

Cinq décisions marquantes de 2018 en matière de concurrence déloyale

Benjamin Lehaire*

| | |
|---|-----|
| 1. INTRODUCTION | 225 |
| 1.1 La liberté du commerce et la notion de concurrence déloyale | 225 |
| 1.2 Méthode retenue | 228 |
| 1.3 Les décisions à l'étude. | 228 |
| 2. LE <i>PASSING-OFF</i> DEVANT LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA ET LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC | 229 |
| 2.1 <i>7531877 Canada Ltée (Buckingham Chrysler, Jeep, Dodge) c. 9531025 Canada Inc. (Buckingham Chevrolet Buick GMC)</i> , 2018 QCCS 2123 : Une synthèse du droit applicable en matière de commercialisation trompeuse | 229 |
| 2.1.1 Le contexte factuel et juridique | 229 |
| 2.1.2 La particularité de l'achalandage des concessionnaires automobiles | 231 |
| 2.1.3 Quelques rappels sur les marques descriptives | 233 |

© Benjamin Lehaire, 2019.

* Professeur ainsi que directeur de département à l'École des sciences de l'administration, à l'Université TÉLUQ.

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

| | | |
|-------|---|-----|
| 2.2 | <i>Energizer Brands, LLC c. The Gillette Company</i> , 2018 CF 1003 : Rappel des principes de l'arrêt <i>Veuve Clicquot</i> de la Cour suprême | 234 |
| 2.2.1 | Le contexte factuel et juridique | 234 |
| 2.2.2 | L'importance de l'association entre les marques dans l'esprit du consommateur (art. 22 LMC) . . . | 234 |
| 2.2.3 | La protection des marques enregistrées par le recours en concurrence déloyale (art. 7 LMC) . . . | 236 |
| 2.2.4 | La réparation en equity sur le fondement de la <i>Loi sur la concurrence</i> (art. 52.1 et 36 L.c.) | 237 |
| 3. | QUELQUES ENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE D'ENTENTES DE NON-CONCURRENCE | 238 |
| 3.1 | <i>Pitl c. Grégoire</i> , 2018 QCCA 1879 : Répétition n'est pas raison | 238 |
| 3.1.1 | Le contexte factuel et juridique | 238 |
| 3.1.2 | L'ordre public et les clauses de non-concurrence . . | 239 |
| 3.1.3 | La concurrence déloyale dans le domaine de la santé | 241 |
| 3.2 | <i>J. Anctil inc. (Groupe Anctil, division environnement) c. Raymond</i> , 2018 QCCS 3793 : Quand la détention d'informations confidentielles laisse présumer son utilisation | 241 |
| 3.2.1 | Le contexte factuel et juridique | 241 |
| 3.2.2 | La présomption d'usage de l'information confidentielle | 242 |
| 3.2.3 | L'évaluation du préjudice en fonction des coûts générés par une ordonnance Anton Piller | 244 |
| 4. | <i>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON c. BOURGEOIS</i> , 2018 QCCS 4717 : LE DÉBAUCHAGE MASSIF DE PERSONNEL NE DÉMONTRE PAS LA FAUTE DE DÉSORGANISATION | 247 |
| 4.1 | Le contexte factuel et juridique | 247 |

| | |
|---|-----|
| 4.2 La définition de l'urgence | 247 |
| 4.3 Le rappel du principe de liberté du commerce et l'analyse de la concurrence déloyale | 248 |
| 5. CONCLUSION | 249 |

1. INTRODUCTION

1.1 La liberté du commerce et la notion de concurrence déloyale

L'année 2018 a été marquée par le rappel régulier de la décision *Mutuelle du Canada* rendue par le juge Lebel en 1992 et explicitant le principe de la liberté du commerce au Canada, particulièrement dans le contexte du droit civil québécois. Parmi les décisions parcourues pour la préparation de cet article, nous verrons que ce principe revient fréquemment¹. Il faut dire que cette jurisprudence vient pallier un certain silence législatif sur cette question². D'ailleurs, pour dégager le principe, le juge Lebel se fonde sur un argumentaire principalement doctrinal³. On peut citer comme point de comparaison le droit français qui a, depuis bien longtemps, affirmé explicitement les principes de

-
1. En 2018, nos recherches démontrent que sept décisions citent la jurisprudence *Mutuelle du Canada* de 1992, dont deux seront étudiées dans le présent article.
 2. Au Canada, ce n'est qu'implicitement que le principe de la liberté du commerce est présent dans nos textes supra législatifs. La *Charte canadienne des droits et libertés* de 1982 [annexe B de la *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, c. 11 (R.-U.)] pose la liberté d'établissement sur le territoire canadien au paragraphe 6(2). Les citoyens canadiens et résidents permanents peuvent s'établir librement sur le territoire et y travailler ou fonder leur entreprise. En soi, la liberté du travail n'est pas non plus explicitement affirmée. Selon nous, cette disposition de la Charte répond à la *Loi constitutionnelle de 1867* [30 & 31 Victoria, c. 3 (R.U.)], laquelle affirme à l'article 121 que les produits manufacturiers sont admis en franchise dans l'Union. Les Pères de la Confédération ont voulu ainsi lever les droits de douane interprovinciaux et insérer la libre circulation des marchandises dans le pays. Considérant la particularité d'une fédération comme organisation d'un État, il était aussi important d'admettre cette libre circulation pour les personnes. La *Charte canadienne* vient l'affirmer explicitement. Mais, ce n'est qu'implicitement qu'on en déduit que cette liberté de circulation implique la libre concurrence et la liberté du commerce. Voir sur ce sujet : Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugénie BROUILLET, *Droit constitutionnel*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 155 et 156.
 3. L'ouvrage cité par les tribunaux est celui d'Antonio PERRAULT, *Droit commercial*, tome 1, Montréal, Éditions Albert Lévesques, 1936, p. 449, par. 441. Cependant, cet ouvrage fondateur en droit commercial canadien ne parle pas de la libre concurrence au Canada, mais réfère plutôt au principe par le biais de la doctrine française.

la liberté du commerce et de la concurrence⁴. L'Union européenne a également inscrit ce principe dans son texte fondateur⁵. Au Canada, nulle disposition aussi explicite n'existe. La *Loi constitutionnelle de 1867*⁶ parle indirectement d'une liberté de circulation des produits en affirmant que ceux-ci seront admis sans droits entre les provinces. La *Charte canadienne*⁷ affirme quant à elle la liberté d'établissement des Canadiens et des résidents permanents. Ces éléments invitent à conclure à la reconnaissance de la liberté du commerce, mais au Québec, ce n'est véritablement que dans la décision *Mutuelle du Canada* que le principe est clairement affirmé. Il n'est donc plus étonnant de voir, comme première étape de toute argumentation juridique en matière de concurrence déloyale, l'affirmation de ce principe élémentaire dans toute démocratie libérale. Il convient de reproduire ici les passages d'intérêt de cette décision, qui sont d'ailleurs repris dans les décisions à l'étude :

La liberté de concurrence représente le principe fondamental d'organisation des activités économiques, dans le secteur des assurances comme ailleurs, sous réserve de son encadrement législatif ou réglementaire. Bien que dommageable, la concurrence, en elle-même, ne saurait être fautive et source de responsabilité civile. Même lourdement préjudiciable pour une entreprise d'assurance, la seule conquête d'une part de marché par un nouveau concurrent ne lui donne pas droit à une indemnité. La concurrence fait partie de ces activités reconnues comme licites, bien que dommageables. On a le droit de conduire le restaurateur ou l'épicier voisin à la faillite, pourvu que, ce faisant, on emploie des moyens licites et corrects. [...]

Ce n'est que par le caractère délictuel de ses modalités que la concurrence peut devenir source d'une responsabilité civile et permettre l'exercice d'une action fondée sur l'article 1053 C.c.B.-C. [...]

(L)a responsabilité civile ne saurait se fonder ici sur le fait même de la concurrence.⁸

4. La liberté des prix est affirmée en France à l'article L. 410-2, al. 1 du *Code de commerce* ; voir sur le sujet : Daniel MAINGUY, Jean-Louis RESPAUX et Malo DEPINCE, *Droit de la concurrence*, Paris, Litec, 2010, p. 49, par. 42.

