

Le « passing off » élargi : quels fondements pour quelles applications ?

Andrée-Anne Jeansonne et Caroline Jonnaert*

INTRODUCTION	359
1. « PASSING-OFF » : UN RAPPEL	360
1.1 À l'origine.	360
1.2 Le recours aujourd'hui	362
1.3 Éléments constitutifs	363
1.3.1 Achalandage	363
1.3.2 Représentation trompeuse	365
1.3.3 Dommages.	366
2. « EXTENDED PASSING-OFF »	367
2.1 Des boissons réinventées	367
2.2 Des ballons améliorés	368
3. « PASSING-OFF » ÉLARGI AU CANADA	370

© Andrée-Anne Jeansonne et Caroline Jonnaert, 2017.

* Avocatess du cabinet Legault, Joly, Thiffault. Cet article est tiré de la conférence du même titre donnée par Caroline Jonnaert au Regroupement des praticiens en marques de commerce (RPM) en janvier 2017. Merci à Andrée-Anne Jeansonne pour sa collaboration dans l'adaptation de cette conférence sous forme d'article.
[Note de la rédaction : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

3.1	Revue jurisprudentielle non exhaustive	370
3.1.1	Endossement par des célébrités	370
3.1.1.1	Affaire <i>Krouse</i>	371
3.1.1.2	Affaire <i>Athans</i>	372
3.1.2	Affiliation et association	373
3.1.2.1	Affaire <i>Visa</i>	374
3.1.2.2	Affaire <i>Greystone</i>	375
3.1.3	Approbation, autorisation, endossement... et concours promotionnels	377
3.1.4	Fantasyland et la question de l'autorisation	380
3.1.5	« Licensing » et l'affaire <i>Crocodile Dundee</i>	381
3.2	Que retenir ?	382
3.2.1	Incidence des secteurs d'activités	383
3.2.2	Au-delà de la représentation trompeuse	383
4.	CONSIDÉRATIONS ADDITIONNELLES	387
4.1	Parodie	387
4.2	Incidence des réserves	389
	CONCLUSION	392

INTRODUCTION

Dans quelle mesure une entreprise peut-elle faire allusion à la marque d'un tiers lors de la promotion de ses propres biens ou services, particulièrement lorsqu'une telle référence pourrait donner l'impression erronée d'un lien entre ces entités ?

Ce type de référence soulève plusieurs questions juridiques, incluant celle du « passing off » élargi. Ce recours vise les situations au cours desquelles un annonceur laisse croire, à tort, que ses produits ou services sont approuvés, autorisés ou endossés (*endorsed*) par un tiers, ou encore simplement qu'il existe un lien entre les entreprises en cause.

Récemment, la question du « passing off » élargi a été abordée aux États-Unis dans l'affaire *Lions Gate Entertainment Inc v TD Ameritrade Holding Corporation*¹. Plus particulièrement, en 2015, Lions Gate Entertainment Inc (faisant affaires sous Lionsgate) (« Lionsgate ») entreprit une poursuite à l'encontre de la TD Ameritrade Holding Corporation (« TD Ameritrade »)². Lionsgate reprochait à TD Ameritrade l'utilisation du slogan « Nobody puts your old 401(k) in the corner », et d'une image illustrant une tirelire sautant dans les bras d'un homme dans un mouvement de portée. Ces éléments étaient utilisés dans le cadre d'une campagne publicitaire de la TD Ameritrade. Il s'agissait bien sûr d'un clin d'œil à la fameuse réplique « Nobody puts baby in the corner » du film « Dirty Dancing » (dont Lionsgate est titulaire des droits). Selon Lionsgate, cette référence était de nature à donner l'impression erronée que la campagne avait été autorisée par le studio ou encore que les parties étaient liées. En mars 2016, un juge américain rejeta toutefois le recours en « passing off » élargi, estimant que rien dans la publicité ne suggérait un tel lien³.

1. *Lions Gate Entertainment Inc v TD Ameritrade Services Company Inc*, USDC, CD California, August 1, 2016.

2. La poursuite était notamment basée sur les recours en « passing off » et en dilution.

3. La décision a été portée en appel pour la question de la dilution.

Au Canada, nous disposons de peu de décisions abordant la notion de « passing off » élargi (particulièrement dans un cadre publicitaire). C'est dans ce contexte que nous proposons d'étudier cette notion et, à la lumière des décisions rendues en la matière, d'en décrire ses fondements et ses applications.

En particulier, nous rappellerons dans un premier temps les principes généraux applicables en matière de « passing off » classique. Nous discuterons aussi brièvement de ce que les tribunaux et la doctrine désignent parfois comme le « extended passing off ». Nous nous pencherons ensuite sur la notion de « passing off » élargi au Canada, en présentant certaines décisions ayant abordé la question. Enfin, nous discuterons de quelques éléments additionnels à prendre en considération dans le cadre d'un recours en « passing off ».

1. « PASSING-OFF » : UN RAPPEL

1.1 À l'origine

Il semble que le recours en « passing off » (aussi désigné « tromperie commerciale » et « commercialisation trompeuse ») ait été énoncé pour la première fois⁴ dans l'arrêt *Perry v Truefitt*⁵ où la Chambre des lords a posé le principe suivant :

[traduction] Une personne ne saurait vendre ses produits en les faisant passer pour ceux d'une autre personne.⁶

À cette époque, l'intention de tromper était requise ; de nos jours toutefois, il n'est plus requis de démontrer une intention frauduleuse, malicieuse ou même négligente⁷. Les tribunaux exigeaient aussi que les parties exercent dans le même secteur d'activités⁸. Cette exigence n'est plus requise aujourd'hui, mais, comme nous le verrons plus loin, cet « assouplissement » comporte son lot de défis pour le demandeur.

4. Voir *Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc*, [1992] 3 RCS 120 [*Ciba-Geigy*] et Kelly Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4^e éd, feuilles mobiles (Toronto, Thomson Reuters Carswell, 2002) Chapter 4 – Passing Off [Gill].

5. *Perry v Truefitt*, (1842) 6 Beav 66, 49 ER 749.

6. *Ibid.*

7. «There is no requirement that the defendant's actions be intentionally fraudulent, malicious, or even negligent. The tort of passing-off is complete without reference to the defendant's state of mind.», *Dentec Safety Specialists Inc v Degil Safety Products (1989) Inc*, 2012 ONSC 4721, au para 9.

8. Barry Gamache, « Passing off, Section 7 of the Trademarks Act » (2010), en ligne : <<http://www.robic.ca/admin/pdf/892/404E-BGA-2010.pdf>> [Gamache].

Ce recours visait essentiellement trois objectifs. D'abord, le recours visait à protéger l'achalandage :

[traduction] Les tribunaux ont hésité entre deux conceptions de l'action en « *passing off* » soit en tant que recours en cas de violation du quasi-droit de propriété sur un nom commercial ou une marque de commerce et en tant que recours, analogue à l'action pour tromperie, pour atteinte au droit personnel à une protection contre tout préjudice découlant d'une concurrence frauduleuse. *Le véritable fondement de l'action est que le « passing off » porte atteinte au droit de propriété du demandeur sur l'achalandage de son entreprise* ». ⁹ (Les italiques sont nôtres)

Nous discuterons plus en détail de la notion d'« achalandage » à la section 1.3.1 de cet article. Pour l'instant, mentionnons simplement qu'il s'agit d'un terme large, englobant non seulement la clientèle, mais également la réputation et le « pouvoir d'attraction qu'exerce un commerce donné sur la clientèle » ¹⁰.

Ensuite, le recours en « *passing off* » visait à empêcher la concurrence déloyale, c'est-à-dire l'usurpation du travail d'autrui. Enfin, l'action en « *passing off* » avait pour objectif de protéger le consommateur :

[traduction] Il ne devrait jamais être perdu de vue que les litiges en matière de [...] concurrence déloyale concernent l'intérêt public. Le recours vise à protéger la réputation d'un commerçant, non seulement dans son intérêt personnel, mais aussi pour que le consommateur ne puisse pas être frauduleusement incité à acheter les produits de A quand il veut acheter ceux de B. ¹¹

À l'origine donc, le recours visait à interdire le fait pour un concurrent de faire passer intentionnellement ses produits ou services pour ceux d'un autre, et d'ainsi créer de la confusion dans l'esprit du consommateur quant à l'origine des produits ou services. La théorie du « *passing off* » a par la suite évolué afin de couvrir d'autres formes de représentations trompeuses, ainsi que des situations où les parties ne sont pas nécessairement concurrentes. Malgré cette évolution, le

9. John W. Salmond, *Salmond's Law on Torts*, 17^e éd (Londres, Sweet & Maxwell, 1977), à la p 403, cité dans *Consumers Distributing Co c Seiko*, [1984] 1 RCS 583.

10. *Ciba-Geigy*, *supra* note 4.

11. *General Baking Co v Gorman*, 3 F.2d 891 (1^{er} Cir 1925) à la p 893, cité dans *Ciba-Geigy*, *supra* note 4.

recours semble toujours viser les mêmes objectifs, ce qui en délimite ainsi la portée comme nous le verrons plus loin.

1.2 Le recours aujourd'hui

Aujourd'hui, le recours en « passing off » trouve sa source statutaire à l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*¹² (la « Loi »), ainsi que dans le droit commun de la responsabilité civile (sous l'article 1457 *Code civil du Québec*¹³) au Québec et en vertu de la « common law » dans les autres provinces.

L'article 7 de la Loi prévoit trois situations de « passing off ». D'abord, l'alinéa 7b) de la Loi interdit le fait pour une personne de diriger l'attention sur ses produits, ses services ou son entreprise en confondant le public sur la source, l'origine des produits¹⁴ ; il s'agit pour nous du « délit de confusion ». Ensuite, l'alinéa 7c) de la Loi prohibe le fait de faire passer d'autres produits ou services que ceux commandés ou demandés¹⁵ ; c'est selon nous le « délit de substitution »¹⁶. Enfin l'alinéa 7d) de la Loi prohibe le fait pour une personne de faire des représentations fausses et trompeuses sur certains aspects des produits et services qu'elle offre¹⁷ ; c'est ce que nous désignons « délit de représentation trompeuse ».

12. *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la « Loi »).

13. *Code civil du Québec*, RLRQ c C-1991.

