



REVUE DE DÉCISIONS CANADIENNES DE PI RENDUES EN 2009-2010

LEÇONS TIRÉES DE LA JURISPRUDENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PRATIQUES EXEMPLAIRES

LAURENT CARRIÈRE ET JASON MOSCOVICI*

ROBIC, SENCRL

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE □

Tout professionnel pratiquant dans le domaine de la propriété intellectuelle aujourd'hui sera d'accord avec l'affirmation suivante : lorsque des conseils d'affaires sont donnés, il ne suffit plus de se concentrer sur la trinité brevets - droits d'auteur - marques de commerce. La propriété intellectuelle s'est ramifiée pour inclure des questions connexes telles que le franchisage et les contrats de licences, les secrets de commerce, la concurrence déloyale, les questions antitrust, la diffamation, les transactions commerciales, les noms commerciaux, les considérations de langue, et plus encore.

Cette ramification sophistiquée du domaine se reflète dans la sélection des décisions jurisprudentielles ci-dessous. Il n'y a sans doute pas matière à faire les manchettes, mais chacune d'entre elles illustre quand même les « leçons à retenir » et fournit des conseils judicieux concernant les meilleures pratiques à adopter en affaires par les praticiens, en contentieux ou non. Ces décisions concernant la PI, rendues entre juin 2009 et juin 2010, ont été analysées pour souligner i) les faits et ii) les décisions de la Cour, de façon à exposer iii) les meilleures pratiques en affaires, en ayant comme objectif d'illustrer à quel point certaines considérations sont cruciales afin d'éviter des situations litigieuses ayant trait à la PI. [Laurent Carrière et Jason Moscovici]

Brevets – Divulgations publiques qui invalident des brevets

Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc., 2010 FC 361

La divulgation publique d'une invention peut souvent empêcher un demandeur d'obtenir un brevet sur son invention. Le Canada octroie une année de grâce dans pareil cas de divulgation publique, à condition que la demande de brevet ait été déposée dans l'année suivant la divulgation. Cependant, la question de savoir ce qui

© CIPS, 2010.

* Coordonnateurs du projet. Tous les participants sont de ROBIC, SENCRL, un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié à (2010), 22 :3 Cahiers de propriété intellectuelle. Publication 274.069

ROBIC, SENCRL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél. : 514 987-6242 Fax : 514 845-7874
www.robic.ca info@robic.com

constitue une divulgation publique est fréquemment posée. Un exemple de l'importance de cette question a récemment été soulevé lors d'une poursuite en contrefaçon entre Bauer Hockey Corp. et Easton Sports Canada Inc.

Dans cette affaire, Bauer alléguait que certains modèles de patin EASTON violaient les droits de Bauer en vertu du Brevet canadien n° CA 2,302,953. Easton, en demande reconventionnelle, prétendait que le brevet de Bauer était invalide, entre autres, pour avoir été anticipé par une divulgation publique de l'invention plus d'une année avant le dépôt de la demande de brevet. La divulgation publique alléguée concernait l'essai des patins dans un aréna public à un événement athlétique où les patins avaient été testés par des joueurs de la LNH. Ce n'était pas tous les individus présents à cet événement qui avaient signé une entente de confidentialité.

Le brevet en l'espèce concernait une composante intérieure du patin qui est fabriquée d'une seule pièce, non visible pour quelqu'un regardant simplement le patin sans le démanteler. La Cour déclara que pour qu'une divulgation publique constitue un motif d'invalidité d'un brevet, la divulgation devait être telle que la personne versée dans l'art de l'invention, si on lui demandait de décrire la construction et le mode de fonctionnement de l'invention, serait en mesure d'écrire une description claire et non ambiguë de l'invention.

La Cour conclut qu'une simple inspection visuelle du patin, sans le démanteler, n'aurait pu mener la personne versée dans l'art de l'invention à écrire une description complète de l'invention. Par conséquent, le brevet a été jugé valide, nonobstant la divulgation publique antérieure.

Cette situation sert à illustrer pourquoi des ententes de confidentialité devraient toujours être signées avec les gens impliqués dans les démonstrations préliminaires de l'invention. [Adam Mizera]

Brevets – La preuve d'une entente verbale doit être claire pour être convaincante

Gatter c. Risley Enterprises Ltd., 2009 BCSC 826

Douglas Gatter (« le demandeur ») est un soudeur et l'inventeur d'un « amortisseur » qui empêche les portes du godet d'une machine utilisée dans les mines de frapper le châssis de la machine quand un chargement est relâché. Le demandeur a contacté Rislev Enterprises Ltd (« le défendeur ») afin de développer son invention et éventuellement la commercialiser. Les parties ont conclu une entente verbale à l'effet que le demandeur recevrait des royautés équivalant à un pourcentage des ventes. Cependant, il n'était pas clair si l'entente s'appliquait aux « amortisseurs » fabriqués par des tiers, via des ententes de licences.

La Cour conclut que l'entente concernait l'utilisation de l'invention-amortisseur, ce qui incluait non seulement la fabrication d'amortisseurs par une des compagnies

défenderesses, mais aussi par des tiers. Le seul document qui faisait référence à cette entente était une lettre en réponse à une demande du demandeur pour une avance sur des royalties, lettre qui mentionnait que des royalties devaient être payées pour l'utilisation de l'invention-amortisseur. La Cour accepta aussi la preuve du demandeur concernant les discussions et les négociations avec le défendeur, étant donné que le témoignage à cet effet était clair et direct.