5. Le droit européen contribue aussi à cette reconnaissance en affirmant la libre concurrence dans son traité fondateur, voir : André DECOCQ et Georges DECOCQ, *Droit de la concurrence. Droit interne et droit de l'Union européenne*, Paris, LGDJ, 2010, p. 20, par. 4 et suiv.

6. 30 & 31 Victoria, c. 3 (R.U.).

7. Annexe B de la *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, c. 11 (R.-U.).

8. *Mutuelle du Canada, compagnie d'assurance-vie c. Djebbari*, [1992] R.J.Q. 2666 (C.A.).

Il faut observer que cet argumentaire est rendu sous la plume de juges civilistes et qu'elle ne s'applique que dans une logique civiliste correspondant aux principes de la responsabilité civile extracontractuelle.

Rappelons que la faute de concurrence déloyale peut être définie comme le comportement qui dénote un usage excessif de la liberté du commerce aboutissant à la violation des usages commerciaux et industriels pratiqués par l'ensemble des acteurs d'un secteur de l'économie dans un ordre juridique donné. Ce comportement est, en droit civil, une faute extracontractuelle en ce qu'elle est non conforme au comportement du commerçant raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes conditions. Le droit applicable aux clauses de non-concurrence n'intègre pas cette définition et se classe dans la catégorie des actes de concurrence interdits selon la typologie définie par Roubier en 1948⁹. La personne ne respectant pas une obligation de non-concurrence se place de fait hors du droit; elle agit sans droit, c'est la raison pour laquelle les praticiens parlent de droit de la « non-concurrence », afin d'évoquer ces questions juridiques. Au-delà de l'emprunt des mots « non-concurrence » à l'expression « clause de non-concurrence », ces mots renvoient à l'idée d'une concurrence illégale, menée sans droit, le terme « droit » étant entendu ici au sens large, c'est-à-dire celui d'une autorisation d'agir justifiée par la liberté du commerce. La précision est importante pour éviter la confusion trop répandue entre l'abus de droit prévu par l'article 7 C.c.Q., lequel est souvent invoqué de façon inappropriée dans les recours en concurrence déloyale, et l'usage excessif d'une liberté. Il n'y a pas abus de droit, mais bien une concurrence interdite ou illégale violant le contrat (la loi des parties). Ainsi, il est possible de parler de concurrence interdite ou illégale tant pour la concurrence violant des dispositions législatives ou réglementaires, comme celles encadrant une profession, que des violations de clauses contractuelles. L'expression « concurrence anti-contractuelle » est aussi utilisée par l'auteur Paul Roubier.

En common law, les parties pourront utiliser avec succès l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* (ci-après « LMC ») pour obtenir la sanction d'actes de concurrence déloyale. L'article 7 LMC reste une codification de la common law, ce qui explique que cet article soit plus intéressant pour les litiges issus du Canada anglais que pour les litiges se déroulant au Québec. Relevons toutefois, et nous le verrons au sujet des décisions traitées, que les juges québécois

9. Paul ROUBIER, « Théorie générale de l'action en concurrence déloyale », (1948) 46 *RTD. Civ.* 541.

empruntent largement à la common law pour le délit de *passing-off*, qualifié en français de faute de confusion ou de commercialisation trompeuse.

1.2 Méthode retenue

Les cinq décisions retenues ont fait l'objet d'un choix en appliquant une méthode simple. Nous avons appliqué certains critères objectifs, comme l'importance de la juridiction, et d'autres plus subjectifs, comme l'enseignement apporté par une décision. Aussi, nous avons privilégié les décisions québécoises de droit civil en raison du lectorat de la revue. Ainsi, nous avons retenu cinq décisions rendues en 2018 en droit de la concurrence déloyale et, plus spécifiquement, en matière de commercialisation trompeuse (*passing-off*), de clause de non-concurrence et de désorganisation d'une entreprise concurrente. Le lecteur doit savoir que ce choix est celui de l'auteur et qu'il n'est pas exclu que d'autres décisions aient pu être intéressantes. Néanmoins, les décisions retenues ont un intérêt certain.

1.3 Les décisions à l'étude

Tout d'abord, la décision *Buckingham*¹⁰ nous permettra de rappeler certaines règles traditionnelles en matière de marques de commerce. Principalement, il y est question de l'utilisation d'une référence géographique dans une marque de commerce non enregistrée. La décision est rendue par la Cour supérieure du Québec. Sans constituer un revirement de jurisprudence ni une application originale de la faute de confusion, elle demeure une application exemplaire et un rappel opportun des critères permettant de constituer la faute de commercialisation trompeuse. Cette décision peut être analysée de concert avec la décision *Energizer*¹¹ de la Cour fédérale dans une requête en jugement sommaire. Celle-ci traite de plusieurs points de droit. Il y est question d'abord de l'emploi d'une marque de commerce concurrente pour réaliser une publicité comparative, soit une application de l'article 22 LMC. Le litige se concentre sur la notion « d'emploi » d'une marque de commerce.

Dans un autre registre, celui des clauses de non-concurrence, nous nous pencherons sur la décision *Pitt*¹² de la Cour d'appel du Québec. Cette décision rappelle l'importance d'étudier au cas par cas les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation en fonction des

10. *7531877 Canada ltée (Buckingham Chrysler, Jeep, Dodge) c. 9531025 Canada inc. (Buckingham Chevrolet Buick GMC)*, 2018 QCCS 2123.

11. *Energizer Brands, LLC c. The Gillette Company*, 2018 CF 1003.

12. *Pitt c. Grégoire*, 2018 QCCA 1879.

intérêts particuliers protégés. Il va de soi que le degré de juridiction, à savoir la plus haute du Québec, démontre l'importance de cette décision. Elle devra être lue en parallèle de la décision *Anctil*¹³ de la Cour supérieure du Québec puisque cette dernière porte sur des questions similaires. Cette décision porte spécifiquement sur l'application d'une clause de non-concurrence dans le contexte où un employé quitte son employeur en possession d'informations confidentielles. La décision retient également l'attention en raison du traitement du préjudice résultant du départ d'un employé. Certains enseignements doivent être tirés pour l'avenir.

Nous terminerons par la décision *Raymond Chabot*¹⁴ de la Cour supérieure. Celle-ci fait partie des rares décisions traitant d'un débauchage massif de personnel, lequel est classé dans les fautes civiles de concurrence déloyale au titre de la désorganisation d'une entreprise rivale. Cette décision étant une demande d'injonction provisoire, le juge retient une approche fondée sur l'apparence de droit et se trouve donc limité quant aux arguments de fond. Néanmoins, au regard de l'importance des firmes comptables en cause et de la rareté de la faute reprochée, cette décision est digne de mention au titre des cinq décisions marquantes de cette année.

2. LE PASSING-OFF DEVANT LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA ET LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC

2.1 7531877 Canada Ltée (Buckingham Chrysler, Jeep, Dodge) c. 9531025 Canada Inc. (Buckingham Chevrolet Buick GMC), 2018 QCCS 2123 : Une synthèse du droit applicable en matière de commercialisation trompeuse

2.1.1 Le contexte factuel et juridique

Cette affaire oppose deux concessionnaires automobiles à Gatineau. Ces deux concessionnaires utilisent la référence géographique « Buckingham » dans leur nom commercial, mais exploitent des marques automobiles différentes. « Buckingham Chrysler » est installé depuis 2012. Ce concessionnaire étant à l'origine de la demande en justice, nous ferons référence à lui en parlant de la partie demanderesse. La défenderesse, quant à elle, est installée sous le nom commercial « Buckingham GM » depuis 2016. La demanderesse exige

13. *J. Anctil inc. (Groupe Anctil, division environnement) c. Raymond*, 2018 QCCS 3793.

14. *Raymond Chabot Grant Thornton c. Bourgeois*, 2018 QCCS 4717.

de cette dernière de cesser d'utiliser le nom « Buckingham » en référence à ses marques automobiles, ainsi que tout nom de domaine ou enseigne utilisant cette référence géographique¹⁵. Plus généralement, elle demande une ordonnance interdisant l'utilisation de tout nom commercial ou marque de commerce utilisant la mention « Buckingham »¹⁶. La défenderesse s'oppose à ces demandes, arguant que la demanderesse ne peut s'approprier l'usage exclusif d'une désignation géographique¹⁷. Elle juge d'ailleurs la procédure abusive.