14. « Nul ne peut : [...] b) appeler l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre ; [...] », al 7b) de la Loi.

15. « Nul ne peut : [...] c) faire passer d'autres produits ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés ; [...] », al 7c) de la Loi.

16. Certains ont questionné la pertinence de cette disposition au sein de l'article 7 de la Loi :

« Section 7(c) is a curious provision to be armed with a civil sanction by way of damages when one already exists in the ordinary law of contract. The provision refers to substitution of other goods for those ordered or requested, but there is always the right to reject upon discovery of the substitution, and if the substituted goods are knowingly accepted there would appear to be no relief. If s. 7(c) purports to give additional relief even if the substituted goods are knowingly accepted, where are the damages? Or does the provision envisage damages arising from failure to deliver the proper goods in time? If so, there is the usual remedy for breach of contract. I can see s. 7(c) in the context of a regulatory regime subject to supervision by a public authority, but its presence under the sanction of a private civil remedy merely emphasizes for me federal intrusion upon provincial legislative power.» Gill, *supra* note 4.

17. « Nul ne peut : [...] d) employer, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fautive sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde :

i. soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,

Selon nous, le délit de confusion (alinéa 7b) de la Loi) est une codification du recours classique en « *passing off* » qui interdit de faire passer ses produits ou services pour ceux d'un autre. Par souci de clarté toutefois, nous désignerons uniquement le recours sous le vocable « *passing off* ». C'est la forme étendue de ce recours qui nous intéresse dans le cadre de cet article.

1.3 Éléments constitutifs

Aujourd'hui, on reconnaît que les trois éléments nécessaires à une action en « *passing off* » sont ceux énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc*¹⁸ :

- a) l'existence de l'achalandage ;
- b) la déception du public due à une représentation trompeuse ; et
- c) des dommages actuels ou probables.

Certains tribunaux ont établi des critères légèrement différents lorsque le recours est fondé sur l'alinéa 7b) de la Loi¹⁹. Toutefois, « ces décisions ne font pas ressortir clairement si une approche est plus favorable que l'autre »²⁰.

1.3.1 Achalandage

Premièrement, le demandeur dans une action en « *passing off* » doit établir l'existence d'un achalandage ou d'une réputation associée à ses produits ou services :

[...] il doit établir l'existence d'un achalandage ou d'une réputation relativement aux produits ou services qu'il fournit en raison du fait que le public associe, dans son esprit, la présentation particulière (qu'il s'agisse simplement d'une marque de commerce ou d'une description commerciale, ou des caractéristiques particulières de l'étiquetage ou de l'emballage) des produits ou des services qui lui sont offerts à ceux du demandeur, de sorte que cette présentation est reconnue par le

ii. soit leur origine géographique,

iii. soit leur mode de fabrication, de production ou d'exécution. », al 7d) de la Loi.

18. *Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc*, supra note 4.

19. Voir par exemple *Top Notch Construction Ltd v Top-Notch Oilfield Services Ltd*, (2001) 13 CPR (4th) 515 (CFPI).

20. Jean-Philippe Mikus, « La protection des marques de commerce notoires au Canada » dans *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle 2004* (Montréal, Éditions Yvon Blais, 2004).

*public comme constituant un caractère distinctif des produits ou services du demandeur.*²¹ (Les italiques sont nôtres)

La « présentation particulière » peut prendre différentes formes : il peut s'agir d'un nom commercial, d'un signe distinctif²² ou d'une marque de commerce (enregistrée ou non), incluant les titres distinctifs²³. Mais peu importe sa forme, pour être protégeable, cette « présentation particulière » se doit d'être distinctive, en ce sens qu'elle doit permettre aux consommateurs d'identifier la source de produits ou services. Ce caractère distinctif est fondamental en droit des marques :

[...] les marques de commerce servent à indiquer, de façon distinctive, la source d'un produit, d'un procédé ou d'un service, afin qu'idéalement les consommateurs sachent ce qu'ils achètent et en connaissent la provenance. La définition de l'expression « marque de commerce », à l'art. 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, confirme l'accent que le marché et le public mettent sur le caractère distinctif de la marque [...]. *La raison d'être d'une marque de commerce se situe dans son caractère distinctif, car seule une marque distinctive permet aux consommateurs de connaître la source des marchandises.*²⁴ (Les italiques sont nôtres)

21. *Reckitt & Colman Products Ltd. c Borden Inc.*, [1990] 1 All ER 873 [*Reckitt*].

22. « « signe distinctif » Selon le cas :

a) façonnement de produits ou de leurs contenants ;

b) mode d'envelopper ou emballer des produits, dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d'autres. », art 2 de la Loi.

Voir également l'article 13 de la Loi concernant l'enregistrabilité d'un signe distinctif en vertu de la Loi.

23. Les annonceurs font parfois référence ou allusion à des titres de tiers dans leurs campagnes publicitaires. Par exemple, il y a quelques années, un annonceur avait utilisé le slogan « Le fabuleux festin d'Émilie Poulet », probablement comme clin d'œil au titre « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ». Ce type de référence soulève la question de la protection des titres en vertu du droit des marques. Ici, notre objectif n'est pas de nous prononcer sur la légalité du « clin d'œil » cité en exemple, mais plutôt de rappeler qu'un titre peut être protégeable en vertu du droit des marques. En principe, un titre sera protégé comme marque de commerce s'il est employé pour distinguer les produits ou services de son titulaire. Dans l'affaire *Drolet c Stiftung Gralsbotschaft*, (2009) 85 CPR (4th), la Cour fédérale est venue tempérer ce principe. Suivant cette décision, le titre d'une œuvre unique ne serait pas protégeable à titre de marque de commerce, car celui-ci serait intrinsèquement descriptif de l'œuvre. À l'inverse, le titre d'une série d'œuvres pourrait être protégé comme marque de commerce.

24. *Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, par. 39.

Le fait que les consommateurs reconnaissent une marque comme étant la source des produits ou services est au cœur de la signification du « caractère distinctif »²⁵. Cette notion de source est centrale en droit des marques et cela se reflète notamment dans le second élément à prouver dans la cadre d'une action en « *passing off* » : la représentation trompeuse.

1.3.2 Représentation trompeuse

Le second élément à établir est que le défendeur a fait « une représentation trompeuse au public qui l'amène ou est susceptible de l'amener à croire que ses produits ou services sont ceux du demandeur »²⁶. On requiert donc que la représentation trompeuse crée une confusion quant à la source, quant à l'origine des produits ou services :

[By] recognizing that trade source is the essence of the passing-off action, it follows that, *for a misrepresentation to be actionable it must be a misrepresentation as to source*. In other words, the use of the same or confusingly similar indicia as the plaintiff must create the likelihood that some of the relevant market will confuse the source of the defendant's wares, services or business.²⁷ (Les italiques sont nôtres)

Par ailleurs, lors de l'analyse de la représentation trompeuse, les tribunaux sont généralement guidés par le test de confusion établi au paragraphe 6(5) de la Loi²⁸. De plus, dans le cadre d'un recours de « *passing off* » entrepris sous le régime de « *common law* », le critère

25. « That the relevant market recognize the indicia as indicating one trade source is the essence of the meaning of distinctiveness. » Gill, *supra* note 4.

26. *Reckitt*, *supra* note 21.

27. Gill, *supra* note 4. Sur la question de la confusion, voir également *Eli Lilly & Co c Novopharm Ltd*, [2001] 2 CF 502 [*Eli Lilly*].

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

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus ;
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage ;
- c) le genre de produits, services ou entreprises ;
- d) la nature du commerce ;
- e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. », para 6(5) de la Loi.

Voir par exemple *Agros Trading Confectionery SP.Z.O.O. v K-Max Corp*, 2015 ONSC 3166 [*Agros*].

de représentation trompeuse pourra être établi même si la conduite du défendeur n'implique pas l'usage d'une marque confusément similaire à celle du demandeur, alors qu'un recours entrepris en vertu de l'alinéa 7b) de la Loi nécessitera l'emploi²⁹ d'une marque identique ou confusément similaire à celle du demandeur³⁰.

Enfin, la représentation trompeuse devra être prouvée dans le « marché pertinent » des produits ou services en cause. En matière de publicité, il peut arriver qu'un annonceur réfère à un tiers n'œuvrant pas dans le même secteur d'activités (par exemple dans le cadre d'un concours où le prix offert n'a pas de lien avec les activités de l'organisateur du concours). En pareil cas, quel sera le « marché pertinent » ? Lorsque les parties exercent dans des secteurs distincts, le marché pertinent sera constitué des consommateurs qui utilisent ou qui utiliseraient les produits/services du défendeur sous l'élément protégeable contesté³¹. Par exemple, dans le cadre d'un concours suggérant erronément une association entre le défendeur (l'organisateur du concours qui est un fabricant de boissons gazeuses) et le demandeur (une ligue professionnelle de sport), il faudra établir la représentation trompeuse dans le marché du défendeur (c'est-à-dire auprès des consommateurs de boissons gazeuses qui ont été exposés à la promotion)³².

1.3.3 Dommages

Le troisième élément à démontrer dans le cadre d'un recours en « passing off » est la preuve de dommages actuels ou probables³³. Les dommages peuvent être constitués, entre autres, de la perte de

29. Dans l'affaire *Albian Sands Energy Inc. c. Positive Attitude Safety System Inc.*, 2005 CAF 332, la Cour d'appel fédérale a déclaré que, pour qu'il y ait violation de l'alinéa 7b) de la Loi, il est nécessaire de démontrer un « emploi » en vertu de l'article 4 de la Loi.

30. « In common law passing off actions, the misrepresentation criteria may be satisfied by establishing conduct not involving the use of a confusing trade-mark. [...] the statutory cause of action for passing off is only triggered when the defendant uses an identical or confusing trade-mark. », Gamache, *supra* note 8. À titre d'illustration où aucune marque du demandeur n'a été utilisée, voir *National Hockey League v Pepsi-Cola Canada Ltd*, [1992] BCJ 1221 [LNH].