Cette décision nous rappelle que dans le développement d'une invention, il est essentiel de mettre par écrit de façon claire et précise toutes les ententes concernant l'invention. Cette décision illustre aussi, bien que ne se rapportant pas directement aux pratiques d'affaires, l'importance d'avoir des témoins bien préparés. L'évaluation de la crédibilité par le juge peut jouer en faveur de l'une ou l'autre des parties, particulièrement quand il n'y a pas de document spécifique pour corroborer un témoignage. [Anne-Christine Boudreault]

Marques de commerce – Utilisez toujours votre marque de commerce telle qu'enregistrée

CIBC World Markets Inc. c. Stenner Financial Services Ltd., 2010 FC 397

Pour ceux intéressés par des conseils sur l'utilisation des marques de commerce, cette décision apporte une leçon à un moment opportun sur comment *ne pas* utiliser votre marque de commerce enregistrée.

La toile de fond de cette leçon relative aux marques de commerce est une vilaine dispute de famille entre un père et ses deux enfants. Plusieurs membres de la famille Stenner travaillaient dans le domaine des services financiers et chacun avait des raisons d'utiliser le nom de famille pour faire la promotion de ses services.

La marque de commerce en litige dans ce cas est STENNER; elle avait été enregistrée en mai 2005 par Gordon Stenner pour sa compagnie Stenner Financial Services Ltd. en association avec des services financiers et la fourniture de séminaires et de programmes radio dans les domaines des services financiers et des investissements.

Le fils de Gordon Stenner, Thane Stenner, un conseiller financier enregistré, a travaillé pour son père, mais est passé à autre chose et a été engagé par CIBC World Markets Inc, où il utilisait son nom de famille pour faire la promotion de ses services. Cependant, Thane et CIBC World Markets Inc. ont été avertis par Gordon que leur utilisation du nom « Stenner » constituait une violation d'une marque de commerce et de la commercialisation trompeuse.

Thane et son employeur ont entamé des procédures en radiation contre l'enregistrement STENNER en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* du Canada. Les requérants ont allégué que la marque de commerce STENNER devrait être déclarée invalide et radiée du registre puisqu'elle n'était pas enregistrable à la

date d'enregistrement parce que « Stenner » est un nom de famille et que la marque n'était pas, à ce moment, devenue distinctive de Stenner Financial Services Ltd.; il a aussi été allégué que ladite marque n'était pas non plus distinctive au moment où les procédures en radiation ont été entamées, à la fin de l'année 2007.

La Cour a conclu que l'utilisation par le père du nom « Stenner » avait toujours été faite en liaison avec d'autres mots tels que « group » ou « team » ou d'autres mots similaires, que « Stenner » était évidemment un nom de famille, que l'utilisation continue de termes différents en association avec le mot « Stenner » empêchait la marque de commerce détenue par le père, par elle-même, de devenir distinctive et que le père n'avait jamais établi que STENNER, la marque de commerce véritablement enregistrée, avait été utilisée seule.

Ainsi, le manque d'utilisation de la marque de commerce STENNER, la véritable marque enregistrée par l'intimé, a permis à la Cour de conclure que cette marque n'était pas distinctive et d'ordonner que l'enregistrement soit radié.

La leçon la plus importante à retenir de cette décision est que si vous enregistrez une marque qui est intrinsèquement faible, tel un nom de famille, vous devriez toujours utiliser la marque seule, de façon à ce qu'elle puisse devenir distinctive. À défaut d'une telle utilisation, l'enregistrement devient susceptible de radiation, tel que démontré par ce conflit familial.

Marques de commerce – Contrôle indirect via les sous-licences

Tucumcari Aero, Inc. c. Cassels, Brock & Blackwell LLP 2010 FC 267

Cet appel d'une décision du registraire des marques de commerce du Canada radiant un enregistrement, souligne l'importance de s'assurer que les ententes de licence appropriées sont en place lorsqu'une marque de commerce est licenciée, ou même sous-licenciée, pour utilisation par une tierce partie.

En matière de marques de commerce au Canada, l'utilisation d'une marque via une licence doit ultimement être sujette à un certain niveau de contrôle de qualité par le propriétaire de la marque. Devant le registraire, l'enregistrement de Tucumcari pour la marque graphique MOTO MIRROR a été radié parce que le registraire a considéré que sa preuve du contrôle direct ou indirect des caractéristiques ou de la qualité des produits commercialisés sous la marque de commerce, conformément aux termes d'une entente de licence non spécifiée, était ambiguë. Ainsi, l'utilisation sous licence de la marque ne pouvait être à son bénéfice.

En appel, Tucumcari a déposé de la preuve additionnelle, incluant une description des relations d'entreprise et des relations contractuelles entre Tucumcari, son licencié et un sous-licencié, ce dernier ayant été identifié comme manufacturier et vendeur des biens au Canada. Des copies des ententes de licences et de sous-licences avaient été déposées au dossier de la Cour.

