

Vol. 30, n° 1

**Au-delà de la lutte anti-contrefaçon :
effets pratiques de l'amendement à
l'article 20 de la *Loi sur les marques
de commerce***

**Guillaume Lavoie Ste-Marie et
Olivier Jean-Lévesque***

INTRODUCTION	51
1. LA GENÈSE : DES PRODUITS CONTREFAITS ET PIRATAGE	52
1.1 Rapports du Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie et du Comité permanent de la sécurité publique et nationale.....	52
1.2 <i>La Loi visant à combattre la contrefaçon de produits</i>	54
2. LES NOUVELLES DISPOSITIONS.....	54
2.1 Fabrication, possession, importation et exportation	55
2.2 Étiquettes et emballages	57
3. QUELQUES EFFETS PRATIQUES.....	58
3.1 La fabrication et l'exportation de produits contrefacteurs	58

© Guillaume Lavoie Ste-Marie et Olivier Jean-Lévesque, 2018.

* Guillaume Lavoie Ste-Marie et Olivier Jean-Lévesque sont avocats au cabinet Smart & Biggar.

[Note de la rédaction : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

3.2 L'exportation d'étiquettes et d'emballages à des fins légitimes	59
3.3 L'assemblage produit-marque après l'importation au Canada.....	61
3.4 La responsabilité du locateur.....	61
CONCLUSION.....	62

INTRODUCTION

L'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce*¹ (la LMC), qui fonde les recours en contrefaçon de marque de commerce lorsque la marque du défendeur porte à confusion avec celle du demandeur², était jusqu'à récemment bien circonscrit. Les droits du titulaire étaient réputés violés par la vente, la distribution ou encore l'annonce de produits ou de services en liaison avec une marque ou un nom créant de la confusion. Ces actes de contrefaçon étaient à l'époque assimilables à la notion d'« emploi » d'une marque de commerce, et l'exercice était donc simple : si l'usurpateur emploie une marque portant à confusion avec la marque protégée, les droits du détenteur sont contrefaits.

Les amendements récents à la LMC, qui découlent de l'entrée en vigueur en décembre 2014 de la *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits*³, ajoutent bon nombre de gestes commerciaux à la liste des activités proscrites et, par le fait même, élargissent sensiblement le champ de protection accordé au détenteur d'un enregistrement de marque de commerce.

L'intention explicite du législateur était de combattre la présence de produits clairement contrefacteurs (*knock offs*) sur le marché canadien. Or, la reconnaissance de nombreux nouveaux actes de contrefaçon (fabrication, importation, exportation, possession), qui s'appliquent maintenant non seulement aux produits contrefacteurs mais aussi à leurs emballages et à leurs étiquettes, pourrait avoir des répercussions pratiques beaucoup plus larges, voire modifier l'essence de ce qui peut constituer la contrefaçon d'une marque de commerce.

1. *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 [LMC].

2. Le recours disponible lorsque le défendeur emploie une marque identique à la marque enregistrée en liaison avec les produits ou services visés par l'enregistrement est plutôt prévu à l'art 19 de la LMC.

3. *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits*, LC 2014, c 32.

Près de trois ans après leur entrée en vigueur, la portée de ces nouvelles dispositions ne semble pas encore avoir été étudiée par les tribunaux canadiens. Notre regard se porte donc d'abord sur l'origine législative de l'amendement et sur le texte même du nouvel article 20 LMC. Nous concluons ensuite avec quelques cas de figure qui illustrent qu'en pratique l'amendement répond plus ou moins adéquatement à l'intention du législateur, tout en ayant certains effets inattendus.

1. LA GENÈSE : DES PRODUITS CONTREFAITS ET PIRATAGE

1.1 Rapports du Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie et du Comité permanent de la sécurité publique et nationale

Au milieu des années 2000, le Canada faisait piètre figure sur la scène internationale en matière de lutte contre la contrefaçon. Pour la treizième année consécutive, il se trouvait sur la liste de surveillance du Représentant du commerce des États-Unis (*United States Trade Representative*)⁴, sur laquelle sont recensés les pays dont les lois en matière de protection de la propriété intellectuelle sont jugées lacunaires par les responsables américains. Les symptômes ne trompent pas : les consommateurs canadiens étaient trois fois plus susceptibles d'acheter des produits contrefaits que leurs voisins du sud⁵ et, contrairement à d'autres pays, dont la France⁶, les campagnes de sensibilisation et d'éducation étaient rares, sinon inexistantes.