31. Gill, *supra* note 4.

32. LNH, *supra* note 30.

33. « Suivant la *Loi sur les marques de commerce*, la preuve de la probabilité de dommages résultant de la commercialisation trompeuse suffit. Cependant, les actions prises en vertu de l'article 1457 C.c.Q. requièrent nécessairement la preuve du dommage vu le libellé explicite de cet article », Alexandra Steele, « Tromperie commerciale et passing-off : développements récents » dans *Développements récents en propriété intellectuelle 2003* (Montréal, Éditions Yvon Blais, 2003) [Steele].

clientèle ou de ventes subie par la partie demanderesse en raison de la tromperie commerciale. Cette preuve s'établira sans doute plus facilement lorsque les parties sont en concurrence que lorsqu'elles œuvrent dans des secteurs d'activités distincts. Dans ce dernier cas, nous croyons que la perte de contrôle sur sa marque et sa réputation pourrait constituer une preuve de dommage³⁴.

À la lumière de ce qui précède, il peut paraître difficile de voir comment le recours en « *passing off* » trouve application dans le cadre de publicités suggérant erronément une approbation, une autorisation ou un endossement. En outre, la notion de représentation trompeuse semble davantage s'appliquer aux cas où un commerçant fait passer ses produits pour ceux d'un concurrent en utilisant, par exemple, un emballage confusément semblable³⁵. Pourtant, les tribunaux ont élargi la portée du recours classique en « *passing off* » afin de couvrir davantage de représentations trompeuses, incluant celles suggérant un lien avec un tiers.

2. « **EXTENDED PASSING-OFF** »

Lorsque les tribunaux ou la doctrine discutent de l'évolution du recours en « *passing off* » (ou « *extended passing off* » en anglais), il est souvent fait référence à trois décisions britanniques, à savoir les affaires *Bollinger*³⁶, *Erven Warnink*³⁷ et *Spalding*³⁸.

2.1 Des boissons réinventées

Dans les deux premières affaires (*Bollinger* et *Erven Warnink*), les tribunaux ont élargi la portée du « *passing off* » afin d'englober les représentations trompeuses quant aux caractéristiques et à la

34. Voir par exemple *Orkin Exterminating Co v Pestco Co of Canada* (1985), 50 OR (2d) 726. Dans cette affaire, la défenderesse utilisait la marque de la demanderesse dans un marché où la demanderesse n'avait jamais fait affaires. L'utilisation de la marque par la défenderesse constituait un obstacle à la demanderesse pour pénétrer le marché, d'où la reconnaissance par le tribunal que la perte de contrôle sur sa marque est un préjudice. À noter que cette affaire s'inscrivait dans un contexte où les parties exerçaient dans des secteurs d'activités semblables. À première vue, nous pensons que ce type de dommage pourrait également s'appliquer à des situations où les parties ne sont pas en concurrence. Voir également *Sleep Country Canada Inc c Sears Canada Inc*, 2017 CF 148.

35. Voir par exemple *Agros*, *supra* note 28.

36. *Bollinger v Costa Brava Wine Co (No. 1)*, [1959] 3 All ER 800.

37. *Erven Warnink Besloten Vennootschap v J. Townend & Sons (Hull) Ltd*, [1979] A.C. 731 [*Erven Warnink*].

38. *A.G. Spalding & Bros v A.W. Gamage Ltd*, (1915) 32 RPC 273 [*Spalding*].

composition d'un produit. L'alinéa 7d) de la Loi serait une codification de ces deux décisions³⁹.

Dans chacune de ces affaires, la preuve démontrait que les marques des demanderesse (CHAMPAGNE et ADVOCAAT) avaient acquis une réputation et que ces dénominations permettaient de distinguer les produits des demanderesse en raison de leurs caractéristiques ou compositions particulières. Or, les défenderesse utilisaient les termes SPANISH CHAMPAGNE et ADVOCAAT en association avec des produits qui ne comportaient pas ces caractéristiques ou compositions particulières.

De l'avis des tribunaux, l'utilisation des dénominations SPANISH CHAMPAGNE et ADVOCAAT par les défenderesse constituait une représentation trompeuse. Les tribunaux ont sanctionné ces agissements sur la base d'un recours en « passing off », en indiquant qu'il n'est pas permis d'associer son produit à un nom ou une description n'ayant aucun lien naturel avec ce produit, de manière à tirer profit de l'achalandage⁴⁰ et de la réputation acquis par un produit auquel cette description s'applique vraiment. Les tribunaux ont donc élargi la portée du recours en « passing off » dans ces deux affaires. Toutefois, cette forme étendue ne nous apparaît pas particulièrement pertinente pour le cas de figure qui nous intéresse (représentation trompeuse quant à un lien entre les parties).

2.2 Des ballons améliorés

Dans l'affaire *Spalding*, la Chambre des lords avait à étudier une situation où la défenderesse (« Gamage ») vendait des ballons de football que la demanderesse (« Spalding ») avait cessé de fabriquer, en les faisant passer pour le produit amélioré récemment lancé sur le marché par cette dernière.

Plus particulièrement, Spalding avait cessé la mise en marché de ses ballons de marque ORB et les avait remplacés par un nouveau modèle qu'elle promouvait en indiquant qu'ils étaient les ballons ORB améliorés (« IMPROVED ORB FOOTBALL » et « ORB SPECIALLY TESTED »). Gamage avait décidé de vendre les ballons ORB mis au rebut. Dans ses publicités, elle présentait ces ballons comme étant

39. « Subsection 7(d) is the statutory enactment of what is now sometimes referred to as the extended form of common law passing off, typified by *Bollinger v Costa Brava and Erven Warnink B.V. v J. Townend & Sons (Hull) Ltd.*, and similar cases. » Gill, *supra* note 4.

40. Ces décisions sont également reconnues pour avoir introduit la notion de « shared goodwill » en ce sens que l'achalandage n'a pas à se rattacher à une source unique.

les ballons ORB améliorés. Spalding avait alors intenté un recours en « *passing off* », en demandant notamment que le défendeur cesse de faire passer des ballons de qualité inférieure pour ses nouveaux ballons.

Après avoir discuté des éléments constitutifs du recours⁴¹, la Chambre des lords a expliqué que, pour déterminer s'il y a « *passing off* », il faut se demander si l'usage de la marque de Spalding par la défenderesse est de nature à tromper le public. Sur ce point, la Chambre des lords a discuté de deux types de représentations trompeuses, reconnaissant ainsi une forme plus étendue du recours classique en « *passing off* » :

[traduction] A ne peut, sans violer les droits de B, faire passer pour des produits de B des produits qui ne sont pas ceux de B, ni faire passer pour des produits de B d'une catégorie ou d'une qualité particulière des produits de B qui ne sont pas de cette catégorie ou qualité. Dans chaque cas, c'est précisément là le tort qu'on essaie de faire réparer dans une action en « *passing off* ». ⁴²

Appliquant ces principes au cas sous étude, la Chambre des lords a conclu qu'il y avait « *passing off* » en l'espèce, car Gamage avait utilisé des termes que le public reliait depuis longtemps aux produits de la demanderesse. Or, de tels gestes ne sont pas compatibles avec les pratiques commerciales loyales et honnêtes.

L'affaire *Spalding* est reconnue pour avoir élargi la notion de « *passing off* » classique à des situations où l'on suggère erronément une association entre des parties qui ne sont pas en concurrence directe :

The house of lords decision in *A.G. Spalding & brothers* allowed for the expansion of the doctrine of *passing off* beyond its classical boundaries, *making actionable situations where the*

-
41. Dans son analyse, la Chambre des lords a énoncé les critères applicables en matière de « *passing off* », lesquels sont encore parfois cités pas les tribunaux :
- a) une tromperie préjudiciable
 - b) faite par un commerçant dans le cours de ses affaires
 - c) envers d'éventuels clients ou les consommateurs ultimes des biens ou services fournis par lui
 - d) qui est conçue pour nuire aux affaires ou à l'achalandage d'un autre commerçant et
 - e) qui cause des dommages réels aux affaires ou à l'achalandage du commerçant qui intente l'action.
42. *Spalding*, *supra* note 38, à la p 284.

*defendant's conduct falsely suggests an association with the plaintiff's business, even though the plaintiff and defendant were not competing traders in the same line of business.*⁴³ (Les italiques sont nôtres)

Il s'agit donc d'une décision d'intérêt en droit du marketing puisque, comme nous l'avons indiqué plus haut, il peut arriver que, dans sa publicité, un annonceur fasse référence à un tiers n'œuvrant pas dans le même secteur d'activités que le sien. Pensons simplement au cas de la TD Ameritrade qui a utilisé le slogan « Nobody puts your old 401(k) in the corner », ainsi que l'illustration d'un homme soutenant une tirelire dans un mouvement de portée. Suite à l'arrêt *Spalding*, ce clin d'œil au film « Dirty Dancing » pourrait-il être sanctionné par un recours en « passing off » en droit canadien ? Rien n'est moins sûr, à la lumière des décisions canadiennes en la matière.

3. « PASSING-OFF » ÉLARGI AU CANADA

Bien que la jurisprudence canadienne en matière de « passing off » élargi ne soit pas particulièrement généreuse, nous avons néanmoins retracé quelques décisions d'intérêt discutant de ce concept. Nous les aborderons succinctement dans les prochains développements ; nous discuterons ensuite de certains éléments se dégageant de ces affaires qui nous apparaissent importants.

3.1 Revue jurisprudentielle non exhaustive

Quelques décisions canadiennes ont élargi la portée du « passing off » classique, en ce sens qu'elles ont reconnu que le recours ne se limite pas aux représentations trompeuses où l'un tente de faire passer ses produits/services pour ceux d'un autre. Pour cette raison, nous concentrerons notre analyse sur la notion de « représentation trompeuse » dans les prochains développements.

3.1.1 Endossement par des célébrités

Les tribunaux ont eu l'occasion de se pencher sur la notion étendue du recours en « passing off » et, plus précisément, sur la question de l'endossement par des célébrités dans deux affaires distinctes, lesquelles sont davantage connues en matière de droit à l'image qu'en matière de « passing off » élargi.

43. Gill, *supra* note 4.

3.1.1.1 Affaire Krouse

D'abord, dans l'affaire *Krouse v Chrysler*⁴⁴ (l'« affaire *Krouse* ») Bob Krouse (« Krouse »), un joueur professionnel de football pour les Tiger Cats d'Hamilton, poursuivait le fabricant automobile Chrysler Canada Ltd. (« Chrysler ») pour avoir reproduit son image à des fins commerciales sans son autorisation.