La Cour rejeta l'argument que, dans le contexte de sous-licences, le contrôle indirect envisagé par la loi canadienne sur les marques de commerce exigeait une condition expresse dans la sous-licence à l'effet que le propriétaire de la marque de commerce continuerait à déterminer si la qualité des biens produits avait été maintenue. La Cour a plutôt déclaré que l'élément clé était l'existence d'une continuité dans le contrôle de la qualité, celle-ci pouvant effectivement être maintenue par le propriétaire de la marque de commerce en vertu de la chaîne de contrats. Donc, aussi longtemps que le propriétaire de la marque de commerce pourra contrôler la qualité des produits via l'exercice de ses droits contractuels envers un intermédiaire, qui à son tour sera en droit de contrôler la qualité des produits par contrat avec un sous-licencié, aucune condition spéciale ou terme spécifique ne seront requis dans la sous-licence.

Tucumcari conservait les droits, en vertu de l'entente de licence, de contrôler la qualité des produits fabriqués sous la marque graphique MOTO MIRROR, incluant le droit à une inspection annuelle. De plus, si les produits fabriqués par le sous-licencié étaient défectueux, Tucumcari aurait pu mettre un terme à l'entente de licence, mettant fin par le fait même à la sous-licence. La Cour a décidé que ces éléments étaient suffisants pour établir le contrôle indirect par Tucumcari.

Cette décision jette un nouveau regard sur la question des clauses de contrôle de qualité dans les sous-licences. Il semblerait qu'aussi longtemps que le propriétaire de la marque de commerce conserve les droits, en vertu d'une entente de licence, de contrôler la qualité des produits, incluant un droit d'inspection, il n'y aurait pas d'exigence que l'entente de sous-licence soit sujette aux termes et conditions de contrôle contenus dans l'entente de licence principale.

Droit d'auteur – Désaccord au sujet d'une œuvre créée en collaboration

Neugebauer c. Labieniec, 2009 FC 666

Dans cette affaire, Henry Neugebauer (« Neugebauer »), un octogénaire polonais et survivant de l'Holocauste, a fait une demande à la Cour fédérale afin de faire radier un enregistrement de droit d'auteur l'identifiant lui-même et Anna Labieniec (« Labieniec »), une écrivaine et journaliste polonaise, comme co-auteurs.

En septembre 2005, les parties se sont d'abord entendues à l'effet que Labieniec fournirait une transcription de la narration enregistrée sur bandes magnétiques par Neugebauer et organiserait les documents écrits en polonais. Par la suite, les parties se sont entendues verbalement que Labieniec écrirait un livre basé sur la vie de Neugebauer. Le livre a été publié pour la première fois en mai 2006 avec un avis de droit d'auteur faisant référence aux deux parties comme co-auteurs. La présente affaire provient d'un désaccord au sujet de la paternité de l'œuvre.

Concernant la question de la validité de l'enregistrement du droit d'auteur, la Cour devait décider i) si la contribution de Labieniec au livre lui permettait d'être qualifiée

comme auteure et ii) si la contribution respective des parties constituait une œuvre créée en collaboration.

Sur la question de la paternité de l'œuvre, la Cour décida que, en raison de la contribution créative et originale de Labieniec, le livre n'était pas le résultat d'une simple transcription de la narration de Neugebauer avec de simples adaptations éditoriales. Elle était donc en droit de réclamer la paternité de l'œuvre.

Sur la question des contributions respectives des parties, la Cour conclut que les parties devaient être considérées comme co-auteurs. Considérant l'entente verbale des parties menant à la publication du livre, les efforts créatifs de Labieniec ainsi que le comportement des parties après la publication, incluant le fait que Neugebauer se soit identifié comme co-auteur du livre, la Cour rejeta sa prétention qu'il était le seul auteur. La demande de radiation de l'enregistrement du droit d'auteur a donc été rejetée.

Cette décision porte à réfléchir sur la question des œuvres créées en collaboration qui nécessitent deux éléments, selon la définition de la *Loi sur le droit d'auteur* : il doit y avoir collaboration et les collaborations ne doivent pas être distinctes. Bien que Neugebauer et Labieniec rencontraient ces deux critères, qu'en est-il de l'intention des collaborateurs? Il semblerait que la Cour aurait ouvert la porte à des débats futurs en ajoutant à sa conclusion que les parties avaient l'intention que leurs contributions soient jointes dans la poursuite d'un dessein commun. Ce débat pourrait être résolu plus tôt que tard par la Cour d'appel fédérale, considérant que Neugebauer a porté cette décision en appel.

Lorsqu'il est question d'œuvres créées en collaboration, les co-auteurs seront bien avisés de conclure une entente écrite fournissant des indications claires au sujet de la nature collaborative et indivisible de l'œuvre et, de façon plus importante, au sujet de leur intention commune à l'égard de l'œuvre. [Catherine Bergeron]

Technologies de l'information – Une référence via hyperliens à des sites Internet n'équivaut pas à la publication du matériel contenu sur ces sites

Crookes c. Newton, 2009 BCCA 392

Wayne Crookes (« Crookes »), un homme d'affaires de Vancouver, fait occasionnellement du bénévolat pour le Parti Vert du Canada. Jon Newton (« Newton »), qui se décrit lui-même comme un journaliste, est un blogueur qui publie un site Internet pour commentaires par les internautes sur des questions telles que la liberté d'expression et l'Internet. Newton a publié un article sur son site Internet intitulé « Free Speech in Canada », dans lequel il commentait l'impact des actions en diffamation sur les opérateurs de forums de discussions, telle que l'action instituée par Crookes en 2006 contre un individu nommé M. Pilling.

