La protection de la réputation internationale d'une maison de prêt-à-porter : prétexte à une étude sur les marques notoires

Grégoire Bisson*

INTRODUCTION

Traditionnellement, c'est avant tout par son activité que le commerçant travaille à sa réputation. En effet, celle-ci naît en premier lieu de la qualité des produits qu'il offre, et à cet égard, si la faveur du public ne garantit pas toujours la renommée, elle contribue sans contredit à la viabilité de l'entreprise, ce qui en retour permettra un usage persistant de la marque adoptée. Éventuellement donc, la simple mention de celle-ci sera évocatrice des marchandises ou de leur fabricant, traduisant de ce fait l'acquisition d'une certaine notoriété qui, dans les cas les plus fructueux, s'étendra au-delà de la clientèle cible. Signe des temps, l'importance de ces deux modes d'acquisition que sont la qualité et le long usage est toutefois à notre époque largement tempérée par l'influence incontestable exercée par la publicité et par les véhicules extraordinaires dont elle dispose. Pour peu qu'il en ait les moyens, un fabricant peut aujourd'hui bâtir en un temps record la réputation d'un produit à peine révélé au public[1]. Ceci est particulièrement typique de l'industrie du prêt-à-porter. Il y est rarement question de la qualité des produits eux-

© Grégoire Bisson, 1988.

* Membre du Barreau de Hull. Le présent texte est une version étoffée d'un travail présenté dans le cadre du programme de maîtrise en droit de l'Université d'Ottawa. À cet égard, l'auteur tient à remercier son professeur, Me Mistrale Goudreau, pour ses nombreux conseils, de même que Me Laurent Carrière, de l'étude Léger, Robic et Richard, pour ses observations d'ordre pratique. Les opinions exprimées n'engagent que l'auteur.

1. Pour un exposé très intéressant sur les contours de la notoriété, *Cf.* G. DASSAS, *L'élargissement de la protection des marques, en droit français, allemand et international*, Paris, Librairies Techniques, 1976, p. 42 et s.

mêmes, celle-ci s'associant en matière de vêtements à la durabilité, puisqu'il importe avant tout de satisfaire le goût du jour, vocation qui s'accomplit sous le signe de l'éphémère. C'est davantage une image que l'on cherche à vendre et c'est à celle-ci que se rattachera le prestige de la marque. Aussi est-il primordial pour la maison qui s'apprête à lancer sa dernière collection de donner à cette image la plus large diffusion possible : à grands renforts de publicité, qu'elle commandera elle-même ou qui lui sera faite par le biais de reportages ou d'événements, il lui faut donner l'impression qu'elle est universelle et irrésistible, même si en réalité sa production est d'un volume modeste et ne s'adresse qu'à une clientèle limitée dans l'éventail du marché. Par cette vaste entreprise s'établit donc une réputation hors de proportion avec la diffusion des produits et sans mesure avec la qualité de ceux-ci[2]. Elle se rattache à l'image véhiculée par la marque et c'est pour la première que l'on achètera la seconde, plutôt que pour les vêtements eux-mêmes.

Si c'est là un phénomène particulièrement remarquable et tout à fait inévitable dans l'industrie du prêt-à-porter, c'est aussi le propre de la notoriété en matière de marque de commerce : le nom est connu là où les produits ne le sont pas concrètement. On parlera des « fameux produits x » sans en avoir jamais apprécié les qualités ni même peut-être seulement vu un exemplaire. La réputation ainsi acquise est donc particulièrement vulnérable en ce qu'elle n'est pas supportée matériellement et, en ces endroits où le titulaire de cette renommée n'est pas physiquement présent pour en récolter le bénéfice, il devient naturellement tentant pour un autre commerçant de chercher à en tirer parti. Pour ce faire, il pourra adopter purement et simplement la marque originale, ou copier celle-ci assez adroitement pour que la sienne puisse être confondue. Cette marque, il pourra l'apposer à des produits similaires à ceux réputés, mais peut-être aussi différents. Dans tous les cas cependant son dessein sera le même : favoriser dans l'esprit du public l'association de la réputation d'un autre à ses propres marchandises. Ainsi l'image de confort, d'exotisme, ou d'avant-gardisme qu'évoquera la collection d'un créateur étranger pourra être employée à profit par un concurrent local. En présentant ses propres vêtements sous une marque créant de la confusion quant à leur origine, celui-ci bénéficiera de la publicité démesurée dont fait l'objet la marque originale. En effet, non seulement une clientèle déjà séduite, sinon conquise, s'offrira à

2. Il est entendu toutefois que, sans même qu'il soit question de réputation internationale, un minimum de qualité, correspondant aux normes de l'industrie, est absolument indispensable.

l'usurpateur dans le vaste territoire où le véritable titulaire de la marque n'est présent que par sa réputation, mais encore sera-t-il loisible à ce commerçant peu scrupuleux d'être le premier à l'exploiter pour des marchandises corollaires, tels les produits de beauté, les parfums ou les bijoux, auxquelles l'image ravie peut encore facilement être associée.

Quelle que soit la part de mauvaise foi qui la motive, cette pratique est pour plusieurs raisons blâmable. Elle éveille d'abord la suspicion en ce qu'elle recèle un paradoxe ; en effet, le but visé par l'adoption d'une marque est en principe l'acquisition par son titulaire d'une identité qui lui soit propre, autrement dit, apte à le distinguer de ses concurrents. Par ailleurs, qu'elle repose sur l'ancienneté de l'entreprise, la qualité des produits, ou l'opération publicitaire de grande envergure, la réputation est le fruit d'efforts concertés ou soutenus, et l'on est naturellement peu enclin à la partager. Mais s'il n'est pas en soi déloyal pour un second commerçant de s'aider du labeur d'un autre pour favoriser sa propre réussite, lorsque l'appui recherché s'obtient au préjudice même de la réputation du premier, cette pratique devient intolérable et doit être sanctionnée.

Le problème de la notoriété se présente ici d'une façon plus aiguë : justement vulnérable parce qu'elle est enviable, la réputation ne permettrait pas à la marque à laquelle elle se rattache de bénéficier en retour de la protection légale au même titre qu'une marque de commerce ordinaire, là où elle n'est pas physiquement soutenue par la présence dans le marché de son titulaire (du moins dans un système où l'enregistrement serait purement déclaratif de droits autrement acquis par l'usage). Aussi, conscients de la nécessité de protéger les marques au-delà des limites territoriales, les États contractants s'entendaient sur un certain nombre de mesures lors de la rédaction de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883[3]. De ces mesures certaines sont strictement

3. *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967.* Ratifiée à l'origine par la Belgique, le Brésil, l'Équateur, l'Espagne, la France, le Guatemala, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, le Salvador, la Serbie, la Suisse et la Tunisie, cette convention est entrée en vigueur le 7 juillet 1884. Cf. G.H.C. BODENHAUSEN, *Guide d'application de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, Genève, B.I.R.P.I., 1969, p. 9. Le Canada est entré au sein de cette union par son adhésion du 12 juin 1925, et la ratification, le premier mai 1928, de la *Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle signée à La Haye*, 6 novembre 1925, R.T. Can. 1928 no 3, 74 L.N.T.S. 289. Des Actes subséquents, il n'est entièrement lié que par celui de Londres de 1934 (R.T. Can. 1951 no 10, 192 U.N.T.S. 17). Cf. C.L.WIKTOR, *Canadian Treaty Calendar*, vol. 2, New York,

normatives[4], alors que d'autres ne constituent que des engagements faisant référence au droit interne à venir.

Mais l'étendue territoriale n'est qu'un paramètre de la réputation, celle-ci pouvant s'étendre également dans le champ de la concurrence au-delà des catégories de produits pour lesquelles la marque est employée. Toutefois, après plusieurs tentatives infructueuses et quelques propositions jugées peu satisfaisantes, il fut finalement convenu à l'issue de la Conférence de Lisbonne de 1958 que la protection extra-concurrentielle des marques, même notoires, n'était peut-être pas après tout une question qu'il était souhaitable d'aborder dans le cadre d'une convention, et qu'au-delà des principes généraux de protection, il revenait à chaque État d'y répondre en accord avec son seul ordre juridique[5]. À nouveau, et encore plus que pour le problème de l'étendue territoriale, était-il donc question de droit interne.

Comment sera protégée au Canada la réputation d'une maison de prêt-à-porter qui se doit d'y promouvoir la marque sous laquelle elle distribue ses créations sans toutefois pouvoir l'y exploiter? La réponse à cette question commande donc que l'on s'interroge sur l'application en droit interne des principes adoptés lors de la Convention de Paris, c'est-à-dire sur leur intégration à l'occasion de la rédaction de la loi canadienne sur les marques de commerce[6].

Oceana Publications, 1982, p. 242. Son adhésion du 7 juillet 1970 au texte de Stockholm n'embrasse en effet que les articles 13 à 30 de celui-ci, lesquels sont d'ordre procédural. Ces précisions sont toutefois de peu de conséquences en ce qui nous concerne, cf. note 8, *infra*, et aussi est-ce à la version de Londres qu'il sera dorénavant fait référence, sauf mention contraire.

4. Encore faut-il noter qu'en ce qui concerne le Canada, les dispositions d'un traité international, peu importe leur nature, ne viennent modifier le droit interne que dans la mesure où une loi, par exemple, les incorpore, substantiellement ou par référence. Voir P.W. HOGG, *Constitutional Law of Canada*, 3ème édition, Toronto, Carswell, 1985, p. 245-246. Aussi, et comme nous le verrons plus tard, ces dispositions purement normatives de la Convention de Paris n'étant pas ici exécutoires de plein droit, elles ont dû être reprises, immédiatement après la ratification du traité de Londres, dans la *Loi sur les marques de commerce*, S.C. 1952-53, c. 49. La compétence fédérale en matière de marques, que justifierait le pouvoir général de réglementation des échanges et du commerce, est cependant, aujourd'hui encore, sujette à controverse. Voir sur cette question W.P.M. KENNEDY, « Is the Canadian Legislation on Trade Marks Ultra Vires? », (1930) 8 *C.B.R.* 711-717, D.R. BERESKIN, « The Trade Marks Act and the Constitution », (1982) *P.T.I.C. Bull., Series 8*, vol. 12, 683-707, G.R. BELL et H. PROBERT, « The Constitutionality of Canadian Trade Mark Law », (1985) 4 *C.P.R.* (3d) 305-349. Voir aussi note 109, *infra*.

5. Voir *Actes de la Conférence réunie à Lisbonne*, Genève, Bureau de l'Union pour la protection de la propriété industrielle, 1963, travaux et rapports de la troisième commission, points XIV et XX, p. 637 et s. et 705 et s. respectivement. C'est avec profit que l'on consultera sur cette question également l'ouvrage de M. Dassas, *op. cit.*, note 1, notamment aux pages 187 à 195.

6. *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, c. T-10. Cette loi est entrée en vigueur le 1er juillet 1954 et a plusieurs fois été modifiée depuis.

La protection que celle-ci accorde à une marque diffère cependant selon que cette dernière a ou non été enregistrée sous son égide, et ainsi convient-il de considérer les deux hypothèses séparément. Par ailleurs, la question de la protection d'une marque puisant également sa réponse dans le droit commun lorsqu'elle n'est pas enregistrée — la concurrence déloyale s'analysant alors selon le principe de la responsabilité civile — c'est cette seconde éventualité que nous considérerons ensuite puisqu'elle relève d'un régime hybride, la loi fédérale n'étant pas non plus sans application.

C'est sous l'angle de la territorialité que seront premièrement examinées ces deux hypothèses, la question du territoire se posant d'emblée par la demande de reconnaissance d'une protection, et l'étendue de celui-ci étant une constatation de fait relativement facile à établir. C'est donc dans un second temps que notre étude sera reprise pour s'effectuer à la lumière du principe de la spécificité. La concurrence est en effet un concept plus délicat à saisir que celui de territoire et lui est par ailleurs subordonné.

Première partie

Le principe de la territorialité

La protection accordée aux marques repose avant tout sur le principe de la territorialité, principe voulant que soit seule déterminante la situation de celles-ci dans le marché local[7]. Cela se conçoit en effet aisément : la protection n'est nécessaire et légitime que là où la marque est elle-même présente, et c'est pourquoi cette exigence conditionne la reconnaissance du droit. Appliqué cependant trop restrictivement, ce principe se révélerait être un obstacle insurmontable pour une marque étrangère qui ne pourrait vraisemblablement tenter de gagner un marché si celui-ci ne lui accorde pas en premier lieu asile. Aussi, tant la loi canadienne que le droit commun témoignent-ils d'une certaine souplesse dans le respect de ce principe à l'égard des marques qui sont ici précédées par leur notoriété. Nous allons donc voir à quelles conditions, malgré l'absence de ses produits sur le marché canadien, une maison de prêt-à-porter peut, premièrement, enregistrer sa marque, et, deuxièmement et à défaut, prétendre à sa protection.