Plus particulièrement, Chrysler distribuait un article promotionnel appelé le « Plymouth Pro Football Spotter » (le « Spotter ») qui se voulait en quelque sorte une carte de pointage pour les fans de football, identifiant les joueurs de la ligue canadienne par leurs noms et leurs numéros de dossard. Il va sans dire que le Spotter faisait également la promotion des automobiles CHRYSLER. Juxtaposée à quatre photographies de voitures de marque CHRYSLER se trouvait une photographie de Krouse parmi d'autres joueurs. La photographie avait été captée par un photographe professionnel dans le cadre d'une partie contre les Alouettes de Montréal. Krouse, photographié dans le feu de l'action, était de dos, mais il était néanmoins identifiable par son numéro de dossard, le numéro 14.

En plus du recours en appropriation de la personnalité, Krouse poursuivit Chrysler en « *passing-off* » en raison de l'utilisation non autorisée de son image. Aux fins de cet article, nous n'analyserons que le recours en « *passing off* ».

Dans sa décision, la Cour d'appel de l'Ontario analysa la question du « *passing off* » sous sa forme classique, mais également sous sa forme « élargie ».

Concernant le recours en « *passing off* » classique, celui-ci échoua, car la Cour jugea que le public cible ne serait pas porté à acheter les produits de Chrysler sur la prémisse que ces derniers auraient été conçus ou produits par Krouse. De plus, la Cour estima que le public cible ne serait pas porté à croire que le Spotter émanait de Krouse :

I have concluded that in this case the tort of *passing-off* would appear to have no application to the claim of the respondent because the buying public would not buy the products of the appellant on the assumption that they had been designed or manufactured by the respondent, nor would the public be understood to have accepted the Spotter as being something designed and produced by the respondent. Finally, the Spotter

44. *Krouse v Chrysler Ltd*, (1973) 13 CPR (2d) 28 (ON CA) [*Krouse*].

was not produced by the appellants to be passed off on the public in competition with a similar product marketed by the respondent.⁴⁵

La Cour se pencha ensuite sur la question du « passing off » élargi. Sur ce point, elle affirma que la publicité, telle que conçue, ne laissait pas croire à un endossement de Krouse par Chrysler :

Such a use of the respondent's image certainly does not suggest an express endorsement by him of the represented products of the appellants as in the case of athletes who appear on television or in the newspaper advertisements driving automobiles and praising their qualities. Nor does it appear to be an endorsement by implication or inference of the automobiles of the appellants. Had the respondent been depicted standing by or sitting in an automobile such an inference might arise, but I do not believe that a reasonable inference of endorsement or approval by the respondent of the appellants' products can be drawn from the presence of the respondent in the photograph included on one side of the Spotter.⁴⁶

Ce passage est intéressant, car la Cour y indique que sa conclusion aurait pu différer si, par exemple, on avait aperçu Krouse au volant d'une voiture de marque CHRYSLER. En effet, de l'avis de la Cour, il serait possible d'inférer un endossement dans un tel cas. Une prudence s'impose toutefois face à ces propos, car il n'est pas certain qu'une telle représentation trompeuse suffise pour avoir gain de cause en vertu d'un recours en « passing off » élargi, comme nous le verrons plus loin.

3.1.1.2 *Affaire Athans*

L'affaire *Athans v Canadian Adventure Camps Ltd*⁴⁷ (l'« affaire Athans ») est une autre affaire ayant analysé la question du « passing off » élargi sous l'angle de l'endossement par des célébrités.

Le demandeur George Athans Jr (« Athans ») était un champion canadien de ski nautique de renommée internationale. Ce dernier faisait la promotion commerciale de son image, en utilisant fréquemment une photographie de lui-même en pleine action. Cette photographie était devenue en quelque sorte la « marque de commerce » d'Athans.

45. *Ibid.*

46. *Ibid.*

47. *Athans v Canadian Adventure Camps Ltd*, (1977) 34 CPR (2d) 126 (ON HC) [*Athans*].

Or, une compagnie souhaitant lancer une colonie de vacances avait utilisé une reproduction stylisée de cette photographie sur sa brochure publicitaire, sans le consentement d'Athans. Celui-ci intenta alors un recours en « *passing off* » et en délit d'appropriation de la personnalité. À nouveau, aux fins de cet article, nous n'analyserons que le recours en « *passing off* ».

La Cour analysa d'abord la question de la réputation du demandeur. Sur ce point, elle remarqua que le ski nautique n'était pas un sport aussi reconnu et populaire que le football, le hockey ou encore le tennis. De ce fait, la Cour estima que la notoriété d'Athans se limitait à un public restreint d'amateurs de ski nautique.

Le juge analysa ensuite la question de la représentation trompeuse. Selon lui, le public auquel s'adressait la brochure de la défenderesse n'était pas susceptible d'identifier la reproduction comme étant la photographie d'Athans. De plus, de l'avis de la Cour, ce public ne serait pas porté à croire qu'Athans participait à la promotion de cette colonie de vacances, malgré la connexité des activités (la pratique du sport de ski nautique). Pour ces raisons, la Cour conclut qu'il n'y avait pas de « *passing off* » élargi en l'espèce.

À la lumière de ces deux premières affaires, il semble que les tribunaux reconnaissent une forme étendue de « *passing off* » qui ne se limite pas aux cas où l'un tente de faire passer ses produits/services pour ceux d'un autre. En effet, dans ces décisions, les tribunaux semblent avoir admis que le « *passing off* » peut également couvrir les situations où l'on tente de laisser croire erronément à un endossement. Malgré cette forme de reconnaissance, la notion étendue du « *passing off* » n'a pas été retenue dans les décisions analysées, car l'utilisation de l'image des célébrités ne donnait tout simplement pas l'impression d'un endossement de l'avis des tribunaux.

3.1.2 *Affiliation et association*

La notion étendue de « *passing off* » peut également trouver application lorsqu'un défendeur laisse faussement croire à une affiliation, une association entre son entreprise et celle du demandeur. Ce cas de figure fut analysé dans les décisions *Visa International Service Assn v Visa Motel Corp.*⁴⁸ (l'« affaire Visa ») et *Greystone Capital Management Inc v Greystone Properties Ltd*⁴⁹ (l'« affaire Greystone »).

48. *Visa International Service Assn v Visa Motel Corp.*, [1983] BCJ 1670, conf par (1984), 1 CPR (3d) 109 [Visa].

49. *Greystone Capital Management Inc v Greystone Properties Ltd.*, (1999) 87 CPR (3d) 43 [Greystone].

3.1.2.1 Affaire Visa

Dans l'affaire *Visa*, la demanderesse était propriétaire de deux marques canadiennes enregistrées, l'une consistant en trois larges bandes horizontales de couleurs bleu foncé, blanc et or, et l'autre consistant en la marque nominale VISA. Les marques étaient notamment enregistrées en liaison avec des cartes bancaires et des services de financement par crédit. La défenderesse, Visa Motel Corporation, était une entreprise œuvrant dans la fabrication de structures modulaires portables et louant également des bureaux portatifs.

Or, la défenderesse avait utilisé les larges bandes horizontales de couleurs bleu foncé, blanc et or sur l'extérieur de ses structures modulaires portables et avait également utilisé la marque nominale VISA comme nom commercial, ainsi que dans ses publicités. La demanderesse intenta donc un recours en violation en vertu de l'article 20 de la Loi⁵⁰, ainsi qu'un recours en « passing off » ; seul ce dernier recours sera analysé aux fins de la présente.

De la cadre de son analyse, la Cour s'est référée à l'affaire *Spalding*⁵¹ discutée ci-dessus, dans laquelle la Chambre des lords a reconnu que le « passing off » ne s'applique pas uniquement aux cas où un commerçant fait passer ses biens pour ceux d'un autre, mais également lorsque l'on fait une représentation trompeuse suggérant une association entre les parties et ce, même si celles-ci exercent dans des secteurs d'activités différents :

The significance of this decision in the law of passing off lies in its recognition that misrepresenting one's own goods as the goods of someone else was not a separate genus of actionable wrong but a particular species of wrong included in a wider genus [...] *where although the plaintiff and the defendant were not competing traders in the same line of business, a false suggestion by the defendant that their businesses were connected with one another would damage the reputation and thus the goodwill of the plaintiff's business.*⁵² (Les italiques sont nôtres)

50. « 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 :

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 ; [...]. », art 20 de la Loi.

51. *Spalding*, supra note 38.

52. *Erven Warnink*, supra note 37, cité dans *Visa*, supra note 48, au para 22.

Notons au passage que la Cour ne s'est pas prononcée sur la question des champs d'activités des parties dans le cadre de son analyse du recours en « *passing off* ». Ce passage de l'affaire *Spalding* pourrait laisser croire que la Cour estimait qu'en l'espèce, les champs d'activités différaient. Pourtant, dans le cadre de son étude du recours en violation de marque de commerce (art. 20 de la Loi), la Cour avait conclu que les services des entreprises se chevauchaient⁵³.

Quoi qu'il en soit, au terme de son analyse, la Cour conclut que l'utilisation par la défenderesse des marques de la demanderesse créait l'impression erronée que les deux entreprises étaient affiliées, ce qui nuirait à l'activité de la demanderesse⁵⁴.

3.1.2.2 Affaire Greystone

Dans l'affaire *Greystone*, la demanderesse était une compagnie offrant des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille, principalement pour les caisses de retraite, avec certains investisseurs institutionnels et privés. La demanderesse exerçait principalement ses activités en Alberta et Saskatchewan.

Quant aux trois défenderesses, il s'agissait de sociétés liées, exploitant ensemble une entreprise de développement et de gestion immobilière. Leur clientèle était essentiellement constituée des fonds de pension de la Colombie-Britannique et de syndicats.

La demanderesse avait commencé à exercer des activités en Colombie-Britannique en employant le nom GREYSTONE en mai 1994, alors que les défenderesses exerçaient leurs activités sous ce nom depuis septembre 1995. Dans ce contexte, la demanderesse intenta un recours en « *passing off* ».

