

TROMPERIE COMMERCIALE ET PASSING-OFF: DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS

par

Alexandra Steele*

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

1. Introduction
2. Fondements du recours
 - 2.1 *La Loi sur les marques de commerce*
 - 2.2 *Le Code civil du Québec*
 - 2.3 Question de sémantique
2. Les éléments protégeables
 - 3.1 La marque de commerce et le nom commercial
 - 3.2 L'habillage
 - 3.3 Le signe distinctif
 - 3.4 Les éléments protégeables distinctifs et les éléments protégeables descriptifs
4. Les éléments constitutifs du recours
 - 4.1 Réputation
 - 4.2 Tromperie
 - 4.3 Dommages
5. Les moyens de défense
6. Les récents arrêts de la Cour d'appel fédérale
 - 6.1 *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.*, (1998).
 - 6.2 *Saks & Co. v. Hudson's Bay Co.*, (1998)
 - 6.3 *Enterprise Car and Truck Rentals Ltd. c. Enterprise Rent A Car Co.*, (1998)
 - 6.4 *Eli Lilly & Co c. Novopharm Ltd*, (2001)
 - 6.5 *Prince Edward Island Mutual Insurance Co. c. Insurance Co. of Prince-Edward Island*, (2000)
7. Les récentes décisions des tribunaux québécois
 - 7.1 La Cour d'appel du Québec

© LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2003.

* Avocate, Alexandra Steele est membre du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC s.e.n.c. Publié dans *Développements récents en propriété intellectuelle (2003)* dans le cadre du Colloque organisé par le Service de formation permanente du Barreau du Québec. Publication 311.

- 7.1.1 *Kisber & Co c. Ray Kisber & Associates Inc.*, (1998)
- 7.1.2 *Azoulay c. Azoulay*, (2001)
- 7.2 La Cour supérieure du Québec
 - 7.2.1 *Marchand De Vin Inc. c. Vincor International Inc.*, (1998)
 - 7.2.2 *Wrebbit Inc. c. Benoit*, (1998)
 - 7.2.3 *3297225 Canada Inc. c. 3103-9761 Québec Inc.*, (1999)
 - 7.2.4 *Industrie de barre d'espacement Inex Ltée c. Industrie Thermalite Inc.*, (1999)
 - 7.2.5 *Boutique Linen Chest (Phase II) Inc. c. Wise*, (1999)
 - 7.2.6 *L.B. Maple Treat Inc. c. N.J.S. Co*, (2000)
 - 7.2.7 *Montréal Auto Prix Inc. c. 9088-5062 Québec Inc.*, (2001) et *Montréal Auto Prix Inc. c. 9055-6473 Québec Inc.*, (2001)
 - 7.2.8 *Isoqual Inc. c. 3101-7213 Québec Inc.*, (2001).
 - 7.2.9 *Conceptions S.N. Vena Inc. c. D.I.T. Équipements Inc.*, (2002)
 - 7.2.10 *Demco Manufacturing Inc. c. Foyer d'artisanat Raymond Inc.*, (2003)
 - 7.2.11 *Nostrano Inc. c. Filicetti Foods Inc.*, (2003)
- 8. Conclusion

1. Introduction

Le droit de la propriété intellectuelle, par sa nature, est en constante évolution. En matière de marques de commerce, les nombreux litiges devant la Cour fédérale du Canada, ainsi que les tribunaux de droit commun des provinces, confirment que l'identification et la présentation d'un produit, service ou entreprise, constituent des actifs intellectuels importants qu'il convient de protéger et défendre. Ces actifs sont parfois l'objet de convoitise et d'usurpation par des concurrents déloyaux. L'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*¹ et le droit commun constituent donc des outils de choix permettant aux titulaires de marques de commerce enregistrées ou non, de noms commerciaux, d'habillages et de signes distinctifs originaux, de réprimer les actes de concurrence déloyale par le biais de tromperie commerciale, laquelle est mieux connue sous l'expression anglophone *passing-off*.

¹ L.R.C. 1985, c. T-13, ci-après « Loi » ou « *Loi sur les marques de commerce* ». Sur le fondement de cette disposition, on consultera FOX, Harold G., *Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 2^d Edition, Toronto, Carswell, 1956; et WADLOW Christopher, *The Law of Passing-Off*, 2^d Edition, London, Sweet & Maxwell, 1995, et suppléments.

Cet article vise donc à revoir les principes entourant la tromperie commerciale et les décisions des cinq dernières années de la Cour d'appel fédérale, de la Cour d'appel du Québec et de la Cour supérieure du Québec. Évidemment, un nombre important de jugements concernant la commercialisation trompeuse ont été rendus par la Cour fédérale du Canada, section de première instance, ainsi que les tribunaux des autres provinces. Ce sont là des sources importantes de droit qu'il convient d'étudier dans le cadre de la préparation d'un litige, mais par souci d'efficacité, notre analyse se limitera aux décisions de la section d'appel de la Cour fédérale et celles des tribunaux québécois puisque la réalité du praticien québécois renvoie le plus souvent à ces instances décisionnelles.

Les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* et du *Code civil du Québec*² et les éléments constitutifs du recours seront donc sommairement traités dans un premier temps, suivi d'une analyse de la jurisprudence récente en la matière.

2. Fondements du recours

Le recours pour commercialisation trompeuse, ou *passing-off*, trouve sa source statutaire à l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*, ainsi que dans le droit commun de la responsabilité civile, codifié à l'article 1457 C.c.Q., pour les recours entrepris dans cette province³.

2.1 La Loi sur les marques de commerce

Les extraits pertinents de la Loi se lisent comme suit⁴:

² L.Q. 1991, c. 64, ci-après « C.c.Q. » ou « *Code civil du Québec* ».

³ Dans les autres provinces, il existe un recours fondé sur la Common Law, que l'on appelle aussi délit de *passing-off*, ou commercialisation trompeuse, mais cet article n'en traitera pas. De nombreux traités existent sur le sujet ; on consultera, entre autres : HUGHES, Roger T., *Hughes on Trade-marks*, Toronto, Butterworths, 1984, édition sur feuilles mobiles; GILL, Kelly A., JOLIFFE, R. Scott, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4th Edition, Toronto Carswell, 2002, édition sur feuilles mobiles, et WADLOW Christopher, *The Law of Passing-Off*, précité note 1.

⁴ L'alinéa 7a) prohibe les comportements déloyaux s'apparentant à la diffamation commerciale :

7. Nul ne peut :

a) faire une déclaration fautive et trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent;(...).

L'alinéa 7e) , quant à lui, a été jugé *ultra vires* du pouvoir législatif fédéral par la Cour suprême du Canada dans *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*, (1977) 2 R.C.S. 134 (C.S.C.). Cette décision a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre sur la validité constitutionnelle de l'article 7 de la Loi. Pour le moment, du moins, l'on accepte que les alinéas 7 a) à 7 d) de la

7. Nul ne peut :

(...)

- b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;
- c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;
- d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fautive sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde :
 - (i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,
 - (ii) soit leur origine géographique,
 - (iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d'exécution;

(...)

En résumé, l'alinéa 7 b) de la Loi constitue le cas « classique » de tromperie commerciale, soit le fait pour une personne de diriger l'attention sur ses marchandises, services ou entreprise en confondant le public sur la source, ou l'origine des produits. L'alinéa 7 c) prohibe le fait de faire passer ses marchandises ou services pour ceux d'une autre personne. Enfin l'alinéa 7 d) de la Loi prohibe le fait pour une personne de faire des représentations fausses et trompeuses sur les produits et services qu'elle offre.

Les alinéas 7 b), 7 c) et 7 d) de la *Loi sur les marques de commerce* sont cumulatifs et peuvent donc, en théorie, tous être invoqués et plaidés dans le cadre d'une seule et même action en commercialisation trompeuse, si, évidemment, les faits y donnent ouverture.

2.2 Le Code civil du Québec

Loi sur les marques de commerce sont constitutionnellement valides. Sur la validité constitutionnelle de l'alinéa 7b) de la Loi, voir *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, (1987) 3 C.F. 544 (C.F.A.).