A- La protection conférée par l'enregistrement d'une marque

Par l'article 6 de la Convention, les États contractants ont convenu que l'enregistrement régulièrement obtenu d'une marque

7. V. : DASSAS, *op. cit.*, note 1, p. 10 et s., où il est discuté de ce principe de même que du choix de son adoption au détriment de celui de l'universalité.

dans le pays d'origine confère à son titulaire le droit d'en demander l'enregistrement dans tout autre pays membre de l'Union [8]. Il n'est donc donc guère surprenant qu'ait été prévue, à l'article 16(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, la faculté de produire une demande au Canada sur une telle base. Il suffira ainsi à une maison de prêt-à-porter d'avoir enregistré préalablement sa marque dans le pays où elle possède son siège social[9], et de l'avoir employée[10], dans un pays quelconque, pour pouvoir se prévaloir de l'article 16(2). Toutefois, et comme le prévoyait également la Convention, c'est là un privilège qui est subordonné aux exigences du droit interne s'appliquant à toutes les marques en général. La marque étrangère doit donc par ailleurs être enregistrable, c'est-à-dire qu'elle doit répondre aux critères énoncés aux articles 12 à 14, 24 et 25 de la Loi canadienne. L'article 14 dispense cependant la marque faisant l'objet d'une telle demande des exigences rigoureuses de l'article 12, pour ne retenir que les exceptions à son enregistrabilité prévues par l'article 6 B(I) de la Convention[11]. Cet élargissement est remarquable en ce qui nous concerne, puisqu'il autorise alors le dépôt d'une marque qui est constituée d'un nom propre, comme c'est souvent le cas en matière de prêt-à-porter. Il demeure par contre que, dans tous les cas, la marque ne doit pas être dépourvue de caractère distinctif, condition qui s'annonce problématique dans l'hypothèse qui est la nôtre, alors qu'il n'y a pas d'emploi au Canada. Cependant, si un tel emploi, qui serait alors celui de l'article 4, est requis pour l'exception de l'enregistrabilité des noms propres devenus distinctifs en vertu de l'article 12(2), l'exégèse de l'article 14 permet de croire que les exigences de celui-ci sont à cet égard moindres [12]. D'ailleurs, sous l'égide de l'article 16(1), une demande d'enregis-

8. Par la révision de Lisbonne du 31 octobre 1958 (B.T.S. 38 (1962), 13 U.S.T. 1), cette disposition de l'ancien article 6 a été intégrée dans un article 6 *quinquies* A nouvellement adopté.
9. Selon la définition de « pays d'origine » que donne l'article 2 de la loi canadienne. Cette définition s'apparente du reste à celle que l'on retrouve à l'article 6 *quinquies* A(2)de la Convention.
10. Rien ne semble exiger qu'il s'agisse à l'étranger d'un emploi au sens de la loi canadienne, mais, à tort où à raison, la définition de l'article 4 sera ici vraisemblablement déterminante. V. N.R. SHAPIRO, « The Iceberg: Sections 16 & 29 of the Trade Mark Act », (1973) 7 C.P.R. (2d), p. 284. Qui plus est, un tel emploi par une personne autorisée par le requérant ou son prédécesseur en titre ne serait pas considéré comme celui de ces derniers selon la loi canadienne, quand bien même il en serait ainsi selon le droit en vigueur là où la marque de la sorte été employée. *Cf. David Crystal Inc. and Izod c. La Chemise Lacoste*, (1973) 22 C.P.R. (2d) 78 (Reg.) à la page 82.
11. Cf. ROBIC-LÉGER, *Canadian Trade Mark Act Annotated*, par H. G. RICHARD, Don Mills, Richard De Boo, 1984, par. 6.1, p. 14-2. Ces exceptions se retrouvent maintenant dans l'article 6 *quinquies* B de la Convention.
12. Voir aussi K.E. SHARPE, « Canadian Trade Mark Law from a Foreigner's Perspective », (1987) 3 *I.P.J.* 126-160.

trement peut être produite pour une marque étrangère que son titulaire aurait fait connaître au Canada ; or, « faire connaître » une marque, c'est la révéler dans une partie substantielle du pays[13], ce qui, selon l'article 5, peut être accompli simplement par la publicité[14]. Une maison pourra donc obtenir l'enregistrement d'une marque, même constituée d'un nom propre, pourvu que celle-ci soit distinctive dans un territoire donné du Canada, sans pour autant l'être dans tout le pays[15]. Quel que soit toutefois le fondement de la demande, la marque ne pourra être enregistrée si elle crée de la confusion avec une autre antérieurement révélée ou employée au Canada, ou pour laquelle une demande y aurait déjà été produite, ou encore avec un nom commercial qui y aurait été antérieurement employé. La confusion dont il est question est celle de l'article 6 et elle se détermine à la lumière des critères du paragraphe 5[16] ; il n'y a donc pas à cet égard d'assouplissement en faveur des marques étrangères, même notoires[17].

Une fois l'enregistrement obtenu, quelle est, territorialement parlant, l'étendue de la protection qu'il confère ? Il y a lieu de distinguer : la marque, telle quelle, ne pourra être employée dans tout le Canada, par aucun autre que son titulaire, en relation avec les marchandises pour lesquelles elle a été enregistrée. C'est la protection absolue que procure d'emblée l'article 19[18]. Si au contraire la marque est employée ou annoncée sous une forme voisine et en relation avec des marchandises de quelque catégorie que ce soit, elle ne sera protégée contre ces utilisations que s'il est établi que celles-ci créent de la confusion. L'effet conjugué des articles 20 et 6 est

13. *Robert C. Wian Enterprises c. Mady*, (1965) 46 C.P.R. 147 (C.E.). Voir aussi *Marineland Inc. c. Marine Wonderland & Animal Park*, (1974) 16 C.P.R. (2d) 97 (C.F.), *Valle's Steak House c. Tessier*, (1980) 49 C.P.R. (2d) 218 (C.F.), où il a été jugé que le Québec constituait à lui seul un territoire substantiel.
14. Voir cependant, à ce sujet, *Microdata Corp. c. In Step Electronics*, (1987) 16 C.P.R. (3d) 476 et 17 C.P.R. (3d) 168.
15. Il importe de noter que l'article 14 a en effet été déclaré applicable aux demandes effectuées en vertu de l'art. 16(1). *Cf. McDonald's Corp. c. P.G.A. du Canada*, (1977) 31 C.P.R. (2d) 272 (C.F.).
16. *Bonus Foods Ltd. c. Essex Packers Ltd.*, (1964) 43 C.P.R. 165 (C.E.). Voir nos développements sur cette question lors de la seconde partie.
17. La notoriété d'une marque, ce dont l'article 6(5)a) de la loi requiert que l'on tienne compte, peut elle-même être de nature à dissiper toute possibilité de confusion. Voir la note 92 pour une illustration, dans un contexe différent toutefois, de ce cas particulier.
18. Selon certains, les exceptions prévues aux alinéas a) et b) de l'article 20 seraient toutefois également applicables ici. Cf. ROBIC-LÉGER, *op. cit.*, note 11, par. 6.6, p. 20-4. Dans le cas d'un requérant canadien par ailleurs, la protection conférée par l'article 19 sera restreinte, conformément à l'article 31(2), à la « région territoriale définie » où la marque est devenue distinctive. La pratique est d'assimiler à la notion de région l'étendue des provinces elles-mêmes.

donc celui d'une interdiction conditionnée dans son application à l'existence de la confusion[19], mais il n'en demeure pas moins que la protection qui en résulte s'étend potentiellement à tout le Canada. Elle est soumise toutefois à un tempérament important en ce qui nous concerne, puisque selon l'alinéa a) de l'article 20 elle ne peut empêcher dans certains cas l'utilisation de cette marque par un tiers pour des marchandises, s'il le fait de bonne foi et à titre de nom commercial, et que ceci n'entraîne pas la dépréciation de la clientèle qui s'y rattache. C'est ainsi qu'une telle personne pourra continuer à faire affaire sous son nom même si celui-ci a été enregistré par une maison de prêt-à-porter pour annoncer les créations d'un de ses stylistes.

Plus qu'un simple tempérament, l'exception prévue à l'article 21 apparaît, elle, comme une faille dans la protection que procure l'enregistrement, et dans le cas qui nous intéresse, offre à l'usurpateur l'occasion de bénéficier de la réputation d'une maison étrangère qui n'a encore ni employé ni révélé sa marque au Canada. Il lui est en effet loisible d'y adopter cette marque dont il aura eu vent, tout comme la clientèle, par l'entremise de la publicité qui en aura été faite, s'il agit ainsi avant que son véritable propriétaire ne le fasse lui-même au sens formel de l'article 3. En raison de l'article 17, il appartiendra alors prioritairement à cet usurpateur d'en obtenir l'enregistrement[20]. S'il y renonce et que par la suite il omet de s'opposer à la demande présentée par le titulaire étranger, il pourra invoquer le bénéfice de l'article 21 et obtenir ainsi un droit concurrent à l'exploitation de la marque[21]. L'avantage que représente un tel

19. Aussi est-il permis de croire que l'article 20 couvre également le cas où, pour des marchandises d'une catégorie autre, la marque telle qu'elle est enregistrée est employée par un tiers. Il n'y a pas en effet de violation du droit exclusif, mais en revanche la confusion est ici davantage susceptible de se produire que lorsque les marques en cause ne sont pas identiques. *Cf. Lovable Brassiere Co. of Canada Ltd. c. Lovable Knits Inc.*, (1971) 1 C.P.R. (2d) 128 (C.E.) à la page 131. Voir cependant *Mr. Submarine Limited. c. Amandista Investments Limited*, Cour d'appel fédérale, no A-603-86, jugement : 16 décembre 1987 à la page 7.

20. Voir par contre l'affaire *Lin Trading Co. Ltd. c. CMB Kabushi Kaisha et al.*, [1987] 2 C.F. 352 (C.F.) où l'on a maintenu la décision du registraire de refuser à un concessionnaire l'enregistrement qu'il cherchait ainsi à obtenir, au mépris des intérêts de son concesseur. Par ailleurs, la marque pourrait être notoire, tout en n'ayant pas techniquement été révélée, ce qui néanmoins la priverait du caractère distinctif nécessaire à son enregistrement par l'usurpateur canadien. *Cf. Motel 6, Inc. c. No. 6 Limited et al.*, [1982] 1 C.F. 638 (C.F.) aux pages 653 et 654.

21. La faculté de se prévaloir de l'article 21 étant soumise à la condition de bonne foi, elle ne serait plus offerte alors que la marque aurait été révélée en premier par son titulaire étranger. Selon un courant plus large toutefois, seule la connaissance d'un emploi antérieur au Canada serait de nature à altérer la bonne foi. Voir H. FOX, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, Toronto, Carswell, 1972, p. 215-216; *Document de travail sur la révision de la loi sur les marques de commerce*, Ottawa, Ministère de la Consommation et des Corporations, 1974, p. 169-170.

système pour un concurrent astucieux est de lui permettre de se poster « préventivement » sur la voie de la réputation d'un autre, que le succès et les moyens financiers inciteront à exporter, et dont il favorisera même la renommée au Canada en lui laissant la faculté d'enregistrer. Lorsque enfin la marque sera associée aux produits originaux, la confusion qui en résultera inévitablement ne sera sanctionnée que si elle se réalise au détriment du public, ce qu'il appartiendra au tribunal saisi de déterminer. Le cas échéant, celui-ci pourrait ordonner que la marque du défendeur subisse une altération ostensible et ne soit plus employée que dans un territoire délimité.

Une fois acquise cette protection, encore faut-il être en mesure de la conserver, c'est-à-dire de maintenir l'enregistrement qui la confère. Si son obtention n'avait somme toute guère posé de problèmes, les conséquences de l'absence d'un emploi au sens de la loi sont ici plus sérieuses. En effet, même si cela est insuffisant en soi pour valoir abandon de la marque et permettre ainsi de conclure à l'invalidité de son enregistrement en vertu de l'article 18, l'article 44 institue en revanche une procédure de radiation sommaire sur la base du non-emploi. L'enregistrement obtenu par une maison de prêt-à-porter se révèle donc étonnamment précaire lorsque le contexte économique ne permet pas à celle-ci d'exploiter, comme la loi le requiert, la marque dont elle cherchait en premier lieu à protéger la réputation. En effet, l'emploi dont il est ici question est celui de l'article 4, c'est-à-dire qu'il doit être conforme à la « pratique normale du commerce ». Il faudrait donc dans notre hypothèse qu'il y ait véritablement vente d'au moins un vêtement au Canada[22], même s'il est admis que cette opération puisse s'accomplir indirectement, c'est-à-dire par l'entremise d'un distributeur qui les aurait acquis du titulaire à l'étranger[23]. En revanche, le simple envoi d'échantillons

22. Il n'est pas besoin en effet d'un volume d'affaires important pour satisfaire la condition de l'emploi. Une seule transaction, même d'envergure modeste, peut suffire. *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. et al.*, (1985) 7 C.P.R. (3d) 254 (C.F.), confirmé (1987), 17 C.P.R. (3d) 237 (C.F.A.). *Cf. « Nodoz » Trade Mark*, [1962] R.P.C. 1 (Ch. D.) à la page 7. Un emploi symbolique reposant sur une transaction unique pourrait cependant être jugé inadmissible si cette dernière n'a eu lieu que dans le but apparent de maintenir l'enregistrement. V.: *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.*, (1987) 13 C.P.R. (3d) 289 (C.F.) à la page 293. Voir également *Scott & Aylen c. Helena Rubinstein Inc.*, (1987) 17 C.P.R. (3d) 561 à la page 565.

23. *Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.*, (1971) 4 C.P.R. (2d) 6 (C.F.). Cette décision a régulièrement été suivie: *Cf. Argenti Inc. c. Exode Importations Inc.*, (1984) 8 C.P.R. (3d) 174 (C.F.) p. 185. Voir cependant les remarques du juge Mahoney dans l'affaire *Martin J. Marcus c. The Quaker Oats Company of Canada*, (1988) 20 C.P.R. (3d) 46 aux pages 52 et 53. Encore faudra-t-il qu'au

à un détaillant ou à des fins de promotion, comme dans le cadre d'un défilé ou d'une foire commerciale, est jugé insuffisant lorsqu'il ne débouche pas sur une transaction réelle, même si, comme l'exige l'article 4, cet emploi implique le transfert de la possession des marchandises[24]. La publicité, quelle que soit son ampleur, est donc a fortiori inapte à valoir emploi[25]. Le non-emploi peut toutefois être justifié par les circonstances, et permettre ainsi d'éviter la radiation[26], mais il est établi que celles-ci doivent alors tenir de l'extraordinaire et constituer un impondérable pour quiconque fait affaire dans le secteur en question; et, bien qu'elles puissent dans une certaine mesure être propres à la personne du titulaire qui les invoque, ces circonstances sont sans secours dès qu'elles relèvent davantage d'une manoeuvre de mise en marché[27]. On a par contre déjà laissé entendre que la réputation au Canada d'une marque pourrait inciter le Registraire à ne pas la radier[28], mais il est aujourd'hui clair que celui-ci ne dispose d'aucune discrétion et doit, en l'absence d'emploi ou de justifications, procéder à la radiation[29]. Aussi, à la lumière de ces principes, la maison de prêt-à-porter qui n'est pas présente sur le marché canadien, par manque d'intérêt ou faute de moyen, mais qui néanmoins doit y promouvoir sa marque puisque les réalités de cette industrie l'ordonnent, ne sera pas en mesure de maintenir l'enregistrement par lequel elle cherchait à obtenir la protection de

moment de leur revente au Canada les articles en question arborent la marque que le titulaire y cherche à protéger.

24. *Adidas (Canada) Ltd. c. Nippon Rubber Co.*, (1976) 28 C.P.R. (2d) 141 (Reg.).
25. *Porter c. Don the Beachcomber*, (1966) Ex. C.R. 982; *De Caria Hair Studio Ltd. c. De Berardinis*, (1984) 4 C.I.P.R. 223; *Parker Knoll Ltd. c. Le Registraire des marques de commerce*, (1977) 32 C.P.R. (2d) 148 (C.F.).
26. Article 44(3). Voir, à titre d'illustration: *887166 Can. Inc. c. George Weston Ltd.*, (1987) 13 C.I.P.R. 1 aux pages 12 à 14 (C.F.); *Indianapolis Motor Speedway Corp. c. Qualcor Inc.*, (1988) 20 C.P.R. (3d) 56 à la page 58.
27. V. *John Labatt Ltd. c. The Cotton Club Bottling Co.*, (1976) 25 C.P.R. (2d) 115 (C.F.) et *Humpty Dumpty Foods Ltd. c. CPC Products Corp.*, (1985) 5 C.P.R. (3d) 384. Dans ces deux affaires, on n'a pas accepté comme excuse l'attente de conditions favorables dans le marché. Lorsque par ailleurs l'intérêt du titulaire dans l'exploitation de sa marque demeure réel, la nature intrinsèquement cyclique du domaine dans lequel il oeuvre serait parfois exonératrice, pourvu qu'elle justifie à elle seule le non-emploi. De ce type de domaine, l'industrie de la mode constitue certainement un exemple éloquent. *Cf. Le Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd.*, (1985) 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.) à la page 493, bien qu'en l'occurrence l'argument n'ait pas tenu: les circonstances n'avaient imposé à l'intimée qu'un ralentissement de ses activités relatives à la marque, activités que celle-ci avait alors jugé plus profitable de suspendre complètement. Voir également *Perley-Robertson, Panet, Hill & McDougall c. G.T. Fulford Co. Ltd.*, (1988) 19 C.P.R. (3d) 397.
28. *Porter c. Don the Beachcomber, loc. cit.*, note 25, pages 988 et 989.
29. Cf. D. VAVER, « Summary Expungement of Registered Trademarks on the Ground of Non-Use », (1983) 21 *Osgoode Hall L.J.*, pages 50 et 51.

sa réputation, face à la procédure sommaire de l'article 44[30]. Cette conclusion regrettable, pour peu qu'elle soit a priori justifiable, témoigne d'une contradiction dans le régime applicable aux marques étrangères, contradiction qui laisse songeur eu égard aux engagements pris par le Canada au moment de son entrée au sein de l'Union. C'est pourquoi il importe de se pencher sur la protection reconnue à une marque alors qu'elle ne bénéficie pas d'un enregistrement au Canada et que son existence sur le marché se résume à sa notoriété.