D'abord, la Cour estima que la demanderesse avait établi sa réputation et que la nature des entreprises était semblable. Selon la Cour, les parties étaient en fait des concurrentes en ce qui concerne les investissements immobiliers et la sollicitation de fonds de pension

53. Ce raisonnement peut paraître particulier, les parties œuvrant à première vue dans des secteurs assez différents (une société de crédit et une entreprise œuvrant dans la fabrication de structures modulaires). La Cour expliqua toutefois qu'il en était ainsi puisque la demanderesse offrait ses services sous la marque notoire VISA à un large éventail de commerces, incluant celui de la défenderesse.

54. « The defendants' use of the plaintiff's marks would create a false impression that the plaintiff and the defendants were affiliated with each other in the minds of present customers of the plaintiff thereby damaging the plaintiff's business. » *Visa*, *supra* note 48, au para 26.

pour l'investissement. La Cour expliqua ensuite que la représentation trompeuse pouvait prendre trois formes en l'espèce :

- a) la croyance erronée que la demanderesse et les défenderesses sont la même entité ;
- b) la croyance erronée que les activités de la demanderesse et des défenderesses sont associées ou liées ; et
- c) l'incertitude quant au lien entre la demanderesse et les défenderesses, ce qui amène les particuliers et les organisations à faire des enquêtes supplémentaires.

La Cour reconnut ensuite que le recours en « passing off » ne se limite pas à la confusion quant à la source des produits et des services, mais qu'il peut s'étendre aux représentations trompeuses concernant une association entre les parties :

That being said, it is important to distinguish the “get up of goods” cases or the passing off of one product or business for another where the issue is whether there is a likelihood of the public being led to believe the product or business is that of the plaintiff. These cases are not relevant to the issues before this court. *The relevant line of case authorities are the business association or business connection cases where the issue is whether there is a misrepresentation by use of a trade name to suggest some business association or connection.*⁵⁵ (Les italiques sont nôtres)

En l'espèce, la preuve démontra que plusieurs personnes avaient été trompées, en ce qu'elles pensaient que les parties étaient associées⁵⁶. De l'avis de la Cour, les agissements des défenderesses avaient causé des dommages à l'achalandage et à la réputation de la demanderesse. Pour ces raisons, la Cour conclut qu'il y avait « passing off » (élargi) en l'espèce.

55. *Greystone, supra* note 49.

56. Il est intéressant de noter que la Cour a précisé que le fait que les deux entreprises desservent une clientèle sophistiquée et que les relations d'affaires sont précédées par des discussions détaillées et des enquêtes, ne règle pas la situation de la confusion. Bien qu'elle n'élabore pas davantage son point, il semble que la Cour réfère ici à la doctrine du « initial interest confusion », selon laquelle il peut y avoir confusion en dépit du fait qu'une confusion initiale ait par la suite été dissipée. Suite à la récente affaire *Community College v Vancouver Career College*, 2017 BCCA 41, il est possible que cette doctrine trouve application aujourd'hui. Un bémol s'impose toutefois, puisque cette récente affaire traitait de l'utilisation de marques de commerce dans le contexte d'Internet.

Dans ces deux décisions, donc, les tribunaux ont accueilli le recours en « *passing off* » élargi dans un contexte où l'utilisation de la marque d'un tiers donnait erronément l'impression d'une affiliation, d'une association entre les parties.

3.1.3 *Approbation, autorisation, endossement... et concours promotionnels*

La décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, dans l'affaire *National Hockey League v Pepsi-Cola Canada Ltd*⁵⁷ (l'« affaire LNH ») est probablement celle ayant fait couler le plus d'encre en matière de « *passing off* » élargi.

Dans cette affaire, la compagnie Coca-Cola avait conclu un accord avec la Ligue Nationale de Hockey (la « LNH ») l'autorisant à utiliser ses marques et la désignant commanditaire officiel de la LNH. Cette entente n'accordait toutefois pas à Coca-Cola le droit de faire de la publicité durant la diffusion des matchs à la télévision. En effet, ce droit était réservé à la brasserie Molson. Or, dans le cadre des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, Molson avait consenti à Pepsi-Cola Canada Ltd. (« Pepsi ») le droit exclusif d'effectuer de la publicité pendant l'émission « La Soirée du hockey ».

Pepsi avait ainsi lancé une campagne publicitaire axée sur un concours intitulé « Diet Pepsi \$4,000,000 Pro Hockey Playoff Pool ». Le concours était fort simple : il s'agissait pour les consommateurs de collectionner des capsules (ou cartes à gratter) marquées du nom d'origine géographique des équipes finalistes et, suivant le résultat des parties, des prix pouvaient être gagnés, par exemple : « If Quebec wins in 5 games you win \$10,000 ». Les marques de la LNH n'étaient pas utilisées par Pepsi. De plus, le matériel du concours comportait une réserve (ou « disclaimer ») à l'effet que cette campagne n'était pas associée ou sponsorisée par la LNH :

Diet Pepsi's \$4,000,000 Pro Hockey Playoff Pool is neither associated with nor sponsored by the National Hockey League or any of its member teams or other affiliates.⁵⁸

Comme le contrat entre la LNH et Coca-Cola prévoyait une obligation pour la LNH de défendre son commanditaire contre le marketing insidieux (ou « *ambush marketing* »)⁵⁹, c'est la LNH (et

57. *LNH*, *supra* note 30.

58. *Ibid.*

59. « *Ambush marketing* is a term used to describe marketing practices which attempt to create an association with a major event without the ambushing

non Coca-Cola) qui intenta un recours à l'encontre de Pepsi. Celui-ci fut entrepris notamment sur la base du « passing off », de la violation de marques de commerce et sur la base du délit d'ingérence intentionnelle dans les relations contractuelles entre la LNH et Coca-Cola. Nous ne discuterons que du recours en « passing off » aux fins de cet article.

Dans le cadre de son analyse, la Cour a distingué deux types de recours en « passing off » :

Passing off cases fall into two broad categories. In the first are those where competitors are engaged in a common field of activity and the plaintiff has alleged that the defendant has named, packaged or described its product or business in a manner likely to lead the public to believe the defendant's product or business is that of the plaintiff. [...].

The second and, nowadays perhaps more common type of passing off, is where it is alleged that a defendant has promoted his product or business in such a way as to create the false impression that his product or business is in some way approved, authorized or endorsed by the plaintiff or that there is some business connection between the defendant and the plaintiff. By these means a defendant may hope to "cash in" on the goodwill of the plaintiff.⁶⁰

La première catégorie à laquelle la Cour a fait référence est le recours classique en « passing off », soit le fait de faire passer ses produits ou services pour ceux d'un tiers. En l'espèce, la Cour conclut que ce recours ne trouvait pas application, car Pepsi ne tentait pas de faire passer ses produits (boissons gazeuses) pour les produits/services de la LNH (liés au hockey).

La seconde catégorie de « passing off » est la forme élargie du recours classique, laquelle peut découler de la promotion de produits de façon à laisser faussement croire à l'approbation, à l'endossement ou à l'autorisation de ses produits par un tiers ou encore à l'existence d'une relation d'affaires avec ce tiers. Sur ce point, la Cour a précisé que le recours ne visait pas à sanctionner n'importe quelle fausse impression de connexion entre deux entreprises : il faut, en plus, que

company having paid for sponsorship rights. », Teresa Scassa, « Ambush Marketing and the Olympics » (2014), en ligne : <http://www.teresascassa.ca/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=tag&tag=Ambush%20Marketing>.

60. LNH, *supra* note 30.

la croyance erronée motive la décision d'acheter les produits ou les services de la partie défenderesse :

However, not every kind of connection claimed amounts to a passing off. There must be a representation that the defendant's goods are connected with the plaintiff *in such a way as would lead people to accept them on the faith of the plaintiff's reputation*.⁶¹ (Les italiques sont nôtres)

En l'espèce, le juge était d'avis que la campagne de Pepsi ne donnait pas l'impression d'une association entre les parties. Il s'est également référé au sondage soumis par la LNH, mais cette preuve ne l'a pas convaincu en raison notamment d'une mauvaise sélection de l'univers sondé.

La Cour a ajouté qu'advenant le cas où le public avait effectivement été confondu, alors la réserve mentionnée par Pepsi dans sa promotion aurait permis de dissiper cette impression trompeuse :

[...] in the present case, if there was any likelihood that the T.V. advertisements relating to the Contest would create a false impression in the minds of the public that the plaintiffs in some way endorsed the defendant's products, it was minimal. That being the case and taking into account that the disclaimer was reproduced very clearly on the printed advertising for the Contest leads me to conclude that, had the disclaimer been necessary, it would have been sufficient to dispel any possible misapprehension.⁶²

Pour ces raisons, le recours en « *passing off* » (classique et élargi) échoua.

Selon certains auteurs, la décision *LNH* laisse à penser que la pratique du marketing insidieux est permise au Canada, particulièrement en l'absence de violation de marques⁶³. D'autres auteurs appellent davantage à la prudence, rappelant au passage que l'absence d'un sondage valide a joué un rôle important dans les

61. *Ibid.*

62. *Ibid.*

63. « *NHL v. Pepsi made it clear that, however the rest of the world chose to handle the problem of ambush marketing, "pure" ambush marketing such as was involved in this case-involving no trademark infringement or other legal violations-was an acceptable practice in Canada.* », Kristin Blemester, Edward Vasallo et Patricia Wenner, « An International Look at Ambush Marketing », (2005) 95 *Trademark Reporter* 1338.

conclusions du juge dans l'affaire *LNH*⁶⁴. Mais au-delà du marketing insidieux, la décision *LNH* est d'intérêt en droit du marketing, car elle précise davantage le type de représentations trompeuses pouvant donner ouverture à un recours en « passing off » élargi, en plus d'aborder la question de l'incidence des réserves (sujet plus amplement discuté ci-dessous).

3.1.4 *Fantasyland et la question de l'autorisation*

Les deux prochaines décisions analysées impliquent l'utilisation non autorisée de la marque FANTASYLAND, d'abord dans un contexte où les champs d'activités des parties sont semblables, ensuite dans un contexte où les secteurs sont distincts.

Dans la première affaire⁶⁵ (l'« affaire *Walt Disney* »), la Cour d'appel d'Alberta avait à décider si la propriétaire d'un centre commercial d'Edmonton pouvait employer la dénomination FANTASYLAND pour identifier son parc d'attractions intérieur, alors que la demanderesse *Walt Disney Productions* (« *Walt Disney* ») exploitait déjà deux parcs d'attractions sous cette marque, en Californie et en Floride. La demanderesse avait intenté un recours en « passing off » afin de faire cesser cette utilisation de sa marque.