Via des hyperliens (et sans reproduire aucun contenu), Newton a ajouté des références aux sites Internet « usgovernetics » et « openpolitics », où des articles sur l'affaire Crookes étaient disponibles. En date du 1^{er} février 2008, l'article « Free Speech in Canada » avait été consulté 1,788 fois. Crookes demanda alors que Newton retire les hyperliens retrouvés sur son site Internet, alléguant que les sites Internet en question contenaient du matériel diffamatoire.

La Cour devait décider si la publication d'un hyperlien sur un site Internet, ou le refus de retirer un hyperlien lorsqu'avisé du prétendu contenu diffamatoire, équivalait à une présomption de publication par Newton du contenu retrouvé sur les sites Internet en question. En rejetant l'appel, la Cour accepta que les hyperliens puissent être comparés à des notes de bas de page dans ce cas-ci, mais indiqua que l'analogie avec les notes de bas de page ne pourrait s'appliquer dans tous les cas.

Dans certaines circonstances, ajouter un hyperlien vers un site pourrait effectivement être considéré comme la publication du matériel retrouvé sur le site en question. Les facteurs à considérer pourraient inclure l'importance des hyperliens, des invitations ou recommandations aux lecteurs en lien avec les hyperliens, la nature du matériel qui pourrait se retrouver sur le site en question et la signification de l'hyperlien en relation avec l'article dans son ensemble.

Il convient de noter que la Cour a refusé d'inférer des 1788 « hits » associés à l'article qu'au moins une personne relevant de la compétence de la Cour a eu accès via les hyperliens aux articles comportant du contenu diffamatoire.

Ce cas peut servir d'illustration à l'effet que les entreprises qui souhaitent alléguer de la diffamation devraient envisager d'avoir et d'utiliser des outils analytiques du trafic Internet qui permettent de suivre l'utilisation et d'archiver les informations qui pourraient leur être utiles. [Marcel Naud]

Diffamation – Une nouvelle défense disponible

Grant c. Torstar Corp., 2009 SCC 61; *Quan c. Cusson*, 2009 SCC 62

Le 22 décembre 2009, la Cour suprême a rendu deux décisions instaurant un nouveau moyen de défense dans une action en *common law* pour libelle.

Dans l'affaire *Grant c. Corp Torstar*, le demandeur et son entreprise ont institué une action pour libelle contre un journal et son journaliste concernant un article publié sur le développement d'un club de golf privé à être construit sur le terrain du demandeur. L'article comprenait des commentaires de proches résidents qui critiquaient le projet en raison de son impact sur l'environnement, et informaient le journaliste qu'ils soupçonnaient le demandeur d'exercer une influence politique afin d'obtenir les approbations nécessaires.

La Cour suprême a analysé l'équilibre entre diffamation et liberté d'expression et, après un examen de la jurisprudence étrangère, a convenu que la *common law* concernant la diffamation devait être modifiée pour augmenter la protection accordée aux communications sur les questions d'intérêt public. Ce moyen de défense comprend deux conditions: i) la publication en question doit porter sur une question d'intérêt public, et ii) la communication doit être responsable.

Pour déterminer si la communication était responsable, certaines circonstances (non limitatives) ont été examinées: le sérieux des allégations, l'importance et l'urgence de la question pour le public, le statut et la fiabilité de la source, si la version du demandeur avait été demandée et correctement présentée, si l'inclusion de la déclaration diffamatoire était justifiée, et si l'intérêt public de la déclaration diffamatoire résidait dans sa publication plutôt que dans sa véracité.

La même défense a été acceptée dans *Quan c. Cusson*, où un agent de police canadien s'est opposé à un article de journal à l'effet qu'il s'était faussement présenté comme membre de la Gendarmerie Royale auprès des autorités publiques de New York après les attaques du 11 septembre et qu'il avait entravé les opérations de secours à Ground Zero. La Cour rappelle que la défense de la « communication responsable » concernant les questions d'intérêt public n'est applicable que lorsque la publication est une question d'intérêt public et que l'éditeur a été diligent en essayant de vérifier les allégations.

S'il y a quelque chose à conclure de cette affaire, c'est que les entreprises impliquées dans les relations avec la presse, directement ou indirectement, devraient être conscientes du fait que ce nouveau moyen de défense peut limiter les recours en matière de libelle, où l'intérêt public dans une communication responsable est pris en compte lors de l'évaluation des allégations de diffamation. [France Lessard]

Charte de la langue française du Québec – Inscription sur produits spécialisés *Québec (Procureur général) c. Distribution Percourt inc.*, 2010 QCCQ 2858

Dans cette affaire, la défenderesse Distribution Percourt inc. était accusée d'avoir violé la *Charte de la langue française* du Québec (« la *Charte* »), considérant que l'emballage de certains produits vendus dans ses locaux étaient étiquetés dans une langue autre que le français. En règle générale, la *Charte* prévoit que toute inscription sur un produit (que ce soit sur le produit lui-même, ou sur son contenant, ou sur son emballage ou sur un document ou un objet accompagnant ce produit), ainsi que les catalogues, les brochures et publications similaires, doivent être rédigés en français. Bien que l'inscription sur un produit puisse être accompagnée d'une traduction, elle ne peut être plus importante que l'inscription française.

Un inspecteur de l'Office québécois de la langue française (l'organisme gouvernemental chargé de faire respecter la *Charte*) s'est présenté à l'établissement

commercialisant les marchandises en question et a constaté que l'information sur l'étiquette d'un produit (un dispositif d'aide sexuelle) était uniquement en anglais.