B- La protection reconnue malgré l'absence d'enregistrement

Si la concurrence est en soi un fait dommageable, il demeure qu'elle se tolère en ce qu'elle constitue un rouage essentiel du principe de la liberté de commerce. Ainsi, il n'est pas illicite de chercher à ravir la clientèle de ses concurrents, pourvu qu'on le fasse par des moyens honnêtes. L'emploi de méthodes déloyales constitue en revanche une dérogation à un devoir social[31], qui sera sanctionnée en vertu de la théorie des obligations en droit civil et du droit des « torts » en common law, mais aussi en vertu du droit statutaire. On retrouve en effet dans la *Loi sur les marques de commerce* des dispositions visant à interdire de tels agissements, conséquence des engagements pris en vertu de l'article 10 bis de la Convention de Paris. Le titulaire d'une marque non enregistrée qu'un tiers a usurpée n'est donc pas sans recours. Quel que soit toutefois le régime sous lequel est intentée l'action en concurrence déloyale, celle-ci implique, comme son nom l'indique, que l'on soit concurrent, c'est-à-dire que l'on soit présent dans le marché où est posé l'acte déloyal. Nous allons donc nous pencher sur la nécessité d'un achalandage, attribut de cette présence économique, avant d'en étudier l'application particulière au cas des marques notoires.

L'emploi d'une marque par une personne autre que son titulaire, et non autorisé par celui-ci, ne donnera ouverture à une action en concurrence déloyale, quel qu'en soit le fondement juridique, que si cet emploi crée de la confusion et qu'il en résulte une dépréciation

30. L'autre motif susceptible de nous préoccuper ici serait l'abandon (art. 18(1) c)). En l'absence d'intention expresse, ce que suppose notre hypothèse, l'abandon peut s'inférer du défaut d'emploi s'étalant sur une longue période. Cette situation est donc peu susceptible de se présenter en raison de l'article 44, sous lequel un tiers intéressé aura tôt fait d'instaurer des procédures. En revanche, et assez logiquement, il semble que la pratique du Registraire soit d'attendre également la fin de la troisième année avant de procéder de son propre chef à la radiation. Cf. K. E. SHARPE, *op. cit.*, note 12, p. 134-135. Sur l'application en général trop rigoureuse de l'article 44 eu égard à la disposition de l'article 18(1)c), voir P. V. GADBAN, « Thoughts on Trade Mark Use Following Pharmaco », (1982) *P.T.I.C. Bull., Series 8*, volume 11, 630-641.
31. Cf. H. SIMON, *Le nom commercial*, Montréal, Wilson & Lafleur/Sorej, 1984, p. 77, citant Paul ROUBIER.

de la clientèle qui s'y rattache[32]. Voici deux conditions qui appellent quelques commentaires.

Traditionnellement, le fait de faire passer ses marchandises pour celles d'un autre commerçant, c'est-à-dire créer de la confusion quant à leur origine, constitue le coeur même de l'action en « passing off » que connaît la common law[33]. Cette pratique malhonnête peut aussi être attaquée en vertu de l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, lequel requiert également la confusion ou sa vraisemblance. En dépit de la constitutionnalité problématique de cette disposition, le recours statutaire n'est pas sans intérêt comme nous le verrons dans la seconde moitié de la deuxième partie. Cependant, il n'en sera guère jusque-là traité davantage, si ce n'est pour préciser dès maintenant qu'il s'inspire fortement du tort de « passing off ».

Les recours intentés au Québec en vertu du droit commun sont eux-mêmes à l'occasion teintés de common law[34]. Ces emprunts ne sont ni souhaitables, ni même nécessaires[35], encore que l'action en concurrence déloyale ne s'accommode parfois qu'inconfortablement de la base de l'article 1053 du Code civil[36]. La faute alors requise résiderait, selon l'école la plus libérale, dans le seul emploi d'une marque engendrant de la confusion, et c'est là un critère objectif qui ne tient pas compte de l'intention[37], intention que ne requiert

32. V. *Consumers Distributing Co. Ltd. c. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 R.C.S. 583.
33. *A.G. Spalding & Bros c. A.W. Gamage Ltd.*, (1915) 32 RPC 273 (H.L.). Voir aussi H. FOX, *op. cit.*, note 21, p. 510-511.
34. *Cf. République Française c. S. Hyman Ltd.*, (1921) 31 B.R. 22. Voir aussi F. SCHANFIELD FREEDMAN, « Passing Off in Quebec », (1985) 45 *R. du B.* 643, et *Herboristerie Vibio Santé Naturelle Ltée c. Bio Santé Canada Ltée*, Cour supérieure (Montréal), no 500-05-013625-791, 15 novembre 1979, JE-79-1058.
35. V. D.N. MAGNUSSON, « Unfair Competition : Yesterday, Today and Tomorrow », (1982) *P.T.I.C. Bull., Series 8*, vol. 16, note 74 page 1032. Voir aussi SIMON, *op. cit.*, note 31, *passim*, pages 75 à 96.
36. Cf. SIMON, *idem*. Voir aussi A. PIROVANO, « La concurrence déloyale en droit français », (1974) 26 *Rev. int. dr. comp.* 467, pour établir un parallèle avec les articles 1382 et 1383 du Code Napoléon, eux aussi à cet égard problématiques.
37. Nous paraphrasons ici SIMON, *op. cit.*, note 31, p. 83. La concurrence déloyale entre alors dans le champ de la responsabilité civile quasi-délictuelle ; voir *Acme Vacuum Cleaner Co. Ltd. c. Acme Vacuum Cleaner Co. Ltd.*, [1953] B.R. 189 ; *Pinard c. Coderre*, [1953] B.R. 99 à la page 107 ; *Hébert et fils et Dame Dupont c. Desautels et Leveillée*, [1971] C.A. 285, p. 291. Cf. aussi Y. SAINT-GAL, *Protection et valorisation des marques de fabrique, de commerce ou de service*, Paris, J. Delmas, 4e éd., 1972, p. O-13. On a par contre jugé dans une affaire de concurrence déloyale reposant sur une action en diffamation que la mauvaise foi ou au moins l'intention de nuire étaient nécessaires. *Cf. Ferland et al. c. Larose et al.*, [1982] C.S. 619 (appel désisté). Pour une critique de cette dernière décision, et sur le concept de faute en général, voir M. GOUDREAU, « Concurrence déloyale en droit privé — commentaires d'arrêts », (1984) 15 *R.G.D.*, p. 147-151.

pas non plus la common law[38]. Cet énoncé souffre toutefois exception à l'égard de l'usurpateur qui utilise son nom patronymique ou son prénom et dont il serait alors indispensable d'établir la mauvaise foi, puisqu'il agit a priori selon son droit le plus strict.

Pour être constante donc, la nécessité d'une confusion n'est cependant pas très rigoureuse, d'autant plus qu'il est admis que celle-ci n'a pas à être réelle, mais seulement probable dans le cours normal du commerce. Ce principe, importé par la Cour suprême au début du siècle[39], provient de la jurisprudence anglaise, mais il a été suivi au Québec et y semble maintenant bien établi[40].

Qu'en est-il par conséquent de la question du préjudice ? Au Canada, y compris au Québec, le réflexe premier des tribunaux a été d'adopter le principe émis par la Chambre des Lords dans l'affaire *Draper c. Trist*[41], voulant qu'il suffise au demandeur de faire la preuve d'un dommage probable pour avoir gain de cause[42]. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement une fois que l'on a admis que le fait générateur n'a pas lui-même à être réel. Le préjudice ou sa probabilité s'infère par conséquent de la démonstration de la faute. Les tribunaux de droit civil se montrent parfois réticents à contourner aussi généreusement les exigences de l'article 1053[43], mais il semble que ce principe soit le seul qui satisfasse à la fois les règles de la

38. V. I. GOLDSMITH, *Trade Marks and Industrial Designs*, Toronto, Carswell, 1982, p. 198 et FOX, *op. cit.*, note 21, p. 569.
39. *U.S. Playing Card Co. c. Hurst*, (1919) 58 S.C.R. 603. V. FOX, *loc. cit.*, note 21, p. 503 et 512.
40. *Cf. Pinard c. Coderre, loc. cit.*, note 37 ; NADEAU et NADEAU, *Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle*, Montréal, Wilson & Lafleur, 1974, p. 224. Pour une revue de ce courant, voir *Collectif Liberté Inc. c. Liberté Magazine et al.*, Cour supérieure, district de Montréal, no 500-05-001615-804, 28 février 1980, commenté dans GOUDREAU, *op. cit.*, note 37. Voir aussi *Henson Associates Inc. c. 119201 Canada Inc.*, Cour supérieure, district de Montréal, no 500-05-005340-847, 31 mai 1985, et *102558 Canada Ltée c. 114524 Canada Inc.*, [1983] C.S. 1180. Il faut remarquer qu'en vertu du droit civil français, il n'est pas non plus nécessaire que la confusion se réalise : V. SAINT-GAL, *op. cit.*, note 37, p. O-13.
41. (1939) 56 R.P.C. 429.
42. *V. Pinard c. Coderre, loc. cit.*, note 37. *Hilton Hotels Corp. c. Belkin and Kalensky*, (1955) 24 C.P.R. 100 (B.C.S.C.) ; *Sund c. Beachcombers Restaurant Ltd.*, (1960) 34 C.P.R. (2d) 225 (B.C.S.C.) ; *The Noshery c. The Penthouse Motor Inn Ltd.*, (1969) 61 C.P.R. 207 (Ont. H.C.) à la page 217 ; *Contra : Levitz Furniture Corp. c. Levitz Furniture Ltd.*, (1972) 5 C.P.R. (2d) 13 (B.C.S.C.).
43. *Cf. Banquet & Catering Supplies Rental Ltd. c. Bench & Table Rental World Inc.*, [1979] C.S. 1130 (appel rejeté : 18-10-79, C.A.M., no 500-09-000688-796) et *Rôtisseries Saint-Hubert Ltée c. Syndicat des travailleurs de la Rôtisserie Saint-Hubert de Drummondville*, [1987] R.J.Q. 443 (C.S. ; appel désisté) où l'on a rejeté les requêtes en injonction permanente sur la base de l'article 1053 du Code civil ; *T.V. Guide Ltd. c. Télésol Inc. et al.*, [1979] C.S. 311.

responsabilité civile et les objectifs du droit de la concurrence[44]. Toutefois, et bien que des dommages généraux[45], ou même exemplaires en common law[46], puissent être accordés sur la preuve d'une confusion réelle, il demeure, en common law comme en droit civil, qu'il n'y aura lieu à des dommages-intérêts que si un préjudice tangible a été démontré[47]. C'est cependant l'injonction qui est le plus souvent recherchée, ce qui du reste se conçoit, le préjudice n'ayant pas à s'être réalisé. Il devra par contre être établi que celui-ci serait irréparable s'il devait survenir[48] au stade de l'interlocutoire, et qu'il ferait pencher la balance des inconvénients en faveur du requérant[49].

Une maison de prêt-à-porter qui découvre qu'un tiers utilise sa marque, ou une marque qu'elle estime trop voisine de la sienne, devra donc démontrer qu'il résultera de cette usurpation une confusion susceptible de lui causer préjudice, si elle veut y mettre un terme. Mais comment lui sera-t-il loisible de le faire si, par

44. *Cf. Hébert & Fils c. Desautels, loc. cit.*, note 37, et *Eagle Shoe Company Ltd. c. Slater Shoe Co. Ltd.*, (1929) 46 B.R. 121, pour des applications de ce principe.
45. Cf. SIMON, *op. cit.*, note 31, p. 90; *Cie Trust Royal c. Immeubles Lepage Royal Inc.*, Cour supérieure, St-Hyacinthe, no 05-000319-78, jugement : 22 juin 1979; *Hébert et fils et Dame Dupont c. Desautels et Leveillée, loc. cit., supra.*
46. C'est là une catégorie de dommages qui est étrangère au droit civil. L'importer constituerait une entorse, sans doute trop grande pour être admissible, à l'article 1053 C.c.B.C. qui ne tient bien responsable que du dommage causé par sa faute. Voir *Giguère Automobiles Ltée c. Universal Auto Ltd.*, (1941) 70 B.R. 166, p.169-170; *Chaput c. Romain et al.*, [1955] R.C.S. 834 à la page 841; *Chamberland c. Gagnon*, [1970] C.A. 845; *Ferland c. Larose, loc. cit.*, note 37, à la page 620. *Contra : D.M.P. Thibault Inc. c. Les Produits Blanchet Inc.*, Cour supérieure (Montréal), no 500-05-006341-73.
47. Voir FOX, *op. cit.*, note 21, p. 609. *Donald Hart Ltd. c. Kilroy et al.*, (1954) 15 Fox Pat.C. 71 (C.A. Man.); *Giguère Automobiles Ltée c. Universal Auto Ltd., supra. Parfums Christian Dior, S.A. c. Di Iorio*, (1980) 53 C.P.R. (2d) 145 à la page 151. Il semble qu'à cet égard, la bonne foi qui n'était pas disculpatoire au chapitre de la confusion serait ici prise en considération. Voir SIMON, *op. cit.*, note 31, p. 108, faisant lui-même référence à J.L. Baudouin, et à Chavanne et Burst.
48. J. MACERA, « Foreign Plaintiff : Passing Off — Interlocutory Injunctions », (1984) 1 *Can. Intel. P.R.*, p. 289. Ce qu'il faut alors entendre par « préjudice irréparable », c'est celui qui détruirait l'objet de l'action ou encore qu'il serait impossible d'estimer correctement. *Cf. Collectif Liberté Inc. c. Liberté magazine Ltée, loc. cit.*, note 40, p. 16; *102558 Canada Ltée c. 114524 Canada Inc., loc. cit.*, note 40, p. 1184; *T.V. Guide Ltd. c. Télésol Inc., et al., loc. cit.*, note 43, p. 321. Sur l'injonction en général, voir D. BOUTET, « Interlocutory Injunctions in Trade Marks, Copyright, Industrial Design & Passing Off Before the Federal Court of Canada and the Quebec Courts », (1988) 4 *Can. Intel. P.R.*, 1-15.
49. L'on objectera qu'en ce qui concerne le Québec, l'article 752 du Code de procédure ne requiert que la démonstration d'un préjudice sérieux ou irréparable, mais il semble qu'il faille y joindre les exigences que connaît la common law. *Cf. Julien c. Hippobec Inc.*, [1978] C.A. 193. Malgré la décision de la Chambre des Lords dans l'affaire *American Cyanamid Co. c. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396, et celle de la Cour suprême dans l'affaire *P.G. Manitoba c. Metropolitan Stores et al.*, [1987] 1 R.C.S. 110 l'application des critères autorisant l'émission d'une injonction interlocutoire demeure un exercice nébuleux. Cf. MACERA, *supra*; *Joseph E. Seagram & Sons, Ltd. c. Andrés Wines, Ltd.*, (1987) 16 C.P.R. (3d) 482 (C.F.).

hypothèse, elle n'a pas de clientèle au Canada? C'est là en effet tout le problème des marques dont la notoriété s'étend au-delà du territoire de l'emploi, puisqu'en principe c'est par ce dernier que se constitue l'achalandage. Aussi convient-il de considérer comment et en vertu de quels principes l'on a néanmoins reconnu un droit d'action en concurrence déloyale au titulaire d'une telle marque notoire.

