorisation une partie de leur marchandise à des grossistes d'autres pays. Au Canada, les négociants du "marché gris" ont ainsi réussi à prendre plus de 5% des ventes de DURACELL, qui détient la moitié du marché local. En 1986, la concurrence de l'importation parallèle était tellement vive que la société a abandonné la production des piles de formats C et D, mettant ainsi à pied plus de 150 personnes en Ontario. Les importations non autorisées avaient coupé les prix de moitié. Les piles importées sans l'autorisation de Duracell Canada ne sont plus garanties par le fabricant canadien. Chez les multinationales affligées par le problème de l'importation parallèle, cette politique est répandue, ce qui peut avoir de sérieuses conséquences pour les consommateurs et pour le maintien des emplois au Canada.

Pour les importateurs parallèles, il s'agit d'offrir aux consommateurs les mêmes produits que l'on retrouve sur les marchés locaux à de meilleurs prix. La compagnie Duracell rétorque en disant que ce sont des parasites profitant des fluctuations des devises, s'approvisionnant dans les pays où la monnaie est plus faible que le dollar canadien et ensuite coupant les prix de gros sur le marché local. Habituellement, les consommateurs n'en profitent pas, car les détaillants maintiennent le prix de détail et empochent un profit plus élevé.

Ce phénomène s'étend même aux friandises de marque "LIFE SAVERS" distribuées par Nabisco Brand au Canada mais aussi disponibles sur le marché dans un emballage unilingue espagnol. L'importation parallèle perturbe sérieusement les stratégies de mise en marché de multinationales telles, KODAK, SONY, L'OREAL, LEVI'S, SEIKO et MERCEDES BENZ.

LEGALITE DE L'IMPORTATION PARALLELE

Les questions qu'on peut se poser sont de savoir si un distributeur exclusif ou un usager-autorisé d'une marque peut prévenir ou empêcher au Canada la vente de biens portant cette marque de commerce, quand cette marque de commerce a été apposée sur les biens par le propriétaire de ladite marque ou par une personne autorisée par lui. Il existe deux théories relativement à la légalité de l'importation parallèle. La première a été énoncée par le Juge Estey de la Cour Suprême du Canada dans Distribution aux Consommateurs Ltée c. Seiko Time Canada Ltée, 10 DLR (4th) 161 (S.C.C.). Cette théorie concerne les droits du distributeur exclusif. La seconde théorie fut élaborée par le Juge Joyal de la Cour Fédérale du Canada dans l'affaire de Mattel Canada Inc. c. G.T.S. Acquisitions Ltée -et- Nintendo of America Inc. (1990) 27 C.P.R. (3d) 358, elle concerne les droits de l'usager-autorisé.

LA THEORIE DE LA COUR SUPREME

Les faits dans l'affaire Seiko sont les suivants: La demanderesse, Seiko Time Canada était un distributeur de montres de marque Seiko. La marque de commerce SEIKO, apposée sur les montres, avait été enregistrée par le fabricant japonais, K. Hattori & Co. Ltd. Cette compagnie avait convenu avec la demanderesse, Seiko Time Canada une entente de distribution exclusive des montres. La demanderesse n'était pas usager-autorisée de la marque SEIKO. Chaque montre était vendue avec une boîte, un livre d'instructions et une garantie remis au consommateur par le biais de ses distributeurs exclusifs. La demanderesse fournissait aussi un service après vente au Canada en liaison avec les montres.

La défenderesse, Distribution aux Consommateurs, n'était pas un distributeur exclusif au Canada des montres Seiko. Elle vendait des montres Seiko authentiques au Canada qu'elle avait obtenues auprès d'une source non identifiée en dehors du Canada. La défenderesse donnait aussi aux consommateurs une garantie du manufacturier sur les ventes des montres sans autorisation. Seiko Time Canada prit donc un recours en injonction permanente afin d'empêcher Distribution aux Consommateurs de vendre et de promouvoir les montres SEIKO au Canada.

Selon Seiko Time Canada, le recours en "passing off" est une notion flexible pouvant s'adapter à des situations nouvelles. L'achalandage généré par les pratiques de marketing de Seiko Time Canada lui appartenait en ce qui concerne le territoire canadien. Le Juge de première instance définissait le produit qui avait créé la réputation de Seiko au Canada comme comprenant outre la montre, la boîte avec un livre d'instructions, les points de ventes, la garantie du manufacturier offerte par le détaillant et le service après vente. Selon ce juge, il était clair que les montres étalées dans les catalogues et les magasins de la défenderesse, Distribution aux Consommateurs, étaient annoncées et vendues comme étant des montres SEIKO et induisant en erreur le public.