L'article 1457 C.c.Q. prévoit que :

Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

(...)

Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer le préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.

(...)

Les principes de la responsabilité civile sont donc source de droit pour réprimer la concurrence déloyale, par le biais du recours en commercialisation trompeuse suite à des délits, par exemple, de confusion, substitution, de désignations fausses et trompeuses, etc., en vertu du droit commun québécois⁵.

2.3 Question de sémantique

Comme les divers délits constituant la tromperie commerciale peuvent être cumulés, tant en regard de la *Loi sur les marques de commerce* que du *Code civil du Québec*, et comme les expressions sont parfois indistinctement utilisées par les juristes, il convient, pour plus de clarté de les désigner comme suit :

<i>Passing-off</i>	Commercialisation trompeuse
Article 7b) : appeler l'attention du public sur marchandises, ses services ou son entreprise manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a communié à y appeler ainsi l'attention, entre marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;	Délit de confusion
Article 7c) : <i>faire passer</i> d'autres marchandises	Délit de substitution

⁵ *Sports Maska Inc. c. Canstar Sports Group Inc.*, (1994) 57 C.P.R. (3d) 323 (C.S.Q.).

services pour ceux qui sont commandés demandés	
Article 7d) : <i>utiliser, en liaison avec marchandises ou services, une désignation qui fausse sous un rapport essentiel et de nature tromper le public (...)</i>	Délit de désignations fautive et trompeuses

*(les italiques sont nôtres)

3. Les éléments protégeables

Il existe de nombreuses façons pour une personne de distinguer ses marchandises, services et entreprise de celles d'une autre personne. Les principaux éléments de distinction, ou du moins les plus courants, sont les suivants⁶.

3.1 La marque de commerce et le nom commercial

Le recours en commercialisation trompeuse peut viser une marque de commerce, enregistrée ou non, de forme nominale (mots) ou dessin (graphique). Une marque de commerce est définie comme suit à l'article 2 de la Loi :

Selon le cas :

- a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres;
- b) marque de certification;
- c) signe distinctif;
- d) marque de commerce projetée.

L'élément protégeable peut aussi être un nom commercial⁷, soit un nom, un mot ou symbole employé pour identifier une entreprise

⁶ Pour une longue liste d'éléments protégeables, voir GILL, Kelly A., JOLIFFE, R. Scott, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, précité note 3, pages 4-32 et suivantes.

⁷ Article 2 de la Loi :
Nom commercial :

3.2 L'habillage

L'habillage, (en anglais « *get-up* »), peut être défini comme étant la présentation distinctive d'un produit, ou d'une entreprise, ou l'emballage original d'un produit et constitue un actif intellectuel protégeable dans le cadre d'une action en commercialisation trompeuse.

3.3 Le signe distinctif

Le façonnement d'un produit ou de l'un de ses éléments fonctionnels, ou leur apparence, peuvent être protégeables⁸ conformément à l'article 13 de la *Loi sur les marques de commerce*⁹.

3.4 Les éléments protégeables distinctifs et les éléments protégeables descriptifs

En matière de marques de commerce, il est bien établi que les marques originales bénéficient d'un plus haut degré de protection que les marques descriptives ou non-distinctives¹⁰. Dans le cadre de recours en commercialisation trompeuse, ce principe est aussi applicable en ce qu'une

Nom sous lequel une entreprise est exercée, qu'il s'agisse ou non d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier .

⁸ Article 2 de la Loi :

Signe distinctif :

Selon le cas :

- a) *façonnement de marchandises ou de leurs contenants;*
- b) *mode d'envelopper ou emballer des marchandises, dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres.*

⁹ Article 13 de la Loi :

Signes distinctifs enregistrables :

13. (1) *Un signe distinctif n'est enregistrable que si, à la fois :*

- a) *le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement le concernant;*
- b) *l'emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les marchandises ou services avec lesquels il a été employé n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie. (...)*

¹⁰ *Miss Universe Inc. c. Bohna*, (1995) 1 C.F. 614 (C.F.A.).

partie qui démontre que son élément protégeable est original se verra accorder un plus haut degré de protection par les tribunaux¹¹.

Il est donc important, dans le cadre d'une action en commercialisation trompeuse, d'alléguer et de prouver l'élément protégeable qui distingue les produits, services ou entreprise d'une personne de ceux d'une autre personne, puisque cet élément constitue le droit que l'on cherche à protéger.

L'élément protégeable peut comporter une distinctivité qui lui est inhérente, ou acquise avec le temps. Évidemment, si des tiers se servent de l'élément en cause, alors il est peu probable qu'un tribunal conclue à sa distinctivité, et donc à une réputation, ou achalandage, qui en découle, puisque le dit élément ne se rattache pas à une seule source des biens, services ou entreprise¹².

Un élément descriptif, quant à lui, pourrait ne pas être protégeable, même par le biais d'une action en commercialisation trompeuse, sauf :

- a) si la partie demanderesse est en mesure de prouver que la partie défenderesse crée de la déception dans l'esprit des consommateurs;
- b) si l'élément de la partie défenderesse est faussement descriptif de ses biens, services ou entreprise;
- c) si l'élément de la partie demanderesse bénéficie d'une notoriété qui lui est propre.

Les deux premiers critères rappellent les termes de l'alinéa 7 d) de la Loi. Le troisième critère réfère à la notion de « notoriété propre »¹³ et sert habituellement à désigner l'emploi de mots usuels, voire descriptifs, des biens, services ou entreprise d'une personne, et qui ont deux significations : 1) la signification traditionnelle du dictionnaire et 2) la signification sur le marché pertinent, c'est à dire l'identification par les consommateurs de la source unique des biens, services ou entreprise. Par ailleurs, le titulaire d'un habillage, ou d'un signe distinctif, qui bénéficie d'une réputation telle sur le marché que ses marchandises, services ou entreprise sont identifiés par le seul élément protégeable, peut aussi plaider que son habillage, ou son signe distinctif, a acquis une notoriété propre.

¹¹ GILL, Kelly A., JOLIFFE, R. Scott, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, précité note 3, page 4-31.

¹² L'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit que dans le cas d'un emploi sous licence, la réputation, ou l'achalandage, du licencié bénéficie au propriétaire de la marque de commerce.

¹³ En anglais, « *secondary meaning* ».

La notoriété propre réfère donc à la réputation de l'élément sur le marché pertinent des biens, services ou entreprise du titulaire dans tous les cas où cet élément est descriptif. La preuve de cette notoriété propre est donc requise pour réussir, du moins en partie, dans le cadre de l'action en commercialisation trompeuse.

4. Les éléments constitutifs du recours

Selon qu'on invoque la *Loi sur les marques de commerce* ou le *Code civil du Québec*, les éléments constitutifs du recours en commercialisation trompeuse varieront légèrement.

L'article 1457 C.c.Q. requiert l'établissement d'une faute, un dommage et un lien de causalité entre ces éléments¹⁴. La preuve de la réputation de l'élément protégé est aussi essentielle, comme il s'agit du droit atteint par la tromperie commerciale.

Le recours basé sur la *Loi sur les marques de commerce* est la codification du recours de Common Law en *passing-off*, ou commercialisation trompeuse, et requiert la preuve de la réputation de l'élément¹⁵, la tromperie et les dommages. Ces éléments doivent donc être prouvés, avec les adaptations nécessaires selon qu'on invoque les alinéas 7 b), 7 c) ou 7 d) de la Loi¹⁶. Il est à noter que les alinéas 7 b), 7 c) et 7 d) de la Loi ne peuvent être invoqués que si la tromperie est mise en relation avec une marque de commerce, enregistrée ou non¹⁷.

4.1 Réputation

Il s'agit du premier critère qui doit être prouvé dans le cadre d'une action en commercialisation trompeuse¹⁸ et peut être sommairement défini comme

¹⁴ BAUDOUIN, Jean Louis, *La responsabilité civile*, 6e édition, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2003.

¹⁵ La jurisprudence et la doctrine réfèrent aussi à la notion de réputation comme étant le « goodwill », ou « achalandage », lié à l'élément protégé.

