

*Vol. 33, n° 1*

## **Ce qui est à moi est... peut-être aussi un peu à toi ?**

### **Un survol du régime de protection des marques de commerce à la lumière de la propriété en droit civil québécois**

**Aicha Tohry\***

RÉSUMÉ .....	339
INTRODUCTION .....	341
L'ÉVOLUTION DE LA PROPRIÉTÉ EN DROIT CIVIL.....	341
LA PROPRIÉTÉ EN DROIT CIVIL ET LE RÉGIME DE PROTECTION DES MARQUES DE COMMERCE.....	342
Perpétuité .....	343
Jouissance et utilisation.....	343
Les recours .....	344
LA POSSESSION DANS UN CONTEXTE NUMÉRIQUE.....	344
CONCLUSION.....	347

---

© Aicha Tohry, 2021.

\* Avocate en droit des industries créatives et fondatrice d'ARTY AVOCAT.  
[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]



## **RÉSUMÉ**

Malgré une conception à la base très matérialiste des biens, le droit civil québécois reconnaît depuis plusieurs années les biens incorporels tels que les actifs de propriété intellectuelle comme objets de propriété.

La vision civiliste québécoise de la propriété se transpose toutefois encore très mal à ce genre d'actifs et le régime de protection des marques de commerce reflète parfaitement cette réalité. À plusieurs égards, les propriétaires de marques de commerce ne bénéficient ni de l'ampleur de la protection normalement accordée aux titulaires de droits de propriété sur des biens corporels ni de la panoplie de recours à la disposition de ces derniers.

L'omniprésence du numérique dans notre vie vient, de plus, exacerber le fossé entre les droits accordés aux détenteurs de propriété corporelle et ceux accordés aux propriétaires de marques de commerce, remettant parfois en cause le concept même de propriété. Le référencement web en est un exemple flagrant.



## INTRODUCTION

Au fil des ans, le numérique a pris une ampleur dans nos vies qui ne peut être qualifiée de simplement triviale. À plusieurs égards, son omniprésence a changé notre routine, la manière dont les entreprises font des affaires ainsi que la façon dont on conçoit certains concepts juridiques tels que la propriété.

Dans le cadre du présent article, nous examinerons plus précisément le régime des marques de commerce à la lumière de la conception civiliste de la propriété.

Après un bref survol de l'évolution de la vision de la propriété en droit civil, nous étudierons les droits découlant de la propriété et leurs applications dans le cadre du régime de protection des marques de commerce. De plus, nous analyserons comment l'utilisation des marques de commerce dans un contexte numérique a exacerbé les différences qui existaient déjà entre la protection accordée par la *Loi sur les marques de commerce* (ci-après « LMC »)<sup>1</sup> et celle accordée par le *Code civil du Québec* (ci-après « C.c.Q. »)<sup>2</sup>. Aux fins de cette analyse, nous utiliserons le référencement payant comme cas de figure.

## L'ÉVOLUTION DE LA PROPRIÉTÉ EN DROIT CIVIL

Le droit civiliste propose une vision de la propriété qui, à la base, convient assez mal aux biens incorporels comme la propriété intellectuelle<sup>3</sup>. L'article 406 du *Code civil du Bas-Canada* énonçait que « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses »<sup>4</sup>. Cette

---

1. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13.

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

3. Marc COUTURE, Marcel DUBÉ et Pierrick MALISSARD, *Propriété intellectuelle et université. Entre la libre circulation des idées et la privatisation des savoirs*, Québec, Presses de l'Université du Québec, 2010, p. 7.

4. *Code civil du Bas-Canada*, art. 406 ; Sylvio NORMAND, « Les nouveaux biens », (2004) 160-2 *R. du N.* 177.

vision de la propriété a évidemment évolué depuis, nous laissant aujourd'hui avec l'article 947 C.c.Q. qui fait, lui, référence au concept de « bien »<sup>5</sup>. Pour plusieurs, ce changement relève d'une volonté de reconnaître que l'objet de propriété puisse bel et bien être incorporel<sup>6</sup>.