La cour de première instance a reconnu, en vertu du recours de common law en "passing off" que des dommages furent causés à l'achalandage et aux affaires de la demanderesse, Seiko Time Canada. Seiko Time Canada obtint du Juge Hollen l'émission de deux injonctions permanentes. La première était une répétition de l'injonction interlocutoire et empêchait Distribution aux Consommateurs de se considérer comme un distributeur autorisé SEIKO en faisant la promotion et la vente de montres SEIKO internationalement garanties. La seconde injonction était une interdiction totale pour Distribution aux Consommateurs de promouvoir ou vendre les montres de marque SEIKO au Canada. Distribution aux Consommateurs en appela seulement de la seconde injonction et accepta de se soumettre à l'ordonnance de la première injonction. La Cour d'Appel d'Ontario* maintint la décision de première instance quant aux deux injonctions et adopta les motifs

du Juge Hollen qui avait jugé que les produits distribués par Seiko Time Canada étaient plus qu'une montre tangible. La vente de montres seules par Distribution aux Consommateurs fut considérée comme induisant le public en erreur au désavantage de Seiko.(1981), 60 C.P.R. (2d) 222 (Ont. C.A.)

L'action originale de Seiko Time Canada était basée sur trois recours, l'action en "passing off" de la common law, la concurrence déloyale en vertu de l'article 7(c) de la Loi sur les marques de commerce et l'article 31.1 de la Loi relativement aux enquêtes sur les coalitions. En Cour Suprême, Seiko Time Canada présenta ses arguments en vertu du recours de "passing off" pour justifier l'émission de ladite seconde injonction. Seiko Time Canada prit cette décision malgré le fait que la Cour d'Appel d'Ontario ne s'était pas spécifiquement prononcée sur la constitutionnalité de l'article 7(c) de la Loi sur les marques de commerce et l'article 31 de la Loi relativement aux enquêtes sur les coalitions. En première instance, la Cour avait déclaré ces deux articles ultra vires du Parlement du Canada. Outre l'argument de la composition du produit de marque SEIKO (boîte, livre d'instructions, garantie, points de ventes et service après vente), Seiko Time Canada alléguait que malgré le fait que le public pouvait être au courant que Distribution aux Consommateurs n'était pas un distributeur autorisé par Seiko et n'offrait pas de garantie sur les montres de marque SEIKO, il en résultait quand même de la confusion qui pouvait induire le public en erreur et des dommages à l'achalandage de Seiko. La Cour Suprême en vint à la conclusion que Seiko ne pouvait réussir sur la base de la définition classique du recours de common law en "passing off", et ce, pour de nombreuses raisons.

En premier lieu, la Cour Suprême refusa d'inclure dans la définition du produit Seiko des composantes tels les points de vente et le service de garantie qui étaient offerts par Seiko Time Canada en faveur seulement des consommateurs de ses détaillants autorisés. La Cour était d'avis que Seiko Time Canada et Distribution aux Consommateurs vendaient exactement le même produit en termes de qualité qui était fabriqué par une même tierce partie. Un jugement en faveur de Seiko time Canada sur la base qu'un produit pouvait comprendre des marchandises techniques (tels la garantie et points de vente) aurait établi en faveur de Seiko Time Canada un monopole de ventes, similaire à celui d'un brevet d'invention, pour un terme illimité.

En second lieu, la Cour Suprême était d'avis que la common law ne reconnaissait pas le droit aux vendeurs d'un produit de contrôler les ventes par une autre personne de produits identiques aux siens quand ceux-ci ont été acquis légitimement.

Une autre raison était qu'une décision en faveur de Seiko Time Canada entrerait en conflit avec l'intérêt du public d'avoir un marché ouvert à la concurrence.

La Cour Suprême conclut que Distribution aux Consommateurs avait vendu des montres originant du fabricant Hottori portant la marque de commerce SEIKO appartenant à Hottori, dans laquelle Seiko Time Canada, selon la Loi, n'avait pas plus de droit que l'appelante, Distribution aux Consommateurs. Considérant les mesures correctives prises par les appelantse au moment de l'émission de la première injonction (c'est à dire l'avis au public que Distribution aux Consommateurs n'était pas un distributeur autorisé par Seiko), la Cour conclut que le public n'avait pas été induit en erreur durant la période après l'émission de ladite injonction, ce qui était essentiel au fondement du recours de Seiko Time Canada.