La demanderesse a beaucoup investi en publicité et autres réclames, mais aussi en faisant des dons pour faire connaître sa concession. Elle est ainsi très impliquée dans sa communauté et se présente sous le nom commercial « Buckingham Chrysler ». Lorsque la défenderesse a été mise en demeure, cette dernière a rappelé à son concurrent que l'utilisation d'une désignation géographique était courante chez les concessionnaires automobiles et qu'elle n'entendait pas modifier le nom de sa concession, précisément parce qu'aucune confusion n'était possible entre les deux enseignes.

Cette décision met en application plusieurs textes. On y retrouve les articles 2, 6 et l'alinéa 7b) LMC, l'article 17 de la *Loi sur la publicité légale des entreprises* (ci-après « LPLE ») et l'article 1457 C.c.Q. Rappelons brièvement ce que contiennent ces dispositions. S'agissant des références à la LMC, il s'agit ici d'appliquer la faute de confusion définie à l'alinéa 7b) LMC. Le juge ne manque pas de rappeler que cette disposition s'applique aussi bien aux marques enregistrées qu'aux marques non enregistrées, il explique :

[55] Bien que la marque de commerce de la demanderesse ne soit pas une marque enregistrée, elle peut quand même bénéficier de la protection accordée par l'alinéa 7b) de la LMC. De plus, le recours en commercialisation trompeuse ne se limite pas aux marques de commerce et couvre aussi les noms commerciaux.

[56] Cette disposition a codifié en grande partie le délit en « passing off » de la common law, désigné en français comme le délit de commercialisation trompeuse.

[57] Les critères applicables au délit de commercialisation trompeuse sont bien établis et ils sont pertinents dans le cadre d'une analyse sous l'angle de l'alinéa 7b) de la LMC.

15. 7531877 *Canada ltée (Buckingham Chrysler, Jeep, Dodge) c. 9531025 Canada inc. (Buckingham Chevrolet Buick GMC)*, *supra*, note 10, par. 6 et 7.

16. *Id.*, par. 8.

17. *Id.*, par. 10.

La Cour applique ici les critères habituels du délit de *passing-off*. Pour cette raison, elle évoque la question de l'achalandage d'un concessionnaire automobile, sur laquelle nous reviendrons.

Concernant l'article 17 LPLE, il mentionne que l'enregistrement d'un nom pour une entreprise ne doit pas porter à confusion avec un autre nom. Il faut alors appliquer les règles spécifiques de la LPLE pour préciser la notion de confusion. Le juge note que :

[62] Les articles 4 et 5 du Règlement d'application de la *Loi sur la publicité légale des entreprises* énoncent la démarche à suivre pour déterminer si un nom prête à confusion avec un autre [...].

[63] Ces critères ne sont pas identiques à ceux applicables en vertu de la définition de confusion prévue à la LMC, mais ils les recourent en bonne partie.

En effet, ils recourent les critères de confusion énoncés par l'article 6 LMC. Le juge procédera donc au rappel des critères de la faute de confusion en vertu de l'article 7 LMC. L'article 2 LMC viendra clarifier la définition d'une « marque de commerce », notamment pour les questions liées à son caractère descriptif et donc à l'exigence de distinction de la marque de commerce par rapport à une autre. L'objectif étant de résumer les décisions à l'étude, nous étudierons les points marquants ou originaux de chaque décision. Dans cette décision, deux points de l'analyse méritent notre attention : le premier concerne la notion d'achalandage dans le contexte précis des concessionnaires automobiles et le second vise à rappeler quelques particularités juridiques des marques uniquement descriptives.

2.1.2 La particularité de l'achalandage des concessionnaires automobiles

La question de l'achalandage des concessionnaires automobiles est déterminante dans l'analyse de la Cour. Un concessionnaire automobile a-t-il un achalandage propre à son nom commercial ou bien relié aux marques vendues pour lesquelles il a une entente avec le fabricant titulaire de la marque¹⁸ ? Telle est la question implicite résolue par la Cour. Elle rappelle d'ailleurs utilement que la LMC ne définit pas la notion d'achalandage et se réfère alors à la jurisprudence *Veuve Clicquot* de 2006 de la Cour suprême. Notez que nous retrouverons cette célèbre jurisprudence dans le commentaire

18. *Id.*, par. 75 et 79.

de la prochaine décision. La Cour suprême y définit l'achalandage comme « l'association positive qui attire les consommateurs vers les marchandises ou services du propriétaire de la marque plutôt que vers ceux de ses concurrents »¹⁹. Dans cette décision, il est donc important de distinguer l'achalandage du concessionnaire et l'achalandage des marques exploitées par le concessionnaire. Or, la Cour en arrive à la conclusion juste qu'il ne peut y avoir d'achalandage propre au concessionnaire automobile, mais plutôt un achalandage lié aux marques exploitées. Sans remettre en cause le « succès commercial » de la demanderesse²⁰, ni sa « bonne réputation »²¹ ou sa « notoriété »²², il n'est pas possible pour le tribunal « de départager la part de l'achalandage de l'entreprise de la demanderesse de celle qui est rattachée directement aux marques [exploitées] »²³ en raison du contrat de vente et de service après-vente signé entre la marque d'automobile et la demanderesse. Ce contrat prévoit expressément que « les produits [...] ont déjà un marché établi et un achalandage »²⁴. Malgré la notoriété indéniable propre à la demanderesse²⁵, la Cour est d'avis qu'il n'existe pas d'achalandage propre au concessionnaire.

L'absence d'achalandage propre à un concessionnaire, tel qu'explicité dans cette décision, mérite d'être relevée au bénéfice de l'ensemble des praticiens œuvrant dans ce secteur. Certes, cette décision ne comporte pas véritablement de nouveauté au plan théorique. Néanmoins, elle pose ici un principe intéressant qui doit être dégagé. En effet, dès lors qu'une entreprise exploite une marque dont elle n'est pas propriétaire, elle ne peut se prévaloir d'un achalandage distinct²⁶. Cela évoque les règles bien connues en matière de franchisage où le franchisé utilise les marques de commerce du franchiseur²⁷. Le système de licence mis en place à l'article 50 LMC vise à éviter que l'utilisation d'une marque par une personne autre que le propriétaire de la marque ne lui fasse perdre son caractère distinctif. Cette décision pose indirectement la question de la différence entre la franchise et

19. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, par. 50, cité au paragraphe 70 de la décision étudiée.

20. *7531877 Canada ltée (Buckingham Chrysler, Jeep, Dodge) c. 9531025 Canada inc. (Buckingham Chevrolet Buick GMC)*, *supra*, note 10, par. 72.

21. *Id.*, par. 73.

22. *Id.*, par. 74.

23. *Id.*, par. 75.

24. *Id.*, par. 76.

25. *Id.*, par. 78.

26. Elisa HENRY, « Emploi », dans *JurisClasseur Québec*, coll. « Droit des affaires », *Propriété intellectuelle*, fasc. 15, Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles, n° 37 et 38.

27. À ce sujet, voir : Paul-André MATHIEU, « Franchise et marque de commerce », (1998) 10 *CPI*. En ligne : <www.lescpi.ca/s/2149>.

la concession. Il s'agit de deux moyens de distribuer des produits. Dans le franchisage, la survie même du franchiseur dépend de l'exploitation de la marque de commerce. En matière de concession, le concessionnaire vend un produit sur un territoire délimité et sa dépendance à la marque n'est pas aussi directe. Il peut très bien vendre toute autre marque. Pour cette raison, la présente décision a le mérite de clarifier le point de savoir si le concessionnaire bénéficie d'une marque de commerce distincte de la marque du produit vendu. La réponse est négative.

L'autre volet du litige est en lien avec le caractère distinctif d'une marque de commerce lorsqu'elle contient un aspect descriptif. En matière automobile, nous verrons que les marques vendues et le lieu de vente constituent le nom commercial d'un grand nombre de concessionnaires. Cela lie les deux problématiques. D'un côté, la question de l'achalandage est liée aux marques vendues et, de l'autre, le lieu géographique détermine où se trouve la concession. Les deux ont un impact sur la potentielle confusion entre deux marques concurrentes de concessionnaires automobiles.