La conception de la propriété en droit civil a été codifiée à de multiples reprises par le législateur québécois<sup>7</sup>. Nous pouvons maintenant conclure que les marques de commerce sont en effet des biens pouvant être l'objet du droit de propriété, tout comme les biens corporels, et ce, sans équivoque.

### **LA PROPRIÉTÉ EN DROIT CIVIL ET LE RÉGIME DE PROTECTION DES MARQUES DE COMMERCE**

Commençons tout d'abord par survoler les caractéristiques du droit de propriété en droit civil québécois. L'article 947 C.c.Q. énonce que la propriété doit être libre, perpétuelle et absolue ou complète par la loi. Le *Code civil du Québec* accorde ainsi au propriétaire d'un bien le droit d'user, de jouir et de disposer librement et complètement de ce bien, sous réserve des limites et des conditions d'exercice fixées par la LMC<sup>8</sup>.

Ces caractéristiques peuvent être retrouvées, à leur façon, dans la *Loi sur les marques de commerce*. L'article 19 LMC prévoit que le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée détient le droit exclusif d'utiliser cette marque en association avec les biens et les services liés à la marque qui est enregistrée<sup>9</sup>. Le propriétaire d'une marque de commerce peut ainsi exploiter commercialement celle-ci et en récolter les fruits. La LMC prévoit aussi la possibilité de la transférer à un tiers<sup>10</sup>, et donc de l'aliéner.

---

5. Art. 947 C.c.Q.

6. S. NORMAND, préc., note 4, p. 184.

7. Par exemple, l'article 899 C.c.Q. énonce de manière très claire que les biens peuvent autant être corporels qu'incorporels. L'article 909 al. 2, quant à lui, précise aussi que les droits de propriété intellectuelle et industrielle sont des capitaux et donc des biens. Les droits de propriété intellectuelle, mentionnés dans les dispositions en lien avec les régimes matrimoniaux (art. 458 C.c.Q.), peuvent, de plus, être donnés en garantie, comme tout bien matériel (art. 2660 C.c.Q.).

8. Art. 947 C.c.Q.

9. Art. 19 LMC.

10. Art. 48(1) LMC.

## **Perpétuité**

En vertu du Code civil, le droit de propriété n'est assujéti à aucune limite de temps. Bien que le mot « perpétuel » ne soit pas utilisé par le législateur québécois, le caractère absolu de la propriété sous-entend un droit qui n'est pas assujéti à la prescription extinctive<sup>11</sup>.

La protection conférée par la LMC, quant à elle, est d'une durée de dix ans à partir de la date d'enregistrement, mais cette protection peut techniquement être renouvelée de manière infinie à condition de payer les droits requis<sup>12</sup>. On peut donc considérer le droit de propriété sur les marques de commerce comme étant quasi perpétuel. Pour ce qui est de la durée des droits accordés, nous pouvons conclure que le *Code civil du Québec* et la LMC se rejoignent sur ce point.

## **Jouissance et utilisation**

L'article 19 LMC reflète l'une des différences les plus flagrantes entre la propriété en droit civil et la propriété appliquée aux marques de commerce : la possibilité de jouir et d'utiliser son bien est ici limitée aux catégories de biens et de services pour lesquelles l'enregistrement est effectué<sup>13</sup>. La propriété n'est donc pas absolue ou, du moins, n'est absolue que dans la mesure de ce qui lui est conféré par le législateur canadien. Certains ont auparavant qualifié ces zones d'exclusivité accordées par le législateur de « domaines privés »<sup>14</sup>. La LMC règlemente ainsi les rapports du propriétaire de la marque de commerce avec les utilisateurs de celle-ci dans ces domaines privés.

Ces domaines privés viennent nécessairement affecter les recours qui s'offrent au propriétaire d'une marque de commerce lorsqu'un tiers en fait une utilisation préjudiciable ou non autorisée. Il en est ainsi puisque le caractère absolu des droits conférés par le Code civil n'est comparable qu'à la protection octroyée aux marques distinctives et notoires, celle-ci pouvant s'appliquer à une liste plus étendue de biens et de services que ceux inclus dans l'enregistrement<sup>15</sup>.