Une solution toute naturelle est bien sûr de remettre en question les assises du principe de la territorialité, en élargissant la notion même d'achalandage. Ainsi celui-ci ne serait plus limité au territoire de l'emploi mais aurait au contraire pour mesure celui de la réputation. Son existence est donc une condition qui doit être satisfaite là où la protection est recherchée puisqu'il n'est pas non plus question de protéger mondialement une marque, si ce n'est là l'ampleur de sa renommée[50]. Cet élargissement suppose donc qu'une redéfinition de la notion d'achalandage soit entreprise.

Un certain courant refuse de se départir de l'exigence d'une clientèle dans le sens traditionnel comme base de l'action en concurrence déloyale. Il requiert donc que celle-ci soit associée à une activité économique concrète, telle la vente des produits ou l'exécution des services, là où l'action est intentée, tandis que la réputation elle-même est sans incidence. L'affaire la plus illustre à cet égard est probablement celle du *Crazy Horse Saloon* dans laquelle le cabaret parisien, n'ayant pu établir qu'il avait acquis par ses affaires en Angleterre une clientèle locale, fut débouté alors que la mauvaise foi du défendeur et l'usurpation étaient, de l'avis même du juge anglais, patentes[51]. Quoique fortement critiquée, cette décision, tout comme l'affaire *Oertli*[52] sur laquelle elle semble uniquement reposer, a fait jurisprudence au Commonwealth[53]. Ce courant, selon lequel

50. *Cf. Wiernernald Holding A.G. c. Kway Wong, Tang & Fong*, [1979] FSR 381 (C.A. Hong-Kong).
51. *Alain Bernardin et cie c. Pavillon Properties Ltd.*, [1967] RPC 581 (Ch.D.).
52. *T. Oertli A.G. c. E.J. Bowmann (London) Ltd.*, [1957] RPC 388, 1959, RPC 1 (H.L.).
53. *V. : Amoway Corporation c. Euroway Corporation*, [1974] RPC 82 (Ch.D.); *Globelegance B.V. c. Sarkissian*, [1974] RPC 603 (Ch.D.); *Athletes Foot Marketing Associates Inc. c. Cobra Sport Limited and Herman*, [1980] RPC 343 (Ch.D.); *Lettuce Entertain You Enterprises Inc. c. Lauren Sabin Soll and Grants Investments Ltd.*, (commenté dans E.I.P.R., mai 1980, 169); *Taco Bell Pty. Ltd. c. Taco Co. of Australia Ltd.*, (1982) 40 A.L.R. 153, 42 A.L.R. 177 (F.C. Aust.). Il est remarquable que dans cette dernière affaire ce soit l'usurpateur qui ait intenté l'action en *passing off*, et obtenu gain de cause, contre le premier utilisateur américain lorsque celui-ci décida d'étendre ses établissements à l'Australie. Quant au Canada, cette position se retrouve de façon plus subtile dans la jurisprudence. C'est ainsi que dans l'affaire *Levitz, loc. cit.*, note 42, après avoir reconnu que le demandeur américain avait établi les éléments de l'action en *passing off* et ce, malgré l'absence d'affaires

la clientèle n'a pas l'étendue de la réputation mais connaît plutôt des frontières égales à celles du pays où la marque de commerce[54] est employée dans le cadre des affaires, représente un revirement a priori assez considérable; en effet, une tendance plus ancienne, et qui par ailleurs tient toujours, est loin d'être aussi rigoureuse quant à la notion d'emploi. Cette deuxième école, qu'ont amorcée les décisions *Panhard* et *Poiret*[55], ne requiert en effet qu'une utilisation indirecte de la marque, c'est-à-dire par l'entremise d'un distributeur ou d'un agent de réservation, ou même casuelle, en l'absence par exemple d'une place d'affaire régulière dans la juridiction où l'action est intentée. Mais bien que l'on soit allé jusqu'à admettre à titre d'emploi les efforts publicitaires dont une marque avait fait localement l'objet[56], ce courant plus important n'est pas pour autant irréconciliable avec le premier. Tout d'abord faut-il remarquer que, dans les affaires *Oertli* et *Athletes Foot* dont on semble

en Colombie-Britannique, le juge rejeta sa requête en injonction interlocutoire, faute de preuve quant aux dommages. Y aurait-il eu quelque emploi au Canada, et donc présence d'une clientèle, que la décision aurait sans doute été autre. Voir aussi: *E&J Gallo Winery* c. *Andres Wines Ltd.*, (1974) 14 C.P.R. (2d) 204 (C.F.).

54. Il importe de noter que, quel que soit le courant, les principes semblent valoir autant pour les marques de commerce que pour celles de services ou les noms commerciaux, et que ces distinctions ne semblent être prises en considération qu'au chapitre des faits. Ce peu de rigueur tiendrait de l'incurie et expliquerait ainsi quelques méprises. Voir en effet, à propos de l'arrêt *Bernardin*, les motifs du juge Henchy dans *C&A Modes* c. *C&A Waterford Limited*, (1975) 1978, F.S.R. 128 (S.C.Ire.) à la page 141.

55. *Panhard et Levassor (S.A.)* c. *Panhard Levassor Motor Company Ltd.*, (1901) 18 RPC 405 (Ch.D.), et *Poiret* c. *Jules Poiret & A.F. Nash*, (1920) 37 RPC 177 (Ch.D.). On ne peut manquer de faire un rapprochement entre le modèle qui nous préoccupe et les circonstances entourant cette dernière décision. Dans celle-ci en effet, le grand couturier parisien faisant affaire sous son propre nom obtint une injonction interdisant à un concurrent anglais de fabriquer, vendre ou annoncer ses costumes sous le nom fictif de Jules Poiret. Pourtant, le premier créateur ne possédait pas d'établissement en Angleterre, bien qu'il y eût satisfait plusieurs commandes personnelles, et son activité s'y limitait à présenter annuellement un défilé. Il jouissait en revanche d'une renommée indéniable puisque son nom alla jusqu'à figurer sur les affiches de certaines revues musicales de Londres. La confusion était tout aussi flagrante, la presse de l'époque ayant dans ses éloges attribué les confections de l'usurpateur au créateur français. Dans cette décision du reste, et tout comme dans la cause *Panhard*, la mauvaise foi du défendeur semble avoir été une circonstance déterminante. Il est fait référence en effet au principe établi dans l'affaire *Burgess* c. *Burgess*, (1853) 3 De G.M. and G. 856, selon lequel un commerçant ne peut impunément faire affaire sous un nom patronymique qui n'est pas le sien alors qu'il a connaissance de l'activité d'un concurrent qui porte et emploie ce nom. Cette règle a été étendue aux noms commerciaux et marques de commerce en général et la mauvaise foi de l'usurpateur est souvent relevée. *Cf. Sheraton Corporation of America* c. *Sheraton Motels Ltd.*, [1964] RPC 202 (Ch.D.); *Maison Prunier* c. *Prunier's Restaurant & Cafe Inc.*, (1936) Misc. 551, 288 NYS 529. Il demeure toutefois qu'un achalandage dans la juridiction est nécessaire. *Cf. Levitz, loc. cit.*, note 42, p. 15.

56. Voir *Metric Resources* c. *Leasametrix Limited* (répertorié dans (1979) 69 T.M.R. 386).

faire grand cas, les demandeurs n'avaient pu de toute façon établir qu'ils jouissaient d'une réputation locale et par conséquent que leurs noms étaient distinctifs des produits ou services qu'ils offraient. Mais, et c'est là une considération bien plus importante, le fossé entre ces deux écoles n'est somme toute qu'une question de degré puisque, quelles que soient leurs exigences respectives, elles connaissent le même fondement, soit la condition d'un achalandage. Aussi convient-il de se pencher sur les motifs qui, au sein de ce second courant, autorisent un élargissement de cette dernière notion.

Il est évidemment malaisé de tenter d'unifier la jurisprudence, la réputation étant une question de fait. De plus, s'agissant d'un problème d'envergure internationale mais apprécié d'un point de vue purement local (ce dont témoigne l'exigence d'une clientèle), les décisions recèlent d'inévitables disparités[57]. Malgré celles-ci, il est possible de dégager de la reconnaissance d'une conception plus généreuse de l'achalandage certaines constantes. Cette base commune se justifie en effet à la lumière des considérations suivantes:

- *La protection du patrimoine économique*[58]. Les moyens de communication actuels permettent à un commerçant de rejoindre un plus vaste public qu'autrefois, intentionnellement ou simplement par le débordement de la publicité entreprise. En retour, les moyens de transports permettent l'afflux d'une clientèle qui serait autrement exclue de son périmètre d'activité[59]. Or, si ces réalités favorisent la renommée d'une marque, elle peuvent en contrepartie nuire à l'expansion du commerce qui s'y rattache. En effet, là où sa réputation l'aurait précédé, le titulaire d'une marque pourra se voir refuser le droit ou la possibilité d'employer celle-ci si un tiers l'a déjà adoptée.

57. Ces disparités ne sont pas sans rappeler celles que l'on retrouve entre les législations concernant les marques de commerce, qui reposent sur une conception souvent attributive, mais parfois aussi déclarative de l'enregistrement, (telle la loi américaine, le *Lanham Act* de 1946), différence qui se traduit dans les exigences quant à l'emploi. Voir à ce sujet W. HAYHURST, «Differences between United States and Canadian Intellectual Property Laws. Real and Apparent», (1986) 11 *Can. U.S. L.J.* 91-140; T.J. McMAHON, «Canadian Trademark Law: a Bridge between U.S. and Foreign Law», (1982) 30 *Chitty's L.J.* 1-12.

58. V. *Orkin Exterminating Co.* c. *Pestco Co.*, (1984) 80 C.P.R. (2d) 153 (Ont.H.C.) à la page 158.

59. *Cf. Sund* c. *Don the Beachcomber*, (1960) 25 D.L.R. (2d) 54, *C & A Modes* c. *C & A (Waterford) Limited, loc. cit.*, note 54, *in fine* (C.A. Irlande); *Chelsea Man* c. *Chelsea Girl*, [1985] F.S.R. 567 (confirmé: 1987, R.P.C. 189 (C.A.)); *Orkin Extermination Co.* c. *Pestco of Canada Ltd.*, (1985) 5 C.P.R. (3d) 433 (C.A. Ontario). Ce principe a également été reconnu dans les affaires *Levitz* et *Athletes Foot*, où la preuve, toutefois, n'a pas permis de conclure à son application. C'est que justement ce courant est plus exigeant quant à la démonstration d'une clientèle locale.

Aussi convient-il de le protéger contre un usurpateur qui, profitant de cette notoriété, occuperait avant lui ce marché, et empêcherait ainsi son entreprise de croître[60]. Ce principe est renforcé par le fait que cette clientèle éventuelle lui appartient, ayant été attirée en premier par le phénomène de la réputation[61].

- *La protection du public* : celui-ci est sensible à la réputation associée à une marque et doit donc être protégé contre ceux qui chercheraient à l'attirer en créant de la confusion[62].

Ces principes étroitement reliés supposent l'établissement d'une réputation locale sur laquelle serait calquée l'étendue de la clientèle. Ce n'est que rarement toutefois que l'on est allé jusqu'à en admettre l'application en l'absence d'une activité concrète de la part de l'usurpé, et c'est ici par conséquent que l'écart entre les deux courants est à son plus mince. En effet, l'acquisition de la réputation emprunte encore le chemin de l'emploi, concept maintenant plus souple, de manière à autoriser la reconnaissance d'une clientèle, même virtuelle. On ne se démarque conséquemment pas, du moins dans l'application du principe de la territorialité, du régime applicable aux marques en général, dont l'équation de base s'exprime alors de la façon suivante : de la présence d'un usurpateur là où une marque bénéficie d'une réputation internationale, il peut résulter une confusion et, accessoirement, une dépréciation de l'achalandage rattaché à cette marque. Par exemple, il faut reconnaître que dans l'arrêt *Orkin*[63], bien que la Cour d'appel de l'Ontario ait admis le droit du demandeur de conserver le contrôle sur son nom afin de préserver sa réputation, la présence d'une clientèle locale tangible ne faisait aucun doute, même si les services étaient prodigués à l'extérieur[64]. Cette

60. V. : *Maison Prunier c. Prunier's Restaurant & Café, loc. cit.*, note 55 ; *Funds of Funds, Ltd. c. First American Fund of Funds*, (1967) 274 F Supp. 57 ; *Sheraton Corporation of America c. Sheraton Motels Ltd., loc. cit.*, note 55 ; *Baskin Robbins Ice Cream Co. c. Gutman*, (1976) F.S.P.L.R. 545 (Ch.D.) ; *Maxim's Limited c. Dye*, (1977) F.S.P.L.R. 364 (Ch.D.).

61. V. *Erven Warnick B.V. et al. c. J. Townend & Sons (Hull) Ltd. et al.*, [1980] R.P.C. 31 (H.L.). Si l'idée d'un droit de quasi propriété sur la clientèle semble admise en common law, le droit civil se montre beaucoup plus réticent à ce sujet, encore que cette thèse présente ses avantages. Quoi qu'il en soit, la référence aux principes de la responsabilité civile, à la limite de l'outrance tant elle suppose d'élasticité, paraît être la seule voie suivie par la jurisprudence française. Voir à ce sujet A. PIROVANO, *op. cit.*, note 36, et pour la common law, *Motel 6 Inc. c. No. 6 Motel Ltd. et al., loc. cit.*, note 20, à la page 670. Voir aussi note 125, et le texte la précédant.

62. *Cf. Seagoing Uniform Corp. c. U.S. Dungaree Seafarers Ltd.*, (1977) 34 C.P.R. (2d) 240 (B.C.C.A.) ; *Tubeco Inc. c. Association Québécoise Inc.*, (1980) 49 C.P.R. (2d) 228 (C.F.) ; *Orkin Exterminating Co. c. Pestco, loc. cit.*, note 58.

63. *Loc. cit.*, note 58.

