

Cinq décisions marquantes de 2020 en matière de concurrence déloyale

Benjamin Lehaire*

RÉSUMÉ	765
1. INTRODUCTION	767
1.1 La concurrence déloyale et le droit de la non-concurrence : les champs disciplinaires de l'étude	767
1.2 La méthode retenue	768
1.3 Les décisions à l'étude	768
2. DROIT DE LA NON-CONCURRENCE : DU DROIT DE LA DISTRIBUTION AU DROIT DES CLAUSES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE	770
2.1 <i>Costco Wholesale Canada Ltd. c. Simms Sigal & Co.</i> , 2020 QCCA 1331 : la Cour d'appel du Québec rappelle les principes de complicité de violation d'un contrat dans le cadre du droit de la distribution	770
2.1.1 Le contexte factuel et juridique	770
2.1.2 Les principes attachés à la faute d'inférence contractuelle	771
2.2 <i>Amélio Éducation Inc. c. Quéhen</i> , 2020 QCCS 3287 : rappel des principes relatifs aux clauses de non-concurrence et de non-sollicitation	774

© Benjamin Lehaire, 2021.

* Professeur à l'École des sciences de l'administration à l'Université TÉLUQ.
[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

2.2.1	Le contexte factuel et juridique	774
2.2.2	Préalable : l'état d'hypnose ne remet pas en cause le consentement éclairé	775
2.2.3	L'effet du contrat de service sur l'appréciation des clauses limitatives de la concurrence	775
3.	QUELQUES ENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE DE CONCURRENCE DÉLOYALE LIÉE À UNE FAUTE DE COMMERCIALISATION TROMPEUSE	779
3.1	<i>Biofert Manufacturing c. Agrisol Manufacturing Inc.</i> , 2020 CF 379 : confusion et usurpation de marques de commerce enregistrées en droit fédéral	779
3.1.1	Le contexte factuel et juridique	779
3.1.2	Une conception restreinte de l'achalandage en fonction des investissements publicitaires . . .	780
3.2	Confusion et marque non enregistrée : l'achalandage comme critère essentiel	784
3.2.1	<i>Aqua innovation inc. c. Immarspa inc.</i> , 2020 QCCS 2383 : l'absence de caractère distinctif de produits empêche la reconnaissance d'un achalandage	784
3.2.2	<i>Cabanons Mirabel c. Cabanons Fontaine inc.</i> , 2020 QCCS 1419 : une marque descriptive peut acquérir une protection par la démonstration d'un achalandage	787
	CONCLUSION	791

RÉSUMÉ

L'article propose l'étude de cinq décisions portant sur le droit de la concurrence déloyale pour l'année 2020. Dans les cinq décisions retenues, il est question en premier lieu de la complicité de violation d'une clause contractuelle stipulée dans un contrat de distribution. Cette question a été traitée par la Cour d'appel du Québec. Les autres décisions traitent des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation, de la confusion et l'usurpation de marques de commerce enregistrées en droit fédéral et de la confusion en droit civil québécois créer autour d'une marque non enregistrée avec comme sujet principal l'achalandage.

1. INTRODUCTION

1.1 La concurrence déloyale et le droit de la non-concurrence : les champs disciplinaires de l'étude

Il est admis que le droit de la concurrence se divise en deux grandes catégories de comportements contraires au principe fondamental de la libre concurrence : le droit des pratiques anticoncurrentielles, qualifié aussi, en Europe et de façon imagée, de « grand » droit de la concurrence, et le droit de la concurrence déloyale, qualifié, quant à lui, de « petit » droit de la concurrence¹. Le premier est un droit objectif visant la protection du marché canadien. Il est mis en œuvre par des autorités publiques canadiennes pour protéger les acteurs du marché d'actes inéquitables et préjudiciables pour les entreprises et les consommateurs. L'article 1.1 de la *Loi sur la concurrence*² expose ses différents objectifs. Dans ces lignes, nous ne traiterons pas du droit des pratiques anticoncurrentielles, mais du droit de la concurrence déloyale. Ce dernier est subjectif et vise la protection des intérêts particuliers des commerçants.

Le droit de la concurrence déloyale connaît au Québec deux autres sous-catégories. D'un côté, l'action en concurrence déloyale est une action en responsabilité civile extracontractuelle fondée sur l'article 1457 C.c.Q. D'un autre côté, le droit de la non-concurrence regroupe toutes les actions possibles à la suite d'une violation d'une clause restrictive de concurrence. Le droit de la concurrence déloyale recoupe ainsi l'ensemble des procédés déloyaux³ pouvant être utilisés par une entreprise pour nuire à ses concurrents. Au Québec, ces actions peuvent être qualifiées d'« actions morales à caractère discipli-

-
1. Claire FAVRE, « Propos d'accueil », dans Cycles de conférence de la Cour de cassation, *Concurrence déloyale et pratiques anticoncurrentielles*, jeudi 13 septembre 2007, *Revue Lamy de la concurrence* n° 15/2008, p. 168.
 2. L.R.C. (1985), ch. C-34.
 3. Charlaïne BOUCHARD, *Droit et pratique de l'entreprise. Tome 2 : Fonds d'entreprise, concurrence et distribution*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 207.

naire »⁴ tant la faute et la bonne foi jouent un rôle moral⁵ de premier plan pour assurer des usages honnêtes dans le commerce⁶. La Cour d'appel du Québec en a fait la démonstration en 2016 lorsqu'elle a affirmé, allant dans le sens des tribunaux inférieurs, que « [s]eule une concurrence fondée sur des tromperies ou de la fraude sera susceptible d'être traitée comme une faute »⁷. La concurrence déloyale est un des domaines où persiste, malgré la réforme de 1994 de notre droit civil, l'ancienne catégorie de la faute délictuelle⁸.

1.2 La méthode retenue

L'année 2020 ne marque pas d'évolution jurisprudentielle majeure en droit de la concurrence déloyale. Nous avons retenu des décisions qui, dans l'ensemble, rappellent des notions juridiques communes en matière de concurrence déloyale et de marques de commerce. Celles-ci seront mises en perspective à l'aide de la jurisprudence pertinente et de la doctrine. Le choix s'est donc porté sur des décisions relatives à la concurrence déloyale et dont l'intérêt était certain.

1.3. Les décisions à l'étude

Nous débuterons par l'étude d'une décision de la Cour d'appel sur un cas de complicité de violation d'un contrat dans le cadre de la distribution de produits de luxe. Dans cette affaire, la célèbre chaîne d'entrepôts Costco Canada est poursuivie pour s'être immiscée dans un contrat de distribution en incitant à sa violation. Bien que la décision se fonde sur le droit civil général, le contexte commercial et

4. Benjamin LEHAIRE, « L'action en concurrence déloyale : comment s'y retrouver dans les recours en droit de la non-concurrence ? », dans S.F.P.B.Q., *Développements récents en droit de la non-concurrence (2017)*, Montréal, Éditions Yvon Blais, p. 1 à 32.
5. En droit français, voir à ce sujet, Michel TOPORKOFF, *Droit de la concurrence déloyale*, Paris, Lextenso éditions, 2010, p. 26.
6. On se rappellera la référence dans l'alinéa 7d) LMC aux honnêtes usages du commerce aux honnêtes usages du commerce. Comme le note le juge Gonthier dans l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120 : « [...] les commerçants doivent respecter certaines règles qui, avant d'être juridiques, sont au moins morales. [...] Il n'est pas besoin d'être féru de morale pour comprendre en quoi l'usurpation du travail d'autrui, car c'est bien de cela qu'il s'agit, est un affront à la bonne foi » (nos italiques). Par prudence, nous préférons limiter ce constat au droit québécois, mais les propos du juge Gonthier sont applicables à tout le Canada.
7. *9213-1705 Québec inc. c. Geitzen*, 2016 QCCA 71, par. 14.
8. Jean-Louis BAUDOIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, *La responsabilité civile. Volume 1 : Principes généraux*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 9, par. 1-14.

la présentation de critères précis à appliquer à la faute d'interférence contractuelle imposaient son étude.