C'est dans ce contexte que le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie a reçu le mandat d'effectuer une étude sur la contrefaçon et le piratage des droits de propriété intellectuelle au Canada, qui a donné lieu à un rapport intitulé « La contrefaçon et le piratage : copier, c'est voler », publié en juin 2007⁷. Dans son rapport, le Comité soumet un total de dix-neuf recommandations qui visent, entre autres, des modifications à la LMC, à la *Loi sur le droit*

4. Chambre des communes, Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie, *La contrefaçon et le piratage : copier, c'est voler* (juin 2007) à la p 20 [Rapport INDU]; E-U, Office of The United States Trade Representative, *2007 Special 301 Report, 2007 [Report 2007]*.

5. *Rapport INDU*, supra note 4, à la p 23; « Canadians Are Three Times More Likely Than Americans to Buy Counterfeit Goods, New Poll Finds », *Pollara* (27 février 2007).

6. *Ibid.*, à la p 24.

7. *Ibid.*

d'auteur et au *Code criminel*. Plusieurs de ces recommandations sont certainement à l'origine de l'amendement récent à l'article 20 LMC :

RECOMMANDATION 3 Que le gouvernement du Canada fasse de la fabrication, de la reproduction, de l'importation, de la distribution et de la vente de marchandises de contrefaçon des actes criminels.

RECOMMANDATION 4 Que le gouvernement du Canada fasse de la fabrication, de la vente et de la distribution de fausses étiquettes attestant l'authenticité d'un produit une infraction au *Code criminel*.

RECOMMANDATION 7 Que le gouvernement du Canada renforce les recours civils contre les cas de contrefaçon et de piratage.

Dans ce même contexte, le Comité permanent de la sécurité publique et nationale avait soumis son propre rapport sur la question en mai 2007, intitulé « Les produits contrefaits au Canada – Une menace pour la sécurité publique »⁸. Évidemment, ses recommandations sont semblables :

RECOMMANDATION 4 Le Comité recommande de modifier la *Loi sur les marques de commerce* par l'ajout d'un recours criminel semblable à celui prévu dans la *Loi sur le droit d'auteur*. La nouvelle infraction devra interdire à quiconque de se livrer sciemment à la contrefaçon de produits en manufacturant, reproduisant, distribuant, important ou vendant des produits contrefaits.

RECOMMANDATION 6 Le Comité recommande de modifier la *Loi sur les marques de commerce* et la *Loi sur le droit d'auteur* de façon à interdire formellement l'importation de produits contrefaits ou piratés au Canada. Les sanctions prévues pour cette infraction devront être suffisamment sévères pour dissuader les intéressés et neutraliser les coupables. Des peines plus sévères devront également s'appliquer aux récidivistes.

8. Chambre des communes, Comité permanent de la sécurité publique et nationale, *Les produits contrefaits au Canada – Une menace pour la sécurité publique* (mai 2007) (président : Garry Breitkreuz).

1.2 La Loi visant à combattre la contrefaçon de produits

À la suite des recommandations de ces deux Comités permanents, le projet de loi C-8 pour la *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits*⁹ est introduit en octobre 2013 et propose alors d'amender la LMC (entre autres) afin d'y ajouter diverses dispositions anti-contrefaçon¹⁰.

L'intention derrière l'amendement à l'article 20 LMC est alors claire : permettre aux titulaires de droits de remonter la chaîne de distribution des produits contrefaits et d'agir avant même que ces produits se retrouvent sur le marché canadien :

The need for the bill is quite clear. In order to help stop the spread of counterfeiting and piracy, *this legislation gives Canadian rights holders and law enforcement agencies the tools they require to confront this threat at the border and to take action against those who profit from the commercial trade of counterfeit and pirated goods.* [...] In addition, this bill will provide rights holders with new tools to protect their own intellectual property rights and the ability to take legal recourse against infringers. *It adds new civil causes of action that cover manufacturing, possessing, importing, exporting and attempting to export, counterfeit goods for commercial purposes. This will give rights holders a chance to stop infringers before the goods in question are sold in the market.*¹¹ (Les italiques sont nôtres.)