2.1.3 Quelques rappels sur les marques descriptives

La confusion dépend du caractère distinctif des deux marques de commerce en litige. Or, le caractère distinctif est étroitement lié à l'originalité de la marque, comme le note la Cour. Il faudra pour la demanderesse démontrer la probabilité de confusion, la preuve de la mauvaise foi n'étant pas requise²⁸. Le recours à l'article 6 LMC est nécessaire, car il définit les éléments à prendre en compte pour établir la confusion²⁹. Après un rappel des jurisprudences *Mattel*, *Veuve Clicquot* et *Masterpiece*³⁰, la Cour relève des points de droit élémentaires en matière de marques de commerce, à savoir que les marques descriptives, noms communs génériques ou mots communs à une industrie ne possèdent qu'un faible caractère distinctif³¹. Ces éléments impliquent d'accepter un certain degré de confusion³². Pour des concessionnaires automobiles, les marques exploitées sont distinctives³³. Dans l'esprit du consommateur, la distinction se fait³⁴. L'ajout de la ville ou du territoire où la concession est exploitée lui

28. 7531877 *Canada ltée (Buckingham Chrysler, Jeep, Dodge) c. 9531025 Canada inc. (Buckingham Chevrolet Buick GMC)*, *supra*, note 10, par. 81.

29. *Id.*, par. 82.

30. *Id.*, par. 84.

31. *Id.*, par. 94, 98, 99 et 101.

32. *Id.*, par. 167.

33. *Id.*, par. 114.

34. *Id.*, par. 126.

permet de localiser celle-ci sans qu'il y ait un caractère distinctif. La question de la confusion dans l'esprit du consommateur est toujours déterminante dans l'application de l'article 7 LMC. Nous le verrons dans la prochaine décision puisqu'elle se concentre en grande partie sur l'importance de l'association entre les marques dans l'esprit du consommateur.

2.2 *Energizer Brands, LLC c. The Gillette Company, 2018 CF 1003 : Rappel des principes de l'arrêt *Veuve Clicquot* de la Cour suprême*

2.2.1 *Le contexte factuel et juridique*

Les faits de cette affaire sont simples et mettent en scène deux joueurs importants sur le marché des piles électriques, à savoir les entreprises Energizer et Duracell. Le litige oppose Energizer à Duracell en raison de l'utilisation par Duracell d'un autocollant apposé sur ses emballages de piles et vantant une durabilité supérieure aux piles de « la marque au lapin » ou encore « l'autre marque concurrente la plus populaire ». Le litige porte sur cette référence implicite à Energizer. En effet, Energizer considère qu'il y a emploi de sa marque de commerce par Duracell, ce qui est interdit par la LMC. Le recours comporte deux volets, le premier est un recours en *passing-off* et le second porte sur une allégation de publicité trompeuse fondée sur la *Loi sur la concurrence* (ci-après « L.c. »). Les articles utilisés à l'appui de ces demandes sont les alinéas 7a) et b) LMC, l'article 22 LMC et l'article 52.1 L.c.

2.2.2 *L'importance de l'association entre les marques dans l'esprit du consommateur (art. 22 LMC)*

Dans son analyse de l'article 22 LMC, la Cour se concentre principalement sur l'association que le consommateur peut faire entre les énoncés génériques utilisés par Duracell et le lapin bien connu de la marque Energizer. Les parties ont accepté que le critère de la diminution de l'achalandage posé au paragraphe 22(1) ne soit pas étudié par la Cour³⁵. Pour rappel, ce paragraphe dispose :

22 (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

35. *Energizer Brands, LLC c. The Gillette Company, supra*, note 11.

C'est donc bien sur l'emploi de la marque d'un autre que le débat se porte, la question étant de savoir si le libellé des références implicites à Energizer sur l'autocollant constitue l'emploi d'une marque. Or, le lecteur attentif aura noté que Duracell n'emploie pas directement la marque de sa concurrente, mais procède plutôt par allusion en se référant au lapin emblématique de la marque et au fait que c'est une marque concurrente populaire. Notons que sur ce second aspect, Duracell s'appuie sur une étude de marché difficilement accessible pour le consommateur. D'ailleurs, le fait qu'il soit nécessaire de faire une étude pour s'assurer qu'Energizer est le deuxième concurrent le plus populaire démontre que l'information n'est pas spontanément connue par le consommateur. Ce point est important dans le raisonnement de la Cour.

L'arrêt auquel se réfère longuement la Cour pour son analyse est la décision *Veuve Clicquot* de la Cour suprême³⁶. Cela l'amène à conclure que la référence à la marque au lapin constitue l'emploi d'une marque de commerce d'une autre personne, mais pas la référence à la deuxième marque la plus populaire³⁷. En effet, l'arrêt *Veuve Clicquot* exige que la référence à la marque d'autrui crée « une connexion ou association dans l'esprit du consommateur »³⁸. Au surplus, la Cour rappelle que « l'emploi d'une partie d'une marque, en plus des fautes d'orthographe d'une partie d'une marque, peut également être interdit »³⁹. Rappelons que dans la décision *Veuve Clicquot*, le mot *Clicquot* avait été utilisé sans le « c » entre le « i » et le « q ». Il y avait donc une faute d'orthographe. On aura recours au classique standard du « consommateur plutôt pressé »⁴⁰ pour apprécier cette association dans l'esprit du consommateur qui « inconsciemment, subtilement ou subliminalement »⁴¹ va penser à la marque visée. Cette position avait déjà été adoptée dans la décision de la Cour fédérale *Venngo*⁴². L'appréciation de cette association doit se faire de manière objective, précise la Cour dans notre décision⁴³. On pressent alors le sort réservé à la formule « l'autre marque concurrente la plus connue ». Comme mentionné plus haut, l'identification de cette marque suppose une étude de marché que le consommateur ne peut pas faire. L'association ne peut donc se faire entre l'énoncé litigieux et la marque Energizer

36. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, *supra*, note 19.

37. *Energizer Brands, LLC c. The Gillette Company*, *supra*, note 11, par. 49.

38. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, *supra*, note 19, par. 49.

39. *Energizer Brands, LLC c. The Gillette Company*, *supra*, note 11, par. 56.

40. *Id.*, par. 62.

41. *Id.*, par. 65.

42. *Venngo Inc. c. Concierge Connection Inc. (Perkopolis)*, 2017 C.A.F. 96.

43. *Energizer Brands, LLC c. The Gillette Company*, *supra*, note 11, par. 68.

dans l'esprit du consommateur⁴⁴. Cette formule nécessite une connaissance d'expert, dès lors il n'y a pas emploi de la marque de commerce d'une autre personne⁴⁵.

2.2.3 La protection des marques enregistrées par le recours en concurrence déloyale (art. 7 LMC)

L'autre aspect du litige en matière de marques de commerce touchait l'article 7 LMC. Plus précisément, étaient en cause les alinéas a) (confusion) et d) (emploi d'une désignation fautive sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public). La Cour étaye peu son argumentation sur ce point. Ainsi, il est difficile de saisir en quoi il y a confusion ou emploi d'une désignation trompeuse. Néanmoins, la Cour se réfère à la décision *Vapor*⁴⁶ de la Cour suprême. Ainsi, la Cour énonce que :

pour déclencher la protection prévue à l'article 7 dans le contexte des marques de commerce, une partie doit établir l'existence de la propriété intellectuelle, comme une marque de commerce, enregistrée ou non.⁴⁷

Le juge considère que :

[79] Pour les motifs formulés dans mon analyse du paragraphe 22(1) en ce qui concerne l'expression « la marque du lapin », je conclus que l'expression « la marque du lapin » comporte un intérêt suffisant quant à la marque de commerce ou quant à la « propriété intellectuelle » [...] pour bénéficier de la protection et de l'application en l'espèce des alinéas 7a) et d) de la *Loi sur les marques de commerce*. [...].

[80] D'autre part, ma conclusion concernant l'application du paragraphe 22(1) relativement à l'expression « l'autre marque concurrente la plus populaire » m'amène à conclure que ni l'alinéa 7a) ni l'alinéa 7d) ne comporte un intérêt suffisant quant à la marque de commerce ou à la « propriété intellectuelle » pour résister à l'examen minutieux de l'interprétation de la loi requis par la Constitution. Ni l'un, ni l'autre des alinéas ne s'applique à cette expression. En conséquence, les renvois aux alinéas 7a) et d) ayant trait à l'expression « l'autre marque concurrente la plus populaire » seront radiés.