¹⁶ Par exemple, à l'alinéa 7 b) de la Loi, trois éléments doivent être mis en preuve, soient 1) la conduite du défendeur : « appeler l'attention du public sur les marchandises de la Défenderesse », 2) la confusion du marché : « de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada » et 3) l'élément temporel : « lorsqu'il (la partie défenderesse) a commencé à y appeler ainsi l'attention ». Ces critères ont encore récemment été repris dans *Top Notch Construction Ltd c. Top-Notch Oilfield Services Ltd*, (2001) 13 C.P.R. (4th) 515 (C.F.P.I.)

¹⁷ *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, précité note 4.

¹⁸ *Oxford Pendaflex Canada Ltd. c. Korr Marketing Ltd.*, (1982) 1 R.C.S. 494 (C.S.C.).

étant le fait pour l'élément d'une personne d'être reconnu sur le marché et l'identifiant comme étant la source unique de ses biens, services ou entreprise.

La réputation doit être prouvée dans le marché pertinent aux biens, services ou entreprise. La tromperie doit être évaluée en relation avec tous les maillons de la chaîne de consommation : dans un arrêt de principe en matière de commercialisation trompeuse, décidé en vertu de la Common Law, mais aussi appliqué par les tribunaux québécois, la Cour suprême du Canada¹⁹ a établi que le marché pertinent pour évaluer la probabilité de confusion est celui qui comprend toutes les personnes qui sont, ou pourraient être, affectées par la tromperie. Les manufacturiers, les détaillants, les distributeurs et les individus peuvent tous être considérés des consommateurs et ils peuvent donc faire partie du marché pertinent.

Il n'y a pas de limitations géographiques à une action en commercialisation trompeuse : la réputation d'une personne peut être restreinte à un territoire particulier, ou étendue aux quatre coins du pays. Si la réputation et la tromperie sont prouvés dans un territoire donné, alors les tribunaux restreindront habituellement les injonctions au territoire dans lequel la réputation a été prouvée. Ce qui importe, c'est qu'une part significative du marché soit trompée, même si c'est dans une région limitée.

L'élément en cause n'a pas à être employé au moment de la prise d'action : pourvu qu'une personne prouve qu'elle possède une réputation résiduelle sur le marché, celle-ci peut donc réussir à faire cesser l'usurpation de ses droits malgré le non-emploi²⁰.

Comment prouve-t-on sa réputation dans un marché donné? Le plus souvent, la preuve se fait par le biais d'une étude de marché ou sondage (*survey*), par la démonstration de l'évolution de l'état des ventes des produits ou services, ou le chiffre d'affaires de l'entreprise, par les efforts et dépenses de publicité et de marketing, par les prix d'excellence, etc., bref, tout ce qui démontre au tribunal que l'élément protégeable d'une personne jouit d'une réputation enviable dans un marché donné.

4.2 Tromperie

¹⁹ *Ciba-Geigy Canada Ltd c. Apotex Inc.*, (1992) 3 R.C.S. 120 (C.S.C.).

²⁰ Ceci est tout à fait contraire à la notion de « validité » d'une marque de commerce enregistrée, où la preuve d'abandon sera fatale. Voir à cet effet l'article 18 de la Loi.

Le deuxième élément à prouver est la fausse représentation par la partie défenderesse de ses produits, services ou entreprise. Les éléments reproduits par la défenderesse doivent induire le marché en erreur. Il faut donc démontrer que la partie défenderesse a effectué, dans le marché pertinent, une fausse représentation, ou une commercialisation trompeuse, de l'élément distinctif de la demanderesse et que le consommateur est donc vraisemblablement trompé, ou confondu, quant à la source ou la provenance des produits, services ou entreprise.

Dans les faits, lorsqu'un élément est employé directement en association avec des biens tangibles, pensons à l'apposition d'une marque de commerce sur un produit, si une personne utilise une marque de commerce presque identique sur des biens identiques, alors les tribunaux auront généralement tendance à présumer qu'il y a tromperie et que le marché est induit en erreur. Dans les autres circonstances, par exemple lorsqu'il y a un lien entre les marchandises, services ou entreprise des parties, ou si les marchandises, services ou entreprise sont différents, alors la partie demanderesse devra apporter une preuve convaincante à l'effet que le marché pertinent a été induit en erreur²¹. La conclusion du tribunal quant à la tromperie se fait donc suivant les circonstances de chaque cas²².

Ce critère peut donc être assimilé, en droit québécois, à la nécessité de prouver une faute.

4.3 Dommages

Le troisième élément nécessaire pour réussir dans le cadre d'une action pour commercialisation trompeuse est la preuve de dommages. Suivant la *Loi sur*

²¹ *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.*, (1998) 3 C.F. 534 (C.F.A.), infirmant (1996) 67 C.P.R. (3d) 216 (C.F.P.I.), appel à la Cour suprême autorisé (1998), 235 N.R. 399 (C.S.C.), désistement d'appel produit le 21 juin 1999.

²² En matière de d'évaluation de la confusion entre des marques de commerce, les tribunaux réfèrent le plus souvent aux critères non exhaustifs du paragraphe 6(5) de la Loi :

6(5) Éléments d'appréciation

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;*
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;*
- c) le genre de marchandises, services ou entreprises;*
- d) la nature du commerce;*
- e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.*

les marques de commerce, la preuve de la probabilité de dommages résultant de la commercialisation trompeuse suffit²³. Cependant, les actions prises en vertu de l'article 1457 C.c.Q. requièrent nécessairement la preuve du dommage vu le libellé explicite de cet article²⁴. Rappelons que les dommages peuvent être constitués, entre autres, de la perte financière subie par la partie demanderesse par la tromperie commerciale, ou encore une reddition des profits de la partie défenderesse²⁵.

5. Les moyens de défense

Les défenses à une action en commercialisation trompeuse sont souvent liées à la contestation de la preuve des éléments essentiels discutés à la section 4 (supra) et mis de l'avant par la partie demanderesse. Par exemple, si deux noms commerciaux sont employés dans le même marché, de façon concomitante, depuis une certaine période de temps, la partie demanderesse devra apporter une preuve de confusion réelle, puisque les tribunaux ne présumeront pas une probabilité de confusion vu la coexistence des noms commerciaux dans le marché pertinent. La partie défenderesse pourrait donc attaquer la preuve de la demanderesse sur ce point.

Un autre moyen de défense courant concerne l'attaque de la preuve de réputation, ou de la notoriété propre, de l'élément de la partie demanderesse.

Récemment, la Cour d'appel de l'Ontario a déterminé que la titularité d'un enregistrement d'une marque de commerce est aussi un moyen de défense²⁶ :

(16) My conclusion from this review of the case law is that the respondent is entitled to use its mark throughout Canada in association with its beer. If a competitor takes exception to that use its sole recourse is to attack the validity of the registration. If it were otherwise, a plaintiff complaining of confusion caused by a competitor's registered mark would himself be infringing on the mark by establishing that confusion. This follows from s. 20 of the *Act* , which provides that a

²³ *Paramount Pictures Corp. c. Howley*, (1991) 39 C.P.R. (3d) 419, (Ont. Gen. Div.), modifié par (1992) 39 C.P.R.(3d) 419 N (Ont. Gen. Div.).

²⁴ *Via-Rail Canada Inc. c. Location Via-Route Inc.*, (1992) R.J.Q. 2109 (C.A.Q.).

²⁵ Article 53.2 *Loi sur les marques de commerce*.

²⁶ *Molson Canada v. Oland Brewers Ltd.*, (2002) CarswellOnt 1747 (Ont. C.A.), confirmant (2001), 11 C.P.R. (4th) 199 (Ont. S.C.J.).

registered mark is deemed infringed by a person who sells wares with a confusing trade-mark or trade name.