La *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits*, incluant l'amendement prévu à l'article 20 LMC, est entrée en vigueur le 9 décembre 2014.

2. LES NOUVELLES DISPOSITIONS

L'article 20 LMC tel qu'amendé vise non seulement un plus grand nombre d'activités commerciales dans la chaîne de commercialisation de produits et de services contrefacteurs, mais aussi leurs étiquettes et leurs emballages. Pour la référence immédiate du lecteur, l'ancien article 20 LMC est reproduit ci-dessous avec son équivalent tel qu'amendé, qui est essentiellement identique. Les

9. PL C-8, *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits*, 2^e sess, 41^e lég, 2013; introduit d'abord comme PL C-56, *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits*, 1^{re} sess, 41^e lég, 2013.

10. *Débats de la Chambre des communes*, 41^e lég, 2^e sess, n^o 9 (28 octobre 2013) à la p 1500 (Steven Blaney).

11. *Chambre des communes, INDU Témoignage*, 41^e parl, 2^e sess, n^o 2 (4 novembre 2013) à la p 1705 (James Moore).

nouvelles dispositions de l'article 20 LMC sont reproduites dans les sections qui suivent.

Ancien article 20 (extrait)	Article 20 tel qu'amendé (extrait)
<p>20. (1) Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion.</p>	<p>20. (1) Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise à l'employer selon la présente loi et qui :</p> <p>a) soit vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion ;</p>

2.1 Fabrication, possession, importation et exportation

La fabrication directe et indirecte, la possession, l'importation, l'exportation et la tentative d'exportation de produits qui sont destinés à être vendus ou distribués en liaison avec une marque de commerce créant de la confusion sont maintenant des actes de contrefaçon¹² :

20. (1) Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise à l'employer selon la présente loi et qui : [...]

b) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d'exporter des produits, en vue de leur vente ou de leur distribution et en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion ;

Le nouvel alinéa 20(1)b) LMC vient donc directement répondre aux recommandations des deux Comités permanents mentionnés ci-dessus en ciblant la chaîne de distributions de produits contrefacteurs en amont et en permettant donc théoriquement aux détenteurs de droits de prévenir la vente de ces produits au Canada.

12. Al 20(1)b) LMC.

À notre connaissance, les tribunaux canadiens n'ont pas encore eu l'opportunité d'interpréter cette nouvelle disposition, ce qui semble normal étant donné la durée moyenne d'un litige en contrefaçon de marque de commerce au Canada. La portée exacte de cette protection accrue devra sans doute être clarifiée, notamment quant à la définition de la « liaison » requise entre un produit et une marque de commerce.

L'ancien article 20 LMC (qui correspond à l'alinéa 20(1)a LMC tel qu'amendé) empêchait la vente et la distribution de produits en liaison avec une marque de commerce créant de la confusion. Ces activités suggèrent un transfert de la propriété ou de la possession du produit et l'acte de contrefaçon était et est toujours, pour cette partie de l'article 20 LMC, intimement lié à la notion d'emploi de la marque comme indicateur de source, définie aux articles 2 et 4 LMC. Un produit peut par exemple être vendu « en liaison » avec une marque de commerce si celle-ci est apposée au produit ou à son emballage lors de la vente. C'est donc dire que l'emploi de la marque comme indicateur de source était une condition préexistante essentielle à la contrefaçon, et ce, malgré l'absence de mention explicite de « l'emploi » à l'ancien article 20¹³.