Donc, en l'absence de protection monopolistique tels un brevet d'invention, marque de commerce ou droit d'auteur, la supposée exclusivité d'un distributeur ou d'un licencié ne confère aucune immunité contre la concurrence venant d'autres personnes qui vendent des produits authentiques et qui sont libres de se les procurer auprès de la même source tout en respectant les règles du jeu de la concurrence. La décision de la Cour Suprême fut suivie dans au moins deux décisions de première instance, la première en Cour Supérieure du Québec dans Bergeron c. Babin 17 C.P.R. (3d) 73 et la seconde provenant de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba dans Home Shop Ltd v. National Development Ltd. 17 C.P.R. (3d) 126.

THEORIE DU JUGE JOYAL

Dans Mattel Canada Inc. c. G.T.S. Acquisitions Ltd. and Nintendo of America Inc. (1990) 27 C.P.R. (3d) 358, le Juge Joyal de la Cour Fédérale de première instance, accepta d'émettre une injonction interlocutoire.

Les faits dans cette cause sont les suivants: La demanderesse Mattel Canada Inc. (ci-après désignée: "Mattel") demandait l'émission d'une injonction interlocutoire interdisant à la défenderesse G.T.S. Acquisitions Ltd. de vendre certains jeux vidéo et équipements sur lesquels étaient apposées certaines marques de commerce relativement auxquelles Mattel était usager-autorisée au Canada. La demanderesse alléguait que l'utilisation de ses marques par la défenderesse constituait une violation de ses droits dans lesdites marques. La principale marque de commerce était "NINTENDO" et était utilisée en liaison avec des jeux vidéo, des programmes de jeux vidéo et des cartouches de jeux video. La marque appartenait à Nintendo of America Inc (ci-après désignée: "Nintendo U.S.A.).

Nintendo U.S.A. était le distributeur exclusif des produits NINTENDO pour l'Amérique du Nord et en 1986, elle désigna la demanderesse Mattel comme distributeur exclusif pour le Canada. Les jeux destinés au marché canadien

étaient fabriqués et emballés au Japon avec des inscriptions bilingues, manuels d'instructions et matériel promotionnel portant un logo et la marque de commerce "MATTEL". En plus des jeux eux-mêmes, la demanderesse fournissait une garantie de 90 jours sur tout défaut et mettait à la disposition des consommateurs un service de réparations et un service d'assistance téléphonique aux consommateurs sur les opérations des jeux vidéo.

La défenderesse était une compagnie qui fut incorporée en janvier 1989 et commença à importer des jeux vidéo américains au Canada afin de les distribuer sur le territoire canadien. Les jeux vidéo américains portaient tous la marque de commerce originale NINTENDO. La demanderesse alléguait qu'en tant qu'usager-inscrit des différentes marques de commerce associées aux produits, les ventes de jeux vidéo américains sur le marché canadien risquaient de déprécier sévèrement son achalandage qu'elle avait créé en liaison avec ses marques.

Mattel alléguait qu'il y avait déjà confusion sur le marché. Les consommateurs des produits trouvaient les emballages et les manuels d'instructions en langue anglaise seulement. De plus, la garantie sur les jeux vidéo canadiens ne s'appliquait pas sur les produits américains et le service d'assistance téléphonique des demanderesse était très occupé à expliquer au public qu'il n'était pas responsable des jeux vidéo américains, une situation qui minait la crédibilité de la demanderesse relativement aux garanties, son programme de service après vente et ses techniques marchandes.

De son côté, la défenderesse alléguait que les ventes de produits de marque NINTENDO ne constituaient pas une contrefaçon aux termes de la Loi sur les marques de commerce. Selon elle, la cause de la demanderesse ne pouvait reposer que sur des droits de nature contractuelle avec Nintendo U.S.A., droits qui ne pouvaient pas être opposés à la défenderesse.

L'action en contrefaçon en vertu de la Loi sur les marques de commerce reposait sur la vente, la distribution ou la promotion de biens en liaison avec une marque de commerce portant à confusion. A la lumière des faits en l'espèce, il ne pouvait y avoir de contrefaçon si la marque était utilisée en liaison avec des biens authentiques fournis par le propriétaire de la marque en question. Pour ce qui était de la perte de l'achalandage, la défenderesse prétendait que l'achalandage appartenait au fabricant, Nintendo, et non à la demanderesse. En conséquence, la défenderesse se croyait parfaitement libre en vertu de la Loi de vendre les produits du fabricant au Canada en compétition avec la demanderesse, malgré le fait que contractuellement Mattel était le distributeur exclusif des produits du fabricant au Canada.

Après avoir fait une courte étude de la jurisprudence sur le sujet, le Juge Joyal affirma que le défaut de faire la preuve que le public avait été induit en erreur

par la vente de produits provenant du propriétaire de la marque de commerce, n'était pas un problème en l'espèce. Selon lui, l'affaire Seiko laisse la porte ouverte à d'autres considérations si le propriétaire de la marque ou un usager-autorisé de celle-ci est impliqué. La porte est également ouverte à d'autres "tests" lorsqu'on fait face à de la concurrence déloyale.