La Cour fédérale, section de première instance, a cependant tempéré les principes énoncés par la Cour d'appel de l'Ontario en rappelant qu'une défense d'enregistrement doit être accompagnée de la preuve que la marque citée en défense est employée telle qu'enregistrée. Le Juge Hugessen écrit²⁷ :

(6) Ce n'est pas que je ne sois pas d'accord avec ce qu'a affirmé la Cour d'appel de l'Ontario *dans l'affaire Molson* (précitée), mais l'arrêt doit être lu dans son contexte et il faut se rappeler que, dans cette affaire, la marque qu'invoquait la défenderesse Oland était un dessin-marque et qu'il était employé sous la même forme pour l'essentiel. Il n'y avait pratiquement pas de différence entre la marque telle qu'elle avait été enregistrée et celle qui était employée. Ce n'est pas le cas en l'espèce et la décision quant à l'ampleur de l'écart entre la marque déposée et celle employée ne peut être prise qu'après un procès complet. Par conséquent, je rejeterai la requête en jugement sommaire.(...)

6. Les récents arrêts de la Cour d'appel fédérale

6.1 *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.*, (1998) 3 C.F. 534 (C.F.A.), infirmant (1996) 67 C.P.R. (3d) 216 (C.F.P.I.), appel à la Cour suprême autorisé (1998), 235 N.R. 399 (C.S.C.), désistement d'appel produit le 21 juin 1999.

Cette affaire concerne le degré de protection qui devrait être accordé à une marque de commerce notoire. Bien que le litige entre les parties n'est pas directement relatif à la tromperie commerciale, la Cour d'appel a cependant formulé les commentaires suivants :

(13) La protection des marques de commerce en tant que biens se fonde sur l'action en imitation frauduleuse de la common law. Historiquement, le marché s'est toujours beaucoup soucié de garantir aux consommateurs la qualité des biens auxquels, dans la pratique du commerce, ils en venaient à accorder leur confiance. Pour affermir cette

²⁷ *Jonathan Boutique pour Hommes Inc. c. Jay-Gur International*, (2003) 23 C.P.R. (4th) 492 (C.F.P.I.).

garantie, la common law a créé le délit civil d'imitation frauduleuse, qui a aidé à assurer qu'une personne présente ses biens comme étant les siens et non comme étant ceux de quelqu'un d'autre. La tentative de tromperie a toujours constitué un élément essentiel du délit civil d'imitation frauduleuse. Lorsqu'elle causait de la confusion et des dommages, la tentative de tromperie ouvrait droit à une action en justice. Bien que la raison d'être de ce délit eût été la protection du public, ce n'est pas le consommateur qui poursuivait, mais bien le propriétaire de la marque qui, ainsi, protégeait le public en même temps que ses propres intérêts.

(14) De nos jours, même s'il est encore possible d'exercer les recours de common law, les marques de commerce sont protégées par une législation et l'action en imitation frauduleuse a été codifiée à l'alinéa 7c) de la Loi. Toutefois, l'étendue de la protection qu'offre la Loi est plus importante que celle qu'accordait l'ancienne common law. Premièrement, le demandeur, dans une procédure en contrefaçon (ou l'opposant, dans une procédure d'opposition), n'a pas à démontrer que les biens ou les services sont mis en marché dans la même région, comme l'exigeait l'ancienne common law. La marque déposée est valide partout au Canada et elle permet à son propriétaire de jouir du droit exclusif de l'employer en liaison avec des marchandises ou des services déterminés, et ce, dans tout le pays. De même, pour avoir gain de cause, il n'est plus nécessaire de prouver des dommages ni l'existence d'une tentative de tromperie.

6.2 *Saks & Co. v. Hudson's Bay Co.*, (1998) 84 C.P.R.(3d) 327 (C.F.A.).

La demanderesse poursuit la défenderesse pour commercialisation trompeuse suivant les articles 7b) et 7c) de la Loi en relation avec sa marque de commerce REAL CLOTHES. La Cour d'appel, dans le cadre d'une décision interlocutoire, renverse la décision du juge de première instance qui avait permis à la demanderesse d'obtenir tous les documents se rapportant aux ventes de la défenderesse pour des clients ayant une adresse canadienne. La Cour d'appel a donc restreint la production de documents à ceux qui concernaient la marque de commerce en cause.

6.3 *Enterprise Car and Truck Rentals Ltd. c. Enterprise Rent A Car Co.*, (1998) 1 C.F. 531 (C.F.A.), confirmant (1996) 2 C.F. 694 (C.F.P.I.).

En première instance, la Cour fédérale avait décidé que ENTERPRISE RENT-A-CAR n'avait pas établi une réputation suffisante au moment où ENTERPRISE CAR & TRUCK RENTALS avait commencé à exercer ses activités suivant l'alinéa 7b) de la Loi. ENTERPRISE RENT-A-CAR n'avait pas d'activités au Canada, étant une entreprise américaine.

Sur la question de l'adoption et de l'emploi de la marque de commerce au Canada, la Cour d'appel écrit :

(4) Selon les appelantes, lorsqu'une action est intentée devant la Cour fédérale en vertu de l'alinéa 7b), le demandeur qui se plaint de l'emploi par le défendeur d'une marque de commerce semblable à la sienne ne peut avoir gain de cause que s'il réussit à prouver qu'avant que le défendeur ait commencé à employer cette marque, il l'avait lui-même adoptée conformément aux articles 3, 4 et 5. Étant donné qu'il est clair, selon l'avocat, que cette condition n'était pas remplie, l'action d'Enterprise U.S. aurait dû être rejetée.

(5) L'avocat des appelantes concède qu'en vertu de la common law, le demandeur, dans une action en imitation frauduleuse, n'a pas à prouver qu'il a employé sa marque au Canada ou qu'il l'a fait connaître au Canada⁵. Toutefois, l'avocat affirme qu'il n'en va pas de même lorsque l'action est intentée devant la Cour fédérale, qui n'a pas compétence pour connaître d'une action en imitation frauduleuse fondée sur la common law. Il est maintenant établi que l'alinéa 7b) est constitutionnel dans la mesure où il protège les marques de commerce⁶. Bien qu'elle soit libellée en termes généraux, cette disposition doit donc être interprétée comme se rapportant uniquement à la protection des marques de commerce, déposées ou non. Dans une action fondée sur l'alinéa 7b), le demandeur doit donc prouver qu'il "possède" une marque de commerce qui doit être protégée. Il est bien connu qu'une marque de commerce est (TRADUCTION) "acquise par son adoption et par son emploi"⁷. Étant donné que l'article 3 et les dispositions suivantes de la Loi indiquent comment une marque est réputée adoptée pour l'application de la Loi, il s'ensuit, selon l'avocat, que le demandeur, dans une action en imitation frauduleuse fondée sur l'alinéa 7b) de la Loi, doit

nécessairement prouver qu'il est réputé, en vertu de l'article 3, avoir adopté la marque de commerce en question.

(6) À mon avis, ce raisonnement comporte une erreur évidente.

(7) Contrairement à ce que croit l'avocat des appelantes, les articles 3, 4 et 5 de la Loi n'énoncent pas les règles de fond qui régissent l'acquisition et l'emploi des marques de commerce. Ces dispositions sont jointes aux articles 2 et 6 sous la rubrique "Définitions et interprétation". L'article 2 énonce des définitions. Les articles 3, 4 et 5 sont des dispositions "déterminatives" (ou dispositions qui créent une présomption) qui attribuent simplement un sens spécial à certaines expressions⁸. Il faut appliquer ces trois articles lorsqu'on interprète les dispositions de la Loi dans lesquelles figurent ces expressions. Autrement, ils n'ont aucune utilité.

6.4 *Eli Lilly & Co c. Novopharm Ltd*, (2001) 2 C.F. 502 (C.F.A.), confirmant (1998) 73 C.P.R. (3d) 371 (C.F.P.I.).

L'action de l'appelante, Eli Lilly, fondée sur l'alinéa 7 b) de la Loi, a été rejetée par le juge de première instance. L'appelante allègue que la couleur, la forme et la dimension de ses pilules de marque PROZAC a acquis une notoriété propre et selon la demanderesse, l'apparence des dites pilules est protégeable. L'intimée, Novopharm, aurait donc commis des actes de tromperie commerciale en mettant sur le marché des capsules, de couleur, forme et dimension semblables aux capsules PROZAC.