Or, les nouveaux actes visés par l'alinéa 20(1)b LMC sont présumés contrefacteurs du moment qu'ils sont effectués « en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion », pourvu qu'ils soient aussi commis *en vue* de la vente ou de la distribution d'un produit. Alors que, sous l'ancien article 20 LMC, l'avis de liaison entre le produit et la marque de commerce avait lieu au moment du transfert du produit, il faut maintenant se demander ce qui pourrait constituer, par exemple, la possession d'un produit « en liaison avec » une marque de commerce. Le critère de liaison sera peut-être satisfait dès que la marque est apposée au produit ; il s'agirait alors d'une liaison sans avis, qui lui viendrait plus tard au moment de la vente ou de la distribution.

Chose certaine, il n'est plus nécessaire d'employer une marque de commerce au sens de l'article 4 LMC pour commettre un acte de contrefaçon, du moins pour ces actes qui n'impliquent pas d'avis de liaison (fabrication, possession), qui doivent toutefois être commis en vue de la vente ou de la distribution. L'*intention* d'emploi – un concept inédit en matière de contrefaçon civile – vient donc s'ajouter aux conditions préalables à ces actes de contrefaçon et la LMC est silencieuse quant aux facteurs à prendre en compte pour la démontrer.

13. *Coca-Cola Ltd v Pardhan* (1999), 85 CPR (3d) 489 (CAF) le juge Strayer aux pp 493-494; *United Airlines Inc c Cooperstock*, 2017 CF 616 le juge Phelan au para 37.

L'amendement à l'article 20 LMC semble donc élargir, ou peut-être chambouler, les droits des détenteurs de marques déposées.

2.2 Étiquettes et emballages

Les actes de contrefaçon prévus aux nouveaux alinéas 20(1)c) et d) LMC sont essentiellement les mêmes qu'aux alinéas 20(1)a) et b) LMC (vente, fabrication, importation, etc.), mais visent plutôt les étiquettes et les emballages arborant une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion¹⁴ :

20. (1) Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise à l'employer selon la présente loi et qui : [...]

c) soit vend, offre en vente ou distribue des étiquettes ou des emballages, quelle qu'en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial alors que :

(i) d'une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux du propriétaire de la marque de commerce déposée,

(ii) d'autre part, la vente, la distribution ou l'annonce de produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages constituerait une vente, une distribution ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion ;

d) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d'exporter des étiquettes ou des emballages, quelle qu'en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial, en vue de leur vente ou de leur distribution ou en vue de la vente, de la distribution ou de l'annonce de produits ou services en liaison avec ceux-ci, alors que :

(i) d'une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux du propriétaire de la marque de commerce déposée,

14. Al 20(1)c) et d) LMC.

(ii) d'autre part, la vente, la distribution ou l'annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages constituerait une vente, une distribution ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion.

Alors que l'accomplissement d'un acte commercial prohibé est suffisant pour établir la contrefaçon en liaison avec des produits sous les alinéas 20(1)a) et b) LMC, deux conditions préalables additionnelles doivent être remplies afin de déclencher l'application des causes d'action se rapportant aux étiquettes et aux emballages : d'abord, la personne doit savoir qu'ultimement, ses étiquettes ou emballages seront employés avec des produits ou services contrefacteurs ; ensuite, un tel emploi doit être contraire à l'alinéa 20(1)a) LMC.

Notons que bien que ces causes d'action remplissent dans une certaine mesure l'objectif anti-contrefaçon qui est à leur origine, elles pourraient aussi avoir des répercussions négatives non désirées sur certaines entreprises commerciales légitimes, tel que nous le verrons ci-dessous.

3. QUELQUES EFFETS PRATIQUES

3.1 La fabrication et l'exportation de produits contrefacteurs

Bien que la *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits* trouve ses fondements dans une volonté du législateur d'enrayer la mise en marché de produits clairement contrefacteurs, certaines des nouvelles causes d'action prévues à l'article 20 LMC pourront aussi être utiles aux détenteurs de marques de commerce déposées qui désirent faire valoir leurs droits à l'encontre de leurs concurrents commerciaux légitimes. L'un des effets les plus frappants découle de l'introduction de causes d'action visant explicitement la fabrication et l'exportation de produits en liaison avec une marque créant de la confusion.