La décision *Amélio éducation* de la Cour supérieure nous amènera dans l'univers de l'hypnose. Au-delà du contexte factuel peu commun, notamment sur la question de l'état d'hypnose comme remise en cause d'un consentement éclairé, la Cour supérieure du Québec rappelle les contours de la violation des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation dans le cadre d'un contrat de service. La Cour y livre une analyse détaillée sur le terrain du contrat de travail même si cette qualification est exclue en l'espèce. Cette décision est aussi l'occasion de revenir sur la définition de l'information confidentielle.

Ensuite, nous concentrerons l'analyse sur la faute de commercialisation trompeuse. La Cour fédérale s'est prononcée sur le fondement de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*⁹ (ci-après « LMC ») pour sanctionner le fait pour les anciennes âmes dirigeantes d'une société de fonder une compagnie en utilisant le nom commercial et les signes distinctifs de celle-ci après s'être vu en refuser le rachat au profit d'une autre compagnie. Cette décision est l'occasion de rappeler les caractéristiques de la confusion et de l'usurpation de marques de commerce enregistrée en droit fédéral. Notamment, nous étudierons les enjeux juridiques liés aux investissements publicitaires pour établir un achalandage.

Nous terminerons par deux décisions québécoises, toujours en matière de confusion, mettant l'accent sur l'achalandage. D'abord pour affirmer que l'absence de caractère distinctif de produits empêche la reconnaissance d'un achalandage (*Aqua Innovation*, Cour supérieure). La décision soulève la question des marques fonctionnelles. Puis, dans une autre décision, la Cour considère qu'une marque descriptive peut acquérir une protection par la démonstration d'un achalandage (*Cabanons Mirabel*, Cour supérieure). Dans les deux cas, ces marques n'étaient pas enregistrées. Il faut noter que la décision sur l'injonction interlocutoire d'*Aqua Innovation* a été contestée et que la décision *Cabanons Mirabel* a été portée en appel¹⁰. Pour les autres décisions, aucun appel n'a été interjeté.

9. L.R.C. (1985), ch. T-13.

10. *Cabanons Fontaine inc. et al. c. Cabanons Mirabel*, déclaration d'appel, C.A. Montréal, n° 500-09-029038-205, 25 août 2020.

2. DROIT DE LA NON-CONCURRENCE : DU DROIT DE LA DISTRIBUTION AU DROIT DES CLAUSES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE

2.1 *Costco Wholesale Canada Ltd. c. Simms Sigal & Co., 2020 QCCA 1331 : la Cour d'appel du Québec rappelle les principes de complicité de violation d'un contrat dans le cadre du droit de la distribution*

2.1.1 Le contexte factuel et juridique

Les faits concernent la distribution exclusive de vêtements haut de gamme. Simms Sigal & Co. (ci-après « Simms ») importe et distribue ce type de vêtements. Elle est distributrice exclusive de R&D. R&D est manufacturière de vêtements aux États-Unis. Elle détient la marque Rock & Republic. L'enseigne Costco est une entreprise fonctionnant sous la forme de « club-entrepôt avec adhésion ».

En 2006, Simms conclut un contrat de distribution exclusive avec R&D pour que Simms distribue les produits R&D. En 2009, un nouveau contrat de distribution exclusive est conclu et se termine à la fin de l'année 2012. Kontakt est un intermédiaire pour l'achat de produit R&D. Or, Kontakt vend à Costco au Canada des produits R&D par le biais d'Abfi au prix coûtant de 84 \$. Costco vend ces produits au prix de 98,99 \$.

En novembre 2009, Simms met en demeure Costco de retirer ces produits, car elle en est la distributrice exclusive. Selon elle, l'attitude de Costco constitue de la concurrence déloyale au sens de la *Loi sur les marques de commerce*. Costco refuse. Le 6 août 2010, une demande d'injonction permanente est déposée par Simms contre Costco. Finalement, le 30 novembre 2010, Simms retire ses conclusions injonctives et demande des dommages-intérêts de 6 millions de dollars et 500 000 dollars en dommages punitifs.

Nous nous pencherons spécifiquement sur les arguments tirés de la faute d'interférence contractuelle.

2.1.2 Les principes attachés à la faute d'interférence contractuelle

La Cour d'appel rappelle l'effet relatif des contrats posé à l'article 1440 C.c.Q. Elle précise qu'un tiers peut interférer dans

l'exécution du contrat. Cet acte est une source de responsabilité civile extracontractuelle fondée sur l'article 1457 C.c.Q.¹¹. Après une analyse de la doctrine et de la jurisprudence, la Cour retient les éléments constitutifs de la faute du tiers qui interfère dans le contrat :

- 1) la connaissance par le tiers des droits contractuels;
- 2) l'incitation ou la participation à la violation des obligations contractuelles; et
- 3) la mauvaise foi ou le mépris des intérêts d'autrui.¹²

Elle ajoute qu'il est nécessaire qu'un contrat existe et que les obligations soient valables¹³.

Pour l'appelante, le juge de première instance ne pouvait lui imposer de se renseigner sur le contrat. Elle prend donc appui sur la position de tiers au contrat pour refuser de voir sa responsabilité engagée vis-à-vis d'un contrat dont elle ignorait le contenu. On mesure facilement l'effet pervers d'une telle position pour la sécurité juridique puisque si cet argument était accepté, cela signifierait que l'idée même d'interférence contractuelle disparaîtrait puisque les tiers seraient présumés ignorer le contenu des contrats. La question de la connaissance apparaît alors comme un point essentiel de la décision.

2.1.2 L'interprétation de la connaissance du contrat et l'exigence de mauvaise foi du tiers violateur

En l'espèce, la connaissance du contrat intervient au moment de la signification des procédures à la partie adverse¹⁴. La Cour d'appel formule le principe suivant :

La jurisprudence et la doctrine n'exigent pas, pour retenir la faute du tiers, que celui-ci ait reçu une copie du contrat ni même qu'il ait lu la clause d'exclusivité. La connaissance de l'obligation contractuelle à laquelle le tiers contrevient avec l'une des parties contractantes est essentiellement contextuelle.¹⁵

11. *Costco Wholesale Canada Ltd. c. Simms Sigal & Co.*, 2020 QCCA 1331, par. 47 (ci-après « *Costco* »).

12. *Ibid.*, par. 50.

13. *Ibid.*, par. 51.

14. *Ibid.*, par. 55.

15. *Ibid.*, par. 57.

Dans le cas étudié, cette connaissance se fait dans le contexte de la mise en demeure qui ne laisse place à aucune ambiguïté sur l'existence du contrat de distribution exclusive¹⁶. En refusant de prendre en compte ce dont elle avait connaissance par la mise en demeure, soit l'existence du contrat de distribution exclusive, Costco n'a pas agi selon le comportement d'une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. Dans les faits, Costco a continué à passer des commandes de novembre 2009 (date de la mise en demeure) jusqu'en août 2010¹⁷.

Si, en droit civil québécois, le délit a disparu, et l'intention coupable avec elle, la jurisprudence démontre un attachement continu à l'exigence de bonne foi dans l'exercice des droits civils pour maintenir une certaine discipline sur le marché. Ainsi, la complicité de violation d'un contrat est un sujet de première importance en matière de concurrence déloyale¹⁸.