La question devant la Cour d'appel était la même que celle devant la section de première instance :

(15) Le juge de première instance a résumé comme suit la question à trancher:

Le litige porte sur la question de savoir si l'apparence de la capsule de fluoxétine de Lilly est caractéristique et constitue une indication de sa source ou de son origine commerciale, et si l'utilisation par les défenderesses d'une capsule d'apparence similaire est susceptible de semer la confusion.

La Cour d'appel s'est dite d'accord avec le juge de première instance qui avait conclu que le marché pertinent était composé des consommateurs

actuels et potentiels de PROZAC, incluant les médecins, les pharmaciens et les patients. La Cour fédérale, section de première instance, avait aussi déterminé que la preuve ne révélait pas que l'apparence de la capsule PROZAC avait acquis une réputation telle que l'on pouvait considérer son apparence comme étant l'élément distinctif du produit qui le rattache à sa source. La preuve, constituée de plusieurs sondages, a révélé que le marché pertinent attache peu d'importance à l'apparence de la capsule, mais plutôt au médicament et son effet thérapeutique.

Quant à la confusion, la Cour d'appel conclut que l'appelante Eli Lilly n'a pas prouvé qu'il y avait confusion actuelle, ni un risque de confusion. Sur le degré de confusion, la Cour d'appel écrit :

(59) Il n'y a pas de formule magique pour décider du seuil à atteindre. Ainsi, la jurisprudence contient des expressions comme (TRADUCTION) « important risque de confusion »⁵⁶, (TRADUCTION) « pas de risque raisonnable de confusion »⁵⁷, « véritable risque de confusion »⁵⁸, « nombre important »⁵⁹ (de clients potentiels susceptibles d'être induits en erreur) et « pourcentage important »⁶⁰.

(60) L'approche du juge de première instance est également confirmée par un extrait de la décision dans *Roche Products Ltd. c. Berk Pharmaceuticals Ltd.*, (1973) R.P.C. 473, citée par la Cour suprême dans *Ciba-Geigy*¹:

(...) Il faut tout d'abord établir qu'un nombre important de patients ont été amenés à associer le produit de la demanderesse, en raison de sa couleur, de sa forme, de sa taille, de son numéro, de sa cannelure sur un côté, et d'une inscription sur l'autre, à un fabricant ou à une source commerciale. (Souligné dans l'original.)

(61) Il ressort clairement de la décision du juge de première instance qu'elle a correctement résolu la question de savoir si la preuve avait établi un risque de confusion dépassant le seuil minimal.

(62) Je conclus que, dans l'ensemble, le juge de première instance a correctement interprété la loi et qu'il lui était loisible, en tant que juge du fait, de conclure que les appelantes n'avaient pas rempli les conditions exigées pour l'action en commercialisation trompeuse.

La Cour fédérale d'appel confirme donc le jugement de première instance.

6.5 *Prince Edward Island Mutual Insurance Co. c. Insurance Co. of Prince-Edward Island*, (2000) 9 C.P.R. (4th) 520 (C.F.A.), confirmant (1999) 86 C.P.R. (3d) 342 (C.F.P.I).

La Cour Fédérale a rejeté l'appel d'une décision du juge de première instance qui avait rejeté l'action de la demanderesse pour commercialisation trompeuse suivant l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Il s'agit d'une action pour empêcher l'emploi par la défenderesse du nom commercial et de la marque de commerce THE INSURANCE COMAPNY OF PRINCE EDWARD ISLAND. La demanderesse fondait son action sur son emploi, pendant de nombreuses années des nom et marque de commerce THE PRINCE EDWARD ISAND MUTUAL INSURANCE COMPANY et qu'elle n'utilisait plus au moment où l'action a été instituée.

La Cour fédérale, section de première instance, confirme qu'elle a juridiction pour forcer une entreprise à changer son nom commercial s'il cause de la confusion avec le nom ou marque de commerce d'une autre personne. En ce qui a trait à la preuve de réputation, la Cour a retenu que la demanderesse avait déchargé son fardeau sur ce point, car la preuve révélait qu'elle avait fait de la publicité dans les annuaires téléphoniques la province, qu'elle avait utilisé de façon proéminente son nom sur les enseignes extérieures de l'édifice de la compagnie, que le nom figurait de façon proéminente et distinctive sur les polices d'assurance et rapports annuels, que des étiquettes comportant son nom avait été apposées sur des extincteurs de fumée, qu'elle avait fait de la promotion et subventionné plusieurs activités pendant plusieurs années sous ce nom. La défenderesse avait aussi admis l'existence de la réputation.

Cependant, la section de première instance a considéré que la preuve de confusion n'avait pas été faite. Après avoir considéré les critères de l'article 6(5) de la Loi, la Cour conclut :

(31) En examinant ces facteurs et en tranchant la question de la confusion, la Cour doit non seulement tenir compte des éléments de preuve dont elle dispose, mais également appliquer son sens commun à l'évaluation des faits. Le critère applicable consiste à décider si le consommateur moyen s'y perdrait. Comme l'a déclaré la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Giba-Giegy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, précité, à la page 301:

(traduction)...il faut évaluer les faits par rapport à l'homme et à la femme ordinaires qui feraient preuve de diligence normale en achetant les produits dont ils ont besoin, et qui, s'ils veulent une marque particulière, prendraient des précautions normales pour s'assurer de l'obtenir (Le juge Neville dans *Henry Thorne & Co. c. Sandow* (1912), 29 R.P.C. 440 (Ch.D.), à la p. 453.)

La Cour ajoute que lorsqu'une partie adopte un nom descriptif, elle doit s'attendre à un certain niveau de confusion puisque les marques descriptives jouissent d'un degré minimum de protection. La Cour juge que le fait que des lettres avaient été acheminées par mégarde à la demanderesse alors qu'elles étaient destinées à la défenderesse n'était pas suffisant pour conclure à confusion, mais qu'il s'agissait plutôt d'une erreur, une inadvertance, plutôt que de la confusion.

7. Les récentes décisions des tribunaux québécois

7.1 La Cour d'appel du Québec

7.1.1 *Kisber & Co c. Ray Kisber & Associates Inc.*, (1998) R.J.Q. 1342 (C.A.Q.).

Deux frères, ayant le même nom patronymique, KISBER, étaient en concurrence l'un avec l'autre dans le domaine des ventes de liquidation. L'appelante n'avait pas réussi, en première instance, à obtenir une injonction interdisant à l'intimée de se servir du nom KISBER dans le même champ d'activités. L'intimée, quant à elle, avait allégué que l'entreprise de son frère lui faisait une concurrence déloyale contrairement au droit commun²⁸, à l'alinéa 7 b) de la *Loi sur les marques de commerce*, ainsi qu'une entente verbale de non concurrence entre les parties.

La majorité de la Cour d'appel, sous la plume de la Juge Rousseau-Houle, rappelle d'abord les éléments essentiels d'une action pour commercialisation trompeuse :

(64) Pour réussir une action en *passing-off*, appelée action en imitation trompeuse, action en imitation frauduleuse¹² ou délit civil de tromperie¹³, le demandeur doit établir:

²⁸ Voir l'article 1457 C.c.Q. (supra section 2).

1. L'existence d'un achalandage ou d'une réputation relativement au produit ou service qu'il fournit en raison du fait que le public associe, dans son esprit, la présentation particulière (qu'il s'agisse simplement d'une marque de commerce ou d'une description commerciale, ou des caractéristiques particulières de l'étiquetage ou de l'emballage) des produits ou des services qui lui sont offerts à ceux du demandeur, de sorte que cette présentation est reconnue par le public comme constituant un caractère distinctif des produits ou services du demandeur.
2. Que le défendeur a fait une représentation trompeuse au public qui l'amène ou est susceptible de l'amener à croire que ses produits ou services sont ceux du demandeur.
3. Qu'il subit ou est susceptible de subir des dommages à cause de la croyance erronée engendrée par la représentation trompeuse du défendeur.