64. Voir p. 444. C'était également le cas dans la cause *Hit Factory Inc. c. Hit Factory Inc. et al.*, (1986) 12 C.P.R. (3d) 287 (H.C. Ont.), où l'affaire *Orkin* fut suivie

reformulation de la reconnaissance du patrimoine économique qui se rattache à la réputation, monsieur le juge Morden a pris grand soin de la rattacher aux circonstances précises de l'affaire qui lui était soumise. Toutefois il semble plus tard en étendre l'application même aux cas où il n'y aurait pas d'activité du demandeur dans la juridiction[65], ce qui rend cet arrêt beaucoup plus intéressant. Quelques autres décisions ont par ailleurs clairement franchi le pas, considérant les deux principes susmentionnés en l'absence, dans la juridiction, d'une activité quelconque à laquelle l'on pouvait prétendre associer un achalandage.

Ainsi, alors que dans les affaires *Hilton*[66] et *Sheraton*[67], il était pareillement question devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique d'une chaîne internationale d'hôtels poursuivant un concurrent local, ce n'est que dans la seconde que celle-ci effectuait des réservations depuis le territoire où l'usurpateur avait son établissement, et qu'elle y menait une campagne publicitaire. En dépit de l'absence de toute activité dans la province, la compagnie demanderesse obtint néanmoins une injonction dans l'affaire *Hilton* puisque la clientèle qu'elle avait acquise à l'étranger pouvait à l'occasion d'un voyage en cette province être attirée par le commerce du défendeur. Cet arrêt repousse donc très loin les limites de la réputation, et avec elles, celles de la protection de l'achalandage. Moins spectaculaire en elle-même puisque l'injonction recherchée fut refusée, l'affaire anglaise *Baskin Robbins*[68] a néanmoins suscité un certain émoi. On y reconnaît en effet qu'une entreprise de caractère international possède de ce fait une réputation et (le lien entre ces deux concepts n'étant malheureusement pas expliqué) une clientèle internationales. Il ressort de cet énoncé, qu'a repris en profondeur le même juge dans la cause *Maxim's Limited*[69], que la réputation est une question de fait, indépendante de l'existence ou non d'une activité économique locale, et que là où elle s'étend, celui à qui elle revient possède une clientèle potentielle qu'il a le droit de protéger, l'expansion de son entreprise pouvant un jour l'amener à traiter avec elle. Ces deux décisions se rapprochent par conséquent de celle

sur ce point. Mais voir *Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et al. c. Andres Wines Ltd. et al.*, (1986) 60 O.R. (2d) 316, 41 C.C.L.T. 94 (Ont. H.C. ; décision portée en appel) où l'on a rappelé que, même sous l'action élargie en *passing off*, la fausse représentation demeurait un élément essentiel. Cette version élargie du *tort* a été formulée par la Chambre des Lords dans l'affaire *Erven Warnink, loc. cit.*, note 61, et a été consacrée au Canada par l'arrêt *Seiko, loc. cit.*, note 32, de la Cour suprême.

65. Voir en effet sa critique de l'affaire *Sheraton, loc. cit.*, note 55, à la page 446.

66. *Loc. cit.*, note 42.

67. *Loc. cit.*, note 55.

68. *Loc. cit.*, note 60.

69. *Id.*

de l'affaire *Prunier*[70], dans laquelle il fut décidé par le tribunal américain que la demanderesse française possédait dans l'État de New York un droit d'action sur la seule base de sa réputation, en raison de l'article 10 bis de la Convention par lequel les États contractants s'étaient engagés à protéger mutuellement leurs ressortissants contre les actes de concurrence déloyale. Finalement, une décision australienne, et une autre néo-zélandaise, vont également dans le sens d'un droit à la protection associé à la seule condition de notoriété[71].

Sans pouvoir véritablement constituer un courant, ces dernières décisions partagent néanmoins une conception identique de la réputation, conception à laquelle se superpose celle de l'achalandage, indépendamment de la question de l'emploi et de ses frontières. C'est d'ailleurs cette conception qui semblait prévaloir lors de l'adoption de l'article 6 bis de la Convention de Paris. Par celui-ci en effet, les membres de l'Union ont entrepris de prémunir une marque notoire contre son emploi ou son appropriation par la procédure d'enregistrement par un tiers. Aussi a-t-on jugé que le recours de l'article 7b) était ouvert à celui qui n'avait que fait connaître sa marque au Canada[72]. Quelle qu'ait été toutefois la portée réelle de l'engagement pris en vertu de la Convention, la protection ainsi conférée par la loi canadienne demeure soumise à la définition de « faire connaître » que l'on retrouve à l'article 5, définition qui suppose au moins un effort publicitaire au pays. Cette restriction se trouve confirmée par une autre décision de la cour fédérale, rendue cette fois à l'égard de l'article 17. Dans l'affaire *Tubeco*[73] en effet le demandeur ne put obtenir la radiation du nom enregistré qui prêtait à confusion, ses démarches en vue de conquérir le marché canadien ayant été jugées insuffisantes. Il est vrai qu'en l'occurrence la réputation dont jouissait la marque ne s'étendait pas à une partie substantielle du pays, mais, au-delà de ces considérations, les propos de M. le juge Addy étonnent. Après avoir en effet convenu, en obiter dictum, de la possibilité pour une marque de devenir indisponible et inutilisable sur la seule base de sa réputation au Canada, celui-ci ajouta par ailleurs que cette prohibition ne tenait pas à un droit de propriété ainsi acquis par le titulaire, mais au droit du public de ne pas être trompé[74]. Faut-il en conclure que la réputation,

70. *Loc. cit.*, note 55.
71. *Fletcher Challenge Ltd. c. Fletcher Challenge Pty. Ltd.*, [1981] 1 N.S.W.L.R. 196 (S.C.); *Esanda Ltd. c. Esanda Finance Ltd.*, [1984] F.S.R. 96 (N.Z.S.C.); V.: M. BLAKENEY, « The Geographic Extent of a Protectible Business Reputation », (1984-85) 1 *I.P.J.*, p. 167 et 168.
72. *Valle's Steak House c. Tessier*, *loc. cit.*, note 13.
73. *Loc. cit.*, note 62.
74. *Id.*, pages 238-239.

lorsqu'elle n'est pas supportée par des circonstances susceptibles de satisfaire l'article 5, ne permet pas de s'opposer à l'enregistrement par un tiers d'une marque créant de la confusion? C'est sans équivoque que la Cour d'appel fédérale a écarté ce point de vue dans l'affaire *Gallo Winery*[75] en accueillant l'opposition du demandeur à l'enregistrement de sa marque par un concurrent, alors qu'elle n'était ni distinctive de ses produits, ni connue au sens de la loi, mais simplement connue du public. Pareillement, la division de première instance de cette même cour a reconnu la possibilité qu'une marque non révélée soit cependant trop connue pour afficher le caractère distinctif nécessaire à son enregistrement par un rival de son titulaire[76]. Il convient donc de restreindre l'arrêt *Tubeco* aux circonstances dans lesquelles il a été rendu, plutôt que de l'interpréter outre mesure. Plus récemment d'ailleurs, le Bureau des marques de commerce a admis, également à l'occasion d'une procédure d'opposition, que le fait pour une marque d'être notoire autorisait celle-ci à recevoir une protection plus large. Ce n'était toutefois pas là le motif essentiel, la marque en question étant d'une part enregistrée, et de l'autre généreusement publicisée[77]. Quoi qu'il en soit, cette attitude préventive à l'égard des marques réputées est amplement justifiée : ne pas faire droit à l'opposition ou à l'action en radiation de celui qui jouit d'une renommée au Canada pour une marque qu'il n'emploie pas serait en effet le placer dans une situation de violation potentielle de l'enregistrement alors conféré à l'usurpateur. Ceci compromettrait par conséquent l'expansion de l'entreprise du premier utilisateur, et récompenserait la malhonnêteté dans les affaires en favorisant l'appropriation de la réputation d'autrui. Ces résultats ahurissants sont précisément ceux que les États contractants visaient à combattre par l'adoption de l'article 6 bis[78].

Il serait souhaitable que ces considérations se reflètent dans l'application des articles 18 et 44. Plutôt que de relever du laxisme, cet assouplissement témoignerait d'une logique qui, dans l'état actuel des choses, fait défaut à la loi. Hormis ces dispositions en effet, les marques notoires échappent au principe de la territorialité. Elles y sont également soustraites en vertu du droit commun pour les actes de concurrence déloyale, bien qu'ici deux thèses soient possibles. La première, apparemment fidèle au principe susmentionné en ce

75. *Re Andres Wines and E. & J. Gallo Winery*, (1975) 25 C.P.R. (2d) 126 à la page 136.
76. V.: *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Limited*, *loc. cit.*, note 20.
77. *Chanel S.A. c. Pena*, (1984) 1 C.P.R. (3d) 379 à la page 382.
78. Voir aussi : *Lin Trading Co.*, *loc. cit.*, note 20.

qu'elle requiert toujours l'acquisition d'un achalandage, repose toutefois sur une dichotomie, selon ce que l'on considère comme moyens valides d'acquérir une clientèle. L'une de ces conceptions est cependant fortement ébranlée et, dans son fondement même, discutable, si bien que seule la seconde, plus réaliste, nous paraît digne d'intérêt, et semble d'ailleurs suivie au Canada. C'est ainsi qu'en vertu de celle-ci, une maison de prêt-à-porter — puisque c'est là le prétexte qui nous a mené jusqu'ici — pourrait obtenir une injonction contre un éventuel usurpateur, pourvu qu'elle ait fait connaître sa marque par le biais de certaines activités, de manière à y établir une clientèle malgré l'absence d'emploi. Les défilés, expositions, et la simple publicité dans les revues et par la télévision seraient à cet égard suffisants. Or, s'agissant là d'impératifs dans cette industrie, nul doute que n'importe quelle maison qui aurait véritablement une marque et une réputation enviables et à protéger remplirait les conditions nécessaires. Si le principe de la territorialité paraît donc toujours ici applicable, il n'est plus que symbolique en ce que l'achalandage qu'il requiert est somme toute virtuel, comme ce qu'il reste des éléments de confusion et de préjudice. Aussi, l'autre thèse, qui opère le détachement de l'idée de protection de celle de la clientèle, pour la rattacher au concept de réputation, apparaît-elle comme une évolution toute naturelle. Elle reprend finalement les mêmes considérations, soit la protection du patrimoine économique et celle du public, sans les astreindre à la reconnaissance chimérique d'un achalandage. A fortiori, par conséquent, une maison de prêt-à-porter aurait-elle gain de cause en vertu de cette conception, qui n'est pas étrangère à la jurisprudence canadienne[79], puisqu'il lui suffirait de démontrer que sa marque a acquis, par le biais des activités auxquelles elle a nécessairement été associée, non pas une clientèle mais simplement une notoriété.

Qu'il soit celui de son emploi ou de sa réputation, le territoire est donc à la fois une condition à l'attribution de la protection, et une mesure à l'étendue de celle-ci. Toutefois, là où cette protection est ainsi reconnue, il se trouve un autre paramètre pour la régir pareillement. Elle s'organise en effet eu égard au principe de la spécificité, principe qu'il convient maintenant d'étudier.

79. Cette conception est en effet véhiculée dans l'affaire *Hilton*, *loc. cit.*, note 42, mais elle se retrouve également dans les affaires *Orkin*, *loc. cit.*, note 58, et *Tubeco*, *loc. cit.*, note 62. La jurisprudence sur la question concerne généralement des marques de services ou des noms commerciaux, mais nous croyons qu'elle est a fortiori applicable aux marques de commerce. Les produits étant en effet plus aisément exportables que les services, il y a lieu de croire que leur publicité à l'étranger est d'une plus grande nécessité et que leur réputation voyage également mieux. Par conséquent, là où ils ne sont pas disponibles, le public peut être plus facilement trompé par un usurpateur.

Deuxième partie

Le principe de la spécificité

Il est ici question du champ concurrentiel de l'appropriation d'une marque. Ce champ connaît en effet une délimitation corollaire aux produits à l'égard desquels la marque est associée, délimitation qui dans sa justification n'est pas sans rappeler celle de l'étendue territoriale de la protection. Elle y est par ailleurs subordonnée, cette opération ne pouvant s'accomplir que là où, en vertu d'une application stricte du principe de la territorialité (ce qui suppose un emploi local) ou, au contraire, de son relâchement en faveur de la notoriété, la marque en question est avant tout digne d'être protégée. Ce n'est donc pas par hasard que l'article 6 bis de la Convention d'Union ne fait état que de produits identiques ou similaires, tandis que l'article 6 *quinquiès* se contente d'une référence aux conditions d'enregistrement selon la loi du pays d'origine. Aussi est-ce en vertu du droit interne qu'il faut rechercher un éventuel assouplissement du principe de la spécificité au cas des marques notoires.

Plus que pour certains autres milieux, le problème du champ de l'appropriation est une question délicate lorsqu'il se pose en rapport avec l'industrie de la mode, et particulièrement en ce qui a trait au prêt-à-porter. En effet, il s'agit avant tout d'y promouvoir une image, et aux vêtements sont donc associés un style de vie, un statut social, auxquels correspondent d'autres attributs. Il est donc important pour une maison qui oeuvre dans ce domaine d'employer sa marque pour des produits qui soutiendront son image. Cette entreprise pourtant nécessaire n'en est pas moins secondaire pour le titulaire de la marque, puisqu'elle s'accomplit généralement par la concession de licences. Il n'est donc pas directement impliqué dans la fabrication des produits, même s'il conserve et exerce un certain contrôle sur leur qualité et leur mise en marché. Cette entreprise suppose en outre des investissements considérables, et c'est pourquoi bien avant qu'elle ne puisse être aussi vastement conçue, d'aucuns chercheront à tirer profit de ce que la marque représente déjà, en l'employant pour des marchandises aussi diverses que des montres, des cosmétiques, des montures de lunettes ou des articles en cuir. Il importe donc maintenant d'étudier comment une marque, enregistrée ou non, se trouve protégée contre ceux qui oeuvrent ainsi dans le sillage de sa réputation.

A- Le champ couvert par l'enregistrement

La demande d'enregistrement, qu'elle repose sur le paragraphe 1 ou 2 de l'article 16, doit respecter, outre les exigences correspondantes énoncées aux alinéas c) et d), celle de l'alinéa a) de l'article

29. Elle devra donc faire état des marchandises pour lesquelles une maison de prêt-à-porter entend déposer sa marque. Or, à cet égard, si le Canada n'a pas adhéré à l'arrangement de Nice[80], il ne dispose pas non plus de système de classification qui lui soit propre. Aussi la tâche de décrire les marchandises peut-elle s'avérer fastidieuse : il n'est pas question de les énumérer une à une mais plutôt de les regrouper autant que possible dans des termes génériques, propres au commerce, qui toutefois ne doivent pas être trop larges. Ainsi désignées, ces marchandises demandent ensuite à être rassemblées sous des catégories générales, si une seule n'est pas apte à toutes les comprendre. C'est ainsi que les vêtements pour homme et ceux pour femme constituent deux catégories distinctes, au sein de chacune desquelles sont classés séparément les imperméables, les chemises et les chapeaux.