Prenons l'exemple d'une entreprise titulaire d'un enregistrement de marque de commerce canadien qui fait face à un concurrent qui fabrique ses produits au Canada, mais dont la majorité de la production est destinée aux marchés étrangers. Le détenteur de droits allègue que son concurrent viole sa marque de commerce déposée et désire obtenir une injonction et un remboursement des profits illégalement réalisés en vertu du paragraphe 53.2(1) LMC afin d'idéalement faire cesser l'exportation des produits et d'obtenir

un remboursement des profits découlant de leur vente non seulement au Canada, mais aussi à l'étranger.

Sous l'ancien article 20 LMC, une certaine gymnastique était nécessaire pour obtenir le recours recherché. Il fallait d'abord invoquer le paragraphe 4(3) LMC, qui prévoit qu'appliquer une marque sur des produits au Canada pour ensuite les exporter est réputé constituer un emploi de la marque au Canada. Lorsque la marque du contrefacteur était identique à la marque déposée, il y avait violation du droit exclusif à l'emploi prévu à l'article 19 LMC. Par contre, si la marque du contrefacteur créait de la confusion sans être identique, l'argument sous l'ancien article 20 LMC demandait d'assimiler les actes commerciaux interdits par cet article à « l'emploi » au sens de l'article 4 LMC qui, comme nous l'avons vu plus tôt, n'était pas *explicitement* un acte de contrefaçon. Pour les raisons décrites ci-dessus, cet argument tenait donc la route, mais à notre connaissance aucun tribunal n'a établi de précédent clair en ce sens sous l'ancien article 20. Les détenteurs de droits qui se retrouvent dans une telle situation verront donc sans doute d'un bon œil la certitude qui résulte de l'ajout de causes d'action visant clairement à interdire la fabrication et l'exportation de produits en liaison avec une marque créant de la confusion.

3.2 L'exportation d'étiquettes et d'emballages à des fins légitimes

Dans certains cas particuliers, les causes d'action visant la fabrication et l'exportation d'étiquettes et d'emballages pourraient avoir l'effet inverse et donner lieu à une incertitude sur le marché canadien.

Le droit des marques de commerce étant un droit délimité territorialement, il arrive souvent que le détenteur des droits dans une marque déposée soit différent d'un pays à l'autre¹⁵. Dans ce contexte, l'article 20 tel qu'amendé pourra poser problème. Qu'arrive-t-il par exemple si des emballages ou des étiquettes arborant une marque sont fabriqués au Canada à des fins d'exportation à l'étranger, où ils seront associés à des produits vendus par un tiers qui détient les droits dans la marque à l'étranger, mais pas au Canada ? Dans une telle situation, il semblerait que le détenteur des droits canadiens ait une cause

15. La jurisprudence regorge d'exemples, voir notamment : *Mars Canada Inc v Bemco Cash & Carry Inc*, 2016 ONSC 7201; inf pour d'autres motifs 2017 ONSC 3399; *Philip Morris Products S.A. c Marlboro Canada Ltd*, 2010 CF 1099 [conf 2012 CAF 201]; *H.J. Heinz Co of Canada Ltd v Edan Foods Sales Inc* (1991), 35 CPR (3d) 213 (CF).

d'action valable à l'encontre du fabricant d'étiquette ou d'emballage, malgré l'absence de véritable contrefaçon en sol canadien.

Prenons l'exemple fictif de GommeCorp, qui détient les droits dans la marque MINT au Canada en liaison avec de la gomme à mâcher. ChewCo, un compétiteur américain de GommeCorp, détient les droits équivalents dans la marque MINT aux États-Unis. Pour diverses raisons commerciales, ChewCo décide de faire fabriquer et imprimer au Canada les emballages en carton pour sa gomme à mâcher MINT par CanLabel, une compagnie canadienne. Ni CanLabel, ni ChewCo ne vendent de gomme à mâcher au Canada.

Pour reprendre le langage de l'alinéa 20(1)d) LMC : le droit de GommeCorp à l'emploi exclusif de la marque de commerce MINT est réputé être violé par CanLabel puisqu'elle fabrique et exporte des emballages portant la marque de commerce MINT en vue de leur vente alors que, d'une part, CanLabel sait que les emballages sont destinés à être associés à de la gomme à mâcher qui n'est pas celle de GommeCorp et, d'autre part, la vente et la distribution de la gomme à mâcher MINT de ChewCo constituerait une vente ou une distribution en liaison avec une marque de commerce créant de la confusion.