La Cour a rejeté les allégations de Distribution Percourt inc., qui s'appuyaient sur une exception statutaire, à l'effet que les inscriptions sur un produit puissent être faites dans une langue autre que le français, si le produit provenait de l'extérieur du Québec, était en utilisation limitée et sans équivalent français. Étant donné que Distribution Percourt inc. avait auparavant tenté de préparer des étiquettes françaises pour les produits, l'exception statutaire était inapplicable. Il est intéressant de noter que la Cour a également rejeté l'allégation de la défenderesse relative aux coûts de production plus élevés liés à l'obtention d'étiquettes conformes.

Cette affaire est un rappel aux entreprises qui vendent ou qui envisagent de vendre des produits au Québec des exigences linguistiques particulières à cette province. Tel qu'énoncé par la *Charte*, les produits vendus au Québec qui ne bénéficient pas d'exemptions explicites doivent porter des inscriptions en français et s'il y avait des traductions, celles-ci doivent être de la même ou moindre importance que les inscriptions françaises. [Audrey Benoualid]

Publicité trompeuse: Marchés asiatiques nocturnes et l'art de la commercialisation trompeuse (*passing off*)

Target Event Production Ltd. c. Paul Cheung and Lions Communications Inc. 2010 FC 27

En pratique, il n'est pas rare pour des clients de se questionner sur le champ d'application du droit d'auteur et la protection des marques de commerce. Dans la présente affaire, les deux concepts ont été abordés dans une action en commercialisation trompeuse (*passing off*) et en violation de droits d'auteur. La demanderesse (Target) a réclamé des dommages-intérêts pour l'exploitation d'un marché asiatique nocturne en 2008 par la partie défenderesse (Lions).

De 2004 à 2007, Target a opéré un marché nocturne dans la ville de Richmond, en Colombie-Britannique, sur un terrain loué sous le nom de « THE RICHMOND NIGHT MARKET + Logo » (et « RICHMOND SUMMER NIGHT MARKET », en caractères chinois). Le marché regroupait des vendeurs qui opéraient des kiosques aux endroits prévus par le plan du site, élaboré par Target. Chaque année, les vendeurs réservaient leurs kiosques via un processus de demande, en utilisant des formulaires dont Target était également l'auteur.

En 2008, malgré le succès du marché, Target n'a pu parvenir à un accord acceptable avec le propriétaire du terrain et le bail n'a pas été renouvelé pour l'édition 2008. Lions, profitant de cette occasion, a loué la même propriété afin d'organiser un marché similaire et a sollicité les vendeurs précédents de Target en utilisant les mêmes plans de site et le même processus de demande. Le marché de Lions a été

opéré sous le nom de « SUMMER NIGHT MARKET » et « RICHMOND SUMMER NIGHTMARKET » en anglais et en caractères chinois.

Au procès, le juge s'est concentré sur les allégations de violation du droit d'auteur et de *passing off* à la lumière de la *Loi sur le droit d'auteur* du Canada et la *Loi sur les marques de commerce* et a accordé des dommages de 15 000,00 \$ CAD.

Pour la violation de droits d'auteur, Target a démontré qu'un droit d'auteur existait sur les plans du site du marché et les formulaires de demande. Le juge a établi que « la contrefaçon du plan du site était la condition *sine qua non* pour l'opération du marché par Lions en 2008. Sans cette contrefaçon, il est peu probable que Lions aurait pu ouvrir le marché à temps avec tous les vendeurs en place pour juin 2008. » [notre traduction]. La défense de Lions, selon laquelle il n'y avait pas d'autre moyen logique d'organiser le site étant donné sa fonctionnalité, n'a pas été acceptée.

Pour le *passing off*, il a été démontré que le choix du nom pour l'événement de Lions a été fait de façon à faire croire aux visiteurs que l'événement était celui de Target ou était à tout le moins la continuité du Richmond Night Market de Target. Toutefois, pour les vendeurs, une publicité suffisante du changement organisationnel aurait conduit à l'absence de confusion.

Du côté affaires, comme le démontre la présente décision, reprendre là où quelqu'un d'autre a laissé tomber peut être une entreprise périlleuse si l'on n'investit pas de façon à se distinguer de l'opération précédente, en particulier dans le milieu de la planification d'événements, où le design et la disposition du site sont des éléments critiques. En outre, un changement dans l'organisation devrait être évident pour le public, afin de ne pas insinuer la continuité de l'entreprise. Enfin, la prudence commande d'éviter de faire référence, en association, au succès de l'entité précédente. [Jason Moscovici]

Brevet – Propriété – Qualité exécutoire d'un protocole d'entente

Quantum Leap Research Inc. c. Kay, 2010 QCCS 1449

Cette affaire portait sur la propriété d'une invention mise au point grâce à une collaboration entre Ira Kay (« Kay »), un consultant externe, et Quantum Leap research Inc. (« Quantum »), pour lequel un brevet a été déposé et délivré (« l'Invention »). En 2004, les parties avaient convenu de développer l'invention sous certaines conditions, énoncées dans une lettre d'intention, incluant, entre autres, que Kay soit désigné comme le seul inventeur de l'Invention, tout en cédant ses droits à une nouvelle compagnie (« Newco ») appartenant à Kay et Quantum. Peu de temps après, les parties ont signé un protocole d'entente (« PE ») en vertu duquel Kay céderait immédiatement ses droits dans l'Invention à Quantum pour et au nom de Newco. Le PE prévoyait une cession avec effet immédiat, sous réserve de la détermination (résolution) à la discrétion de Kay dans le cas où Quantum *refuserait* de conclure les ententes donnant effet à la transaction. Au début de 2005, Kay perdit

intérêt pour sa collaboration avec Quantum et demanda la rétrocession de ses droits dans l'Invention, tel que prévu par son option dans le PE.