Une description adéquate des marchandises à l'égard desquelles l'on entend enregistrer une marque est de la plus haute importance puisque le champ de la protection accordée en dépend directement. En effet, le droit exclusif dont il est question à l'article 19 n'est conféré que pour ces marchandises[81] : s'il s'agit par exemple d'ensembles féminins, l'emploi de ladite marque par un concurrent en relation avec des cravates pour homme ne constituera pas ici une violation. Tel n'est pas le cas toutefois en vertu de l'article 20, lequel offre une protection peut-être moins absolue, mais de plus grande envergure. Il faut alors rechercher si la marque employée par le défendeur crée de la confusion avec celle qui bénéficie de l'enregistrement.

Or, la confusion est une question mixte de fait et de droit[82], circonscrite par le paragraphe 1 de l'article 6, et par son paragraphe 2, lequel ne la restreint pas aux marchandises d'une même catégorie générale ; elle s'apprécie selon les critères énoncés au paragraphe 5[83], et bien que la liste de ceux-ci ne soit pas exhaustive, on ne saurait en outre considérer ici le facteur territorial. En effet, en raison de l'étendue nationale du droit qui résulte de l'enregistrement, il importe

80. « Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques ». Conclu en 1957 et entré en vigueur en 1961, cet arrangement a été révisé, tout comme la Convention d'Union de Paris, lors de la Conférence de Stockholm de 1967.

81. V. : *Bonus Foods, loc. cit.*, note 16, *Lovable Brassière Co. of Canada Ltd.* c. *Lovable Knits Inc., loc. cit.*, note 19.

82. *Cf. Benson & Hedges (Canada) Ltd.* c. *St Regis Tobacco Corp.*, (1968) 57 C.P.R. (C.S.C.) 1 à la page 8.

83. Au sujet de la violation du droit conféré par l'enregistrement et sur la question de la confusion qui s'y rattache, voir I. GOLDSMITH, *op. cit.*, note 38, p. 155 et s., H. FOX, *op. cit.*, note 21, p. 342 et s., W. HAYHURST, *op. cit.* note 57, p. 111-113.

peu que l'emploi attaqué se superpose, géographiquement parlant, avec celui qu'il est fait de la marque déposée[84]. Aussi la confusion n'a-t-elle pas à être réelle, quand bien même les marques en cause ne seraient pas identiques, mais simplement similaires[85]. Elle doit toujours en revanche être vraisemblable. L'étude de cette question ne se limite toutefois pas à considérer l'utilisation faite de la marque par celui qui l'a déposée. Au contraire, il s'agit plutôt d'examiner l'emploi par le défendeur à la lumière de tous ceux auxquels le titulaire peut raisonnablement prétendre en vertu de l'enregistrement[86]. Si le premier entre dans le champ des seconds alors que les marques en cause sont identiques, il y a simplement violation du droit exclusif qu'énonce l'article 19, et il importe peu dans ce cas qu'il y ait eu à l'occasion de l'emploi attaqué des éléments dans l'entourage de la marque susceptibles de dissiper la confusion[87]. C'est donc dire que sous cet aspect la loi confère en quelque sorte un droit de propriété sur la marque enregistrée. Mais ce droit ne va pas jusqu'à interdire son emploi, ou celui d'une marque qui s'en rapproche, par un tiers qui le ferait pour des marchandises autres que celles couvertes par le champ de l'appropriation. Aussi, lorsque ces circonstances se trouvent réunies, la marque ne sera protégée contre un tel emploi que s'il est probable que le public l'associe à l'entreprise de son titulaire[88]. Dans le cadre de l'article 20, la question de la confusion revêt donc toute son importance, et à cet égard, le « caractère distinctif inhérent de » la marque usurpée et sa notoriété seront certainement ici des facteurs clés parmi ceux énumérés à l'article 6(5). En ce qui concerne leur application[89], le point de vue à adopter est alors celui de l'acheteur ordinaire, qui n'a qu'un souvenir approximatif de la marque enregistrée, et si les deux marques en question doivent être comparées dans leur entité et selon la première impression qu'elles

84. Pour une illustration de cette question, voir *Bonus Foods, loc. cit.*, note 16, notamment à la page 183. C'est là une distinction fondamentale entre l'action en vertu du droit commun et celle qu'autorise l'enregistrement.

85. L'article 6(2) ne parle en effet que d'un emploi susceptible de créer de la confusion. Voir aussi *Société pour l'expansion des tissus fins* c. *Marimac Inc.*, (1984) 78 C.P.R. (2d) 112 (C.S.Qué.).

86. V. : W. HAYHURST, « Industrial Property : Survey of Canadian Law », (1983) 15 *O.L.R.*, p. 366.

87. C'est là le principe que l'on a retenu de l'affaire *Saville Perfumery Ltd.* c. *June Perfect Ltd.*, (1939) 58 R.P.C. 147 (H.L.). Voir aussi *de Cordova et al.* c. *Vick Chemical Coy*, (1951) 68 R.P.C. 103. Cf. HAYHURST, *supra*, p. 364-368 pour l'importation de ce principe au Canada. Pour un exemple récent de son application, voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd.* c. *Andrés Wines Ltd., loc. cit.*, note 49, p. 491-493.

88. *Cf. Lovable Brassieres Co of Canada Ltd., loc. cit.*, note 19 ; *Council of Blue Cross Plans* c. *Blue Cross Products Ltd.*, [1971] C.F. 543.

89. Voir aussi, pour la détermination de l'état de confusion en général, *Cochrane-Dunlop Hardware Ltd.* c. *Capital Diversified Industries Ltd.*, (1973) 11 C.P.R. (2d) 137 aux pages 146 à 150, confirmé (1976), 30 C.P.R. (2d) 176 (C.A. Ont.).

laissent, la présence d'éléments extérieurs susceptibles d'écarter la probabilité de confusion n'est toujours pas pertinente[90].

La protection conférée à une marque par l'enregistrement s'étend donc non seulement à son emploi en rapport avec les marchandises dont fait état la demande, mais également à tous ceux avec lesquels cet emploi pourrait être confondu. La maison étrangère qui, par exemple, aurait déposé sa marque pour du prêt-à-porter féminin, pourrait ainsi s'opposer à son emploi au Canada par un tiers pour des parfums. Il lui suffira en effet de démontrer qu'en conséquence de cet état de choses la confusion est probable, pour ainsi établir que cet emploi viole son droit exclusif. Mais, ceci étant une question de fait, toutes les circonstances devront être considérées. Aussi, l'absence de cette marque sur le marché canadien, hormis par l'entremise de la publicité qui en est faite dans certaines revues, sera certainement un tempérament appréciable à l'élargissement de sa protection au-delà des marchandises à l'égard desquelles elle a été enregistrée. Paradoxalement, cette marque pourrait être si bien publicisée que sa notoriété écarterait toute probabilité de confusion avec une autre cherchant à s'en approcher[91]. Toutefois, en ce qui concerne les marchandises elles-mêmes, puisqu'il est naturel dans l'industrie du prêt-à-porter de promouvoir sa marque en relation avec d'autres gammes de produits lorsqu'elle devient connue[92], l'on peut s'attendre à ce que tout emploi de celle-ci, ou même d'une marque trop voisine, par un tiers dans un domaine d'intérêt potentiel pour son titulaire constitue, en raison de l'article 6(2), une violation couverte par l'article 20.

90. Ainsi, l'apposition du nom commercial de l'usurpateur sur l'étiquette ne sera pas prise en considération puisque le public moyen n'y est pas attentif, étant avant tout attiré par la marque elle-même. Sur la question de l'examen comparatif auquel on doit soumettre deux marques créant de la confusion, *cf. de Cordova et al. c. Vick Chemical Coy, loc. cit.*, note 88; *Les Artisans du Meuble Québécois Inc. c. René Rousseau*, Cour supérieure (Montréal), no 500-05-014926-800, 8 janvier 1981, p. 9; *102558 Canada Ltée c. 114524 Canada Inc., loc. cit.*, note 40, p. 1183.

91. C'est ainsi que l'on a jugé qu'entre les marques « Esso » et « SA », qui, prononcées avec un certain accent, pourraient être prises l'une pour l'autre, la confusion n'était pratiquement pas possible tant la première était fameuse. Il n'y avait donc pas lieu de s'opposer à l'enregistrement de la seconde: *Imperial Oil Ltd. c. Superamerica Stations Inc.*, [1967] 1 Ex. C.R. 489. Si la probabilité de confusion dont fait état l'article 6(2) est ainsi effectivement écartée, le public est-il par ailleurs totalement insensible à une telle ressemblance? Dans plusieurs décisions on a suivi l'affaire « Esso », mais , contrairement à ce qui était le cas dans celle-ci, il était alors rarement question de produits ou de services similaires. Voir ainsi *Brewer's Warehousing Co. Ltd. c. Skiroule Ltée*, (1979) 56 C.P.R. (2d) 139; *Société des Produits Nestlé S.A. c. Delmark Co. Inc.*, (1979) 52 C.P.R. (2d) 114.

92. Un tel déploiement de la marque constituant une façon de capitaliser sur son pouvoir attractif, il est peu vraisemblable qu'il soit entrepris tandis que cette marque est encore totalement méconnue.

Ces considérations retrouvent par ailleurs leurs pendants en matière d'opposition[93]. C'est ainsi que la Cour fédérale a rejeté à l'égard de la marque « Cutty Sark », déjà déposée notamment pour du whisky, la demande présentée par une compagnie de tabac, puisque ce second produit est fréquemment aromatisé avec des alcools. Le risque que le public y voie par conséquent une diversification des activités du distillateur était accru du fait que la marque était célèbre, ce qui justifiait qu'elle soit d'autant plus protégée[94]. Dans le même esprit, l'on a décidé que la marque « Mercedes Genève » n'était pas enregistrable à l'égard de montres et de bagues, puisqu'il est fréquent qu'un manufacturier de voitures de luxe commercialise de semblables articles arborant son symbole. Le risque de confusion, souligne la décision, était d'autant plus élevé que la marque « Mercedes » est notoire, ce qui justifiait qu'elle bénéficie d'une vaste protection [95]. Pareillement, une décision faisant droit à l'opposition du titulaire de la marque « Courvoisier », bien connue pour du cognac, est intéressante en ce qu'il y a été déclaré que cette marque n'était pas enregistrable pour du prêt-à-porter. Bien que la confusion quant à la source des produits était improbable tant ceux-ci étaient sans rapport, le registraire estima par contre que la clientèle aurait pu croire que le distilleur avait accordé une licence, ou encore parrainait ou approuvait en quelque sorte l'entreprise du requérant. Ce dernier avait cependant tout fait pour propager lui-même cette croyance, ce que la décision ne manque pas de relever, et la marque de l'opposant était du reste largement employée au Canada, sans pour autant être notoire[96]. Par conséquent, bien que les motifs invoqués soient significatifs, les circonstances dans lesquelles ils ont été livrés s'éloignent singulièrement du modèle de notre étude.

Quelques décisions récentes sont par ailleurs éloquentes au sujet de la complémentarité. Ainsi, dans une première affaire, l'on a rejeté l'action en opposition du titulaire de la marque « Lady Manhattan », enregistrée pour des vêtements, à l'encontre de la même marque, destinée à être employée en relation avec des cosmétiques. La marque du titulaire, en plus de ne posséder qu'un faible pouvoir distinctif, n'était guère connue, et sa simple mention n'évoquait en rien la mode, de sorte que la thèse de la complémentarité des produits n'était

93. Article 37.

94. *Berry Bros. & Rudd Ltd. c. Planta Tabak-Manufactur Dr. Manfred Oberman*, (1980) 53 C.P.R. (2d) 130. Encore faut-il préciser qu'en l'occurrence la marque en question était abondamment employée, circonstance que ne prévoit pas notre hypothèse. Cf. aussi *John Haig & Co. Ltd. c. Haig Beverages Ltd.*, (1975) 24 C.P.R. (2d) 66 (C.F.).

95. *Daimler-Benz Aktiengesellschaft c. Karpman*, (1987) 14 C.P.R. (3d) 128.

96. *Courvoisier International Sté. à r.l. c. Paragon Clothing Ltd.*, (1984) 77 C.P.R. (2d) 168 aux pages 175 et 172 respectivement.

pas fondée[97]. À l'inverse, lorsqu'une marque, parce qu'elle est notoire ou hautement distinctive, devient évocatrice du genre de marchandises pour lesquelles elle est employée, son association dans l'esprit du public à des produits complémentaires devient imminente, et, avec elle, le risque de confusion. C'est ce que l'on a reconnu dans l'affaire *Estée Lauder*, en déclarant non disponible pour des vêtements la marque « Aramis », déjà enregistrée pour des parfums, et bien connue en relation avec ceux-ci[98]. Cette décision émanant du bureau des oppositions est donc remarquable en ce qu'elle expose en des termes péremptoires le principe selon lequel une marque bien établie mérite, en certaines occasions, une protection dépassant le cadre strict des marchandises à l'égard desquellles elle est connue et enregistrée.

Si dans l'ensemble la protection conférée par l'enregistrement semble néanmoins quelque peu conjoncturelle, elle est pleinement logique par rapport à la menace que représente l'usurpateur. Celui-ci travaille selon un équilibre fragile : il doit chercher à s'approcher autant que possible de la réputation enviée de manière à en bénéficier, tout en demeurant assez distant pour ne pas tomber sous le coup de l'article 6. Autrement dit, là où il a intérêt à s'immiscer, il lui est bien entendu interdit de le faire.

Mais pourquoi le titulaire légitime d'une marque ne l'enregistrerait-il pas lui-même à l'égard de ces produits complémentaires, plutôt que de s'en remettre ultérieurement à une action en opposition ou en vertu de l'article 20 ? Quelques remarques s'imposent quant à l'enregistrement et au droit qu'il confère en vertu de l'article 19, droit qui, rappelons-le, est limité aux catégories de marchandises pour lesquelles l'enregistrement a été obtenu. Ces catégories peuvent être suffisamment vastes pour permettre à une maison de prêt-à-porter de suivre le courant de la mode et passer au gré de celle-ci des coordonnés aux robes ; la marque en effet n'a pas à être employée constamment en relation avec chacun des articles d'une même catégorie. Cependant, il ne sera pas loisible au titulaire d'étendre ses activités sous le couvert de l'article 19 à une catégorie pour laquelle la marque n'a pas été enregistrée, par exemple les cosmétiques ou les bijoux, ni même de passer ainsi du prêt-à-porter féminin à celui pour homme. Le dépôt devra donc être suffisamment large pour

97. *Manhattan Industries, Inc. c. Wuttembergische*, (1988) 19 C.P.R. (3d) 226. Voir également *S.C. Johnson & Son, Inc. c. Esprit de Corp.*, (1986) 13 C.P.R. (3d) 235 (C.F.), où cependant la marque en cause était connue.