D'abord, cette faute extracontractuelle du tiers au contrat permet d'assurer l'efficacité des clauses restrictives de concurrence¹⁹ afin qu'elles aient, entre les parties, un plein effet. Ensuite, elle assure une fonction disciplinaire dans les relations commerciales sur le marché. Dans l'arrêt *Trudel c. Clairol*, la Cour suprême allait en ce sens en affirmant, outre le caractère moral de l'obligation de ne pas favoriser la violation des engagements contractuels, que « cet engagement de ne pas revendre le produit en détail [était] justifié à la fois par un intérêt sérieux de la demanderesse et, dans une certaine mesure, par l'intérêt public »²⁰. La fonction disciplinaire du recours se caractérise par son aspect moral. Son aspect subjectif se manifeste dans l'intérêt que les parties ont à garantir l'effectivité du contrat. Enfin, son aspect objectif consiste en la nécessité de protéger, dans l'intérêt public, les transactions commerciales.

C'est en ce sens que sont cités les auteurs Jobin et Vézina par la Cour d'appel : « [...] cette responsabilité est économiquement et socialement nécessaire, car autrement des comportements clairement répréhensibles seraient tolérés et affaibliraient en réalité la force

16. *Ibid.*, par. 58 et 60.

17. *Ibid.*, par. 71.

18. Comme l'illustre la décision *Dostie c. Sabourin*, [2000] R.J.Q. 1026, EYB 2000-17136 (QC CA), citée par la Cour d'appel dans *Costco*, au par. 49.

19. Sur ce point, voir Didier LLUELLES et Benoît MOORE, *Droit des obligations*, Montréal, Éditions Thémis, 2019, p. 1472, par. 2454.

20. *Trudel c. Clairol Inc. of Canada*, [1975] 2 R.C.S. 236.

obligatoire des contrats »²¹. Cette affirmation est cruciale en matière de concurrence déloyale en raison de la nature subjective des contentieux, mais aussi de l'aspect normatif de la responsabilité civile dans ce domaine. La décision étudiée en est une illustration.

Cette exigence de bonne foi prend la forme, dans le contentieux sur l'interférence contractuelle, du « mépris », de la part du tiers, à l'égard du contrat visé. La question qui se pose est toutefois de savoir si ce mépris, aussi qualifié de mauvaise foi, est une condition indispensable au succès du recours.

La doctrine est sur ce point unanime pour exiger une conscience des effets de l'interférence contractuelle de la part du tiers. Le contrat est un fait opposable à tous les tiers. La connaissance du contrat est alors un élément nécessaire.

Dans l'affaire étudiée par la Cour d'appel, cette connaissance intervient lors d'une mise en demeure. La connaissance est une affaire de contexte et s'apprécie au cas par cas. L'enseignement de cette décision est qu'*in fine* la mise en demeure sera la façon de faire connaître au tiers l'existence du contrat. À partir de cette date, il ne pourra plus prétendre ignorer le contrat. Comme le note la Cour d'appel, Costco a continué les ventes en violation du contrat après avoir eu connaissance de celui-ci²².

Qu'en est-il, outre la connaissance du contrat, du mépris ou de la mauvaise foi du tiers ? Pour la Cour d'appel, il s'agit de la « troisième condition de l'interférence contractuelle ». Il n'y a donc pas de doute sur le fait que la mauvaise foi ou le mépris des intérêts d'autrui est un élément indispensable du recours.

Pourtant, il faut revenir sur la position doctrinale, qui n'est pas aussi tranchée. Pour Lluelles et Moore, si un acte malicieux, ou posé dans le but de nuire à autrui, voire un complot, n'est pas requis, « il importe que ce tiers ait eu conscience que son comportement était très probablement susceptible de causer un préjudice à ce contractant »²³. Pour les auteurs Jobin et Vézina :

Certes, la connaissance par le tiers de l'obligation contractuelle est indispensable ; mais elle est suffisante, en ce sens qu'il n'est

21. Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, *Droit des obligations*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 479, par. 487.

22. *Costco*, par. 75.

23. Didier LLUELLES et Benoît MOORE, préc., note 19, p. 1473, par. 2455.

pas nécessaire de prouver directement l'intention de nuire au bénéficiaire de la clause. Le contractant qui se prétend victime n'est pas requis de prouver des paroles ou gestes positifs d'incitation ; il a simplement le fardeau de prouver que le tiers avait pleinement conscience qu'en contractant avec lui, le débiteur violait son obligation contractuelle.²⁴

Ce sont ces lignes que reprend la Cour d'appel. Cependant, dans la doctrine, il est davantage question d'une conscience des conséquences des actes du tiers sur le contractant que d'un véritable mépris. Le mépris est en réalité une interprétation jurisprudentielle, une conséquence de cette conscience décrite par les auteurs. Selon nous, elle traduit la fonction disciplinaire du recours, comme c'est le cas pour les recours en concurrence déloyale en général au Québec.

Nous retiendrons donc de cette décision que la connaissance du contrat est un élément contextuel, mais qu'elle est indispensable comme condition permettant d'engager la responsabilité civile du tiers. La connaissance du contrat ou de la clause s'établit à partir de la mise en demeure informant ce tiers de l'existence du contrat. Le mépris ou la mauvaise foi, bien que n'étant pas une condition explicite dans la doctrine, se déduit dans la présente affaire de la poursuite, par Costco, des actes nuisibles au contractant après qu'elle ait eu connaissance du contrat. Dès lors, elle ne pouvait ignorer les effets de son comportement sur le contrat. Il en résulte un mépris à l'égard des obligations contractuelles de la part du tiers.

2.2 *Amélio Éducation Inc. c. Quéhen*, 2020 QCCS 3287 : L'information rendue publique ne peut être confidentielle

2.2.1 *Le contexte factuel et juridique*

Cette affaire oppose une école de formation en hypnose de Québec à un citoyen français spécialisé en hypnose. Les formations offertes par l'école s'appuient sur un livre de la fondatrice de l'école. Dans le cours de leurs activités, la fondatrice de l'école et son conjoint ont noué des liens d'amitié et d'affaires avec le défendeur français. En résumé, les demandeurs reprochent au défendeur d'avoir utilisé le livre de base pour les cours au Québec dans le but de monter sa propre entreprise en France. Il faut préciser que, depuis les faits

24. Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, préc., note 21, p. 582.

litigieux, la demanderesse a modifié sa raison sociale à la suite d'un changement d'orientation.

2.2.2 Préalable : l'état d'hypnose ne remet pas en cause le consentement éclairé

Le contrat sur lequel reposent les prétentions de la demanderesse est un contrat de service, conclut, selon les dires du défendeur, sous hypnose. Cette revendication vise à invalider le contrat en tirant parti de l'état d'hypnose pour attester de l'absence de consentement libre et éclairé. Rappelant les propos de la Cour d'appel du Québec, le tribunal note que la charge de prouver l'incapacité de signer revient à celui qui l'invoque. Sinon, le contractant est présumé sain d'esprit²⁵. Le défendeur invoque avoir signé le contrat à la suite d'une longue séance d'hypnose, ce qui fausserait son consentement. Le tribunal refuse de tenir compte de cet argument au motif que, par la suite, son comportement montrait qu'il avait accepté les modalités du contrat²⁶.

Le tribunal est d'avis qu'un contrat de service a été conclu entre les parties. Il n'y avait donc pas de lien d'emploi entre l'hypnothérapeute français et l'école de formation québécoise. Le tribunal peut alors procéder à l'analyse des clauses limitatives de la concurrence dans le contexte du contrat de service. Cet aspect n'appelle pas plus de commentaires.

2.2.3 L'effet du contrat de service sur l'appréciation des clauses limitatives de la concurrence

Le défendeur tente d'invoquer l'article 2089 C.c.Q. sur les conditions de légalité des clauses de non-sollicitation et de non-concurrence dans les contrats de travail, car la clause serait sans limitation de territoire, condition pourtant exigée par l'article 2089. Mais la nature du contrat ayant été établie, la qualification de contrat de travail ne peut être retenue. C'est un contrat de service. De plus, même s'il est vrai qu'une telle limitation territoriale est exigée, elle est aussi l'objet d'une analyse contextuelle en fonction de l'emploi occupé. Or, le tribunal rappelle que les nouvelles technologies permettent de viser des clientèles étrangères, rendant très relative la limitation territoriale²⁷.