Le Juge ajouta que l'article 49(3) (aujourd'hui 50(3)) de la Loi sur les marques de commerce qui permettait l'utilisation d'une marque de commerce par un usager-inscrit avait le même effet que l'utilisation d'une marque de commerce par son propriétaire enregistré et que prima facie, le demandeur bénéficiait de cette protection. Selon lui, la Loi sur les marques de commerce ne couvrait pas seulement le domaine de la propriété de marques de commerce mais a certainement été édicté pour restreindre certaines pratiques commerciales douteuses.

Tout en ignorant la décision McDonald c. Vapor déclarant inconstitutionnel l'article 7(e) de la Loi sur les marques de commerce, le Juge Joyal conclut en disant qu'il n'avait pas au stade interlocutoire à juger si en l'espèce, il y avait eu un manque d'honnêteté dans les usages commerciaux. Toutefois, il émit l'opinion que la Loi sur les marques de commerce ne pouvait protéger les activités illégales d'une personne. Cela serait contraire à l'intention du législateur que de créer de l'inéquité sur le marché. Se référant à l'article 49(3) et l'article 7 de la Loi sur les marques de commerce, le Juge Joyal accorda l'émission d'une injonction interlocutoire étant convaincu que la demanderesse Mattel Canada bénéficiait de droits exclusifs de l'usage de la marque de commerce NINTENDO, que l'importation au Canada de jeux vidéo NINTENDO américains sur le marché par la défenderesse causait des dommages irréparables à l'achalandage et à la réputation de la demanderesse Mattel Canada.

Nous nous devons d'exprimer de sérieux doutes quant au bienfondé de la décision de l'Honorable Juge Joyal. En effet il déclare d'une part ce qui suit:

"If the action before me were by the owner of the NINTENDO marks and if the only evidence be that the defendant is selling a Nintendo product covered by the trade mark, there would be no case for the owner. It would be somewhat ridiculous to assert infringement or passing off when the defendant is dealing with the owner's own wares. There cannot be, in such circumstances, any deception. The owner might have some cause of action against the defendant based on contract on grounds that the defendant is selling in a territory prohibited to him, but such action, in my view, could not be founded on deceit or deception."

Plus loin, il écrit:

"According to s-s. 49(3) of the Act, the permitted use of a trade mark by a registered user has the same effect for all purposes of the Act as the use thereof by a registered owner. I should think that prima facie such a provision affords the plaintiff some protection."

L'Honorable Juge écrit "as the use thereof by a registered owner" alors que la Loi stipule: "as use thereof by the registered owner". L'emploi permis a donc le même effet qu'un emploi de cette marque par le propriétaire inscrit et non le même effet qu'un emploi par un propriétaire inscrit.

En d'autres mots, l'usager-inscrit peut avoir les mêmes droits que le propriétaire de la marque NINTENDO, mais non pas plus de droits. Or, le Juge Joyal a déjà déclaré que le propriétaire de la marque NINTENDO n'avait pas de droit d'action en l'instance. Il a même dit que ce serait ridicule de prétendre violation de droit à la marque ou "passing off" lorsque le défendeur vend les produits du propriétaire. Or, dans l'affaire en l'instance, il s'agissait bel et bien de produits du propriétaire qui étaient importés parallèlement et non ceux de l'usager-inscrit.

La requête en injonction interlocutoire n'aurait donc pas dû être accordée à ce titre. Elle ne pouvait pas non plus être accordée sur la base d'un recours en concurrence déloyale puisque la Cour Suprême du Canada dans l'affaire Seiko a déjà décidé qu'il n'y avait rien de déloyale dans l'importation parallèle.

Lorsque le Juge Joyal dit que la Loi sur les marques de commerce ne peut pas sanctionner des actes illégaux, il a raison, mais encore faut-il que ces actes le soient en vertu d'une loi ou autre principe juridique. Or le Juge Joyal ne cite que l'article 7(e) de la Loi sur les marques de commerce qui fut déclarée ultra vires du Parlement fédéral par la Cour Suprême du Canada dans l'affaire McDonald vs. Vapor Canada Ltd. (1977) 2 S.C.R. 134.