11. Denis VINCELETTE, « Définition et notion de la propriété. Plaidoyer pour la vraisemblance », (2001) 31-4 *R.G.D.* 677, par. 684 et 691.

12. Art. 46(1) LMC.

13. Art. 19 LMC.

14. M. COUTURE, M. DUBÉ et P. MALISSARD, préc., note 3, p. 9.

15. Sébastien ROY, *La Loi sur les marques de commerce protège-t-elle efficacement le titulaire d'une marque contre la dilution ?*, mémoire de maîtrise, Québec, Faculté des études supérieures, Université Laval, 2007, p. 199.

### Les recours

L'article 953 C.c.Q. permet au propriétaire d'un bien de s'opposer, par lui-même ou par la loi, à tout empiétement ou tout usage non autorisé. L'usurpation du droit d'autrui est facile à comprendre et à constater lorsqu'il est question d'un bien corporel. Par exemple, un mur de pierre dont une section importante se retrouve sur le terrain d'un voisin constitue un empiétement<sup>16</sup>. Il est toutefois moins évident d'en arriver à une telle conclusion lorsque le bien en cause est incorporel.

En effet, le recours accordé aux propriétaires de biens et prévu à l'article 953 C.c.Q. trouve difficilement son équivalent dans la LMC. Les recours prévus aux articles 22 (dépréciation de l'achalandage) et 7b) (commercialisation trompeuse) LMC sont probablement ceux qui s'en rapprochent le plus. De la même façon que l'article 953 C.c.Q. permet au propriétaire d'exercer un certain contrôle sur les biens en sa possession, les recours prévus dans la LMC permettent au propriétaire d'une marque de commerce d'exercer un contrôle sur l'achalandage dont il est propriétaire<sup>17</sup>.

Le propriétaire d'une marque de commerce vient toutefois se heurter à un défi de taille lorsque vient le temps d'intenter ces recours. L'article 22 LMC nécessite de prouver, entre autres, l'emploi de la marque par le tiers non autorisé<sup>18</sup>. Le succès du recours en commercialisation trompeuse repose quant à lui sur la preuve d'une représentation trompeuse<sup>19</sup>.

La difficulté de remplir ces critères est encore exacerbée lorsqu'il est question d'une utilisation dans un contexte numérique.

### LA POSSESSION DANS UN CONTEXTE NUMÉRIQUE

Le contexte numérique et les diverses utilisations possibles des marques de commerce d'autrui dans celui-ci nous poussent à nous

16. *Lapointe c. Plourde*, 2012 QCCQ 6345, par. 33.

17. *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120, par. 40 : « Elle correspond au troisième élément décrit par lord Oliver. Le droit d'être protégé contre le "piratage" de sa marque, de son nom commercial, de l'apparence de son produit est lié à une sorte de "propriété" que le fabricant a acquis dans ce nom, marque, apparence en les utilisant » ; S. ROY, préc., note 15, p. 199 ; *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*, 2006 CSC 23, par. 46 ; Caroline JONNAERT et Julie MARONANI, « Marques de commerce et référencement payant ou comment se démarquer sur le Web... en quelques mots-clés », (2011) 23 *C.P.I.* 1259.

18. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*, préc., note 17, par. 46.

19. *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, 2005 CSC 65, par. 66.



questionner sur l'étendue réelle des avantages qui découlent du fait de posséder une marque de commerce.

Comme nous l'avons mentionné précédemment, les propriétaires de biens jouissent normalement d'un certain contrôle sur leurs possessions en vertu du droit civil québécois : un contrôle sur l'utilisation de ces biens, sur leurs fruits ainsi que sur la disposition de ceux-ci. Ce contrôle ne peut toutefois être aussi complet que celui qu'il est possible d'exercer sur des biens corporels, hors du monde numérique.

Commençons par examiner la notion de contrôle sur l'utilisation de la marque de commerce. Outre les limites du « domaine privé »<sup>20</sup>, dans lequel le propriétaire d'une marque de commerce peut exercer ses droits, force est de constater qu'il existe plusieurs mécanismes et systèmes numériques qui effritent le contrôle du propriétaire sur sa marque.