La Cour a déterminé que le PE était exécutoire et que la condition de conclure la transaction ne précédait pas le PE mais qu'elle en était la suite. La Cour a également constaté que la condition qui déclencherait les droits de Kay pour récupérer ses droits sur l'invention était le *refus* de Quantum de conclure les accords pertinents, et non pas l'absence d'accord entre les parties. En conséquence, la Cour a confirmé que Quantum était propriétaire de tous les droits sur l'Invention, et a déclaré que les droits de rétrocession de Kay étaient perdus.

Cette décision témoigne de l'importance de négocier et de conclure des accords clairs et de prévoir des conditions de clôture sans ambiguïté. En outre, cette décision nous rappelle que, dans certains cas, les droits de propriété intellectuelle sont essentiels pour être en mesure de commercialiser certaines inventions. La cession et la coopération de l'inventeur pourraient être nécessaires, même si les droits de propriété sur l'invention appartiennent à la partie ayant financé ou ordonné le développement de l'invention. Il est donc essentiel d'avoir en place des accords clairs et définitifs avec tous ses partenaires, collaborateurs, et même ses employés, afin de garantir tous les droits nécessaires à la poursuite et à la commercialisation des projets d'affaire envisagés. [Marie-Ève Côté]

Anti-trust – Des ententes de règlement peuvent être anticoncurrentielles

Apotex Inc. c. ADIR, 2009 FCA 222

En l'espèce, la Cour d'appel fédérale a confirmé une décision déclarant que le simple exercice des droits sur des brevets ne constituait pas une atteinte à la concurrence, tel que prévu par le droit canadien, à moins qu'il n'y ait « quelque chose de plus ».

Bien que la présente affaire implique une contrefaçon de brevet, des éléments importants de la *Loi sur la concurrence* ont été analysés et étaient à la source de longs conflits impliquant des demandes de brevet déposées par ADIR, Schering Corporation (« Schering ») et Hoechst Aktiengesellschaft (« Hoechst »), qui ont finalement été réglés lorsque la Cour fédérale a émis une ordonnance sur consentement. L'ordonnance prévoyait l'attribution de certains droits de revendiquer une invention entre ADIR, Schering et Hoechst, les droits ainsi attribués à ADIR ont abouti à la délivrance du brevet en cause.

Apotex a fait valoir que l'entente de règlement diminuait indûment la concurrence. Ses arguments étaient de deux ordres: i) si le conflit avait été décidé par la Cour plutôt que par voie de règlement, ADIR n'aurait peut-être pas obtenu les droits exclusifs sur le brevet, augmentant donc la probabilité que l'accord donne à ADIR un plus grand pouvoir sur le marché qu'il en aurait eu autrement; ii) ADIR a conclu l'accord précisément pour éviter que les revendications soient refusées ou qu'elles ne se chevauchent.

La Cour a rejeté les arguments d'Apotex, considérant qu'ils étaient uniquement basés sur de la spéculation et soulignant que, d'une part, la Cour aurait pu accorder les revendications précisément comme elles ont été accordées dans le règlement et, d'autre part, que chaque étape du processus menant à l'entente de règlement était en conformité avec les droits de ADIR en vertu du droit canadien. Toutefois, la Cour a également déclaré que, même si les faits de cette affaire ne permettaient pas de conclure à une infraction en vertu de la *Loi sur la concurrence*, il pourrait y avoir des circonstances où un accord de règlement pourrait constituer le « quelque chose de plus » nécessaire à une telle conclusion.

Cette dernière remarque est importante pour les entreprises concluant des ententes concernant les brevets, car elle ouvre la porte à la contestation future de ces ententes en vertu de la loi canadienne sur la concurrence. Il y a présentement peu d'indications quant à ce qui pourrait constituer le « quelque chose de plus » qui pourrait rendre une entente de règlement illégale. En conséquence, des précautions particulières devraient être prises lors de la conclusion d'ententes sur les brevets qui pourraient avoir un impact sur la concurrence. L'octroi de licences et les cessions de droits sur des brevets devraient notamment être analysés avec soin, en tenant compte des exigences de la *Loi sur la concurrence*.

Enfin, il convient de noter que des modifications à la *Loi sur la concurrence*, entrées en vigueur en mars 2010, limitent maintenant les possibilités d'accusations criminelles de complot (qui étaient en cause dans cette affaire) et créent une nouvelle catégorie d'infractions pour les ententes qui diminuent, ou sont susceptibles de diminuer substantiellement la concurrence dans un marché. C'est sous cette nouvelle catégorie d'infractions que les ententes de propriété intellectuelle risquent d'être contestée dans l'avenir. [Jean-François Journault]

Marques de commerce – Trois lettres d'une valeur de plus de 300 000,00 \$

Michelin Amérique du Nord (Canada) Inc. and Compagnie Générale des Établissements Michelin c. John Mitchel 2009 10 20 420 (REQ)

La présente affaire porte sur la question de la prétendue confusion entre une marque de commerce et un nom commercial. Michelin North America (Canada) Inc. (« Michelin ») est une société bien connue qui opère dans la vente de différents types de pneus, chambres à air et services connexes. Un certain John Mitchel (« Mitchel ») s'est enregistré au cours du mois de février 2008 au registre des entreprises du Québec comme faisant affaires sous les dénominations sociales « Michelin North Amerika INCA » et « Michelin Amérique du Nord INCA », décrivant ses activités économiques comme le transport de marchandises et l'importation / exportation. Michelin a éventuellement appris que la similitude des noms n'était pas un hasard.