(65) Ces trois éléments dégagés du droit anglais¹⁴ et particulièrement de l'arrêt *Reckitt & Colman Products Ltd c. Borden Inc.*¹⁵ ont été repris par la Cour suprême dans *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*¹⁶ et synthétisés comme suit par le juge Gonthier: 1) l'existence d'un achalandage, 2) la représentation trompeuse induisant le public en erreur et 3) des dommages actuels ou possibles pour le demandeur.

(66) Même s'il s'agit de principes de common law, il peut s'avérer utile de les examiner pour déterminer si les intimés se sont livrés à une concurrence illicite ou déloyale en vertu des principes généraux de la responsabilité civile (1053 C.c.B.-C.) et de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, ch. T-13).

La Cour d'appel conclut que l'appelante a réussi à démontrer l'existence d'un achalandage lié à son nom et entreprise et qu'il y a une probabilité de confusion due aux représentations trompeuses de l'intimé dans les publicités et annonces de l'intimé. La Cour d'appel décide cependant de ne pas enjoindre l'intimé de cesser toute utilisation de son nom patronymique en association avec son entreprise, mais plutôt de le restreindre à un emploi qui ne crée pas de la confusion dans le public :

(96) Pour toutes ces raisons, je propose qu'une mesure de redressement soit ordonnée afin de faire cesser la concurrence déloyale exercée par les intimés. L'interdiction d'utiliser le nom

Kisber ne me paraît pas toutefois une mesure appropriée, en l'espèce. Le nom corporatif *Ray Kisber & Associates* n'est pas contesté. Les intimés ont acquis le droit de faire affaires sous ce nom à condition de ne pas provoquer de la confusion dans l'esprit de la clientèle. Comme la confusion constatée résulte substantiellement des annonces publicitaires destinées au public, il me paraît que l'injonction devrait être limitée à des mesures assurant la présence d'éléments distinctifs dans les annonces, circulaires et tous les autres documents publiés par les intimés de manière à ce que 1) *le nom Kisber n'ait pas un caractère prédominant*, 2) *que les mots Ray Kisber & Associates soient placés sur une seule ligne*, 3) *qu'ils soient écrits selon des caractères identiques et qu'en plus*, 4) *il soit indiqué sous le nom corporatif qu'il s'agit d'une compagnie indépendante de Kisber & Co.*

7.1.2 *Azoulay c. Azoulay*, J.E. 2001-92 (C.A.Q.), infirmant partiellement REJB 1997-03428 (C.S.Q.).

Les appelants sont propriétaires de la marque de commerce JAC DALE employée en association avec des vêtements. L'intimé avait obtenu des droits de « diffusion et de commercialisation » de la marque JAC DALE ROBES/DRESSES. Suite à un conflit résultant du non-respect par les appelants de la convention entre les parties, le juge de première instance avait, entre autres, déterminé que les appelants avaient agi de façon déloyale envers l'intimé en l'empêchant de commercialiser ses produits sous la marque de commerce JAC DALE ROBES/DRESSES, tel que prévu au contrat.

En appel, la Cour conclut que les appelants avaient bel et bien commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de l'intimé. La Cour a cependant restreint le droit de l'intimé dans la marque de commerce JAC DALE ROBES/DRESSES : la Cour retient que la preuve a démontré que la marque de commerce JAC DALE a été enregistrée au nom des appelants et les termes du contrat entre les parties démontraient que l'intimé ne s'était vu accorder qu'une licence de cette marque pour une période indéfinie.

Quant aux dommages qui avaient été accordés à l'intimé, soient les profits bruts des appelants réalisés à partir des ventes faites en contravention de la licence accordée à l'intimé, la Cour d'appel a maintenu l'octroi du profit brut, les appelants n'ayant pas collaboré, au cours du litige, à l'établissement du profit net.

7.2 La Cour supérieure du Québec

7.2.1 *Marchand De Vin Inc. c. Vincor International Inc.*, (1998) 44 C.P.R. (3d) 289 (C.S.Q.), désistement d'action le 25 mars 1998.

Sur requête en irrecevabilité pour motif d'incompétence *rationae materiae*, la Cour supérieure rappelle qu'elle a juridiction en matière de concurrence déloyale et toute action doit contenir des allégations concernant l'existence d'un achalandage, une représentation trompeuse et des dommages actuels ou éventuels.

7.2.2 *Wrebbit Inc. c. Benoit*, (1998) 55 C.P.R. (2d) 39 (C.S.Q.), désistements d'appels principal et incident, C.A. no 500-09-007394-984, 22 avril 2002.

Il s'agissait d'une action par la demanderesse en commercialisation trompeuse fondée sur les alinéas 7 b) et 7 c) de la *Loi sur les marques de commerce* et l'article 1457 C.c.Q. Le défendeur a commercialisé des casse-tête en trois dimensions et ce faisant a déloyalement concurrencé la demanderesse. La demanderesse réclame donc l'émission d'une injonction, ainsi que des dommages pour pertes de revenus et diminution de son achalandage.

Adoptant les principes établis par la Cour suprême dans l'arrêt *Ciba-Geigy*²⁹, la Cour se penche sur la preuve de la demanderesse d'un achalandage, de la représentation trompeuse et des dommages. La Cour accepte que la demanderesse a fait la preuve d'une réputation enviable. Cela apparaissait des interrogatoires des parties, même de l'interrogatoire du défendeur. La croissance des ventes au Québec, la reconnaissance de l'industrie, les prix d'excellence, et les lettres adressées par des consommateurs, sont autant d'éléments qui ont contribué à la preuve de l'existence d'un achalandage et de la réputation de la demanderesse.

Quant à la confusion, la Cour conclut que les emballages des casse-tête des défendeurs font preuve en soi d'une confusion évidente et explicite. La Cour écrit :

(178) On peut difficilement trouver matière à confusion plus évidente et plus explicite et également plus intentionnelle que celle que l'on retrouve sur les différents boîtiers des casse-tête TRI-DI. Point n'est besoin d'être un grand savant et d'exiger un sondage scientifique à grande échelle pour conclure que nous nous retrouvons en face de produits d'imitation flagrante avec

²⁹ *Ciba-Geigy Canada Ltd c. Apotex Inc.*, précité note 19.

intention évidente de les faire passer pour ceux de la demanderesse Wrebbit. Les boîtiers TRI-DI représentant le Château de Rêve, la Maison Blanche et même ceux de la Tour Eiffel, nous apparaissent des représentations trompeuses du produit en vue d'induire le public consommateur en erreur et en les faisant passer pour ceux des produits PUZZ-3D de Wrebbit.

(179) D'ailleurs, la preuve fait voir clairement que le groupe Benoit a réussi à induire le public en erreur et qu'il a effectué des ventes en représentant ainsi faussement son produit comme étant ceux de la demanderesse Wrebbit. La preuve est éloquente à ce sujet et il suffit pour s'en convaincre de consulter les lettres des clients de même que leurs plaintes au sujet des nouveaux produits TRI-DI. Nombreux sont ceux qui ont écrit à Wrebbit dont les missives font état de la confusion, de la qualité des produits Wrebbit et de la mauvaise qualité des nouveaux casse-tête TRI-DI du groupe Benoit.

En ce qui a trait aux dommages, la demanderesse a choisi, tel qu'il lui est permis par l'article 53.2 *Loi sur les marques de commerce*, de réclamer ses dommages suite à la commercialisation des produits des défendeurs. La Demanderesse a donc obtenu une compensation pour la perte résultant de la réduction du prix de vente de ses produits, ainsi que les dommages causés à son achalandage du fait de la mise en marché de produits de mauvaise qualité du défendeur.

7.2.3 3297225 Canada Inc. c. 3103-9761 Québec Inc., (1999) J.Q. no 465 (C.S.Q.)

Les parties œuvrent dans le domaine des vêtements de cuir. La demanderesse fait affaires sous le nom LES CUIRS LAURENCE ROY/LAURENCE ROY LEATHERS, nom qui lui avait été cédé par l'un des défendeurs qui, subséquemment a fondé une nouvelle entreprise sous le nom de FRÉDÉRIK ROY. (La fille de ce défendeur s'appelait Laurence Frédéric Roy.)