Lus à la lettre, l'effet potentiel des nouveaux alinéas 20(1)c) et d) LMC est donc très, voire trop large. Alors que sous l'ancien article 20 LMC, le champ de protection du détenteur de droits couvrait les produits visés par son enregistrement et les produits connexes à ceux-ci¹⁶, les nouveaux alinéas 20(1)c) et d) LMC étendent cette protection à une industrie qui n'aura souvent absolument rien à voir avec l'entreprise du détenteur de droits, soit celle des étiquettes et des emballages.

Le fabricant d'emballages – CanLabel dans notre exemple – ne peut soulever en défense que son client détient les droits à l'étranger puisque le test applicable est à savoir si le produit fini est celui « du propriétaire de la marque de commerce déposée » qui, au vu de l'alinéa 20(1)a) LMC, fait clairement référence au détenteur des droits au Canada. Il ne peut non plus se fonder sur l'absence de risque de confusion entre deux marchés potentiellement hermétiques puisque le risque de confusion est évalué en présumant que les deux marques sont employées au même endroit¹⁷.

16. Al 6(5)c) LMC. Voir notamment *Venggo Inc c Concierge Connection Inc*, 2015 CF 1338 le juge Manson aux para 98-99; conf 2017 CAF 96.

17. Art 6 LMC.

Cette conclusion peut paraître loufoque mais nous semble conforme au texte de l'alinéa 20(1)d LMC. Dans l'éventualité où cette question était un jour soumise aux tribunaux, les fabricants d'étiquettes et d'emballages seront sans doute réduits à se fonder sur l'intention du législateur et à espérer que, puisque leurs activités ne donnent ultimement pas lieu à la vente de produits contrefaits, leur responsabilité ne devrait pas être engagée.

3.3 L'assemblage produit-marque après l'importation au Canada

Afin de ne pas éveiller les soupçons des services frontaliers, une stratégie adoptée par certains revendeurs de produits contrefaits est d'importer des produits qui n'arborent aucune marque de commerce pour ensuite y apposer la marque contrefactrice sur le territoire canadien, juste avant la vente aux consommateurs¹⁸.

Dans une telle situation, les amendements à l'article 20 LMC permettront maintenant aux détenteurs de droits d'intervenir au niveau des fabricants, des importateurs et des vendeurs de fausses étiquettes, et ce, sans attendre qu'elles ne soient apposées sur des produits prêts à être introduits sur le marché.

Étrangement, alors que le nouvel article 20 LMC vise diverses activités commerciales qui se rapportent aux étiquettes et aux emballages, il ne vise pas explicitement les activités équivalentes pour les produits eux-mêmes, avant qu'ils ne soient associés à une marque contrefactrice par leur étiquetage ou leur emballage. Tel qu'indiqué ci-dessus, le nouvel alinéa 20(1)b LMC ne s'appliquera que lorsque le produit et la marque contrefactrice seront « liés » et le nouveau sens à donner à cette condition de liaison n'est pas clair. Il faudra donc attendre l'interprétation des tribunaux qui, dans un cas comme celui-ci, pourraient par exemple conclure qu'un fabricant de produits qui *sait* qu'une marque contrefactrice sera apposée sur ceux-ci avant leur mise en marché fabrique ses produits « en liaison » avec cette marque.

3.4 La responsabilité du locateur

Parmi les nombreuses parties à la contrefaçon maintenant visées par l'article 20 LMC, il est intéressant de noter que le législateur a omis de viser le locateur ou propriétaire des lieux où sont vendus ou fabriqués les produits contrefaits.

18. *Louis Vuitton Malletier S.A. c Singga Enterprises (Canada) Inc*, 2011 CF 776 le juge Russel au para 37.