La Cour reconnut d'abord que, bien que ne faisant pas affaires au Canada, la demanderesse avait néanmoins acquis une réputation en lien avec des parcs d'attractions à Edmonton et au Canada en général. La Cour a ensuite confirmé que l'utilisation faite par la défenderesse de la dénomination FANTASYLAND constituait une représentation trompeuse suggérant une association avec *Walt Disney* :

The learned Trial Judge found that the Appellants' use of the name constituted a misrepresentation that the Appellants had authorization from Disney to use the name and thus were somehow associated with the Respondent. This is a sufficient misrepresentation to establish a passing off.⁶⁶

La Cour a ainsi reconnu que laisser croire erronément à une association entre les parties pouvait donner ouverture au recours en « passing off » (élargi).

64. Voir Nancy A. Miller, « Ambush Marketing and the 2010 Vancouver-Whistler Olympic Games: A Prospective View », (2009) 22 *Intellectual Property Journal* 75.

65. *Walt Disney Productions v Triple Five Corp*, 1992 CarswellAlta 82, conf par [1994] 6 WWR 385 [*Walt Disney* 1].

66. *Ibid.*

La conclusion fut tout autre dans la seconde décision⁶⁷, laquelle impliquait l'utilisation de la dénomination FANTASYLAND (par la défenderesse) avec un hôtel exploité dans un centre commercial d'Edmonton. En effet, le recours en « *passing off* » échoua, car la Cour conclut que Walt Disney n'avait pas fait la preuve d'une réputation en liaison avec des services d'hôtellerie et qu'elle-même n'exploitait d'ailleurs plus ses parcs d'attractions sous la marque FANTASYLAND mais plutôt sous celle de DISNEYLAND. La Cour a également conclu qu'en l'espèce, il n'y avait pas eu de représentation trompeuse puisque rien ne suggérait une association entre les parties.

3.1.5 « *Licensing* » et l'affaire *Crocodile Dundee*

La notion étendue du recours en « *passing off* » peut également trouver application dans le cas où un tiers fait la promotion de ses produits de façon à laisser croire erronément que ces derniers sont vendus par voie de licence. C'est en effet ce qu'a conclu la Cour dans la décision *Paramount Pictures Corp v Howley*⁶⁸ (l'« affaire *Crocodile Dundee* »).

Dans cette affaire, la demanderesse, Paramount Pictures Corp. (« Paramount »), détenait les droits exclusifs de distribution du film « *Crocodile Dundee* » au Canada, mettant en vedette l'acteur Paul Hogan. Le film sortit en 1986 et fut un succès retentissant. La demanderesse n'avait octroyé aucune licence relativement à des articles de promotion pour le film au Canada. Le défendeur Mark Howley (« Howley ») vit là une occasion d'affaires et entreprit de commercialiser des vêtements de sport arborant les mots CROCODILE DUNDEE.

Paramount intenta alors un recours afin de faire cesser cette pratique. En outre, Paramount entreprit un recours en « *passing off* » au motif que Howley, en vendant des items reproduisant la marque CROCODILE DUNDEE, faisait une représentation trompeuse suggérant que les produits étaient ceux de la demanderesse ou encore que ceux-ci étaient vendus par voie de licence.

Dans le cadre de son analyse, la Cour supérieure de l'Ontario reconnut d'abord qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un champ d'activités commun pour invoquer avec succès le recours en « *passing off* ». Toutefois, en l'espèce, la Cour fut d'avis que les activités des parties

67. *Walt Disney Productions v Fantasyland Hotel Inc*, [1994] AJ 484, conf par [1996] 6 WWR 403 [*Walt Disney 2*].

68. *Paramount Pictures Corp v Howley*, [1991] OJ 1921 [*Crocodile Dundee*].

étaient semblables, car toutes deux œuvraient dans le domaine de l'octroi de licences pour des articles promotionnels.

La Cour indiqua également que, dans le cadre d'un recours en « passing off », il n'est pas nécessaire de démontrer que les produits du défendeur émanent du demandeur. Il est en effet suffisant de démontrer que les consommateurs achètent les produits du défendeur sur la base de la croyance erronée que ces produits sont liés au demandeur, par exemple parce qu'ils s'imaginent que les produits sont vendus sous licence et que le demandeur exerce alors un certain contrôle sur leur qualité :

There can be a passing off of goods without representing that they are actually the well-known goods which the plaintiff produces or a new line which he is supposed to have started. *It is sufficient in my view if what is done represents the defendant's goods to be connected with the plaintiffs in such a way as would lead people to accept them on the faith of the plaintiff's reputation.* Thus for example it would be sufficient if they were taken to be made under license, or under some trading arrangement which would give the plaintiff some control over them ». ⁶⁹ (Les italiques sont nôtres)

De l'avis de la Cour, les acheteurs de marchandises auprès de Howley pouvaient présumer que celui-ci était un licencié de la demanderesse. La Cour conclut donc qu'il y avait « passing off » en l'espèce.

3.2 Que retenir ?

À la lumière des décisions analysées, nous constatons que les tribunaux reconnaissent une forme plus étendue du recours classique en « passing off ». Cette forme élargie s'appliquerait lorsqu'un tiers fait la promotion de ses produits, de ses services ou de son entreprise, de façon à laisser croire erronément à l'approbation, l'autorisation ou l'endossement de ses produits, de ses services ou de son entreprise par un tiers, ou à l'existence d'une relation d'affaires avec ce tiers⁷⁰.

Ce « recours étendu » requiert la démonstration des trois éléments propres à toute action en « passing off », à savoir : i) l'existence de l'achalandage, ii) la déception du public due à une représentation trompeuse et iii) des dommages actuels ou probables⁷¹.

69. *H.P. Bulmer, Ltd v J. Bollinger S.A.*, [1978] RPC 79 [*Bulmer*], cité dans *Crocodile Dundee*, *supra* note 68.

70. *LNH*, *supra* note 30.

71. *Ciba-Geigy*, *supra* note 4.

Pour la plupart, les décisions étudiées impliquaient des marques somme toute notoires⁷², pour lesquelles le premier élément (la réputation) semble avoir été démontré sans trop de difficulté. Par contre, nous remarquons que le deuxième élément (la représentation trompeuse) présente certains défis pour celui qui souhaite invoquer le recours en « *passing off* » élargi, particulièrement lorsque les parties exercent dans des secteurs d'activités différents.

3.2.1 *Incidence des secteurs d'activités*

Dans les décisions étudiées, nous constatons que lorsque les parties exerçaient dans des secteurs d'activités semblables ou connexes, le recours en « *passing off* » élargi a été invoqué avec succès⁷³. Par contre, dans les décisions où les parties faisaient affaires dans des secteurs d'activités différents, le recours en « *passing off* » élargi n'a pas réussi⁷⁴. Dans ces affaires, les tribunaux estimaient pour la plupart qu'il n'existait tout simplement pas de représentation trompeuse. Par exemple, dans l'affaire *Krouse*⁷⁵, la Cour a estimé que l'utilisation de l'image du demandeur (Krouse) par la défenderesse (Chrysler) ne suggérait pas d'endossement dans ce cas précis. Mais même si, dans ces affaires où les parties exerçaient dans des secteurs différents, l'existence d'une représentation trompeuse avait été démontrée (qu'il s'agisse d'une approbation, d'une autorisation, voire d'un endossement), il est possible que cette preuve n'aurait pas été suffisante pour avoir gain de cause.

3.2.2 *Au-delà de la représentation trompeuse*

Dans les affaires *Crocodile Dundee* et *LNH*, les tribunaux, se référant à une décision britannique⁷⁶, ont expliqué qu'il n'est pas suffisant que le consommateur croie en une association⁷⁷ : il faut, en plus, que le consommateur achète les biens du défendeur sur la base de la réputation du demandeur :

72. Pensons par exemple aux affaires *Visa* ou *LNH*.

73. Voir *Crocodile Dundee*, *supra* note 68; *Walt Disney 1*, *supra* note 65; *Greystone*, *supra* note 49. Nous mentionnons également l'affaire *Visa*, compte tenu des conclusions de la Cour sur la ressemblance des activités des parties, dans son analyse du recours en violation en vertu de l'article 20 de la Loi; voir *Visa*, *supra* note 48.

74. Voir *Krouse*, *supra* note 44; *Athans*, *supra* note 47; *LNH*, *supra* note 30; *Walt Disney 2*, *supra* note 67.

75. *Krouse*, *supra* note 44.

76. *Bulmer*, *supra* note 69.

77. Et nous ajoutons endossement ou approbation.

There can be a passing off of goods without representing that they are actually the well-known goods which the plaintiff produces or a new line which he is supposed to have started. *It is sufficient in my view if what is done represents the defendant's goods to be connected with the plaintiffs in such a way as would lead people to accept them on the faith of the plaintiff's reputation. Thus for example it would be sufficient if they were taken to be made under license, or under some trading arrangement which would give the plaintiff some control over them.*⁷⁸ (Les italiques sont nôtres)

Certaines décisions britanniques ont également énoncé que la connexion, le lien entre les parties doit être « matériel »⁷⁹, en ce sens que le public doit croire erronément que le demandeur exerce un certain contrôle sur la qualité des produits/services en cause⁸⁰. Nous croyons que cette exigence de contrôle découle de la notion de source (intrinsèquement liée au caractère distinctif) qui, comme nous l'avons vu, est fondamentale en droit des marques. La notion de source trouve écho dans le fondement du recours classique en « passing off » qui, rappelons-le, vise à sanctionner le fait de faire passer ses produits pour ceux d'un autre. Par conséquent, dans un recours classique en « passing off », il faut démontrer que la représentation du défendeur induit le public en erreur, le confond quant à la *source*, l'origine des produits, services ou entreprises⁸¹.

Cette notion de « source » a évolué au fil des ans, et il est aujourd'hui reconnu qu'elle ne réfère plus uniquement à la personne fabriquant un bien, mais également à celle ayant le contrôle ultime de la qualité des produits, services en cause :

Originally "source" indicated the person who actually forged the goods by hand and put a mark to them. With the onset of the industrial revolution came the notion of a manufacturing source. This later broadened in application from the notion of a particular manufacturing plant to the business entity responsible for putting the goods on the market. *With the*

78. *Bulmer, supra* note 69.