25. *Amélio Éducation Inc. c. Quéhen*, 2020 QCCS 3287, par. 91 (ci-après « *Amélio Éducation* »).

26. *Ibid.*, par. 97 et 98.

27. *Ibid.*, par. 120.

En 2013, dans l'arrêt *Payette c. Guay*, la Cour suprême²⁸ a indiqué que cette exigence n'était pas essentielle au caractère raisonnable et à la légalité des clauses de non-concurrence. Même dans un contrat de travail, il a été décidé qu'une clause limitant le territoire à l'échelle du continent nord-américain n'était pas excessive *prima facie*²⁹.

Il demeure qu'il faut, dans les contrats de travail, se référer au domaine d'emploi et à la position hiérarchique de l'employé. Si une telle ouverture est reconnue pour les contrats de travail, il serait étonnant de voir les tribunaux traiter avec plus de rigueur les contrats de service, où la liberté d'entreprise impose une lecture plus libérale de ces clauses.

Ce rappel étant fait, nous traiterons des différentes clauses restrictives et de l'opinion du tribunal à leur égard.

Concernant la clause de confidentialité, il convient de rappeler quelques éléments essentiels de la protection des informations confidentielles. Comme le note l'auteure Alexandra Steele, « la caractéristique principale d'une information dont on veut empêcher la divulgation, c'est qu'elle a toujours été et demeure inaccessible au public, incluant aux concurrents. L'information devrait donc, en toute logique, être de nature privée, par opposition à publique »³⁰. Elle ajoute : « l'un des facteurs importants dans toute analyse de l'aspect confidentiel d'une information est la mesure dans laquelle elle n'est pas, et n'a jamais été, publique »³¹. Il faut en conclure que, de toute évidence, l'information publique n'est pas confidentielle. Les tribunaux ont considérés que les informations confidentielles, et plus généralement tout secret d'affaires, donnent un avantage concurrentiel ou permettent de capter une clientèle³². Dans cette affaire, il n'y a pas d'ambiguïté. Notamment, le livre sur lequel s'appuie la formation avait été rendu public.

28. [2013] 3 R.C.S. 95.

29. *Groupe PPD inc. c. Valois*, 2018 QCCS 3091.

30. Alexandra STEELE, « Les dessous des informations confidentielles et des secrets de commerce », dans S.F.P.B.Q., *Développements récents en droit de la non-concurrence (2009)*, Montréal, Éditions Yvon Blais, p. 99; Catherine THALL DUBÉ et Camille AUBIN, « Développements récents en matière de secret de commerce et de gestion d'information confidentielle », dans S.F.P.B.Q., *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2020)*, Montréal, Éditions Yvon Blais, p. 93 à 138 : « Les informations ne sont pas confidentielles lorsqu'elles sont évidentes et qu'elles proviennent du domaine public ou qu'elles sont autrement "facilement accessibles" [notre traduction]. Ce faisant, elles ne peuvent être confidentielles en vertu de la loi ou aux yeux d'une personne raisonnable. »

31. *Ibid.*

32. *Québec inc. c. Cyr*, 2015 QCCQ 13268.

Le tribunal considère que l'expérience du défendeur ainsi que ses connaissances lui permettraient d'offrir des formations sans utiliser d'informations confidentielles obtenues dans le cadre du contrat de service³³. Des ressemblances entre les formations sont possibles considérant qu'il ne s'agit pas de réinventer l'hypnose pour le défendeur³⁴. Les ressemblances ne constituent pas un élément primordial. Le tribunal relève aussi que la demanderesse cherche à obtenir la protection d'un livre qu'elle a elle-même déposée en libre accès sur Internet³⁵. Sa mise à la disposition du public empêche toute revendication à son égard.

En ce sens, la Cour confirme que seules les informations privées sont protégées, ce qui constitue une approche objective de la confidentialité. Aussi, le contexte de formation est à notre avis particulier. Il sera difficile pour une entreprise de formation de rendre confidentiel le contenu de la formation d'un de ses prestataires de services. La formation implique une diffusion de connaissances en dehors des employés ou partenaires d'affaires à des tiers. Une formation suppose de se fonder sur les connaissances du formateur, connaissances qui appartiennent à l'employé ou au prestataire de services selon une jurisprudence constante. Il n'est pas interdit d'en faire usage dans une activité concurrente. La Cour supérieure l'a indiqué sans ambiguïté en 2016 au sujet des employés :

Il y a une distinction entre l'acquisition d'informations à caractère confidentiel par un employé et le bagage d'expérience, de savoir-faire, de connaissances et d'expertise qu'il a acquis au fil des années, y incluant le savoir-faire acquis alors qu'il était à l'emploi de l'employeur qui lui reproche d'avoir manqué à son obligation de loyauté.³⁶

Or, un formateur procède nécessairement, en partie, à la transmission d'un savoir résultant d'une expertise qui lui est personnelle. Elle représente la légitimité de son statut de formateur. Dans cette décision de 2016, la Cour supérieure donne également des balises sur l'information confidentielle :

[25] Le Code civil ne définit pas ce qui constitue des informations à caractère confidentiel, mais la jurisprudence et la doctrine offrent certains indices. Le caractère confidentiel des informations en cause s'apprécie à la fois sur une base objective et sur une base subjective. Pour certains, le critère objectif est

33. *Amélio Éducation*, par. 130.

34. *Ibid.*, par. 128.

35. *Ibid.*, par. 131.

36. *DLS Construction inc. c. 3955788 Canada inc.*, 2016 QCCS 1812, par. 24.

satisfait s'il est établi que les informations en cause ne sont pas publiques, qu'elles ne sont pas facilement accessibles à tous et qu'elles ne peuvent être connues ou reconstituées sans effort.

[26] Quant au critère subjectif, le propriétaire des informations doit démontrer qu'il croit au caractère non-public de celles-ci et qu'il a mis en place des moyens pour protéger le caractère confidentiel des informations³⁷.

Dans la décision étudiée, il n'y a objectivement pas d'information confidentielle. Toutefois, la demanderesse aurait pu démontrer qu'elle croyait subjectivement au caractère confidentiel de ses informations. La difficulté de l'interprétation subjective est qu'en l'espèce l'interprétation objective empêchait le tribunal de conclure que la demanderesse pouvait croire à la confidentialité de l'information alors que le manuel de formation était rendu disponible par elle au public et que le prestataire de services faisait usage de son savoir pour rédiger ses propres manuels et donner ses formations.

En ce qui concerne les clauses de non-sollicitation et de non-concurrence, « [d]e telles clauses sont exigées des prestataires de service dans le but de protéger les intérêts commerciaux du donneur d'ouvrage »³⁸. Or, prenant appui sur le changement de raison sociale de l'entreprise de formation, le tribunal observe que « [d]ans la mesure où l'entreprise cesse volontairement ses activités, elle ne peut plus se plaindre de la violation des clauses restrictives qui *de facto* sont devenues obsolètes »³⁹. Implicitement, il y a eu renonciations à ces clauses, selon le tribunal⁴⁰.

Ce point de vue est justifié par l'avantage concurrentiel protégé par la confidentialité des informations que l'entreprise cherche à protéger. Cet avantage étant rattaché à une activité commerciale précise, le changement de raison sociale, comme c'était le cas en l'espèce, minait toute revendication fondée sur la confidentialité des informations. Il ne pouvait y avoir de rapport de concurrence en présence d'un changement de raison sociale.

37 *Ibid.*

38 *Amélio Éducation*, par. 145.

39 *Ibid.*, par. 146.

40 *Ibid.*, par. 148.