Un chèque rédigé à l'ordre de « Michelin Amérique du Nord » par Iron Ore Company of Canada (« Iron Ore ») pour un montant de 332 818,44 \$ a été volé avant d'avoir

atteint son destinataire. M. Mitchel a été mis en possession de ce chèque et a ajouté les lettres « NCA ». Le chèque a été déposé dans son compte commercial. L'argent n'a jamais été retrouvé et M. Mitchel a éventuellement été condamné le 10 mars 2010 pour cette fraude. Michelin a alors pris comme initiative de faire enlever le nom « Michelin » de « Michelin North Amerika INCA » et « Michelin Amérique du Nord INCA » du registre des entreprises du Québec.

Ce recours administratif était fondé sur les motifs que les noms des sociétés de Mitchel créaient une confusion avec la marque de commerce de Michelin et le nom sous lequel il exerçait ses activités. Michelin a gagné son recours. Cependant, bien que la loi prévoit que le registraire du registre des entreprises du Québec puisse ordonner à une personne ou à une société de changer son nom, il n'a pas le pouvoir de supprimer ou modifier lui-même un nom enregistré. Le registraire a donc ajouté une note au dossier public de l'entreprise de Mitchel à l'effet qu'une décision avait été rendue contre lui. Ce dossier se retrouve dans un registre public contenant toutes les informations juridiques concernant toutes les entreprises enregistrées dans la province de Québec.

Les entreprises devraient vérifier périodiquement la base de données du registre des entreprises du Québec afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres sociétés ou personnes faisant affaires sous un nom qui pourrait créer de la confusion avec leur nom commercial ou leurs marques de commerce. Ces précautions, avec le recours administratif utilisé par Michelin, sont des moyens économiques et efficaces de s'assurer que le nom d'une société et ses marques de commerce demeurent uniques et distinctifs dans les domaines d'affaires dans lesquels elle opère. [Alexandre C. Archambault]

Secrets de commerce – Franchises et ordonnances de confidentialité

Fairview Donut Inc. c. The TDL Group Corp., 2010 ONSC 789

Les demandeurs, des franchisés opérant dans l'industrie de la restauration rapide, souhaitent engager un recours collectif contre leur franchiseur, la partie défenderesse. Ils soutenaient que la défenderesse avait agi contrairement à ses ententes de licence en les obligeant à se convertir d'un système de type « cuisson complète », en vertu duquel les beignes et autres produits sont entièrement cuits sur place, à une méthode appelée « Toujours Frais », où les produits sont préparés à l'avance dans une centrale et sont ensuite décongelés et cuits sur place. Ils allèguent, en outre, que la défenderesse les a obligés à fournir un menu dîner à des marges de profit déraisonnablement basses. Les demandeurs ont fait valoir que ces obligations les avaient amenés à supporter des frais plus élevés accompagnés d'une baisse des bénéfices.

De son côté, le franchiseur alléguait que les demandeurs étaient des opérateurs inefficaces et inexpérimentés, qui n'étaient pas représentatifs du groupe des franchisés dans son ensemble.

Le franchiseur a demandé une ordonnance de mise sous scellé car il était préoccupé par la divulgation d'informations financières confidentielles et de secrets de commerce relatifs à des manuels d'opération confidentiels concernant des méthodes de préparation des produits et d'autres procédures connexes.

La Cour a examiné la demande pour une ordonnance de confidentialité selon les critères établis par la Cour suprême du Canada: i) l'évaluation de la nécessité de l'ordonnance afin de prévenir un risque sérieux à un intérêt important et si des mesures alternatives existent; et ii) l'évaluation des effets bénéfiques et préjudiciables de l'ordonnance, y compris le droit à un procès équitable et le droit à la liberté d'expression.

La Cour a déclaré qu'« il est particulièrement important [...] que le principe des audiences publiques soit respecté [...] et une demande de mise sous scellé dans le cadre d'un recours collectif doit être abordée avec prudence. » [notre traduction]. Quant aux secrets de commerce en question, la Cour a indiqué qu'ils étaient d'une nature très générale et d'un très faible niveau de secret. L'ordonnance de mise sous scellé a donc été refusée.

Cette décision illustre l'importance de connaître la valeur de vos secrets de commerce. Des poursuites judiciaires peuvent vous obliger à divulguer des informations confidentielles, étant donné le principe général de la publicité des procédures judiciaires, en particulier dans le cas des recours collectifs. Si les secrets de commerce ont de la valeur et peuvent être utiles à des concurrents potentiels, il pourrait être préférable de négocier plutôt que d'aller à procès, en attendant l'évaluation de la probabilité d'obtenir une ordonnance de mise sous scellé. [Simon Picard]

Franchisage – Franchisés : laissés sans contrôle

Bark & Fitz Inc. c. 2139138 Ontario Inc., 2010 ONSC 1793

Dans cette affaire, une injonction interlocutoire a été accordée empêchant certains franchisés de mettre fin à leurs ententes de franchise respectives avec le franchiseur, Bark & Fitz, et par conséquent de violer leurs obligations, incluant le paiement de royalties et de frais de publicité.