La Cour est donc saisie d'un recours pour « délit de confusion ». Selon le Tribunal, la marque de commerce LAURENCE ROY, est identifiée et identifiable à une collection particulière de vêtements de cuirs et que tout nom comportant les mots « LAURENCE » et « ROY », en association avec des vêtements de cuir, est susceptible de causer confusion. Le Tribunal reconnaît cependant qu'une personne ne peut être empêchée d'utiliser son nom:

(19) (...) à moins qu'il y ait empiètement, abus ou concurrence déloyale par emprunt d'une dénomination commerciale ou marque de commerce s'apparentant tellement à celle de la Demanderesse que le public puisse s'y méprendre.

Selon la Cour, c'est la marque LAURENCE ROY, prise dans son ensemble et composée des deux noms, qui constitue la marque distinctive du demandeur. Selon la Cour, le nom ROY à lui seul n'a pas acquis un sens secondaire, une notoriété propre. Le Tribunal refuse d'émettre une injonction à l'encontre des noms et marques de commerce ROY et FRÉDÉRIK ROY, jugeant que l'emploi de ceux-ci ne porte pas à confusion avec LAURENCE ROY.

Quant aux dommages, la Cour écrit :

(31) La preuve n'a pas établi que le comportement fautif des Défendeurs se soit traduit par un préjudice direct et que des dommages en soient résultés. Au contraire la preuve révèle que les ventes de la Demanderesse pour les collections de vêtements de cuir commercialisés sous les noms Laurence Roy et Oscar Léopold ont augmenté en 1998 par rapport à 1997.

(32) Le recours en dommage de la Demanderesse ne peut réussir puisqu'elle n'a pas établi avoir subi des dommages découlant de la concurrence déloyale des Défendeurs. La Demanderesse ne peut réclamer que les dommages directs qui lui ont été causés.

7.2.4 Industrie de barre d'espacement Inex Ltée c. Industrie Thermalite Inc., REJB 1999-11069 (C.S.Q.)

La demanderesse qui allègue que les défenderesses ont commis des délits de « substitution » et « confusion » en regard de son produit isolant pour portes et fenêtres, de couleur blanche et en plastique. Les défenderesses, quant à elles, allèguent que les matériaux et la couleur du produit isolant de la demanderesse sont des éléments purement fonctionnels et que la demanderesse n'a pas acquis la réputation nécessaire pour prouver la notoriété propre de son produit.

La Cour conclut que des dépenses de publicité de la demanderesse de près de \$500,000.00 sont insuffisantes en soi pour démontrer la réputation de la demanderesse : la Cour constate d'ailleurs que la publicité du produit en cause a été faite plus d'un an après l'arrivée de la demanderesse sur le marché. De surcroît, les caractéristiques essentielles du produit, (matériau et

couleur), ne figuraient pas de façon proéminente dans la publicité. Quant à la preuve de reconnaissance du produit de la demanderesse, soit un sondage, la Cour conclut que les questions posées au public cible étaient biaisées et cela invalidait le sondage.

La Cour réitère que la confusion constitue un élément essentiel du délit de commercialisation trompeuse :

(37) Le Tribunal est d'avis que si confusion il y a, elle est liée à plus d'une source ce qui écarte la possibilité pour INEX de faire une preuve d'exclusivité de son produit, donc du sens secondaire qu'il aurait acquis. Un produit n'acquiert un sens secondaire que quand il peut être associé au produit d'une seule autre personne et uniquement à elle. (...)

7.2.5 Boutique Linen Chest (Phase II) Inc. c. Wise, REJB 1999-11844 (C.S.Q.).

La demanderesse employait le nom commercial et la marque de commerce enregistrée LINEN CHEST en association avec son entreprise de vente au détail de produits et accessoires pour la maison. La demanderesse cherche donc à empêcher le défendeur d'utiliser les nom commercial et marque de commerce LINEN DÉPÔT en association avec le même type de marchandises et entreprise.

La preuve a révélé que les nom et marque LINEN CHEST étaient bien connus, et donc possédaient une réputation, dans la région de Montréal. La demanderesse a démontré qu'elle employait son nom depuis plus de trente ans et qu'elle avait fait une publicité abondante, tant dans les médias écrits que la radio, la télévision, etc. La preuve de la défenderesse est aussi à l'effet qu'elle a effectué des dépenses importantes en publicité au moment du lancement de son entreprise, mais cette publicité s'est fait plus sporadique par la suite. Le tribunal a aussi considéré comme pertinents la publicité extérieure des deux entreprises et la présentation intérieure des lieux.

La Cour a aussi rejeté deux rapports d'expertise puisqu'ils n'étaient pas fiables : le premier était insuffisant quant au nombre de répondants et les questions posées dans le second sondage ne visaient pas à déterminer s'il y avait confusion entre LINEN CHEST et LINEN DEPOT. La seule preuve par sondage retenue par la Cour était celle du Docteur Ruth Corbin qui avait

déterminé que le consommateur moyen était confondu par l'arrivée sur le marché montréalais de l'entreprise LINEN DEPOT³⁰.

La Cour, convaincue que le nom et marque LINEN CHEST avait acquis un sens secondaire, a émis une injonction permanente en faveur de la demanderesse, mais restreinte territorialement à un rayon de 100 km d'un point central à Montréal, puisque la preuve de réputation de la demanderesse avait été faite pour la région du Montréal métropolitain seulement.

7.2.6 L.B. Maple Treat Inc. c. N.J.S. Co, REJB 2000-18267 (C.S.Q.).

La Cour a refusé d'émettre une injonction interlocutoire puisque la demanderesse n'a pas prouvé, ni tenté de prouver que l'habillage de son produit, une bouteille de sirop d'érable, avait acquis une réputation telle auprès du public que ce dernier l'associe nécessairement à la demanderesse.

7.2.7 Montréal Auto Prix Inc. c. 9088-5062 Québec Inc., REJB 2001-25872, et *Montréal Auto Prix Inc. c. 9055-6473 Québec Inc.*, REJB 2001-24722 (C.S.Q.), inscription en appel, C.A. Montréal no. 500-09-010999-019, 25 mai 2001, requête en sursis d'injonction rejetée, 26 juillet 2001.

Les parties œuvrent dans le commerce de vente des véhicules usagés. La demanderesse emploie le nom et la marque de commerce AUTO PRIX depuis 1997 et elle a déposé une demande d'enregistrement de sa marque de commerce. La défenderesse 9055-6473 Québec Inc. a été constituée en 1997, mais la preuve révèle que l'entreprise a fait très peu de transactions sous un nom commercial comportant l'expression AUTO PRIX. Quant à 9088-5036 Québec Inc., celle-ci fait affaire sous un nom commercial comportant l'expression AUTO PRIX depuis avril 2000. Selon la demanderesse, le nom AUTO PRIX possède une réputation et l'emploi par les défenderesses du même nom porte à confusion et lui cause un préjudice. Les défenderesses plaident que les mots « AUTO » et « PRIX » sont du domaine public et ne peuvent pas être exclusivement appropriés par la demanderesse.

³⁰ Il à noter que la Cour d'appel avait permis suivant l'article 398(3) C.p.c. et suite à l'interrogatoire hors de cour de l'expert en sondages, l'interrogatoire au préalable des téléphonistes afin d'en vérifier la fiabilité du sondage. Voir à cet effet *Boutique Linen Chest (Phase II) c. Wise*, REJB 1997-02690 (C.A.Q.).

Le tribunal retient que la confusion dans l'usage d'un nom permet le recours aux articles 6 et 7 de la *Loi sur les marques de commerce*, ainsi qu'à la *Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales*³¹. Selon le tribunal, la preuve révèle que les défenderesses n'ont pas suffisamment employé le nom AUTO PRIX pour être connues du public sous ce nom et donc faire échec à l'allégation d'antériorité sur le marché de la demanderesse.

Quant au secteur d'activités, la Cour retient que les commerces des parties visent la même clientèle, pour les mêmes produits. La preuve démontre que les entreprises font de la publicité dans les mêmes revues spécialisées.