3. QUELQUES ENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE DE CONCURRENCE DÉLOYALE LIÉE À UNE FAUTE DE COMMERCIALISATION TROMPEUSE

3.1 *Biofert Manufacturing c. Agrisol Manufacturing Inc.*, 2020 CF 379 : confusion et usurpation de marques de commerce enregistrées en droit fédéral

3.1.1. *Le contexte factuel et juridique*

Le litige concerne la récupération des signes distinctifs d'une société rachetée par les anciennes âmes dirigeantes de celle-ci dans le cadre d'une société concurrente. L'ancienne société BioFert Manufacturing Inc. est achetée par la nouvelle société BioFert Manufacturing Inc., la demanderesse, laquelle fait partie du groupe Terralink. BioFert NA Manufacturing (BNA) est concurrente et défenderesse constituée en 2015 et a changé de nom en 2016 pour 1047090 B.C. Ltd. Elle a les mêmes actionnaires que la société Agrisol, une autre société défenderesse fondée avec BNA par l'une des anciennes âmes dirigeantes de l'ancienne BioFert.

Le cœur du litige porte sur l'utilisation de certains signes distinctifs de BioFert, comme la marque « 894 » et le nom « BioFert » achetés par la demanderesse et utilisés par BNA et Agrisol.

La demanderesse fonde ses arguments sur cinq aspects : l'usurpation de marques de commerce (art. 20 LMC), la commercialisation trompeuse (art. 7b) LMC), la description trompeuse de produits (art. 7d) LMC) et la dépréciation de l'achalandage (art. 22 LMC). Il y a également une allégation sur le droit d'auteur que nous n'aborderons pas ici puisque celle-ci sort de notre cadre d'analyse sur la concurrence déloyale.

Pour rappel, l'action en contrefaçon de l'article 20 LMC se distingue de l'action en commercialisation trompeuse ou *passing-off* codifiée à l'alinéa 7b) LMC⁴¹.

41. Barry GAMACHE, « L'enregistrement de marque de commerce, un outil important d'attaque et de défense... à ne pas perdre en raison d'un *revamping* ou d'une mise à jour de la présentation de la marque protégée », dans S.F.P.B.Q., *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle* (2009), Montréal, Éditions Yvon Blais, p. 103 à 341.

3.1.2 Une conception restreinte de l'achalandage en fonction des investissements publicitaires

La Cour rappelle un certain nombre d'éléments de droit en lien avec l'usurpation de marques de commerce. Comme nous sommes devant la Cour fédérale, l'analyse se situe uniquement sur la base de la LMC.

L'usurpation implique en l'espèce la publicité en utilisant le nom et le logo « BioFert ». La demanderesse considère que l'article 20 LMC n'exige pas la vente uniquement, mais que la publicité constitue une violation du droit exclusif d'utiliser la marque de commerce déposée. En effet, l'article 20.1b) LMC renvoie à plusieurs actes : « vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion ».

La société BNA a également utilisé un nom semblable à Biofert, en plus de se présenter comme étant « les employés de BioFert ». La demanderesse considère ce comportement comme un acte de confusion au sens de l'article 7b) LMC. Conformément aux critères permettant de constituer la faute de confusion, la demanderesse allègue l'existence d'un achalandage :

[...] la demanderesse souligne l'adoption d'une dénomination sociale créant de la confusion et l'emploi de « BioFert » dans les documents publicitaires, y compris le site Web « BioFert.net », qui dirigeait les clients vers Agrisol. La demanderesse affirme que ces mentions de « BioFert » visaient à tromper le public et à l'induire en erreur, et qu'elles ont effectivement trompé le public et l'ont induit en erreur.⁴²

Dans ce cas, des témoignages attestent d'une confusion réelle et non simplement supposée.

Pour la Cour, il est clair qu'il y a un achalandage. Celui-ci est apprécié en regard des « efforts de commercialisation visant à acquérir un achalandage à l'égard de la marque »⁴³. Le budget publicitaire, la participation à des foires commerciales ou encore un article de presse montrent la réputation de la marque. Il est difficile de définir l'achalandage, mais il est admis dans la doctrine comme dans la juris-

42. *Biofert Manufacturing c. Agrisol Manufacturing Inc.*, 2020 CF 379, par. 84 (ci-après « *Biofert* »).

43. *Ibid.*, par. 91.

prudence qu'il s'agit d'un « terme qu'il faut prendre dans un sens très large, englobant non seulement les gens qui constituent la clientèle, mais aussi la réputation et le pouvoir d'attraction qu'exerce un commerce donné sur la clientèle »⁴⁴. Dans l'arrêt *Veuve Clicquot*, la Cour suprême en proposa la définition suivante : « l'association positive qui attire les consommateurs vers les marchandises ou services du propriétaire de la marque plutôt que vers ceux de ses concurrents »⁴⁵. Dans une décision de 2018, la Cour supérieure du Québec avait fort bien mis en évidence cette réalité au sujet des marques de véhicules exploitées par un concessionnaire automobile⁴⁶. Là aussi, il avait été question d'étudier le succès commercial de l'entreprise pour vérifier son achalandage distinct de la marque exploitée par le concessionnaire. La Cour mentionne notamment :

[72] Il ne fait pas de doute que l'exploitation de la concession de la demanderesse constitue un succès commercial. La demanderesse investit des montants considérables dans une stratégie de marketing et de publicité agressive qui s'avère fructueuse.

[73] La demanderesse jouit aussi d'une bonne réputation et elle dépense des montants importants en dons et commandites. [Le propriétaire] s'associe régulièrement à des activités communautaires, sportives et philanthropiques.

À la lumière de ces éléments, il nous apparaît tout à fait pertinent de rapprocher cette décision québécoise de la décision fédérale étudiée. Dans les deux affaires, les montants investis pour la visibilité de la marque sont pris en compte. Cependant, il faut sans doute se méfier il faut sans doute se méfier d'un glissement à l'œuvre ici entre les investissements publicitaires et la réputation réelle, en revenant au second volet permettant de caractériser l'achalandage. Comme le note la professeure Charlaïne Bouchard, s'il est vrai que les investissements publicitaires peuvent être pris en compte dans un premier temps, « [l]e second volet de cette preuve d'achalandage consistera à établir que le public reconnaît le produit du demandeur d'après l'élément imité »⁴⁷. Or, lors de l'analyse de l'achalandage par la Cour fédérale, les éléments en lien avec la reconnaissance du public sont faibles. L'accent est sur-

44. *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, préc., note 6. Pour une référence doctrinale, voir notamment Éric LABBÉ, « L'achalandage : *vis attractiva* de l'entreprise », (2009) 39 *Rev. Gen.* 379.

45. 2006 CSC 23, par. 50, cité au par. 70 de la décision *Biofert*.

46. 7531877 *Canada ltée (Buckingham Chrysler, Jeep, Dodge) c. 9531025 Canada inc. (Buckingham Chevrolet Buick GMC)*, 2018 QCCS 2123.

47. C. BOUCHARD, préc., note 3, p. 313.

tout mis sur « les efforts de commercialisation », ce qui représente un danger puisqu'il est courant pour une entreprise d'investir pour faire connaître sa marque : c'est la base de toute communication commerciale. Existe-t-il pour autant un achalandage associé ? Il semble que non. L'achalandage est une question de réputation. Se fier aux seuls investissements publicitaires, sans regarder si la marque est reconnue, au sens strict, sur le marché, nous paraît contraire au cadre d'analyse de l'achalandage. Cette réputation devrait dépasser le cadre des relations d'affaires existantes avec les clients et les concurrents. Comme l'a souligné justement l'auteur Barry Gamache :

Il s'agit donc ici d'examiner l'effet auprès du public de l'emploi du signe, de la présentation, du nom ou du symbole employé. En d'autres mots, la marque employée ou encore l'habillage utilisé bénéficie-t-il d'une réputation auprès du public ?⁴⁸

Dans l'arrêt *Ciba-Geigy*, le juge Gonthier précisait :

Il ne fait aucun doute que la confusion, qui constitue l'élément essentiel du délit de *passing-off*, doit être évitée dans l'esprit de toute la clientèle, qu'elle soit directe – dans ce cas, l'on pense aux revendeurs – ou indirecte – il s'agit alors des consommateurs. La preuve de la réputation ou notoriété propre et de la tromperie n'a jamais été limitée par les tribunaux aux seuls clients directs de la personne invoquant son droit.⁴⁹

En ce sens, la seule référence aux investissements publicitaires ou à la communication commerciale en général ne devrait pas être le seul critère guidant nos tribunaux pour établir l'achalandage.