79. Cette exigence n'est pas sans rappeler le critère applicable aux « indications fausses ou trompeuses sur un point important » en vertu de la *Loi sur la concurrence*. Selon ce critère, une indication est fausse ou trompeuse sur un point important si elle peut inciter le consommateur à acheter ou utiliser le produit ou le service annoncé. Voir Bureau de la concurrence, « Indications fausses ou trompeuses et pratiques commerciales trompeuses », en ligne : <<http://www.bureaudeconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03133.html>>.

80. Voir par exemple *Harrods Ltd v Harrodian School Ltd*, [1996] RPC 697.

81. Voir Gill, *supra* note 4; Steele *supra* note 33; *Eli Lilly, supra* note 27.

*onslaught of large-scale commercial licensing and franchising, "source" has again broadened in application to include the entity that has ultimate control, whether directly or indirectly, of the character or quality of the wares or services offered under the particular trade indicia.*⁸² (Les italiques sont nôtres)

Gardant cette définition en tête, comment établir la « confusion quant à la source » ?

La confusion quant à la source se présumera généralement lorsque les parties exercent dans des secteurs d'activités identiques⁸³. Si les parties font affaires dans des secteurs connexes, de manière telle que l'on pourrait croire que les produits de la partie défenderesse (par exemple, des chaussures pour enfants) sont une expansion naturelle de la ligne des produits de la partie demanderesse (par exemple, des vêtements pour enfants), alors la confusion ne se présumera pas et il faudra présenter une preuve convaincante quant à la confusion⁸⁴. Mais comment transposer cette notion de confusion quant à la source, lorsque les parties œuvrent dans des secteurs d'activités différents ? Pensons ici à un concours où l'organisatrice (une compagnie d'assurance) offre comme prix un lave-vaisselle. Dans ce cas, il nous semble plus ardu de démontrer que le demandeur (le fabricant du lave-vaisselle) exerce un certain contrôle sur les services de la défenderesse (la compagnie d'assurance qui organise le concours).

Selon l'auteur Gill, lorsque les parties œuvrent dans des secteurs d'activités distincts, il faudrait que le demandeur soit une entreprise très réputée, que le défendeur soit un nouveau venu et que d'autres circonstances soient présentes, afin d'expliquer la conviction erronée et la confusion du public sur la possibilité qu'un contrôle ait été exercé :

Where the wares, services or businesses are totally unrelated, the senior user must have very strong and persuasive evidence that the public is likely to believe it has control over the character and quality of the junior user's wares, services or business. Such actions are only generally successful when the senior user's trade-mark is very famous, the junior user's trade-mark is unknown or has not been used as of yet, and significant added elements are present, which inevitably lead to the conclusion that the relevant market likely is or will be

82. Voir Gill, *supra* note 4.

83. *Ibid.*

84. *Ibid.*

confused as to the ultimate control of the wares, services or business offered by the junior user.”⁸⁵

Nous n’avons toutefois pas retracé de décision appliquant le critère de confusion quant à la source (et de contrôle) dans un tel contexte. En fait, dans les décisions étudiées et discutées ci-dessus, les demandeurs ne réussissaient tout simplement pas à démontrer la représentation trompeuse quant à un lien entre les entités ; les cours n’avaient donc pas à se pencher sur la notion de contrôle.

Des développements précédents, nous retenons qu’une forme élargie du recours en « passing off » a été reconnue par les tribunaux canadiens. Ce recours requiert la démonstration des trois éléments propres au recours classique en « passing off ». Si la question de la réputation et des dommages ne semble pas poser de problème particulier, celle de la représentation trompeuse peut présenter certains défis pour la partie demanderesse.

En effet, selon les décisions et la doctrine analysées, il faudrait possiblement que la partie défenderesse ait laissé croire erronément à un lien entre les parties (qu’il s’agisse d’un endossement, d’une approbation, voire d’une association) et que cette croyance erronée ait influencé la décision d’achat du consommateur. À la lumière des origines du recours classique en « passing off » et selon certaines décisions britanniques, il est possible que l’on exige également une forme de confusion quant à la source, en ce sens que le consommateur devrait croire erronément que la partie demanderesse exerce un certain contrôle sur la qualité des produits/services en cause. Si cette exigence de contrôle peut paraître logique, elle semble néanmoins limiter la portée du recours, particulièrement lorsque les parties exercent dans des secteurs d’activités distincts⁸⁶.

85. *Ibid.*

86. Selon Johanne Daniel, le recours en « passing off » élargi pourrait trouver application dans le domaine publicitaire, alors que les parties n’exercent pas dans le même secteur d’activités. L’auteure poursuit sa réflexion en présentant les deux exemples suivants :

« Imaginons le cas d’un concours tenu dans le cadre d’une campagne publicitaire pour lequel on aurait créé une affiche arborant, en très gros plan, l’image d’un hôtel reconnu avec sa marque avec la mention suivante : « Cet hôtel de luxe pourrait être à votre portée ». Si cette campagne publicitaire était lancée par une entreprise qui jouit elle-même d’une forte réputation et dont les marchandises annoncées n’ont aucun lien avec les services hôteliers, des lecteurs MP3 par exemple, le recours aurait probablement très peu de chances de réussir. Par contre, si cette campagne annonçait les marchandises d’une nouvelle entreprise ne jouissant pas d’une grande notoriété, par exemple, un nouveau fabricant de matelas, et qu’en plus, l’hôtel dont l’image est reproduite s’adonnait à avoir une entente exclusive avec un fabricant de matelas pour ses lits d’hôtel dont il se vantait, la démonstration

4. CONSIDÉRATIONS ADDITIONNELLES

Habituellement, dans un recours en « passing off », la partie défenderesse tentera d'attaquer les éléments constitutifs du recours, par exemple en contestant la réputation de la partie demanderesse. Dans le cadre du recours en « passing off » élargi, on pourrait penser à d'autres moyens de défense. En outre, dans le cadre d'un concours publicitaire, nous voyons régulièrement des réserves du type suivant : « MATELAS ABC n'endosse pas, n'autorise pas et n'est pas autrement associé au concours ou à son organisateur ». L'allusion à la marque d'un tiers peut également évoquer une forme de parodie. Ces éléments (parodie et réserve) sont-ils des moyens de défense valides dans un recours en « passing off » (incluant en « passing off » élargi) ?

4.1 Parodie

La question de parodie dans le contexte d'une action en « passing off » a été considérée dans la décision *Green c Schwartz*⁸⁷ (l'« affaire Roots »).

Dans cette affaire, la marque de commerce ROOTS (employée en liaison avec des vêtements de sport et reproduite ci-dessous à droite) avait été « parodiée » en utilisant le mot « ROTS » et un castor macabre (employée en liaison avec des « sweatshirts » et reproduite ci-dessous à gauche) :



La demanderesse, titulaire de la marque ROOTS, avait alors intenté un recours en « passing off » à l'encontre de la défenderesse.

de la croyance erronée du public quant à l'endossement des marchandises par les propriétaires de l'hôtel pourrait devenir plus plausible et la probabilité des dommages, d'autant plus réelle. », Johanne Daniel, « L'utilisation non autorisée de l'image d'un immeuble dans un contexte commercial : est-ce permis ou interdit ? », dans *Développements récents en droit du divertissement 2006* (Montréal, Éditions Yvon Blais, 2006).

87. *Green v Schwartz*, (1986) 12 CPR (3d) 84 [Roots].

Au terme de son analyse, la Cour a conclu qu'il était probable qu'un « consommateur non averti »⁸⁸ soit confus et s'imagine que les produits des parties étaient liés :

There is no question in my mind but that the defendant has deliberately copied the lettering and the configuration of lettering from the plaintiff's product and has deliberately copied the depiction of a beaver with that configuration. In my opinion the first impression that an unwary observer would get would be that the defendant's product is in some way related to the plaintiff's product and may indeed have the same commercial provenance. True enough, on closer examination, one can see that there is an element of the spoof or the humorous take-off of the plaintiff's trade mark in the words and figure appearing on the defendant's product.⁸⁹

Malgré la nature caricaturale de la marque du défendeur, la Cour était d'avis que ce dernier tentait de profiter de l'achalandage rattaché à la marque de la demanderesse. Or, c'est exactement ce que le recours en « passing off » vise à sanctionner. Une injonction interlocutoire a donc été accordée enjoignant au défendeur de cesser de copier délibérément le lettrage et la configuration associée à la marque de la demanderesse. Selon cette décision, la parodie ne semble donc pas être une défense valide dans le cadre d'un recours en « passing off ».

L'affaire *Roots* impliquait des secteurs d'activités identiques, ce qui a peut-être contribué à la démonstration de la confusion quant à la source. Mais dans le cas où les entreprises œuvrent dans des secteurs d'activités différents, on peut se demander si un annonceur saurait valablement s'opposer à l'utilisation de sa marque parodiée dans un recours en « passing off ». Est-ce que le consommateur confondrait les produits, croirait à une association entre les parties ?

Bien qu'analysée dans le cadre d'un recours en délit de substitution, la question de parodie alors que les parties exercent dans

88. Selon la décision *Mattel, Inc v 3894207 Canada Inc*, [2006] 1 RCS 772 (l'« affaire *Mattel* »), le critère applicable en matière de confusion est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce antérieures et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques. Ce n'est donc pas le consommateur qui ne remarque jamais rien, pas plus que le consommateur non averti. On peut donc se demander si la Cour, dans l'affaire *Roots*, en serait venue à une conclusion différente en appliquant la notion du consommateur de l'affaire *Mattel*.

89. *Roots*, supra note 87.

des secteurs différents a été analysée dans la décision australienne *Pacific Dunlop Ltd v Hogan*⁹⁰.

Dans cette affaire, l'acteur Paul Hogan (qui incarnait le personnage de Mick Dundee dans le film « Crocodile Dundee ») a poursuivi le fabricant de chaussures de marque GROSBY en raison de sa publicité. Cette publicité était en fait une parodie de l'une des scènes du film « Crocodile Dundee ».