98. *Estée Lauder Cosmetics Ltd. c. Roger Guyot Ltée*, (1987) 15 C.I.P.R. 49. Voir également *Salamander Aktiengesellschaft c. Pacific Clothing Exchange Ltd.*, (1988) 19 C.P.R. (3d) 349 ; *Eber San Francisco c. Irmaos Pedro Ltd.*, (1988) 9 C.P.R. (3d) 141.

couvrir toutes ces marchandises. Mais, s'agissant là de projets d'avenir, il est fort probable que la maison de prêt-à-porter n'ait pas encore conçu l'expansion de ses activités dans ces domaines connexes, et qu'elle ne puisse donc faire de publicité en relation avec ceux-ci. Par conséquent, sa marque ne saurait être distinctive à leur égard et l'enregistrement prospectif dont elle aura fait l'objet serait invalide selon l'article 18(1)b). Du reste, tout comme l'emploi est une condition au maintien de la validité de l'enregistrement, eu égard à la procédure de l'article 44, il l'est également quant aux catégories elles-mêmes, le registraire pouvant en vertu du second paragraphe de l'article 43 préciser l'état déclaratif à celles-là seules pour lesquelles la marque est effectivement utilisée[99].

La loi canadienne ne permet donc pas d'enregistrer « préventivement », c'est-à-dire pour des produits auxquels s'étendraient éventuellement les activités de l'entreprise, ou encore auxquels la marque pourrait raisonnablement être associée. C'est qu'ici en effet s'affrontent le droit de la concurrence et celui de la propriété industrielle. Il n'est plus seulement question des intérêts du titulaire de la marque, mais il s'agit de maintenir un équilibre entre ceux-ci, ceux de ses concurrents et du public en général. Cet équilibre ne s'atteint pas sans heurts. Par exemple, la loi anglaise autorise ce qu'elle qualifie de *defensive registration*, et en vertu de la loi française, l'on peut également enregistrer une marque dans des classes pour lesquelles elle ne sera pas utilisée, si cela se justifie par le risque de confusion[100]. Or, dans ces domaines où une maison de prêt-à-porter n'aura pas encore fait connaître sa marque, elle ne pourrait non plus en revendiquer l'enregistrement sur la base du dépôt préventif obtenu dans le pays d'origine. En effet, l'article 16(2) requiert en outre l'emploi de cette marque à l'étranger en relation avec ces catégories[101].

Néanmoins, bien que le champ couvert par l'article 19 soit par conséquent restreint, l'article 20 en assure, pour les raisons que nous avons vues plus haut, une protection efficace. Celle-ci toutefois ne

99. Cf. VAVER, *op. cit.*, note 29, p. 27 ; voir par exemple *Indianapolis Motor Speedway Corp., loc. cit.*, note 26.

100. Article 27 de la loi anglaise (1938 *Trade Marks Act* (1 & 2 Geo. 6, c.22)). *Cf. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 11e éd., par T.A. BLANCO WHITE et R. JACOB, London, Sweet & Maxwell, 1983, *passim* ; T. MACDONALD, « Famous Trade Marks », (1985) 2 *Can. Intel. P.R.*, p. 53. En droit français : article 11 de la loi du 31 décembre 1964/23 juin 1965. Voir DASSAS, *op. cit.*, note 1, pages 93 et s., et V.M. BOURGOGNON, « Exposé sur l'usage en France d'une marque de fabrique, de commerce ou de service », (1984) 1 *Can. Intel. P.R.*, p. 145-146.

101. Ceci rend par ailleurs illusoire l'engagement pris en vertu de l'article 6 bis de la Convention d'Union, lequel ne pose pas une telle exigence.

concerne que les usurpations à proprement parler, et ne va jusqu'à s'étendre aux domaines connexes que tant que subsiste un risque de confusion. Mais cette atteinte n'est pas la seule à laquelle sont sensibles les marques notoires. En effet, elles sont particulièrement vulnérables au danger de *dilution*, et c'est en vertu du droit commun qu'il faut alors rechercher une protection, d'autant plus que l'enregistrement d'une marque simplement réputée au Canada est voué à une imminente radiation.

B- Le champ de la protection en l'absence d'enregistrement

L'action en concurrence déloyale reposant en principe sur la probabilité de confusion, le fait que les parties emploient la même marque, ou des marques similaires, dans des entreprises dissemblables sera un facteur de poids. Mais ici encore, la confusion étant affaire de circonstances, ce facteur sera pondéré.

Il est remarquable que dans le contexte de l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* l'usurpateur n'ait pas à être un concurrent[102]. On a parfois douté de l'application de l'article 6 à un tel recours, ce qui pourtant n'en modifierait pas la portée[103]. En effet, le genre de marchandises n'est qu'un des critères énoncés au paragraphe 5 de cet article, et, au demeurant, l'absence de concurrence n'a jamais été un obstacle systématique au recours de l'article 20, auquel il s'applique, la confusion étant, faut-il le répéter, une question de fait. Qui plus est, le paragraphe 2 écarte de façon non équivoque la nécessité de marchandises de la même catégorie. Que l'on fasse ou non référence aux critères de l'article 6, la base du recours statutaire par conséquent demeure la même, et elle est suffisamment large pour permettre à une maison de prêt-à-porter, absente du marché canadien, de poursuivre un usurpateur local qui, en raison même de cette absence, ne saurait être véritablement un

102. Tel n'était pas le cas sous l'égide de la loi sur la concurrence déloyale, dont le pendant, l'article 11(b), employait catégoriquement le vocable « concurrent » plutôt que « autre »; voir D. MAGNUSSON, *op. cit.*, note 35, p. 1019-1020; I. GOLDSMITH, *op. cit.*, note 38, p. 197, et *The Nookery c. The Penthouse Motor Inn Ltd. et al.*, *loc. cit.*, note 42, à la page 214, bien que cet arrêt ait été cité comme disant le contraire dans l'affaire *MacDonald c. Vapor*, [1977] 2 R.C.S. 134.

103. On semble en effet faire grand cas de la décision de la Cour de l'Echiquier dans l'affaire *Building Products Ltd. c. B.P. Canada Ltd.*, (1961) 36 C.P.R. 121. S'il n'est pas insoutenable par ailleurs que l'article 6 soit inapplicable à l'article 7, le motif invoqué dans cette affaire (p. 131-132) est purement sémantique et encore moins convaincant lorsque confronté à la version française de la loi. On oppose souvent cette décision à celle de *Greenglass c. Brown*, (1962) 40 C.P.R. 145, dans laquelle la Cour de l'Échiquier est arrivée à la conclusion contraire et a considéré les critères de l'article 6(5).

concurrent. Il suffirait en effet que sa marque soit connue au Canada, ce qui peut s'accomplir uniquement par la publicité[104]. Cette nouvelle condition empêcherait par contre d'intenter un recours contre celui qui chercherait à tirer bénéfice de la réputation de cette marque pour des produits pour lesquels elle n'aurait pas encore été révélée, ce qui est précisément notre hypothèse. Or, même si techniquement la méprise n'est pas probable, il demeure qu'un tort est causé au titulaire légitime de la marque, notamment par l'affaiblissement de celle-ci, et son indisponibilité subséquente dans des domaines où il pourrait lui-même un jour vouloir l'exploiter.

C'est, en effet, parce que cette marque n'est pas encore connue pour ces produits, que si l'usurpateur tentait d'obtenir son enregistrement à l'égard de ces nouvelles catégories, le titulaire ne saurait s'y opposer, ne pouvant prétendre avoir antérieurement révélé une marque créant de la confusion, comme le requiert l'article 17[105]. Cet énoncé manque toutefois de hardiesse en ce qui concerne les marques notoires. Ici encore, adopter une attitude aussi rigide semble non seulement injustifiable mais aussi tout simplement injuste : ce n'est pas par hasard qu'un tiers recherchera l'enregistrement d'une marque réputée pour des produits auxquels elle n'est pas encore associée. Il y a même lieu de se demander si le danger n'est pas ici quelquefois plus grand, l'usurpateur ayant alors le champ libre, en l'absence de toute concurrence de la part du titulaire, et de toute comparaison possible avec lui. Sans trop insister sur ce dernier point, il reste que dans le cas qui nous concerne, en raison de la connexité entre diverses catégories de produits apparemment indépendantes, ne pas permettre à une maison de prêt-à-porter de s'opposer à l'enregistrement d'une marque créant de la confusion avec la sienne, c'est compromettre sérieusement son expansion, notamment en faisant d'elle une usurpatrice potentielle à l'égard de l'article 20. Dans la mesure où celle-ci pourrait prétendre au statut de la notoriété pour sa marque, en relation avec ses vêtements, un assouplissement sur la question de la spécificité serait donc également souhaitable. Les motifs de Monsieur le juge Addy dans l'affaire *Tubeco*[106] semblent d'ailleurs donner une indication en ce sens, bien qu'ils prennent

104. C'est en effet ce qui a été décidé dans l'affaire *Valle's Steak House*, *loc. cit.*, note 13, à la page 222. Il s'agissait en l'occurrence de services, mais rien ne laisse croire que la décision aurait été différente, eût-il plutôt été question de marchandises.

105. L'opposant pourrait peut-être invoquer l'absence de caractère distinctif, conformément à l'article 37(2)d); toutefois, même si sa marque est alors connue dans la mesure où la Cour fédérale l'a estimé suffisant dans l'affaire *Motel 6*, *loc. cit.*, note 20, ce n'est pas ici pour les mêmes produits.

106. *Loc. cit.*, note 62 , aux pages 238-239.

assise sur l'idée de la protection du public, plutôt que sur celle du patrimoine économique[107]. Admettre cet élargissement accroîtrait cependant l'incohérence du régime applicable aux marques notoires puisque l'enregistrement préventif n'est pas de toute façon possible[108]. Ce serait peut-être, du reste, prêter trop d'élasticité à la loi. Aussi faut-il conclure que lorsqu'il y a absence d'enregistrement, la *Loi sur les marque de commerce* n'offre pas de protection dérogatoire au principe de la spécificité à une marque réputée qui n'est pas au moins révélée au sens de la loi. L'on pourrait toujours prétendre que l'article 7 a une portée plus large, entérinant ainsi l'esprit de la Convention d'Union, mais ce point de vue a été écarté par la décision de la Cour suprême dans l'affaire *MacDonald* c. *Vapor*, laquelle avait par ailleurs fortement ébranlé la constitutionnalité de cet article[109]. C'est donc en vertu du droit commun qu'il faut rechercher un éventuel élargissement.

A priori, le cas qui nous intéresse se satisfait d'ailleurs de l'action traditionnelle du droit commun, la probabilité de confusion n'étant pas écartée simplement parce que la marque connue pour des vêtements est employée par un usurpateur pour des cosmétiques ou des sacs de voyage. S'il s'agit là de produits connexes auxquels le titulaire étendra naturellement ses activités, c'est en raison de l'image qu'il cherche à promouvoir et dont simultanément il cherche à tirer le plus grand profit possible. Ce jeu, la clientèle n'y est pas insensible, et si un tiers utilise le premier cette marque, ou une autre avec laquelle on pourrait la confondre, en relation avec ces marchandises, elle y associera aussi naturellement le titulaire. Plus la marque sera connue, plus ce risque sera grand. La confusion dont elle fera l'objet pourra être sanctionnée par le droit de la concurrence déloyale, le dommage à la clientèle ou à la réputation, découlant alors de la reconnaissance de cette confusion. C'est là cependant un aspect très particulier du modèle que nous avons choisi : l'état de concurrence n'est pas présent mais latent, sur le marché comme

107. *Ibid.*
108. Voir le texte précédant la note 101.
109. Il existe en effet une grande ressemblance entre cette disposition de la loi canadienne et l'article 10 bis de la Convention. Dans l'arrêt *MacDonald, loc. cit.*, note 102, a été prononcée par la Cour suprême l'inconstitutionnalité de l'alinéa e), laissant planer le doute sur l'article 7 dans son ensemble. L'alinéa b) a lui-même plus tard été déclaré inconstitutionnel par la Cour fédérale dans l'affaire *Motel 6 Inc., loc. cit.*, note 20. Récemment cependant, la Cour d'appel fédérale est parvenue à la conclusion contraire dans l'arrêt *Asbjorn Horgard A/S* c. *Gibbs/Nortac Industries et al.*, (1987) 14 C.P.R. (3d) 314, par une interprétation conciliatrice de la décision de la Cour suprême. Voir également R.T. HUGHES, « Unfair Competition in Canada Since *Asbjorn* and *Champagne* », (1987) 4 *Can. Intel. P.R.* 256-266.

dans l'esprit du public. Celui-ci, gagné par la réputation de la marque, s'attend à certains de ces emplois éventuels puisque c'est le propre de cette industrie. Le principe de la spécificité est peut-être appliqué ici d'une façon prospective, mais il n'est pas absent.

On s'en voudrait toutefois de ne considérer le problème que sur une base aussi étroite. Ce serait oublier qu'une marque notoire, c'est essentiellement une réputation symbolisée ; ce symbole récupéré, la réputation échappe au contrôle de son artisan[110]. Du reste, l'usurpateur, si l'on ose encore l'appeler ainsi, peut être plus subtil. La marque qui évoque un statut social élevé en matière vestimentaire peut être employée à profit pour des biscuits fins ou une chaîne de nettoyeurs à sec. Ces emplois amènent donc la marque sur un terrain où le droit de la concurrence ne lui est apparemment d'aucun secours. C'est encore toutefois une question de circonstances, et c'est ici que la notoriété devient un facteur décisif. La marque peut en effet être tellement connue que même pour ces emplois originaux et indépendants du secteur d'activités dans lequel oeuvre son titulaire, elle évoque indubitablement ce dernier. C'est pourquoi en France comme en Angleterre, les tribunaux ont jugé que l'emploi de la marque « Lego » pour des gicleurs et des arrosoirs de pelouse donnait ouverture à l'action en concurrence déloyale. On a en effet estimé probable que le public y voie une expansion de l'entreprise du célèbre fabricant de jouets à la quincaillerie d'horticulture[111].

En common law, la jurisprudence traditionnelle a cependant tendance à se montrer rigoureuse sur la nécessité des champs similaires, pour faire droit à l'action en « passing off »[112]. Cette attitude est également devenue symbolique alors que l'on a admis le raisonnement suivant : si le défendeur laisse croire qu'il est d'une façon ou d'une autre relié au titulaire de la marque, ou s'il oeuvre dans un domaine d'expansion éventuelle de celui-ci, ce dernier possède un droit d'action contre lui[113]. Plutôt que la confusion sur l'origine des produits eux-mêmes, c'est en quelque sorte celle entourant le lien semblant unir les parties qui devient la base de l'action[114]. Ce

110. *Cf. Actes de la Conférence réunie à Lisbonne, op. cit.*, note 5, point XX. Cf. aussi *Yale Electric Corp.* c. *Robertson*, (1928) 26 F. 2d 972 (2nd Cir., C.A.) à la page 974 pour l'allégorie suivante, du juge Hand : la réputation est propre à son possesseur comme l'est son visage qui, porté par un autre, ne sera jamais qu'un masque trompeur.
111. Paris 6 mars 1986, *P.I.B.D.* 1986, III. 294, no 396 ; *Lego System Aktiesilskab* c. *Lego M. Lemelstrich Ltd.*, [1983] F.S.R. 155.
112. *Cf. McCulloch* c. *Lewis A. May (Produce Distributors) Ltd.*, (1947) 65 R.P.C. 58 ; *Scot* c. *Young Scot Ltd.*, (1972) 12 C.P.R. (2d) 142 (Ont. H.C.).
113. Cf. FOX, *op. cit.*, note 21, p. 579.
114. V. *Mountain Shadows Resort Ltd.* c. *Pemsall Enterprises Ltd. et. al.*, (1973) 9 C.P.R. (2d) 172 (B.C.S.C.) ; *Falconbridge Nickel Mines Ltd.* c. *Falconbridge Land Development Co. Ltd.*, (1974) 15 C.P.R. (2d) 213 (B.C.S.C.) à la page 218.

qu'il importe alors d'établir, c'est la croyance au sein du public que le titulaire endosse l'entreprise de l'usurpateur, en lui ayant par exemple concédé une licence[115]. Si cette exigence peut paraître moindre, elle suppose un fardeau plus lourd quant à la démonstration du préjudice : ce qu'il faut dans ce cas invoquer n'est plus tant le risque pour le public d'être trompé que celui pour le titulaire d'être tenu responsable des agissements d'un tiers en conséquence de cette tromperie[116].