La question du changement de dénomination sociale vient sans doute expliquer pourquoi la Cour fédérale se limite au premier volet du test de confusion.

L'ancienne société Biofert a été vendue à Terralink, mais ses anciennes âmes dirigeantes, aujourd'hui défendeurs, ont refusé de vendre le nom commercial BioFert Manufacturing, obligeant la société Terralink à utiliser le nom BioFert Manufacturing Canada Inc. Pendant que cette dernière tentait d'obtenir le nom commercial, les défendeurs ont adopté la dénomination sociale BioFert Manufacturing NA. La Cour conclut que la publicité utilisant le nom

48. B. GAMACHE, préc., note 41.

49. *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, préc., note 6, p. 140.

BioFert⁵⁰ (dépliants et courriels) ayant induit des clients en erreur⁵¹, l'utilisation d'un site Web « BioFert.net » jusqu'à la mise en demeure de la demanderesse⁵² et l'utilisation de courriels « @BioFert.net »⁵³ permettent de conclure à l'usurpation de la marque :

[137] [...] la demanderesse a démontré qu'il y avait eu usurpation de marques de commerce. Les activités des défendeurs constituaient une usurpation de marques de commerce, une commercialisation trompeuse et une fausse désignation de leurs produits. Je conclus également que les défendeurs ont usurpé la marque déposée de la demanderesse d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage, puisque les clients auraient associé la marque 894 déposée aux entreprises de la demanderesse et des défendeurs.

[138] Je conclus que les défendeurs ont violé les alinéas 7b) et 7d) ainsi que les articles 20 et 22 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Contrairement à la décision de la Cour supérieure du Québec au sujet des concessionnaires automobiles, la question n'est pas tant de distinguer des achalandages et, ce faisant, d'étudier la réputation des marques, que de qualifier l'usurpation d'une marque de commerce par ailleurs enregistrée. Or, il est clair que les défendeurs ont utilisé la marque « BioFert » en vue de créer de la confusion chez les partenaires d'affaires de la société demanderesse. C'est pour cette raison que la Cour conclut que « [l]a façon dont [les défendeurs] ont laissé entendre [qu'ils] étaient toujours BioFert crée de la confusion – point à la ligne »⁵⁴. Dès lors que des communications publicitaires sont dirigées vers des clients potentiels, dans le secteur d'activité de l'entreprise, en usurpant la marque, il est difficile de ne pas retenir la qualification de confusion, peu importe que la marque ait une réputation, réelle ou non, dépassant le cadre de sa clientèle directe⁵⁵. De toute évidence,

50. *Biofert*, par. 102.

51. *Ibid.*, par. 104.

52. *Ibid.*, par. 117.

53. *Ibid.*, par. 120

54. *Ibid.*, par. 102.

55. Il demeure que dans l'action en commercialisation trompeuse, les investissements publicitaires sont des éléments parmi d'autres, comme le fait remarquer l'auteure Alexandra Steele : « Comment prouve-t-on sa réputation dans un marché donné ? Le plus souvent, la preuve se fait par le biais d'une étude de marché ou sondage (*survey*), par la démonstration de l'évolution de l'état des ventes des produits ou services, ou le chiffre d'affaires de l'entreprise, par les efforts et dépenses de publicité et de marketing, par les prix d'excellence, etc., bref, tout

comme on peut le voir au paragraphe 138, le traitement simultané par la Cour fédérale de l'action en contrefaçon d'une marque enregistrée et du délit de confusion indifférent à l'enregistrement de la marque et à la notion même de marque⁵⁶ explique en grande partie cette conception réductrice de l'achalandage. Le comportement du défendeur, étudié seulement dans les actions en commercialisation trompeuse, montrait ici sans difficulté la confusion qu'il souhaitait causer dans l'esprit de la clientèle en usurpant une marque par ailleurs enregistrée.

3.2 Confusion et marque non enregistrée : l'achalandage comme critère essentiel

3.2.1 *Aqua Innovation inc. c. Immarspa inc.*, 2020 QCCS 2383 : l'absence de caractère distinctif de produits empêche la reconnaissance d'un achalandage

Cette décision porte sur une demande de renouvellement d'une injonction interlocutoire provisoire. La demanderesse est Aqua Innovation, une société par actions prétendant détenir des droits d'auteur et des droits de propriété intellectuelle sur des moules et des plans de spas. La demanderesse prétend avoir acquis « par l'usage et la renommée de sa commercialisation les droits relatifs à la présentation commerciale et l'exclusivité des noms de marques associés aux produits »⁵⁷. Aqua Innovation reproche à Immarspa l'utilisation de matériels publicitaires et de photos provenant de la relation d'affaires développée entre elles pour l'achat, la revente et l'installation de spas d'Aqua Innovation en Ontario et aux États-Unis.

L'analyse de la Cour s'inscrit dans le cadre de l'injonction interlocutoire telle que définie aux articles 510 et 511 C.p.c. Nous nous concentrerons dans les prochaines lignes sur les éléments saillants en matière de confusion liée à une marque non enregistrée.

ce qui démontre au tribunal que l'élément protégeable d'une personne jouit d'une réputation enviable dans un marché donné » (voir Alexandra STEELE, « Tromperie commerciale et passing-off : développements récents », dans S.F.P.B.Q., *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle* (2003), Montréal, Éditions Yvon Blais, p. 113 à 142).

56. Alexandra STEELE et Barry GAMACHE, « Exclusivité d'emploi », dans Jurisclasseur Québec, coll. « Droit des affaires », *Propriété intellectuelle*, fasc. 16, Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles, p. 16/14, par. 23.

57. *Aqua Innovation inc. c. Immarspa inc.*, 2020 QCCS 2383, par. 2 (ci-après « *Aqua Innovation* »).

Dans cette affaire, il apparaît que la demanderesse ne détient aucun brevet et aucune marque de commerce sur les modèles de spas, mais qu'il y a apparence de droit quant à la reproduction substantielle par la défenderesse des modèles de spas de la demanderesse, notamment deux modèles⁵⁸. La demanderesse invoque que même en l'absence de droits d'auteur, l'acte reproché constitue de la concurrence déloyale « par la commercialisation trompeuse »⁵⁹. Observons que cette affirmation est parfaitement juste. L'intérêt du délit de commercialisation trompeuse, qu'il se fonde sur la LMC ou l'article 1457 C.c.Q., est qu'il permet une protection d'une marque de commerce non enregistrée et que la protection concerne le rattachement des produits, des services ou de l'entreprise en général à sa véritable source selon l'alinéa 7 b) LMC. Comme le note l'auteure Laurence Bich-Carrière :

[82] La marque, c'est le signe qu'utilise une personne pour individualiser ses produits ou services, c'est-à-dire à la fois marquer qu'elle en est la source, et les démarquer de ceux des autres. L'extension du terme « signe » au sens de la LMC est large : images ou dessins, mots – réels ou inventés et de quelque nature grammaticale que ce soit –, lettres ou chiffres seuls, couleurs, sons, formes, présentation ou façonnement, et toute combinaison de ceux-ci.⁶⁰

Ce qui est vrai pour la LMC l'est d'autant plus pour le droit civil puisque la faute de confusion s'inspire du cadre juridique relatif aux marques de commerce en droit fédéral et en common law. L'accent sera ainsi mis sur l'achalandage pour matérialiser l'actif que l'entreprise veut faire protéger.