44. *Id.*, par. 70.

45. *Id.*, par. 69.

46. *MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134.

47. *Energizer Brands, LLC c. The Gillette Company*, *supra*, note 11, par. 76.

Il conclut à la protection de « la marque au lapin » et à l'absence de protection de l'autre formule sans pour autant nous donner d'explication plus précise. Il nous semble que si l'article 7 et l'article 22 offraient la même protection, le législateur n'aurait pas pris la peine de créer deux articles⁴⁸. Il aurait été important de bien distinguer ces deux dispositions et d'explicitier en quoi le comportement de Duracell crée une confusion et l'emploi d'une désignation fautive sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public au sens de l'article 7 LMC.

2.2.4 La réparation en equity sur le fondement de la Loi sur la concurrence (art. 52.1 et 36 L.c.)

Le dernier point que nous traiterons dans le cadre de l'analyse de cette décision est le volet du litige fondé sur la L.c. Ce point constitue une originalité de la position d'Energizer et une curiosité juridique. En effet, la demanderesse allègue que Duracell, par les actes mentionnés plus haut, a commis une infraction criminelle à la L.c., en l'occurrence un acte de publicité trompeuse, et demande la condamnation de Duracell au remboursement du profit illicite réalisé par celle-ci. Cette réparation est une réparation en *equity*. Cette demande nous paraît critiquable, car la LMC prévoit un arsenal répressif très large au paragraphe 53.2(1), sans qu'il soit nécessaire d'invoquer toute autre loi. Il convient de rappeler le contenu de cet article :

53.2 (1) Lorsqu'il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d'injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l'imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction ou autrement des produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de tout équipement employé pour produire ceux-ci. (Nous soulignons)

La demande d'Energizer en est une de restitution des bénéfices, ce qui est permis par le paragraphe 53.2 LMC. Considérant que la Cour constate un emploi illégal d'une marque de commerce au sens de l'article 22, il aurait été cohérent pour la demanderesse de faire usage

48. Les critères de la confusion ne sont pas appliqués de la même façon, voir : Barry GAMACHE, « Confusion », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit des affaires », *Propriété intellectuelle*, fasc. 17, Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles, n° 41 et suiv.

des mesures de réparation prévues dans la LMC. De manière surprenante, c'est sur le terrain de la L.c., et de ses dispositions criminelles, que la question de la réparation se porte. Par conséquent, cela oblige la demanderesse à démontrer un acte de publicité trompeuse afin d'avoir accès au régime spécial de réparation de la L.c., soit l'article 36. Que ce soit la LMC, ou la L.c., les deux lois fédérales exigent une violation de la loi pour donner accès aux mesures de réparation spéciales de celles-ci. Or, l'article 36 lu littéralement prévoit qu'il est possible de récupérer, en guise de réparation, « une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu'elle est reconnue avoir subis ». En droit civil, on parlerait de réparation intégrale du préjudice. La démarche de la demanderesse est périlleuse. La réponse judiciaire est tout autant discutable. La Cour ne manque pas de mentionner que la jurisprudence a déjà établi que l'article 36 n'offrait pas d'autres types de réparation que des dommages-intérêts et ne permettait pas à la Cour fédérale d'utiliser les réparations en *equity*⁴⁹. Probablement parce que la réparation ne peut être accordée, la Cour ne prend pas la peine de s'interroger sur la présence d'un acte de publicité trompeuse.

Pourtant, au regard du paragraphe 53.2(1) LMC, le juge étant saisi d'une demande de restitution des profits aurait pu, conformément aux passages de la disposition soulignés ci-haut, rendre une ordonnance qu'il aurait jugé indiquée. On objectera que l'utilisation du verbe « pouvoir » laisse place à une certaine discrétion judiciaire, mais il demeure que la demande de réparation existait et qu'une violation de la LMC avait été constatée.

3. QUELQUES ENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE D'ENTENTES DE NON-CONCURRENCE

3.1 *Pitl c. Grégoire*, 2018 QCCA 1879 : Répétition n'est pas raison

3.1.1 *Le contexte factuel et juridique*

Dans cette affaire, deux dentistes sont en litige. Un dentiste senior qui possède un cabinet dentaire et un dentiste junior. Cette dernière a été recrutée par le demandeur à la suite de ses études, celui-ci était à la recherche d'un dentiste pour son centre dentaire. Aucun contrat n'est intervenu entre les parties, il y eut seulement une entente verbale. Sur la demande de la dentiste junior, le demandeur finit par concéder à sa jeune consœur la signature d'un contrat type rendu disponible par l'Association des chirurgiens-dentistes du

49. *Energizer Brands, LLC c. The Gillette Company*, *supra*, note 11, par. 87.

Québec. Ce contrat prévoit une clause de non-concurrence interdisant l'exercice de la profession à la défenderesse à 4 km du cabinet dentaire. Notons qu'il n'est pas précisé si l'on parle d'une distance à vol d'oiseau, par voie terrestre ou encore un rayon de 4 km autour du cabinet dentaire. La défenderesse finit par quitter le demandeur après que les relations se soient détériorées entre les deux dentistes. La demanderesse s'installa dans un cabinet dentaire situé à 4,2 km en voiture, donc par voie terrestre, du centre dentaire du demandeur. Par ailleurs, le demandeur met en cause l'utilisation par la défenderesse d'un nom de domaine sur Internet utilisant son nom et créé pendant la collaboration entre les parties, à des fins de promotion de leurs activités. Le nom de domaine avait été financé uniquement par le conjoint de la défenderesse puisque le demandeur refusait de payer une partie des frais encourus. Le site Internet en question a été supprimé après que la collaboration eut pris fin. Il demeure que le demandeur poursuit la défenderesse pour référencement illicite sur Internet. Terminons en mentionnant que la clause de non-concurrence était assortie d'une clause pénale de 500 \$ par jour de manquement à cette obligation contractuelle. Le demandeur exigea le paiement de la somme de 72 500 \$. Ce dernier n'ayant pas obtenu gain de cause, l'affaire fut portée devant la Cour d'appel.

Les textes en cause sont habituels dans ce type d'affaires, soit l'article 2089 C.c.Q. encadrant les clauses de non-concurrence, et l'article 1457 C.c.Q. pour l'action en concurrence déloyale.

3.1.2 L'ordre public et les clauses de non-concurrence

La Cour d'appel doit d'abord déterminer si la Cour supérieure n'a pas commis une erreur de droit en appliquant l'article 2089 C.c.Q., normalement réservé au contrat de travail, à un contrat de service entre deux professionnels de la santé. Or, la Cour tranche ce point en considérant qu'il ne s'agit pas d'une erreur déterminante « puisque la juge analyse la clause de non-concurrence selon les principes connus et applicables »⁵⁰.

Ceci dit, cette décision nous livre des commentaires intéressants sur l'interprétation d'une clause de non-concurrence incluse dans un contrat type. En effet, la Cour rappelle que le fait qu'une clause de non-concurrence soit présente dans un contrat type et reproduite par de nombreux professionnels ne permet pas de présumer qu'elle est raisonnable. Ce principe est d'ordre public pour une

50. *Pitl c. Grégoire*, *supra*, note 12, par. 52.

raison liée à la liberté du travail⁵¹. Il est primordial de rappeler que la liberté de concurrence et la liberté du commerce sont étroitement liées à la liberté du travail. L'ordre public économique impose de vérifier que ces libertés ne sont pas contrariées par voie contractuelle. C'est la raison d'être de l'article 2089 C.c.Q.

Un autre élément rappelé par la Cour d'appel est le critère de proportionnalité de l'atteinte à la liberté du travail en fonction des intérêts légitimes et particuliers de l'employeur⁵². Citons les termes précis de la Cour d'appel :

[68] La seule signature du débiteur de l'obligation apposée au contrat ne permet pas d'occulter ou de diluer le caractère impératif des principes régissant la validité d'une clause de non-concurrence puisque ceux-ci visent, rappelons-le, à s'assurer qu'une telle clause ne contrevient pas à la liberté de travail et, de ce fait, à l'ordre public. C'est essentiellement pour cette raison qu'une clause selon laquelle le débiteur de l'obligation de non-concurrence en reconnaîtrait le caractère raisonnable ne lie pas les tribunaux.