Prenons l'exemple du référencement payant. Le référencement payant est un système d'enchères permettant aux annonceurs de contrôler le positionnement de leur site Web dans les moteurs de recherche. Les annonceurs vont miser sur des mots-clés en lien avec lesquels ils aimeraient voir leur site Web être affiché<sup>21</sup>. Une entreprise qui offre des services de massothérapie à Montréal pourrait donc enchérir sur les mots-clés « massothérapeute Montréal » et voir son site Web être placé au haut des résultats du moteur de recherche lorsqu'un utilisateur envoie cette requête.

Les moteurs de recherche permettent aux annonceurs d'enchérir non seulement sur des mots-clés en lien avec l'entreprise qu'ils exploitent, mais aussi sur des mots-clés des marques de commerce, et ce, même lorsque l'annonceur ne détient aucun enregistrement pour celles-ci<sup>22</sup>.

20. M. COUTURE, M. DUBÉ et P. MALISSARD, préc., note 3, p. 9.

21. MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION, « Le référencement Web : comment bien positionner votre site Internet dans les moteurs de recherche », *Gouvernement du Québec*, en ligne : <<https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/outils/gestion-dune-entreprise/gestion-du-marketing/le-referencement-web-comment-bien-positionner-votre-site-internet-dans-les-moteurs-de-recherche/#c57909>>.

22. Par exemple, Google limite l'utilisation des marques de commerce dans le cadre de son programme *AdWords*, mais permet tout de même aux annonceurs de miser sur des mots-clés, même si ceux-ci constituent des marques de commerce. Voir à ce sujet les lignes directrices de Google, disponibles en ligne : <<https://support.google.com/adspolicy/answer/6118>> ; voir *Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur*

Le fait pour une entreprise de payer un moteur de recherche pour utiliser des marques de commerce qui ne lui appartiennent pas peut sembler à première vue une violation évidente de la LMC (et ainsi, de la notion même de propriété), mais une telle utilisation n'est pas nécessairement illégale.

Le propriétaire d'une marque de commerce qui désire, par exemple, intenter un recours en vertu de l'article 22 LMC se heurte à une dure réalité : l'utilisation de sa marque dans ce contexte constitue difficilement un emploi au sens de la LMC<sup>23</sup>. Depuis que les moteurs de recherche ont interdit aux annonceurs d'utiliser des marques de commerce dont ils ne sont pas propriétaires dans le texte et dans le titre de leurs liens promotionnels, l'enchère sur une marque de commerce et sa saisie dans une barre de recherche (c'est-à-dire les seules utilisations actuellement possibles pour l'annonceur), ne peuvent constituer une utilisation qui correspond à la définition de l'emploi en vertu de la LMC<sup>24</sup>. Toutefois, ces utilisations ne sont-elles pas l'exemple parfait d'un frein au contrôle que le propriétaire d'un bien est censé exercer en vertu du Code civil ?

Ce constat est encore plus flagrant lorsque nous prenons le temps de penser au contrôle qu'un propriétaire de biens devrait exercer sur les fruits de ses possessions. Les propriétaires de marques de commerce investissent souvent des sommes considérables pour créer un achalandage. Les marques de commerce et l'achalandage lié à celles-ci génèrent des revenus pour le propriétaire. Cependant, si nous reprenons le cas de figure du référencement payant, cela n'est pas toujours exact.

Compte tenu du fait que les annonceurs peuvent faire une offre sur des marques de commerce qui ne leur appartiennent pas, le référencement payant permet à ces tierces parties de détourner l'achalandage de ces marques et de bénéficier des fruits qui en découlent<sup>25</sup> (ce qui ne constitue pas nécessairement une utilisation

---

*Groupe-conseil inc.*, 2010 QCCS 3301, où la défenderesse, Chocolat Lamontagne, avait acheté le mot-clé « Chocolat Lamontagne » auprès de Google à des fins de publicité comparative.