À ce titre, la Cour indique :

[...] la commercialisation trompeuse constitue de la concurrence déloyale qui n'est pas permise. Pour faire la preuve d'une telle commercialisation trompeuse, trois éléments doivent être prouvés : i) l'existence d'un achalandage, ii) la fausse déclaration ou représentation trompeuse qui sème la confusion dans le public et iii) le préjudice.⁶¹

58. *Ibid.*, par. 32.

59. *Ibid.*, par. 47.

60. Laurence BICH-CARRIÈRE, « Propriété intellectuelle et émojis :-) ou :- o ? », dans S.F.P.B.Q., *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2018)*, Montréal, Éditions Yvon Blais, p. 305 à 359.

61. *Aqua Innovation*, par. 49.

Ce sont les trois éléments indispensables à une action en commercialisation trompeuse en droit civil.

En l'occurrence, en faisant abstraction de la publicité faite par la défenderesse :

[...] il n'y a pas d'apparence de droit quant à l'existence d'un achalandage, puisqu'il doit être « rattaché au caractère distinctif du produit ». Tel que mentionné précédemment, les formes, les dimensions et le nombre de jets des spas et mini-piscines d'Aqua Innovation ne sont pas en soi suffisamment distinctifs pour qu'ils soient associés à un manufacturier, à Aqua Innovation. Ils pourraient aussi être associés à des manufacturiers tels que San Juan, Fibro, Barrier Reef, Latham, H2Zen, Leisure Pool Canada et Nautica qui manufacturent ou vendent des spas ou piscines de formes et dimensions similaires ou identiques.⁶²

Le caractère distinctif d'une marque de commerce « se pose quand l'élément distinctif visé possède une fonction utilitaire ou décorative qui va au-delà de celle de distinguer la source du produit »⁶³. En l'espèce, tel est l'objectif des demandeurs : faire de la forme d'un produit un élément distinctif. On peut rapprocher cette observation de l'évolution récente du droit fédéral des marques, où les signes intègrent désormais des aspects fonctionnels⁶⁴ selon la définition de l'article 2 LMC, comme « les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles [...], les façons d'emballer les produits », pour ne citer que les éléments applicables à la décision étudiée. Observons toutefois que la décision s'inscrit en droit civil et que, si le droit fédéral peut inspirer les juges du Québec, ces derniers ne sont pas tenus d'interpréter l'action en commercialisation trompeuse en y important des éléments de droit fédéral. Il demeure cependant que que la marque principalement fonctionnelle ne peut être protégée⁶⁵.

Par conséquent, l'absence de caractère distinctif du produit pour lequel une entreprise reproche à un concurrent un acte de commercialisation trompeuse fait tomber la prétention à une qualification de concurrence déloyale dans la mesure où il ne peut en résulter un

62. *Ibid.*, par. 50 [références omises].

63. Stéphane CARON et Paul CARRIÈRE, « Fonctionnalité et marques de commerce », (2014) 14-1 *C.P.I.* 17, 19.

64. Roger T. HUGHES, Sanjukta TOLE et Nathan FAN, *Trademarks Act & Commentary*, Toronto, LexisNexis Canada, 2021, p. 7.

65. *Ibid.*

achalandage, première condition de la faute de commercialisation trompeuse, si la marque est principalement fonctionnelle.

3.2.2 Cabanons Mirabel c. Cabanons Fontaine inc., 2020 QCCS 1419 : une marque descriptive peut acquérir une protection par la démonstration d'un achalandage

Une société par actions faisant affaire sous le nom Cabanons Mirabel demande l'émission d'une ordonnance d'injonction permanente contre deux concurrents et met en cause le fournisseur d'accès Internet afin de faire cesser l'utilisation de certains noms de domaine. Le contentieux porte sur l'utilisation, par l'entreprise connue sous le nom de « Cabanons Fontaine », du nom « Cabanons Mirabel » afin de générer des noms de domaine créant ou pouvant créer de la confusion avec la marque de commerce et le nom commercial de la demanderesse.

L'action repose principalement sur l'article 7b) LMC⁶⁶ puisque la demanderesse reproche l'enregistrement et l'utilisation de noms de domaine dans le but de rediriger les consommateurs vers le site du concurrent, ce que l'on peut qualifier de « cybersquattage » (*cybersquatting*)⁶⁷. Il s'agit d'un comportement devenu assez commun de la part des agents économiques, mais sanctionné sans ambiguïté par les tribunaux⁶⁸, comme l'illustre à nouveau cette décision⁶⁹. Le fait d'utiliser d'autres termes dans l'enregistrement du nom de domaine comprenant une marque constituée aussi de cybersquattage⁷⁰, comme l'ajout du mot « garage » en l'espèce. Précisons que l'affaire relève du cybersquattage, mais aussi du typosquattage, soit le fait d'enregistrer et d'utiliser « un nom de domaine graphiquement apparenté à une marque, c'est-à-dire contenant une coquille, afin de prendre avantage des fautes de frappe faites par les internautes, qui sont alors redirigés vers le site Web du “typosquatteur”, contribuant ainsi à augmenter le taux de fréquentation »⁷¹. Dans cette décision, la Cour note que le

66. *Cabanons Mirabel c. Cabanons Fontaine inc.*, 2020 QCCS 1419, par. 17 (ci-après « *Cabanons Mirabel* »).

67. Patrick GINGRAS et Nicolas W. VERMEYS, « Noms de domaine », dans Jurisclasseur Québec, coll. « Droit des affaires », *Propriété intellectuelle*, fasc. 20, Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles, p. 20/12, par. 18.

68. Benjamin LEHAIRE, *L'action en concurrence déloyale en droit civil québécois*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 51 et s.

69. La décision *BioFert*, commentée dans ce texte, arrivait également à cette conclusion.

70. P. GINGRAS et N. W. VERMEYS, préc., note 67, p. 20/13, par. 19.

71. *Ibid.*, par. 20.

mot « cabanon » est écrit au singulier, contrairement au nom officiel du concurrent, qui est au pluriel. On peut aussi faire une référence à une doctrine plus ancienne qui distinguait le fait d'acheter un nom de domaine en vue de le revendre, qualifié de *cybersquatting*, des copieurs qui déroutent les internautes en achetant des noms de domaines similaires⁷². Les copieurs sont de nos jours qualifiés de cybersquatteurs. En pratique, la jurisprudence sur le cybersquatting vise surtout les comportements des « copieurs ».

Pour paraphraser la jurisprudence, on peut affirmer que l'exploitation d'un site Internet au nom d'un tiers a pour but « de vendre des produits en utilisant la notoriété de c[e] derni[er] »⁷³. Ce comportement crée de la confusion chez le public entre les entreprises concernées et les produits. La notoriété est un élément important, comme pour tout délit de commercialisation trompeuse. Cela évoque le critère de l'achalandage requis dans l'action en commercialisation trompeuse. En l'absence de cet achalandage, il ne peut y avoir de droits sur le nom de domaine. L'idée première de la faute de commercialisation trompeuse en common law est de garantir la provenance des produits⁷⁴. Le fait de dérouter des acheteurs potentiels par l'enregistrement d'un signe concurrent correspond à l'esprit du délit de commercialisation trompeuse.

La Cour rappelle que l'action en commercialisation trompeuse suppose la démonstration d'un achalandage, de la frustration ou de la déception du public (art. 6 LMC) et des dommages actuels ou possibles⁷⁵.

L'achalandage est une notion clairement établie par la jurisprudence, comme nous l'avons déjà évoqué. La Cour rappelle à juste titre la jurisprudence pertinente à ce sujet. La défenderesse conteste aussi les éléments habituels, à savoir l'absence de marque déposée et le caractère descriptif de sa marque⁷⁶. La Cour le confirme :

En droit, le caractère distinctif est essentiel à toute marque de commerce en vertu des définitions de l'article 2 LMC. La jurisprudence constante énonce que la raison d'être d'une marque

72. Daniel GERVAIS et Elizabeth F. JUDGE, avec la collaboration de Mistrale GOUDREAU, *Le droit de la propriété intellectuelle*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2006, p. 321.