En dernier lieu, le Juge Joyal semble avoir oublié la théorie de l'épuisement de droits. Selon cette théorie fort reconnue et acceptée, une fois que le propriétaire d'une marque a apposé cette dernière sur un produit et a vendu ledit produit à un tiers, le contrôle qu'il pouvait avoir sur le bien qu'il a ainsi marqué s'est éteint avec la vente du bien. Toutes les ventes subséquentes par des propriétaires successifs du bien se doivent d'être libres et ne constituent pas un usage de la marque par chacun des vendeurs successifs.

Essentiellement, la marque de commerce sert à identifier une source, elle sert à distinguer les produits des uns de ceux des autres. Il est important en droit des marques qu'il n'y ait qu'une seule source, s'il y en a plus d'une, il y a perte de caractère distinctif, ce qui pourrait invalider ladite marque. A lire le jugement du Juge Joyal, on pourrait croire qu'il y a deux sources de produits NINTENDO, ceux de Nintendo U.S.A. et ceux de Mattel, or, s'il en était ainsi, le caractère

distinctif de la marque pourrait bien en être affecté. Or, ce n'est pas le cas, il n'y a qu'une seule source, c'est NINTENDO U.S.A., il ne saurait donc être question de violation de droits à la marque.

MOYENS RELATIVEMENT EPROUVES POUR REGLEMENTER UN MARCHÉ OU L'IMPORATION PARALLELE CONSTITUE UNE MENACE.

A la lumière de l'affaire Seiko, qui refuse de reconnaître un monopole au distributeur exclusif d'un produit marqué, une autre solution s'offre à ce distributeur exclusif, à savoir, l'obtention d'une cession des droits dans la marque de commerce. Le même principe s'appliquerait si les biens importés parallèlement étaient protégeables par droits d'auteur, alors une cession de droits d'auteur canadiens à un distributeur exclusif canadien pourrait constituer un frein à l'importation parallèle.

Ainsi, dans l'affaire Les Dictionnaires Le Robert Canada et Editions France-Amérique Ltée c. Librairies du Nomade Inc. et Pierre Sussman (1987), 11 F.T.R. 44, la cession des droits d'auteurs au distributeur exclusif canadien a été jugée comme un moyen de contrecarrer l'importation parallèle. Dans cette cause, le Juge Denault de la Cour Fédérale de première instance accorde des dommages-intérêts et une injonction permanente relativement à la contrefaçon de droits d'auteur contre La Librairie du Nomade qui importait des dictionnaires Le Robert d'un distributeur américain et les revendait sur le marché canadien au détriment du distributeur exclusif canadien. Selon le Juge, il ne fait pas de doute que Robert Canada, en tant que titulaire des droits d'auteur au Canada, possédait des droits incontestables sur les trois oeuvres en litige. En conséquence, l'importation au Canada de dictionnaires provenant d'un distributeur américain constituait une violation de ses droits d'auteur canadiens.

CONCLUSION

Sous réserve du jugement dans l'affaire Mattel Nintendo de l'Honorable Juge Joyal qui pour le moment n'a pas encore été contredit par un tribunal supérieur, nous sommes d'avis que l'importation parallèle n'est pas en soi un acte illégal, une fraude ou un abus de droits puisque les biens authentiques importés sont marqués par le propriétaire de la marque au Canada. L'importateur "parallèle" utilise les canaux économiques pour améliorer sa marge de profits et dans la plupart des cas, le public canadien va aussi bénéficier de meilleurs prix mais pas nécessairement de la meilleure qualité. On peut même dire que l'importation parallèle stimule la concurrence.

Par contre, l'importation parallèle pose un problème pour les propriétaires de marques de commerce canadiennes, leurs licenciés ou leurs distributeurs exclusifs qui ont souvent investi beaucoup d'efforts et d'argent pour assurer la promotion des produits et de meilleurs services après vente, ce que les importateurs parallèles ne font pas. Il est légitime de concevoir que dans certaines circonstances, l'importation parallèle devienne un problème majeur.

La cession à un distributeur exclusif ou à un licencié, des droits sur la marque ou des droits d'auteur, semble constituer le meilleur moyen pour combattre l'importation parallèle. Le cessionnaire des droits canadiens peut dans la plupart des cas être une filiale du fabricant étranger. Cette solution ne vaut que lorsque le fabricant étranger est touché négativement par l'importation parallèle au Canada. Il n'est pas rare toutefois que des fabricants étrangers ne désirent pas intervenir de peur de froisser de bons clients exportateurs parallèles ou simplement parce qu'il faut tout autant d'argent d'une façon ou d'une autre.

Une chose semble certaine, c'est qu'il n'existe aucun moyen efficace dans toutes les circonstances pour combattre l'importation parallèle. Avant de créer de tels moyens, notre société devra décider s'il est souhaitable de le faire. La question est posée, la réponse reste à venir.

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