23. Art. 2 « emploi ou usage » et 4(1)(2) LMC.

24. Voir C. JONNAERT et J. MARONANI, préc., note 17, p. 1291.

25. Il est important de préciser que les annonceurs qui misent sur des mots-clés ne sont pas les seuls à jouir des fruits découlant de l'achalandage d'une marque de commerce qui ne leur appartient pas nécessairement. Les revenus découlant du référencement payant constituent près de 85 % des revenus de Google. En 2019, les revenus du référencement payant se chiffraient à 30,7 milliards de dollars pour l'entreprise américaine. Voir à ce sujet Audrey SCHOMER, « Google ad Revenue

trompeuse pour autant)<sup>26</sup>. Cette perte de contrôle, propre au contexte numérique dans lequel nous évoluons, est difficilement réconciliable avec les droits conférés aux propriétaires en droit civil québécois.

## CONCLUSION

S'il subsistait des doutes à l'époque sur la possibilité pour une marque de commerce d'être objet de possession, ceux-ci se sont assurément dissipés au fur et à mesure des modifications apportées par le législateur au *Code civil du Québec*. Les droits accordés aux propriétaires de marques de commerce ne reflètent toutefois pas exactement l'étendue de ceux prévus par le *Code civil du Québec*. L'incorporalité des marques de commerce et le fait que la protection de ces dernières soit de compétence fédérale y sont assurément pour quelque chose. De plus, le régime de protection des marques de commerce n'a pas pour seule fonction de protéger les commerçants. La protection des consommateurs étant aussi au cœur de la LMC, le côté quasi absolu du régime de propriété en droit civil québécois ne peut être parfaitement transposé aux marques de commerce<sup>27</sup>.

L'utilisation des marques de commerce dans un contexte numérique met en évidence les limites de la *Loi sur les marques de commerce*. Le référencement payant est d'ailleurs un parfait exemple

---

Growth is Slowing as Amazon Continues Eating into its Share », *Business Insider*, 1<sup>er</sup> mai 2019, en ligne : <<https://www.businessinsider.com/google-ad-revenue-growth-slows-amazon-taking-share-2019-5>> ; voir, plus généralement à ce sujet, Sheldon BURSHTEIN, *The Law of Domain Names & Trade-Marks on the Internet*, 3<sup>e</sup> éd., Toronto, Carswell, 2011, p. 4-13.

26. Art. 7b) LMC ; voir C. JONNAERT et J. MARONANI, préc., note 17, p. 1303.

27. Voir à ce sujet les propos du juge Binnie dans *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, par. 2 : « Les techniques marchandes ont beaucoup progressé depuis l'époque où l'on gravait une "marque" sur des gobelets d'argent ou sur des pichets en terre cuite afin d'identifier les marchandises produites par un orfèvre ou un potier en particulier. Le rôle traditionnel des marques était de créer un lien dans l'esprit de l'acheteur éventuel entre le produit et son fabricant. Le pouvoir d'attraction des marques de commerce et des autres "noms commerciaux célèbres" est maintenant reconnu comme l'un des plus précieux éléments d'actif d'une entreprise. Or, peu importe l'évolution commerciale des marques de commerce, elles ont toujours pour objet, sur le plan juridique, (selon les termes mêmes de [la LMC]) leur emploi par la personne qui en est propriétaire "de façon à distinguer [...] les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres". Il s'agit d'une garantie d'origine et, implicitement, d'un gage de la qualité que le consommateur en est venu à associer à une marque de commerce en particulier [...]. Le droit relatif aux marques de commerce appartient, en ce sens, au domaine de la protection des consommateurs. »

pour illustrer la perte de contrôle à laquelle les propriétaires de marques de commerce font constamment face. Si les actifs incorporels nous ont jadis poussés à nous questionner sur ce que constitue un bien en droit, l'omniprésence du monde numérique dans nos vies nous pousse à nous questionner sur le concept même de la propriété<sup>28</sup>.

---

28. Voir *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, préc., note 19, par. 37 : « Le domaine vaste et grandissant du droit de la propriété intellectuelle traverse une période de changements profonds et rapides. Les pressions de la mondialisation et de l'évolution technologique mettent à l'épreuve ses institutions, ses classifications et, parfois, des principes ou doctrines établis »; voir également à ce sujet Dobah CARRÉ, « La nature juridique de la propriété virtuelle », (2018) 96-1 *R. du B. can.* 189.