Bark & Fitz a livré un inventaire de produits de base, non sollicités, aux franchisés, avec les factures des frais de livraison et a entamé le retrait d'autres produits vendus par les franchisés. Les franchisés ont refusé de vendre ces nouveaux produits de base et ont cessé de payer leurs contributions de publicité et marketing, ce qui a conduit le franchiseur à les mettre en défaut.

De leur côté, les franchisés ont fait valoir que le franchiseur avait lui-même provoqué la répudiation et résiliation du contrat considérant ses propres bris fondamentaux des

contrats. Les franchisés voulaient fonctionner de façon indépendante du système de franchise.

Dans sa décision, la Cour nous rappelle que:

« une violation fondamentale » exige que la conduite d'une partie prive l'autre de la quasi-totalité du bénéfice de l'entente. Il s'agit d'un seuil élevé, même face à une faute claire d'un franchiseur, et exige que les bris de contrat aient rendu intolérable pour les franchisés de continuer à exploiter leurs franchises. Le concept fondamental d'une entente de franchise est l'utilisation du nom et de la marque de commerce, en échange de royautés et de son territoire exclusif [...]. En outre, une qualité constante et de la publicité et promotion sont également des avantages clés d'un contrat de franchise. [notre traduction]

Même si le franchiseur a imposé arbitrairement des produits, certains niveaux de stocks, des frais de manutention et de livraison, etc, cela était insuffisant pour constituer une violation fondamentale par le franchiseur. Les franchisés n'ont pas été privés de la « quasi-totalité du bénéfice de l'entente », puisqu'ils ont pu continuer à opérer sous la marque, le logo et sur leurs territoires exclusifs. Comme il a été prouvé que le système de franchise ne pourrait survivre au procès, l'injonction a été accordée.

La principale leçon à tirer de cette affaire est que peu importe le contenu d'un contrat, un franchiseur peut imposer de façon arbitraire de nouveaux termes aux franchisés sans violer ses obligations contractuelles, s'il peut être prouvé que les franchisés peuvent continuer à exploiter leurs franchises. Gardant en tête que, dans le cadre de franchises, le fardeau de prouver une violation fondamentale est lourd, afin de mieux protéger le franchisé contre ce type de faute, un droit de résiliation devrait lui être donné dans les cas où le franchiseur impose unilatéralement de nouvelles lignes de produits qui priveraient les franchisés des revenus anticipés. [Julie Larouche]

Franchisage – Cession équitable d'ententes de franchises

Invicta Foods Services Ltd. c. Café Suprême Canada Inc., 2010 BCSC 634

Dans un récent jugement déclaratoire rendu par les tribunaux de la Colombie-Britannique, la demanderesse *Invicta Foods Services Ltd.* («*Invicta*») a réussi à obtenir une déclaration selon laquelle la défenderesse *C.S. Café Suprême Inc.* (la «*Société 2*») était responsable à l'égard de *Café Suprême Inc.* (la «*Société 1*»).

En Février 2004, *Invicta* et la *Société 1* ont conclu une entente de franchise permettant à *Invicta* d'exploiter un bistrot sous la marque de commerce **CAFÉ SUPRÊME**. Après l'échec de l'entreprise, des dommages-intérêts ont été accordés à *Invicta* en vertu d'une procédure d'arbitrage contre la *Société 1* en raison d'un bris substantiel du contrat de franchise. Ce n'est que lorsque *Invicta* a tenté de faire

exécuter ce jugement qu'elle a appris que la Société 1 avait été dépouillée de tous ses actifs, dont cession avait été faite à la Société 2.

En vertu du contrat de franchise entre Invicta et la Société 1, cette dernière avait le droit de céder ses intérêts dans le contrat à toute société affiliée, comme c'était le cas pour la Société 2. Ceci étant dit, le contrat prévoyait également que le cessionnaire devrait alors assumer et être lié par, entre autres, toutes les obligations incluses dans le contrat de franchise.

Au procès, les défenderesses étaient d'avis que seuls les avantages découlant du contrat étaient cédés à la Société 2, et non les obligations.

Dans le cadre de sa décision, la Cour a déclaré qu'il y avait eu une cession équitable des intérêts de la Société 1 dans le contrat de franchise à la Société 2, et que cette cession équitable incluait tous les droits et obligations de la Société 1.

Étant donné que toutes les obligations de la Société 1 ont aussi été cédées à la Société 2, celle-ci a donc également été jugée responsable envers Invicta du jugement initialement émis à l'encontre de la Société 1, relatif au bris substantiel du contrat de franchise.

Cette décision peut servir de mise en garde aux franchiseurs qu'ils ne devraient pas employer des moyens détournés, tels que des cessions, comme moyens d'échapper à leurs obligations contenues au contrat de franchise. Comme la Cour l'a dit, si l'équité permettait une cession des droits en vertu d'un contrat de franchise, tout en conservant les obligations, « les franchiseurs peu scrupuleux pourraient alors causer des ravages dans ce segment important de l'économie. » [notre traduction] [Catherine Daigle]