[69] Ainsi, de la même façon qu'une clause contenue à un contrat type utilisé par les acteurs d'un secteur d'activité économique donné peut tout de même être abusive, selon les circonstances particulières de chaque cas, la portée territoriale de 4 kilomètres en l'espèce, bien que contenue à un contrat type utilisé dans le domaine des services dentaires, peut être considérée invalide si elle n'est pas nécessaire à la protection des intérêts légitimes particuliers des appelants selon les critères reconnus par la jurisprudence.

Pour ces raisons, la clause de non-concurrence inscrite dans un contrat type doit nécessairement être adaptée aux besoins du créancier. La mention des 4 km était donc impropre à servir d'emblée les intérêts du demandeur. Celui-ci a d'ailleurs livré un témoignage démontrant que ce chiffre ne correspondait pas à ses attentes.

Par ailleurs, la clause de non-concurrence s'accompagne souvent d'une clause de non-sollicitation. Cette affaire ne fait pas exception. La Cour rappelle que l'invalidité d'une clause de non-concurrence n'entraîne pas automatiquement l'invalidité de la clause de non-sollicitation⁵³. Cette clause doit avoir une durée limitée selon les

51. *Id.*, par. 68.

52. *Id.*

53. *Id.*, par. 74.

intérêts légitimes du créancier⁵⁴. Là encore, aucune limite de temps n'était mise à cette obligation de non-sollicitation, ce qui conduisait nécessairement à qualifier la clause d'abusives. L'enseignement est ici que les parties doivent toujours s'entendre – puisque la signature du débiteur n'emporte pas validité de la clause – sur les limites de ces clauses et les faire correspondre aux attentes du créancier.

3.1.3 La concurrence déloyale dans le domaine de la santé

Enfin, mentionnons les éléments de la décision relatifs à la concurrence déloyale. La Cour vient rappeler que :

[85] La concurrence déloyale comme fondement de responsabilité civile extracontractuelle nécessite la preuve d'agissements fautifs, d'une part, et elle doit être appréciée dans le contexte où la liberté de concurrence demeure un principe important de nos systèmes économiques, d'autre part. Sous réserve de certaines limites qu'y posent notamment les codes de déontologie des professionnels concernés, la liberté de commerce existe aussi dans le domaine des soins de santé, où la liberté du patient de choisir le professionnel de son choix est au surplus une question d'ordre public. (Nous soulignons)

Cette affirmation est importante, car elle place l'activité médicale au même niveau de concurrence que toute activité commerciale. En raison du système public d'assurance maladie publique, on peut penser que la santé échappe à ce principe. Pourtant, dès lors que le praticien de la santé exerce une activité privée, le patient est libre de choisir son professionnel.

3.2 J. Anctil inc. (Groupe Anctil, division environnement) c. Raymond, 2018 QCCS 3793 : Quand la détention d'informations confidentielles laisse présumer son utilisation

3.2.1 Le contexte factuel et juridique

Cette affaire se concentre sur un litige relatif à une clause de non-concurrence et de non-sollicitation. Comme souvent, le débiteur de l'obligation est un employé-clé de l'entreprise. Le litige confronte deux concurrents directs dans le domaine du traitement des eaux pour les entrepreneurs. Un employé-clé quitte la demanderesse juste avant

54. *Id.*, par. 80.

la saison « forte »⁵⁵. Lors de son départ, l'employé est filmé en train de faire des copies d'informations confidentielles à partir des ordinateurs de l'entreprise. L'employé s'est fait débaucher par le concurrent direct de la demanderesse. Il faut noter au sujet de cet employé qu'il négociait les prix de la demanderesse auprès des fournisseurs. Il était donc parfaitement au fait des prix obtenus par son ex-employeur. Cet avantage pouvait lui permettre d'exiger des prix similaires pour son nouvel employeur. Ces prix négociés sont considérés comme confidentiels par l'ensemble des acteurs du secteur, comme cela sera rapporté à l'audience. L'employé en cause quitte brutalement l'entreprise après avoir informé son employeur par téléphone, laissant son employeur sans personne pour le remplacer.

Une injonction interlocutoire provisoire de type *Anton Piller* fut d'abord demandée par l'ex-employeur. Cette injonction impliquait des saisies chez la défenderesse, à savoir l'entreprise où travaille l'ex-employé de la demanderesse. Ces saisies furent faites sous la supervision d'avocats et en présence d'informaticiens aux frais de la demanderesse. Ce point a son importance plus loin dans le jugement. Les saisies ont pu démontrer que la défenderesse était en possession de renseignements confidentiels appartenant à la demanderesse.

C'est dans ce contexte que la Cour supérieure a été amenée à se prononcer sur le fond. L'objet du litige était de savoir s'il y avait eu violation du devoir de loyauté de l'ex-employé au sens de l'article 2088 C.c.Q.⁵⁶. Cette question fut tranchée également à la lumière du code de conduite de l'entreprise qui avait été signé par l'ex-employé et qui mentionnait des consignes au sujet des documents confidentiels.

3.2.2 La présomption d'usage de l'information confidentielle

Le point essentiel de la décision est, selon nous, la question de l'usage de l'information confidentielle. En effet, la demanderesse doit démontrer que si l'information confidentielle était en possession de l'ex-employé, il s'en était servi. Il faut donc démontrer que des informations confidentielles ont été utilisées dans un but de concurrence⁵⁷.

55. *J. Anctil inc. (Groupe Anctil, division environnement) c. Raymond*, *supra*, note 13, par. 19.

56. En 2018, une autre décision doit être mentionnée sur une thématique identique, voir : *Pharmacie Jean-Sébastien Blais inc. c. Pharmacie Éric Bergeron et André Vincent inc.*, 2018 QCCA 1895.

57. *J. Anctil inc. (Groupe Anctil, division environnement) c. Raymond*, *supra*, note 13, par. 46 : « Ce n'est pas tout pour l'ex-employeur d'établir que son ex-employé est en possession d'informations de nature confidentielle, il faut démontrer que

Ce rappel est essentiel. Cependant, la Cour supérieure va plus loin lorsqu'elle énonce :

De l'avis du Tribunal, la seule détention des informations à caractère confidentiel obtenues dans les circonstances énumérées fait à elle seule naître une présomption d'usage illégal [...].⁵⁸

La Cour crée une présomption d'utilisation de l'information confidentielle au regard des circonstances. Il y aura donc une appréciation au cas par cas. De plus, cet usage par le nouvel employeur est qualifiable de concurrence déloyale selon la Cour, interpellée au sujet de savoir s'il y avait concurrence déloyale. La Cour ne livre pourtant aucune démonstration pour aboutir à cette qualification. Intuitivement, il est possible de conclure que l'usage d'informations confidentielles par le concurrent est déloyal. Précisons qu'il faut bien distinguer la situation de l'employé de celle du concurrent. La concurrence déloyale est une faute civile autonome fondée sur l'article 1457 C.c.Q., en tant que source de responsabilité extracontractuelle. Pour cette raison, elle est imputable uniquement au nouvel employeur. La violation d'une clause de confidentialité par l'ex-employé est déloyale au sens de l'article 2088 C.c.Q. Il s'agit d'une source de responsabilité contractuelle qui devrait échapper à la qualification de concurrence déloyale pour être identifiée comme de la concurrence anti-contractuelle ou illicite (le contrat étant la loi des parties). Cette distinction est faite dans la classification de Paul Roubier depuis 1948⁵⁹. Or, cette classification est largement reprise par la doctrine québécoise⁶⁰. La Cour visait bien le nouvel employeur et concurrent direct de la demanderesse. Néanmoins, la faute civile n'est pas clairement déterminée et démontrée par la Cour. Faut-il conclure que l'usage de l'information confidentielle par le nouvel employeur et concurrent est automatiquement qualifiable de concurrence déloyale au sens de l'article 1457 C.c.Q., dès lors que l'usage est présumé ou démontré ? L'affirmative s'impose à la lecture de la décision⁶¹. Cela a pour principal effet que

celui-ci s'en sert. Ce dernier ne pourra pas utiliser de l'information confidentielle et privilégiée qu'il détient de son ex-employeur pour le concurrencer, cette concurrence étant considérée comme abusive ».

58. *Id.*, par. 53.