En droit français, la confusion demeure également nécessaire tant qu'il est question de concurrence déloyale, puisque des éléments que requiert une telle action, la création du risque de confusion constitue la faute, et l'existence de celui-ci, le préjudice[117]. Les marques, même notoires, demeurent ainsi soumises au principe de la spécificité et l'on pourrait croire que l'élargissement de leur protection doive ici encore passer par un nécessaire avilissement du concept de confusion, avilissement qui entraînerait avec lui l'édulcoration des éléments constitutifs de l'action. Or il n'en est rien, puisqu'au contraire le droit civil n'hésite pas à délaisser le champ de la concurrence pour considérer le problème selon un nouvel angle. En effet, il est alors question d'agissements parasitaires, que l'on cherchera à réprimer en vertu des principes généraux du droit[118], notamment ceux de la responsabilité civile.

Ainsi, l'on a tenu pour faute dommageable l'adoption par un fabricant de réfrigérateurs de la marque d'un constructeur automobile dans le but de « bénéficier du préjugé favorable s'y attachant »[119]. Pareillement a-t-on reconnu comme préjudiciable l'emploi par un tiers d'une marque, déjà notoire, pour une gamme nouvelle et importante d'objets, estimant que ceci favoriserait sa vulgarisation, et aurait pour effet d'accélérer la perte de son caractère distinctif comme de son pouvoir attractif[120]. Ces arrêts d'importance

115. *Cf. Krouse c. Chrysler of Canada Ltd. et al.*, (1973) 13 C.P.R. (2d) 28 (Ont.C.A.) bien qu'en l'espèce les faits n'aient pas permis d'établir cette croyance. *Children Television Workshop Inc. c. Woolworths (N.S.W.) Limited*, [1981] R.P.C. 187 (S.C.N.S.W.).
116. *Walter c. Ashton*, [1902] 2 Ch. 282 à la page 293.
117. Voir G. DASSAS, *op. cit.*, note 1, p. 132.
118. C'est ainsi par exemple que seraient par ailleurs invocables l'abus de la liberté de commerce, la mauvaise foi, et parfois l'ordre public, l'atteinte aux droits de la personnalité et l'enrichissement sans cause. Voir Y. SAINT-GAL, *op. cit.*, note 37, p. E-2 et s., W-11 et s.
119. Affaire *Pontiac*, Paris 8 déc. 1962 ; *Ann. Propr. Ind.*, 1963, p. 147 ; *D.*, 1963, p. 407.
120. Affaire *Mazda*, Paris 19 oct. 1970 ; *Ann. Propr. Ind.*, 1971, p. 12 note DUSOLIER. En l'occurrence toutefois, il n'y avait pas eu faute, la seconde entreprise n'ayant fait, par le choix de cette même marque, qu'adopter le patronyme de son fondateur. Aussi la cour a-t-elle préconisé une attitude conciliatrice, enjoignant à la dernière

ayant jeté les jalons du recours contre les agissements parasitaires, plusieurs décisions se sont par la suite montrées favorables aux marques notoires, en l'absence de concurrence véritable. Par exemple, l'on a qualifié d'abus de droit l'utilisation de la dénomination « Liberty », réputée à l'égard de vêtements, pour des produits autres, voyant non seulement une faute dans la confusion engendrée, mais aussi un préjudice dans l'affaiblissement du caractère distinctif de la marque et de son pouvoir attractif[121]. L'on est parvenu aux mêmes conclusions dans une affaire toute récente, conclusions confortées par le fait que les produits en cause étaient par ailleurs complémentaires[122].

Cette différence entre les deux systèmes tient peut-être à ce que, tandis qu'il répugne au droit civil de concevoir la marque, et même la clientèle qui s'y rattache, comme pouvant faire l'objet d'un droit de propriété[123], la common law favorise cette perception que semble partager la jurisprudence canadienne, y compris celle du Québec[124]. L'affaire *Thériault* c. *Association montréalaise d'action récréative et culturelle*[125] est à cet égard éloquente. C'est en effet à la remorque de la common law et de ses théories sur les droits de la personnalité[126] que la Cour supérieure a conclu que les requérants, des humoristes bien connus, ne possédaient pas de droit de propriété sur les expressions verbales qu'avaient popularisées leurs personnages. Même si seule l'injonction interlocutoire était alors

venue de personnaliser sa dénomination par l'ajout d'un préfixe et de prendre certaines précautions dans sa publicité. Ces décisions sont également largement commentées par DASSAS, *op. cit.*, note 1, aux pages 145 à 153. Voir aussi SAINT-GAL, *op. cit.*, note 37, p. E-7.
121. *Société britannique Liberty & Co. Ltd. c. Sté La Tulipe et al.*, Paris, 5 juin 1986, (1987) 121 *Ann. Propr. Ind.* 188.
122. *S. à r.l. Bulgari Parfums Couture et al. c. Sté Partecipazioni Bulgari et al.*, Paris, 27 octobre 1987, (1988) 122 *Ann. Propr. Ind.* 74.
123. *Cf. Sté Charles Of The Ritz Group Ltd. et al. c. Sté The Ritz Hotel et al.*, Cassation commerciale, 27 mai 1986, (1987) 121 *Ann. Propr. Indus.* 3. Il est à noter toutefois que cet arrêt a été rendu en matière de nullité.
124. Selon l'affaire *Harrods c. Harrods*, (1924) 41 R.P.C. 74, l'affaire *Walter, loc. cit.*, note 116, doit s'interpréter comme reconnaissant un droit de propriété sur la réputation elle-même. Étrangement, un tel droit semble avoir été reconnu à l'égard du nom par la Cour d'appel du Québec dans l'affaire *Pinard, loc. cit.*, note 37. La Cour fédérale n'a pas cependant reconnu l'étendue de ce droit au-delà de l'achalandage lui-même, lors de l'arrêt *Motel 6, loc. cit.*, note 20, et en Ontario la Cour d'appel a par ailleurs qualifié ce droit d'obscur (« some vague theory of property law ») dans l'affaire *Krouse, loc. cit.*, note 115, à la page 36.
125. [1984] C.S. 946 (1983).
126. Au sujet de la frontière entre les *torts* de *passing off* et de *wrongful appropriation of personality*, question intimement reliée à celle de la nécessité des champs similaires, voir *Krouse c. Chrysler of Canada, loc. cit.*, note 115, et B.W. GRAY, « The Right of a Personality to Control the Use of His Name and Likeness in Canada », (1983) *P.T.I.C. Bull., Series 8*, volume 17, 1141-1159.

recherchée, il est regrettable que l'on ait fait si peu de cas de la prétention des requérants qu'à un point crucial de la popularité de leur duo, la reprise par la défenderesse des expressions auxquelles ils étaient associés aurait pour effet de saturer l'auditoire et, par conséquent de les « brûler ». Il faut dire, à la décharge du tribunal, que les requérants semblent n'avoir eux-mêmes guère insisté sur ce point. Quoi qu'il en soit, il n'est fait nulle part mention dans cette décision de la théorie des agissements parasitaires qui pourtant sanctionne l'affaiblissement du caractère distinctif et du pouvoir attractif de la marque d'un tiers[127].

Si l'on a pu se désoler de la nature parfois inflexible de l'action en concurrence déloyale en droit civil, cette rigidité s'est révélée salutaire puisqu'elle a requis le développement de remèdes nouveaux, aptes à sanctionner des agissements qui ne relèvent pas à proprement parler de la concurrence. Le pragmatisme dont témoigne en revanche la common law à l'égard du *tort*, même élargi, de *passing off*, inquiète en un premier temps, pour ensuite sembler tourner court. Étendu à l'extrême, l'élément de la confusion dépasse largement les limites de la concurrence, et il n'est pas étonnant qu'il semble se soustraire au principe de la spécificité puisque la question est alors dans un champ où celui-ci n'a plus d'application. Mais ce détournement ne constitue pas pour autant, nous l'avons vu, un réel élargissement. Aussi le recours demeure-t-il impropre à corriger certaines situations[128], auxquelles le droit des *torts* en général n'apporte lui-même aucun remède. Tout comme dans le cadre de l'action en concurrence déloyale en droit civil, les marques notoires demeurent donc ici soumises au principe de la spécificité.

CONCLUSION

La marque d'une maison de prêt-à-porter dont les créations ne sont pas disponibles sur le marché canadien n'est pas sans protection contre les éventuels usurpateurs qui s'y trouvent. Puisqu'en effet elle est associée à une industrie dans laquelle une publicité démesurée constitue un impératif, cette marque jouira très rapidement du statut

127. Nous croyons en effet que l'analogie est possible, la preuve ayant établi que les expressions litigieuses évoquaient, au sein de leur auditoire, les personnages que les requérants avaient créés. Ces expressions n'avaient cependant pas acquis un sens secondaire tel que leur utilisation par quelqu'un d'autre aurait engendré de la confusion dans l'esprit du public en général.

128. Voir ainsi la note 92. Quelle aurait été, en effet, l'issue de ces affaires, si l'on avait pu y plaider la théorie des agissements parasitaires?

de marque notoire. Elle bénéficiera alors d'un relâchement du principe de la territorialité, c'est-à-dire qu'il lui sera accordé asile quand bien même les produits originaux qui l'arborent ne sont pas l'objet de transactions commerciales au Canada. Aussi, tant en droit civil qu'en common law, l'action en concurrence déloyale s'étend jusqu'à protéger une clientèle qui peut n'être acquise que par la réputation, pour finalement protéger cette dernière sur la simple démonstration de son existence locale. Cette marque demeure en revanche soumise au principe de la spécificité, ce qui du reste se conçoit. L'emprunt d'une marque ne peut en effet constituer une menace à la réputation de celle-ci lorsqu'il n'est pas trompeur quant à l'origine des produits, et s'il est dommageable en ce qu'il en dilue l'attrait publicitaire et le caractère distinctif, il n'est cependant plus question d'usurpation, et l'affaire quitte le champ de la concurrence. Celui-ci est toutefois assez large pour justifier, sans faire entorse au principe de la spécificité, qu'une maison de prêt-à-porter puisse protéger sa marque pour des produits autres que des vêtements. En effet, puisqu'il est normal pour ce genre d'entreprise de diversifier ainsi ses activités, l'utilisation de sa marque par un tiers pour cette éventuelle gamme de produits est un acte susceptible de créer de la confusion, et qui doit être réprimé. Par ailleurs, la common law semble avoir à cet égard vidé cette dernière notion de son sens en étirant le *tort* de *passing off* aux cas où toute concurrence même potentielle est absente, sur la simple base du danger d'association. A fortiori donc une marque notoire est-elle ainsi protégée. Mais ses éléments fondamentaux demeurant les mêmes, ce recours se révèle impuissant à résoudre certains problèmes, problèmes auxquels le droit français a pourtant trouvé remède par la théorie des agissements parasitaires. Aussi serait-il pour le moins bénéfique que la common law cesse de déteindre sur le droit civil québécois afin que celui-ci puisse rattraper son retard en la matière.

L'application des principes de la territorialité et de la spécificité se retrouve également dans la *Loi sur les marques de commerce*. L'exigence de l'emploi refait cependant surface lorsqu'il est question de maintenir l'enregistrement obtenu, eu égard à la procédure de l'article 44. C'est là une incohérence avec l'article 16, qui écarte le principe de la territorialité en faveur des marques étrangères, et avec l'article 18(1)c), conformément auquel on doit tenir compte de l'intention de ne pas abandonner la marque. C'est également une contravention aux engagements pris en vertu de la Convention de Paris, et puisque l'article 7b) est d'une validité constitutionnelle discutable, il faut conclure que les marques notoires ne sont guère protégées par la loi canadienne sur les marques de commerce. Ceci est d'autant plus vrai lorsque la marque en question est susceptible

d'être employée dans des domaines connexes, comme c'est le cas en matière de prêt-à-porter, puisqu'il n'est pas possible en outre d'enregistrer préventivement. Il ne restera à son titulaire que la possibilité de miser sur sa notoriété pour tenter de s'opposer à son enregistrement par un tiers en invoquant l'absence de caractère distinctif.

Finalement, d'aucuns opèrent une distinction entre les marques notoires et celles dites supra-notoires, ou encore « de haute notoriété ». Cette attitude est critiquée et paraît en effet discutable. Les contours de la notoriété sont une question de fait, ce dont témoigne l'application des principes susmentionnés. Aussi le régime est-il assez souple pour épouser toutes les nuances possibles sans qu'il soit nécessaire, ni souhaitable, de le scinder en deux.

La protection de l'auteur-compositeur dans le cadre du contrat d'édition musicale

Sylviane Morrier, notaire

Entre les forts et les faibles,
c'est la liberté qui opprime et
l'intervention qui libère

Madgi Sobhi Khalil

Introduction

Le droit d'auteur relatif à une composition musicale constitue une forme de propriété incorporelle sur l'oeuvre. Il représente en quelque sorte un capital dont le créateur va chercher à tirer profit. Pour parvenir à cette fin, l'oeuvre doit faire l'objet d'une diffusion au sein du public. La quantité de disques vendus, la demande de partitions, le nombre d'exécutions: autant de facteurs qui concourront à déterminer la valeur pécuniaire réelle de la composition.

Pour des raisons aussi bien économiques que techniques, l'auteur-compositeur exploite rarement lui-même une création. Puisqu'il ne veut, ou ne peut, assumer les risques de l'opération, il conclut des ententes avec des personnes aptes à jouer ce rôle. Le créateur développe ainsi une certaine forme de dépendance à l'égard du premier intermédiaire avec lequel il doit traiter afin de rejoindre le public: l'éditeur de musique[1].

Imprésario de l'oeuvre, l'éditeur musical intervient pour faciliter la vie de celle-ci, au moment où l'apport intellectuel a été fourni

© Sylviane Morrier, 1989.

1. Celui-ci agira soit en qualité de professionnel indépendant, soit comme représentant du service d'édition d'une maison de disques. Voir à ce sujet P. SANDERSON, *Musicians and the Law in Canada*, Toronto, The Carswell Company Limited, 1985, p. 33 et 34.