En rendant sa décision, la Cour a jugé que le public croirait vraisemblablement que le demandeur avait accepté ou consenti à ce que l'identité de Paul Hogan ou que cette séquence du film soient utilisées dans la publicité des chaussures GROSBY. La Cour n'a donc pas retenu la défense de parodie dans cette affaire. En fait, sur cette question, la Cour a souligné la différence entre une simple caricature et une caricature intégrée dans une publicité (« embedded caricature ») :

There is a real distinction to be drawn between a “mere” caricature on the one hand and a caricature “embedded” in an advertisement on the other. The former is innocent because viewers would receive the impression that the person caricatured would not have agreed. The latter carries with it a different impression, favorable to the subject of the caricature, in which he or she is perceived as endorsing the object of the advertising.⁹¹

Ainsi, alors que la caricature simple ne donne pas ouverture à des procédures en délit de substitution parce que le public ne croit pas que la personne caricaturée a donné son consentement ou endosse la caricature, la seconde pourrait quant à elle donner ouverture au recours. En d'autres termes, la parodie ne serait pas une défense valide selon cette décision.

4.2 Incidence des réserves

Une réserve (parfois aussi appelée « exclusion de responsabilité », « avertissement » ou « disclaimer ») pourrait-elle venir contre-carrer une impression trompeuse et ainsi permettre la référence à la marque d'un tiers dans le cadre d'une publicité ?

Dans la décision *LNH*⁹² discutée ci-dessus, la Cour a eu l'occasion de se pencher sur la question.

90. *Pacific Dunlop Ltd v Hogan*, (1989) 87 ALR 14.

91. *Ibid.*

92. *LNH*, *supra* note 30.

Pour rappel, dans cette affaire, la publicité associée au concours de Pepsi portait une mention claire à l'effet que la campagne n'était pas associée ni commanditée par la LNH, ni par aucune de ses équipes membres ou sociétés affiliées. Cette réserve figurait tant dans les annonces télévisées que dans les publicités imprimées. La mention dans les publicités imprimées était proéminente, en caractères gras et facilement lisible, alors que celle figurant dans les annonces télévisées laissait à désirer, les caractères apparaissant sur un fond foncé, rendant la lecture difficile.

Dans le cadre de son analyse, la Cour affirma que la publicité de Pepsi n'était pas trompeuse en soi et que, si elle l'était, la réserve suffisait pour dissiper la confusion. La Cour poursuivit en indiquant que l'importance à accorder à une réserve dépend de la probabilité de confusion dans l'esprit du public. Ainsi, plus grande est la probabilité de créer une impression fautive, plus grande et importante devra être la réserve :

The prominence to be given to a disclaimer must, to some extent, depend on the likelihood of a false impression being conveyed to the public if there is no disclaimer. The greater the likelihood the more prominent must be the disclaimer.⁹³

Selon nous, toutefois, ces propos de la Cour doivent être tempérés. En effet, nous croyons que les réserves devraient respecter les critères applicables en matière de publicité fautive ou trompeuse.

Pour rappel, en vertu notamment de la *Loi sur la concurrence*, il est interdit de donner au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important⁹⁴. Afin de déterminer si un message est faux ou trompeur sur un point important, on se rappellera qu'il faut tenir compte de l'impression générale se dégageant de la publicité. Or, si le message principal d'une publicité crée une impression fautive ou trompeuse, une réserve ne sera généralement pas suffisante pour contrer cette impression :

Si le corps du texte de l'annonce crée en soi une impression générale fautive ou trompeuse sur un point important, avant un renvoi à un avertissement, alors le texte en petits caractères ne peut pas modifier grandement l'impression générale pour garantir qu'elle ne trompera pas les consommateurs.⁹⁵

93. *Ibid.*

94. *Loi sur la concurrence*, LRC 1985, c C-34 art 52.

95. Bureau de la concurrence, *Recueil des pratiques commerciales trompeuses* (2015), en ligne : <<http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/vwapj/cb->

Il est toutefois reconnu que les réserves peuvent venir préciser des ambiguïtés possibles dans le corps du texte d'une annonce; par contre, elles ne doivent pas contredire les aspects importants du message principal⁹⁶.

Par ailleurs, l'utilisation d'une réserve peut dans certains cas renforcer une impression trompeuse; tel fut le cas dans la décision *Associated Newspapers v Insert Media*⁹⁷. Dans cette affaire, la demanderesse publiait deux journaux, et une grande partie de ses profits était liée à la vente d'espace publicitaire dans ses publications. L'une des défenderesse offrait des services de placement publicitaire. Cette dernière souhaitait placer la publicité de ses propres clients dans les encarts publicitaires des journaux de la demanderesse, sans l'accord de cette dernière. La défenderesse était ouverte à ce que les encarts portent une réserve à l'effet que les publicités n'étaient pas approuvées par la demanderesse. La Cour fut toutefois d'avis que le projet de la défenderesse aurait créé l'impression erronée que les encarts étaient associés à la demanderesse et que l'ajout de la réserve n'aurait pas permis d'enrayer cette impression. Au contraire, de l'avis de la Cour, la réserve aurait renforcé l'idée d'association ou de collaboration entre les parties :

Indeed, the statement [i.e. the disclaimer], assuming that it ever comes to the notice of the reader (which I doubt), may add to the confusion of the reader as to who is in fact responsible for the advertising inserts and may even reinforce the representation to the reader that the insert was made as a result of some arrangement or collaboration with the plaintiffs subject to a condition that some such statement was printed on the insert.⁹⁸

Ce passage de la Cour vient donc tempérer l'utilité potentielle d'une réserve. À la lumière des faits de cette décision, il est également permis de se questionner sur l'application, dans ce cas, de la notion de confusion quant à la source (et de contrôle). En effet, si une telle réserve pouvait éventuellement renforcer l'idée d'une association entre les parties, elle aurait peut-être pu diminuer le risque de confusion quant à la source (en ce sens qu'à la vue de la réserve, le consommateur n'aurait probablement pas imaginé que la demanderesse exerçait un contrôle sur la qualité des produits/services de la défenderesse).

digest-deceptive-marketing-f.pdf/\$FILE/cb-digest-deceptive-marketing-f.pdf>.

96. Normes canadiennes de la publicité, *Code canadien des normes de la publicité* (2016), al 1d).

97. *Associated Newspapers v Insert Media Ltd*, [1991] 1 WLR 571.

98. *Ibid.*

Il appert des décisions citées plus-haut que ni la parodie, ni la présence d'une réserve ne peuvent constituer une défense absolue face au recours en « passing off ». Toutefois, il est possible, dans certains cas, que ces éléments aient une incidence sur la conclusion de la Cour sur un des éléments essentiels du recours, soit la représentation trompeuse.

CONCLUSION

Des développements précédents, nous remarquons que les tribunaux canadiens reconnaissent une forme élargie de « passing off », laquelle implique des représentations trompeuses quant à un « lien » entre les parties.

Tel que précédemment discuté, ce « recours étendu » requiert la démonstration des trois éléments propres à toute action en « passing off » (ou délit de confusion), à savoir : i) l'existence de l'achalandage, ii) la déception du public due à une représentation trompeuse, et iii) des dommages actuels ou probables⁹⁹. Nous remarquons que le deuxième élément (la représentation trompeuse) représente certains défis pour celui qui souhaite invoquer le recours en « passing off » élargi, particulièrement lorsque les parties exercent dans des secteurs d'activités différents.

En effet, selon les décisions et la doctrine analysées, il faudrait possiblement que la partie défenderesse ait laissé croire erronément à un lien entre les parties et que cette croyance erronée ait influencé la décision d'achat du consommateur. À la lumière des origines du recours en « passing off » et de certaines décisions britanniques, il est possible que l'on exige également une forme de confusion quant à la source, en ce sens que le consommateur devrait croire erronément que la partie demanderesse exerce un certain contrôle sur la qualité des produits/services en cause.

Le critère de confusion quant à la source nous apparaît être en adéquation avec les fondements du droit des marques, incluant les fondements du recours classique en « passing off ». Malgré tout, si nous retenons ce critère, il pourrait être difficile d'appliquer le recours en « passing off » élargi dans le cas de marketing insidieux¹⁰⁰

99. *Ciba-Geigy, supra* note 4.

100. « Ambush marketing activities have frustrated major sporting event organizers and sponsors for years. Such activities are seen to detract from the value of lucrative event sponsorships, yet they have been difficult to curb under trademark law or the law of passing off. This is largely because most ambush marketing does not make use of the trademarks of others, nor does it attempt to create confusion

ou encore dans le cas des endossements de célébrités¹⁰¹. En effet, il sera sans doute ardu de démontrer la confusion quant à la source dans de telles circonstances. Cela étant, si ce critère devait être retenu, il serait néanmoins possible que d'autres recours trouvent application en pareilles circonstances, mais tel n'était pas l'objet de cet article.

Enfin, nous constatons que la défense de parodie semble être peu utile dans le cadre du recours en « *passing off* » élargi. L'utilisation d'une réserve, quant à elle, pourra « annuler » l'impression trompeuse d'un lien entre les parties dans certains cas. Toutefois, dans les cas où une publicité suggère sans contredit un lien entre deux parties, l'ajout d'une réserve à l'effet que les parties ne sont pas liées risque de s'avérer insuffisant.

as to the source of wares or services » [Les italiques sont nôtres], Teresa Scassa, « Ambush Marketing and the Right of Association » (2011), en ligne : <http://www.teresascassa.ca/index.php?option=com_k2&view=item&id=83:ambush-marketing-right-of-association&Itemid=84>. Voir également Teresa Scassa, « Ambush Marketing and the Right of Association: Clamping Down on References to That Big Event With All the Athletes in a Couple of Years » (2009), en ligne : <http://www.teresascassa.ca/Files/publications/06Scassa_jsm_2009_0053_354-370.pdf>.

101. « One problem with the false endorsement concept is that courts have had difficulty defining the exact nature of the connection that consumers must perceive between the defendant and the plaintiff. In the United Kingdom, for example, Sir Michael Kerr suggested that it was sufficient if the public perceived the plaintiff as somehow “mixed up” in the defendant’s business. *In contrast, Lord Justice Millett has suggested that the public must perceive the plaintiff as responsible for the quality of the defendant’s goods*; a perception of financial support was not enough. » [Les italiques sont nôtres], Mary Lafrance, « Passing Off and Unfair Competition: Conflict and Convergence in Competition Law » (2011), en ligne : <<http://scholars.law.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1806&context=facpub>>.