59. P. ROUBIER, *supra*, note 9.

60. Charline BOUCHARD, *Droit et pratique de l'entreprise, Tome 2 : Fonds d'entreprise, commerce et distribution*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 299, par. 276 et suiv.; Mistral GOUDEAU, « Concurrence déloyale en droit privé – commentaires d'arrêts », (1984) 15 *Rev. Gen.* 133.

61. *J. Anctil inc. (Groupe Anctil, division environnement) c. Raymond*, *supra*, note 13, par. 65 : « Vu ce qui précède, le Tribunal est d'avis que Centre Jardin et Drainage ont fait un usage de l'information confidentielle et l'ont utilisée aux fins de négocier

les employeurs impliqués dans un litige relatif à une clause de non-concurrence et de confidentialité doivent être conscients que leur responsabilité extracontractuelle sera automatiquement engagée s'il est démontré que l'information confidentielle détenue par l'employé nouvellement arrivé, et ex-employé de leur concurrent, a été utilisée. Il y a en quelque sorte une présomption de « complicité », et ce, peu importe l'intention des parties⁶².

3.2.3 L'évaluation du préjudice en fonction des coûts générés par une ordonnance Anton Piller

L'évaluation du préjudice mérite d'être signalée dans cette décision. D'abord, la demanderesse fait valoir qu'elle a passé du temps à gérer le départ soudain de cet employé-clé. Elle demande donc un dédommagement pour le temps consacré à gérer ce départ et le recrutement nécessaire au remplacement de l'employé. La Cour considéra qu'il était nécessaire de démontrer que ce chef de préjudice découlait bien d'une faute contractuelle ou extracontractuelle et qu'il découlait directement de cette faute⁶³ selon les standards habituels du Code civil⁶⁴. Or, la Cour considère que le départ d'un employé et les conséquences administratives qu'elles engendrent ne sont pas réparables, car elles sont liées à tout départ d'un employé, même s'il respecte ses obligations. Cela n'est pas la conséquence directe et immédiate d'une faute⁶⁵. D'ailleurs, la Cour affirme qu'il n'y a pas de faute de concurrence déloyale⁶⁶. Elle précise :

Aucune preuve n'établit que Raymond et/ou Centre Jardin ou Drainage se soient livrés, outre ce que déjà mentionné, à des manœuvres déloyales tels le dénigrement, les fausses représentations ou tromperies ni que les fournisseurs et les clients aient requis d'Anctil la renégociation de leur entente de prix. En d'autres mots, les fournisseurs et les clients en ce début de saison s'inquiètent des services que leur rendra Anctil vu le départ de leur homme clé, celui à qui ils s'adressaient au

une liste de prix compétitifs visant directement à concurrencer Anctil. Il s'agit d'une concurrence déloyale ».

62. *Id.*, par. 53, la Cour précise : « Que le résultat ne soit pas celui escompté n'a pas d'importance dans la mesure où la démarche a été tentée ».

63. *Id.*, par. 75.

64. Art. 1607, 1611 et 1613 C.c.Q.

65. *J. Anctil inc. (Groupe Anctil, division environnement) c. Raymond*, *supra*, note 13, par. 76.

66. *Id.*, par. 77.

quotidien pour répondre à leurs besoins et en qui ils avaient entière confiance.⁶⁷ (Nous soulignons)

L'exigence d'une preuve supplémentaire d'un acte de concurrence déloyale est intrigante. La Cour explique que cette position vise à éviter une double indemnité qui se cumulerait avec celle déjà allouée pour absence de délai de congés⁶⁸. Cependant, la concurrence déloyale contractuelle ou extracontractuelle, selon qu'elle est reprochée à l'ex-employé ou au concurrent, est bien démontrée par la Cour au paragraphe 65, tel que nous l'avons mentionné plus haut. Même s'il est compréhensible que les conséquences administratives du départ de l'employé soient compensées au titre de l'absence de délai de congés, il reste que la demanderesse a été perturbée dans ses activités commerciales puisque les clients et les fournisseurs s'inquiétaient de ce départ. Avec respect pour la Cour, il y avait un préjudice immédiat et direct à indemniser en tant que suite de l'acte de concurrence déloyale de son concurrent (complicité de violation de la clause de non-concurrence) et anti-contractuel de l'ex-employé (violation de la clause de non-concurrence). La Cour considéra finalement que la demanderesse cherchait en réalité une indemnisation pour « ses troubles, ennuis et inconvénients qui résultent directement de la subtilisation d'informations confidentielles et de l'usage de celles-ci par les défendeurs »⁶⁹. La Cour conclut que :

[81] Il est admis que ce type de dommages peut être réclamé par une personne morale puisqu'il ne s'agit pas de l'indemniser pour le stress, l'humiliation ou autre poste similaire qui s'adresse qu'à une personne physique.

[82] Vu la preuve présentée, il est difficile de déterminer le temps réellement consacré aux tâches. Dans les circonstances, le Tribunal estime raisonnable d'octroyer 5 000 \$ sous ce chef de réclamation.

Or, cette réparation vient indemniser, à notre avis, la faute de concurrence déloyale ou anti-contractuelle des défendeurs, puisque le vol et l'usage de ces informations par les défendeurs se rangent sous les qualificatifs de concurrence déloyale ou de concurrence anti-contractuelle.

Ceci étant dit, l'élément le plus marquant au titre des préjudices est celui touchant les frais de justice et d'enquête liés à

67. *Id.*, par. 76.

68. *Id.*, par. 78.

69. *Id.*, par. 80.

l'ordonnance *Anton Piller*. De manière originale, la Cour offre une lecture large du nouvel article 231 C.p.c. Celui-ci dispose à l'aliéna 2 :

L'expertise consiste, en tenant compte des faits relatifs au litige, à donner un avis sur des éléments liés à l'intégrité, l'état, la capacité ou l'adaptation d'une personne à certaines situations de fait, ou sur des éléments factuels ou matériels liés à la preuve. Elle peut aussi consister en l'établissement ou la vérification de comptes ou d'autres données ou porter sur la liquidation ou le partage de biens. Elle peut également consister en la vérification de l'état ou de la situation de certains lieux ou biens.

L'interprétation donnée à cet article est large. La Cour donne ainsi le statut d'expert à des informaticiens et des avocats superviseurs dans le cadre d'une ordonnance *Anton Piller*, car l'objectif est de ranger les frais qui y sont relatifs dans la catégorie des frais de justice afin d'en demander le paiement aux défendeurs :

[113] Cela suffit, de l'avis du Tribunal, pour qualifier l'avocat superviseur indépendant d'expert lorsqu'il veille à ce que l'exécution d'une ordonnance *Anton Piller* et tout ce qui s'y rattache soient effectués avec le plus grand soin possible et en tenant compte des droits et intérêts de toutes les parties concernées.

[115] Force est de conclure que lorsqu'il agit dans le cadre de l'exécution d'une ordonnance *Anton Piller*, il le fait à titre d'expert. Son travail permet d'éclairer le tribunal et de l'aider dans l'appréciation d'une preuve tout comme il peut être appelé à donner, entre autres, son avis sur la fiabilité de certains éléments de preuve recueillis au cours de ses recherches ou expliquer l'absence d'un tel élément.

[116] En pratique, puisque les ordonnances *Anton Piller* sont généralement sollicitées *ex parte* avant l'introduction de l'instance, il va de soi que les experts proposés en telle matière sont choisis à l'avance par la partie demanderesse et proposés au juge lors de la représentation sur le bien-fondé de l'ordonnance recherchée. Il appartient au tribunal selon l'article 232 n.C.p.c. de convenir de la nécessité des experts proposés et à les autoriser, le cas échéant. Les frais de ces experts étant nécessairement assumés en premier lieu par la partie demanderesse, elle pourra éventuellement en réclamer le remboursement à titre de frais de justice sous l'article 339 n.C.p.c.

Il s'agit là du principal enseignement de cette décision.

4. RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON c. BOURGEOIS, 2018 QCCS 4717 : LE DÉBAUCHAGE MASSIF DE PERSONNEL NE DÉMONTRE PAS LA FAUTE DE DÉSORGANISATION

4.1 Le contexte factuel et juridique

Cette décision clôt cette revue de jurisprudence. Elle est traitée à part en raison de sa spécificité. Elle prend la forme d'une injonction provisoire rendue par la Cour supérieure. Ce n'est pas une décision de fond. Néanmoins, la rareté des faits à l'origine de cette demande mérite d'être signalée. En effet, ce litige oppose des cabinets comptables connus au Québec. Les deux cabinets sont d'ailleurs qualifiés par le juge de concurrents « directs et majeurs »⁷⁰. Sur un total de 22 employés d'un des cabinets, l'autre en a débauché 18. Il est poursuivi par son concurrent pour concurrence déloyale, sollicitation illégale, sabotage et appropriation illégale d'information. Ces nombreuses qualifications sont en réalité un cas caractérisé de désorganisation d'une entreprise rivale, une faute de concurrence déloyale classique lorsqu'elle est commise par le concurrent, mais rare en pratique. On retrouve ici la distinction importante à faire entre la faute de l'employé et la faute du concurrent. La première est contractuelle, la seconde est extracontractuelle. Dans le cadre de la décision commentée, la principale demande se focalise sur l'obligation de non-concurrence des employés débauchés, et particulièrement d'une associée qui était « l'âme dirigeante et unique gestionnaire » du bureau. Cette dernière aurait copié des fichiers confidentiels. Le fondement juridique est alors l'article 2204 C.c.Q, lequel vise l'obligation de non-concurrence des associés. De plus, s'agissant d'une demande d'injonction provisoire, les articles 510 et 511 C.p.c. sont invoqués. L'objectif de cette demande est de faire cesser les actes de concurrence interdits par les contrats de travail des employés et de l'associée.

4.2 La définition de l'urgence

D'abord, cette décision s'attarde sur la notion d'urgence. Comme toute demande d'injonction interlocutoire, il faut démontrer une urgence pour y avoir droit. Or, la Cour explique que lorsque la situation d'urgence perdure et laisse s'installer des effets irréversibles, une partie ne peut plus se tourner vers un juge et invoquer l'urgence⁷¹.

70. *Raymond Chabot Grant Thornton c. Bourgeois*, supra, note 14, par. 1.

71. *Id.*, par. 30.

En l'espèce, une négociation s'était installée entre les parties, différant ainsi l'introduction de l'instance.

La Cour explique :

[27] Certes, les parties se sont accordé un moment pour négocier et pour explorer la possibilité de régler leur différend avant d'avoir recours aux tribunaux. Cela est plus que souhaitable. Le *Code de procédure civile* leur en impose même l'obligation.

[28] Par contre, malgré l'existence de ce devoir de négociation prélitige, l'injonction provisoire demeure de nature conservatoire ou préventive. Il en est ainsi même lorsque les ordonnances d'injonction provisoire sont demandées à la suite de négociations infructueuses.

[29] Ici, le délai à s'adresser au Tribunal pour obtenir des ordonnances a fait en sorte que la situation s'est bien cristallisée et qu'un retour en arrière, dans les faits, ou un arrêt de l'hémorragie n'est pas (plus) envisageable. (Nous soulignons)

L'enseignement est alors que l'urgence impose de s'adresser au tribunal sans délai, malgré l'obligation de négociation prélitige.

4.3 Le rappel du principe de liberté du commerce et l'analyse de la concurrence déloyale

Concernant le point sur la concurrence déloyale, caractérisé ici par ce qui s'apparente à de la désorganisation de l'entreprise rivale, la Cour maintient une vision libérale du commerce au Québec. Cette tendance se constate dans la jurisprudence québécoise en général, mais aussi canadienne. La liberté du commerce l'emporte sur des allégations de concurrence déloyale. Cette décision en est le témoignage. Malgré le déplacement de 18 employés sur 22 vers son concurrent, la demanderesse se voit refuser la qualification de concurrence déloyale. Le déplacement d'employés n'est pas de la concurrence déloyale⁷². Le tribunal ajoute qu'il ne souhaite pas s'ingérer dans le cours des affaires d'une entreprise⁷³. Cette position a aussi été adoptée dans une autre décision cette année⁷⁴. La Cour rappelle que les comptables ont une obligation déontologique de respecter les choix des clients,

72. *Id.*, par. 19.

73. *Id.*, par. 22.

74. Benjamin LEHAIRE, « Commentaire sur la décision *Groupe de sécurité Garda c. Corps canadien des commissionnaires (Division du Québec)* – Une entreprise ne peut pas utiliser l'action en concurrence déloyale dans un but commercial qui détourne les tribunaux des fins de la justice », dans *Repères*, avril 2018,

lesquels sont libres de choisir leur comptable⁷⁵. Cela correspond à la liberté du commerce telle qu'elle fut affirmée par la jurisprudence *Mutuelle du Canada*⁷⁶. Dans la décision *Pitl* commentée plus haut, on retrouvait les mêmes arguments, à savoir que le client, ou le patient en l'occurrence, était libre de choisir son professionnel. Avec respect pour la Cour, l'argument consistant à affirmer que le départ d'une associée ne résulte pas d'un stratagème de désorganisation qualifiable de concurrence déloyale « concocté »⁷⁷ par le concurrent est erroné selon notre droit civil. En effet, cette façon d'exprimer la situation litigieuse laisse entendre que la faute devait être intentionnelle. Or, il est admis que la faute civile n'a pas à être volontaire ou à chercher à porter atteinte à la victime de façon consciente⁷⁸.

5. CONCLUSION

Cette année encore, les décisions commentées témoignent de la volonté judiciaire de maintenir la liberté de la concurrence. La volonté des juges est d'assurer que la libre entreprise soit assurée et préservée d'attaques injustifiées devant les tribunaux. Sans doute, la volonté de préserver la liberté du travail, étroitement liée aux aspects de concurrence en matière contractuelle, commande la plus grande prudence à l'endroit de ces litiges. Sanctionner les mouvements d'employés, c'est limiter la liberté du travail et nuire à l'économie. Néanmoins, on observera que la faute extracontractuelle de concurrence déloyale n'est pas utilisée pour sanctionner la complicité active ou passive des concurrents impliqués dans ces litiges. Laisser se perpétrer des actes déloyaux pour préserver la liberté du commerce peut tout aussi bien nuire à l'économie. Si le préjudice concurrentiel est licite, comme l'a précisé la décision *Mutuelle du Canada* de 1992, les juges doivent veiller à ce que cette licéité ne se transforme pas en blanc-seing pour que les entreprises se livrent une concurrence sans contrôle. Il faut rappeler que si la *Loi sur la concurrence* prévoit un encadrement précis de certains comportements sur le marché, sous le contrôle d'une autorité de concurrence, le Bureau de la concurrence, il en va autrement en matière de concurrence déloyale. En cette matière, la liberté prime, mais le juge assure une police concurrentielle salutaire pour l'économie et les marchés de petite taille. Il est important que les juges aient cette idée en tête lorsqu'un litige leur est

EYB2018REP2441 (La référence); Voir la décision *Garda c. Corps canadien des commissionnaires (Division du Québec)*, 2018 QCCS 344.

75. *Raymond Chabot Grant Thornton c. Bourgeois*, *supra*, note 14, par. 48.

76. *Id.*, par. 47.

77. *Id.*, par. 49.

78. Jean-Louis BAUDOIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, *La responsabilité civile*, tome 1, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 180, par. 1-187.

soumis. Cette revue de jurisprudence montre que, parfois, le contrôle judiciaire se fait au niveau contractuel sans chercher davantage une responsabilité du concurrent. Les décisions *Anctil* et *Raymond Chabot* en témoignent. Dans la décision *Pitl*, le litige portait seulement sur l'application d'une clause générique de non-concurrence dans le domaine de la santé. L'analyse strictement contractuelle était donc conforme au droit et nécessaire pour préserver la liberté du travail du professionnel et la liberté de choix des clients. Cependant, dans les décisions *Anctil* et *Raymond Chabot*, l'implication du concurrent aurait mérité un examen plus approfondi.

Enfin, dans un tout autre registre, les décisions *Energizer* et *Buckingham* nous ont rappelé des principes essentiels en matière de *passing-off*. On aura néanmoins pris note que les concessionnaires automobiles n'ont pas un achalandage distinct de celui des marques vendues et que l'utilisation de références géographiques dans le nom commercial de la concession est admise et parfaitement légale dans ce secteur. Par ailleurs, l'utilisation d'une référence à une marque de commerce d'un concurrent direct qui permettrait une association inconsciente dans l'esprit du consommateur constitue l'emploi de la marque de commerce d'un autre.