73. *Les Accessoires de Bagages Hudson Inc. / Hudson Luggage Supplies Inc. c. Les Attaches Tri-Point Inc.*, EYB 2003-46082 (QC CS), par. 38.

74. *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, par. 63.

75. *Cabanons Mirabel*, par. 19.

76. *Ibid.*, par. 27.

réside dans son caractère distinctif, permettant aux consommateurs de connaître la source des services et marchandises. Ainsi, l'alinéa 1) b) de l'article 12 LMC interdit l'enregistrement d'une marque qui donne une description claire de la nature des produits et de leur lieu d'origine, notamment.⁷⁷

Cependant, il est admis dans la jurisprudence qu'« un terme distinctif peut acquérir par l'usage un sens secondaire qui lui permet d'être protégé. Il s'agit d'une question de fait »⁷⁸. La Cour constate que le nom « Cabanons Mirabel » est descriptif et n'a ainsi aucun caractère distinctif⁷⁹. Le nom renvoie à la fois au produit vendu et à un lieu géographique. Toutefois, elle tempère sans attendre cette affirmation :

[...] la combinaison de ces deux termes descriptifs au départ a acquis une signification secondaire pour les consommateurs et un achalandage par le biais de son usage continu depuis plus de 30 ans, associée à ses produits et services.⁸⁰

Constatant que l'entreprise a beaucoup investi en publicité dans différents médias – un argument que nous avons déjà rencontré dans la décision *BioFert* –, notamment en lien avec son nom de domaine, la Cour conclut que le nom commercial a acquis une notoriété auprès des consommateurs, et ce, malgré un changement de logo à plusieurs reprises⁸¹, la Cour conclut que le nom commercial a acquis une notoriété auprès des consommateurs⁸². À ce titre, la démonstration de la Cour supérieure est plus convaincante que celle livrée par la Cour fédérale dans *BioFert* puisque les investissements en publicité sont mis en perspective avec l'augmentation du trafic sur le site Web et une forte croissance des revenus signifiant que les efforts en investissement publicitaire ont contribué à la réputation réelle, et non simplement attendue, de l'entreprise⁸³. En cela, la Cour va plus loin que la Cour fédérale dans la décision *BioFert*, où l'achalandage avait été apprécié de façon restreinte. Fait intéressant, le concurrent lui-même reconnaît que le nom commercial de la demanderesse était connu depuis au moins 15 ans⁸⁴. Un autre point de l'argumentaire de la Cour est que la demanderesse ne réclame pas la protection d'un

77. *Ibid.*, par. 28.

78. *Ibid.*, par. 29.

79. *Ibid.*, par. 30.

80. *Ibid.*, par. 31.

81. *Ibid.*, par. 36.

82. *Ibid.*, par. 38.

83. *Ibid.*, par. 37.

84. *Ibid.*, par. 39.

lieu géographique (Mirabel)⁸⁵. La Cour conclut bien à l'existence d'un achalandage.

S'agissant de la confusion à proprement parler, la Cour mentionne : « [L]es tribunaux reconnaissent que le fait de rediriger un internaute par l'intermédiaire d'un nom de domaine composé de la marque ou le nom commercial d'autrui, peut constituer de la commercialisation trompeuse dans la mesure où les différents critères sont rencontrés »⁸⁶. Puis, prenant appui sur les cinq critères de confusion de l'article 6 LMC, elle énonce :

De toute évidence, trois des cinq critères se concluent en faveur de la demanderesse : b) Cabanons Mirabel bénéficie d'un usage antérieur par rapport à l'usage postérieur de Cabanons Fontaine et c) les deux entreprises commercialisent des cabanons, des garages et d'autres produits similaires tout en offrant les services afférents et ce, d) destinés au même type de clientèle située de la grande région de Mirabel, des Laurentides et de la Lanaudière.⁸⁷

Encore une fois, la Cour mentionne que l'absence de preuve d'une confusion réelle n'est pas pertinente⁸⁸. Puis, elle conclut :

Par conséquent, en vertu du critère de la première impression, dans la mesure où l'internaute, ayant un vague souvenir de la marque CABANONS MIRABEL, est trompé par les noms de domaine de la défenderesse et redirigé vers son site, la confusion requise existe, peu importe la dissipation ultérieure.⁸⁹

Finalement, la Cour use du grand pouvoir de discrétion offert par l'article 53.2 LMC pour considérer que l'utilisation des noms de domaine litigieux constitue du *cybersquattage* et ordonne le transfert des noms de domaine à la demanderesse.

Dans cette décision, deux éléments sont de première importance : le caractère distinctif du nom commercial descriptif et l'achalandage. L'achalandage permet d'évaluer la notoriété du nom commercial descriptif et lui confère ainsi une valeur distinctive auprès du public.

85. *Ibid.*, par. 42.

86. *Ibid.*, par. 49.

87. *Ibid.*, par. 51.

88. *Ibid.*, par. 64.

89. *Ibid.*, par. 76.

CONCLUSION

Il ressort de cette revue de jurisprudence plusieurs enseignements, notamment en matière d'achalandage. Ce dernier est l'élément déterminant de l'analyse de la confusion, surtout en présence de revendications sur des signes descriptifs. Les efforts de publicité sont l'objet d'une attention particulière dans les décisions *Biofert* et *Cabanon Mirabel*, bien qu'il faille prendre des précautions dans le maniement de cet argument, car l'achalandage ne peut se résumer à une mesure comptable de l'investissement publicitaire fait par une entreprise pour faire connaître son nom ou tout autre signe. Une telle lecture de l'achalandage contribuerait à rendre inutile la notoriété associée à la marque qui cherche une protection.

Toutefois, ces deux décisions ont en commun la question du cybersquattage, bien que nous ayons laissé cet aspect de côté dans notre analyse de *Biofert*. Le choix fut fait en ce sens, car le cybersquattage accompagnait plus généralement la caractérisation de l'usurpation de marque parmi d'autres utilisations fautives de la marque « BioFert ». Rappelons que, depuis 2003 et la décision *Baggages Hudson*, cette pratique peut faire l'objet d'une sanction au Québec comme faute de confusion.

La décision *Aqua Innovation* démontre que l'absence de caractère distinctif d'un produit empêche la reconnaissance d'un achalandage qui lui serait associé. La différence majeure entre les décisions *Cabanons Mirabel* et *Aqua Innovation* porte sur le caractère distinctif. Dans *Aqua Innovation*, aucun élément distinctif n'est présent puisqu'il s'agit de la forme d'un produit et de ses caractéristiques techniques, soit une marque fonctionnelle. Cela entraîne l'absence de distinction du produit par rapport à d'autres marques et empêche le rattachement d'un achalandage. À l'inverse, dans *Cabanons Mirabel*, l'achalandage est constitué selon la Cour supérieure par une notoriété malgré un nom commercial descriptif constitué du produit vendu et d'un nom géographique.

Pour ce qui est des deux autres décisions, elles ne présentent pas de liens particuliers entre elles. Il faut retenir de la décision *Costco* qu'une mise en demeure portant à la connaissance d'un tiers l'existence d'un contrat suffit à satisfaire l'élément de connaissance du contrat par celui-ci dans le cadre de la faute d'interférence contractuelle. La conscience de l'effet de l'interférence suffit pour la Cour d'appel à caractériser une mauvaise foi ou un mépris pour le contrat.

Enfin, la décision *Amélio éducation* a permis à la Cour supérieure de rappeler que le contexte des technologies de l'information dans nos sociétés donne à la limitation territoriale d'une clause de non-concurrence ou de non-sollicitation une portée relative. Par ailleurs, la notion de confidentialité était aussi au cœur de l'analyse. Il a pu être réitéré que la protection des informations n'est possible que si elles dénotent un caractère privé. Ainsi, comme l'information était disponible au public sur Internet, la demanderesse ne pouvait espérer aucune protection.