Dans *Louis Vuitton Malletier S.A. v Wakilzada*¹⁹, l'entreprise de luxe française poursuivait, entre autres, divers opérateurs et propriétaires de marchés aux puces en responsabilité du fait d'autrui, alléguant que ceux-ci avaient connaissance de la vente de marchandise contrefaite dans leurs établissements. Bien que la cour ne se soit pas encore prononcée sur le fond, elle a tout de même refusé de radier les allégations contre les propriétaires, se fondant notamment sur la décision *Chanel*²⁰, dans laquelle la Cour fédérale a conclu que les propriétaires et locateurs d'une entreprise opérant dans la contrefaçon étaient aussi indirectement responsables.

Dans *Wakilzada*, le juge Cavanagh a donné raison aux demanderessees notamment parce que le droit canadien quant à l'application des principes de la responsabilité du fait d'autrui n'était pas suffisamment établi pour radier cette cause d'action de manière sommaire²¹. Ainsi, bien que la décision sur le fond dans cette affaire puisse éclaircir le droit à cet égard, le législateur a peut-être raté une occasion de régler la question dans le cadre de l'amendement à l'article 20 LMC. Ceci est d'autant plus vrai que certains intervenants demandaient explicitement l'introduction de ce type de recours dans la LMC, tel que le rapportait le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie dans son rapport de juin 2007²².

CONCLUSION

Somme toute, les modifications apportées à l'article 20 LMC devraient rassurer les détenteurs de marques déposées qui font face au marché noir des produits clairement contrefacteurs. Ceux-ci profitent désormais de certains outils additionnels pour faire valoir leurs droits à l'encontre d'une majorité des acteurs qui profitent de la réputation et de la valeur de leurs marques. L'objectif premier des amendements à l'article 20 LMC, soit de freiner la contrefaçon en amont afin de limiter l'arrivée des produits clairement contrefacteurs sur le marché, est théoriquement atteint bien que plusieurs zones grises persistent, notamment au niveau de la responsabilité des locateurs et de certains fabricants de produits destinés à la contrefaçon.

Ceci étant dit, d'un point de vue pratique, il est difficile de concevoir comment la chaîne de distribution de produits contrefaits sera réellement interrompue avant leur mise en marché sans des

19. *Louis Vuitton Malletier S.A. v Wakilzada*, 2017 ONSC 2409 [*Wakilzada*].

20. *Chanel S. de R.L. c Lam Chan Kee Co*, 2016 CF 987; conf 2017 CAF 38.

21. *Wakilzada*, *supra* note 19, le juge Cavanagh au para 23.

22. *Rapport INDU*, *supra* note 4 aux pp 17-18.

changements procéduraux qui permettraient d'appliquer ces nouvelles causes d'action de manière accélérée. Il est vrai qu'il est maintenant théoriquement possible d'immobiliser des produits contrefacteurs directement à la frontière dans certaines circonstances, mais les ressources des services frontaliers et les nouvelles dispositions législatives restent insuffisantes en pratique. C'est en fait l'une des raisons pour lesquelles le Canada se retrouve toujours, en 2017, sur liste de surveillance du Représentant du commerce des États-Unis²³. Par ailleurs, cette avenue n'apporte rien à la lutte contre la contrefaçon qui se déroule entièrement sur le territoire canadien.

La réforme canadienne anti-contrefaçon nécessitera donc plus que l'aide du Parlement, qui a peut-être rempli son rôle, du moins en partie. Pour la suite des choses, l'atteinte des objectifs de la *LMC* sera à la merci de l'interprétation qu'en feront les tribunaux qui, nous l'espérons, supporteront les titulaires de marques déposées dans la lutte contre la contrefaçon en favorisant par exemple les procédures assurant la célérité et l'efficacité des litiges telles que les injonctions provisoires ou interlocutoires et les jugements sommaires. Quant aux praticiens, ils devront évidemment faire preuve d'originalité afin de réconcilier, d'une part, leur tentative d'obtenir des recours accélérés qui n'impliquent généralement aucun interrogatoire préalable de la partie adverse et, d'autre part, la nécessité de mettre en preuve l'intention du défendeur sous certaines des nouvelles causes d'action les plus utiles.

23. *Report 2017, supra* note 4 à la p 62.