Au niveau du public cible et de la distance géographique entre les parties, la Cour ne retient par l'argument des défenderesses à l'effet que l'éloignement de 15 à 30 km entre les places d'affaires respectives des parties enraie le risque de confusion puisque la preuve révèle que les consommateurs seraient prêts à voyager cette distance pour faire l'acquisition d'un véhicule. La Cour a donc accueilli la demande d'injonction mais n'a accordé aucune réparation monétaire.

7.2.8 Isoqual Inc. c. 3101-7213 Québec Inc., (2001) R.J.Q. 1763 (C.S.Q.), rectifié le 11 juin 2001.

Les parties œuvrent dans le même secteur d'activités, soit l'implantation de système de contrôle de la qualité international connu sous l'acronyme « ISO ». La demanderesse, ISOQUAL, a été constituée avant la défenderesse, QUALISO, et elle intente donc une action pour commercialisation trompeuse en regard de ses marque de commerce et nom commercial ISOQUAI.

La Cour retient que les mots ISOQUAL et QUALISO sont une combinaison de l'acronyme « ISO » et du mot tronqué « QUALITÉ ». Le juge refuse qu'une partie s'approprie de l'acronyme ISO, qui appartient d'ailleurs à un tiers au litige, et il considère que les marques et noms en cause sont clairement descriptives de l'expertise des parties. La preuve démontre qu'un grand nombre d'entreprises au Québec emploient le mot « QUALITÉ », tronqué ou non, dans leur nom et la Cour accorde donc un faible degré de protection aux noms et marques respectifs des parties.

Quant à la possibilité que la marque ISOQUAL ait acquis un caractère distinctif par son emploi, la preuve révèle que les parties qui se sont lancées en affaires à six mois d'intervalle et qu'il n'y a pas eu de preuve de notoriété

³¹ L.R.Q. ch. P-45.

de la marque ISOQUAL pendant la période où cette compagnie est exclusivement sur le marché. D'ailleurs, sur la question de confusion, le juge conclut que les parties œuvrent dans un secteur hautement spécialisé où le consommateur est habituellement la personne chargée du contrôle de la qualité de son entreprise : vu le prix du produit ISO et le niveau de connaissance des consommateurs des produits des parties, et en l'absence de preuve de confusion actuelle, la Cour présume qu'il n'y aura pas de confusion à l'avenir et elle rejette l'action de la demanderesse.

7.2.9 Conceptions S.N. Vena Inc. c. D.I.T. Équipements Inc., REJB 2002-30919 (C.S.Q.).

La demanderesse poursuit la défenderesse, entre autres, pour commercialisation trompeuse relativement à la vente par la défenderesse d'un « culbuteur » pour la fabrication de blocs de ciment. La demanderesse a allégué que, suite à la terminaison d'un contrat de distribution entre les parties, la défenderesse a vendu des culbuteurs identiques aux siens.

La preuve a démontré que les produits de la demanderesse sont destinés à une clientèle spécialisée et peu susceptible de confondre les produits respectifs des parties. La Cour a retenu que le coût élevé d'achat des culbuteurs est aussi un fait important qui rend le consommateur moins susceptible d'être confondu.

La Cour rappelle que l'action en commercialisation trompeuse ne protège pas le produit de la demanderesse, mais plutôt l'achalandage relié à ce produit, s'il en est :

(37) En matière de commercialisation trompeuse ou passing-off, c'est du travail de commercialisation d'une chose qu'il s'agit et non du travail de conception de fabrication de celle-ci. À cette fin, il est primordial et essentiel de se rappeler la distinction conceptuelle entre matière et forme, soit d'une part les composantes internes de la chose et d'autre par ses aspects externes ainsi que sa présentation.

(...)

(41) À la différence du droit d'auteur ou de celui des brevets, sources monopolistiques immédiates, mais temporaires d'achalandage, le droit aux forme et présentation d'une chose non protégée s'affirme progressivement, tout en conservant un caractère permanent.

(41) La cause de l'action en commercialisation trompeuse ou passing off, soit l'appropriation illicite de l'achalandage par l'utilisation de la forme et/ou de la présentation d'une chose, est autre que celle de l'action sur droit d'auteur ou de brevet soit la reproduction illicite d'une chose protégée.

La Cour rejette donc l'action en commercialisation trompeuse puisque la demanderesse n'a pas réussi à prouver que son culbuteur avait généré un achalandage, ni que la présentation du produit de la défenderesse était susceptible de créer de la confusion.

7.2.10 Demco Manufacturing Inc. c. Foyer d'artisanat Raymond Inc., (2003) CarswellQue 804 (C.S.Q.).

La demanderesse a intenté une action en injonction pour faire cesser la commercialisation trompeuse par la défenderesse résultant de l'emploi par celle-ci d'un emballage identique pour des produits identiques à ceux de la demanderesse.

Selon le Tribunal, après étude de la preuve, les emballages des produits respectifs des parties peuvent prêter à confusion. Les marques de commerce apposées sur les emballages ne suffisent pas pour distinguer les produits. Par contre, la Cour constate qu'il y a absence de preuve d'achalandage et par conséquent, la seule preuve que les emballages sont identiques ne suffit pas.

La Cour se tourne donc vers le deuxième élément, soit la représentation trompeuse. Comme la Demanderesse n'a fait entendre aucun témoin sur la question de confusion et de déception du public, la Cour conclut néanmoins que la ressemblance des produits est tellement frappante que la Demanderesse n'avait pas à en faire la preuve. Cependant, en l'absence de preuve de réputation, et de dommages, la Cour rejette l'action.

7.2.11 Nostrano Inc. c. Filicetti Foods Inc., REJB 2003-37436 (C.S.Q.).

Il s'agit d'une requête en injonction provisoire, fondée sur les droits de la demanderesse dans la marque de commerce enregistrée NOSTRANO. La demanderesse allègue que la défenderesse a usurpé ses droits, en contravention des articles 7 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce*, ainsi que des dispositions du *Code civil du Québec*.

La Cour a retenu que la marque de commerce NOSTRANO est *prima facie* distinctive et que les parties emploient la marque de commerce dans le même domaine d'activités. La prééminence du mot NOSTRANO sur les emballages de la défenderesse et l'apparence générale de ses étiquettes pourrait, selon le tribunal, amener le consommateur moyen à croire que les produits de la défenderesse sont ceux de la demanderesse. La Cour écrit :

(25) The overall first impression of an average consumer, viewing the packages of plaintiff's salami and of defendant's salami in the same sales bin (*c.f.* the 3 photos of R-9) might not cause him or her to believe that they were identical products. However, in the Court's opinion, such a consumer would be likely to believe that all the packages were made by the same company.

À la face même du dossier, la Cour conclut qu'il y a un risque de confusion entre les marques et emballages respectifs des parties, et donc un risque de diminution de l'achalandage de la demanderesse qui ne pourra être compensée en dommage. La Cour émet donc l'injonction provisoire et ordonne à la défenderesse de masquer la marque NOSTRANO sur ses emballages.

8. Conclusion

À la lecture du texte intégral de certains jugements récents traités dans cet article, le lecteur pourra parfois être en désaccord avec les conclusions auxquelles est parvenu le tribunal eu égard aux faits mis en preuve par les parties. Il est donc primordial pour le plaideur, tant en demande qu'en défense, de bien expliquer au tribunal les éléments constitutifs du droit d'action de son client, ou de sa défense, et de faire ressortir les faits qui donnent ouverture aux remèdes recherchés. Chaque dossier doit être lu et analysé à la lumière de l'ensemble de la preuve qui s'y rapporte et la jurisprudence en matière de commercialisation trompeuse doit donc être utilisée avec circonspection puisque chaque litige est un cas d'espèce.

Les récentes décisions démontrent qu'il n'y pas eu, à notre humble avis, de développements notables en matière de commercialisation trompeuse depuis les cinq dernières années, bien que le nombre de décisions rendues sur le sujet au Canada est en croissance. Peut-être, à l'avenir, certains dossiers permettront aux tribunaux de raffiner l'application des principes de base déjà bien établis, que ce soit en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* ou le droit civil québécois, et ainsi développer davantage le recours en commercialisation trompeuse.

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

