

La protection de l'arrangement visuel de livres, disques, revues et films en vertu de la concurrence déloyale

Alexandra Steele*

1. INTRODUCTION	333
2. DÉFINITION DE L'HABILLAGE ET DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE.	334
2.1 Sources principales du recours en droit canadien . . .	334
2.2 Principaux délits	336
2.3 Définition de l'habillage (<i>get up, trade-dress</i>)	337
2.4 Définition de l'achalandage (<i>goodwill</i>)	338
3. CONDITIONS D'OUVERTURE DU RECOURS ET PREUVE REQUISE	339

© CIPS, 2006.

* Alexandra Steele est avocate chez LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Cet article résulte de notes utilisées pour une conférence donnée lors du colloque du 25 octobre 2005 de l'ALAI (Canada), colloque qui portait sur le thème : « Le droit d'auteur à l'étalage : enjeux en droit d'auteur de la mise en marché de musique, de livre, de films et d'œuvres d'art ».

3.1	Éléments essentiels du recours	339
3.2	La preuve	339
3.3	Stratégies « avant le fait » pour optimiser les chances de succès du recours	341
3.3.1	Importance de protéger ses droits par le biais des lois de propriété intellectuelle.	341
3.3.2	Importance de la conservation de la preuve	342
3.3.3	Importance d'agir avec célérité en cas d'usurpation	342
4.	MOYENS DE DÉFENSE ET PLACE DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION.	342
4.1	Moyens de défense principaux	342
4.2	La liberté d'expression comme moyen de défense	343
4.2.1	<i>Source Perrier (société anonyme) c. Fira-Less Marketing Co. Ltd.</i>	344
4.2.2	<i>Rôtisseries St-Hubert Ltée c. Syndicat des Travailleurs(euses) de la Rôtisserie St-Hubert de Drummondville (C.S.N.)</i>	344
4.2.3	<i>Cie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. C.A.W.-Canada</i>	345
4.2.4	<i>B.C.A.A. c. Office and Professional Employees Int. Union</i>	346
5.	EXEMPLES JURISPRUDENTIELS.	347
5.1	Habillage d'enveloppes-réponses : l'affaire <i>Cardwell c. Leduc</i>	347

5.2	Habillage de revues : la saga <i>T.V. Guide Ltd. c. Télésol Inc. et TV Guide Inc. / TV Hebdo Inc. c. Publications La Semaine Inc.</i>	349
5.3	Habillage d'un bottin téléphonique : l'affaire <i>Milionis c. Petropoulos</i>	353
5.4	Habillage d'un livre : l'affaire <i>Groupe Polygone Editeurs Inc. c. Serna Communications Inc.</i>	354
6.	CONCLUSION	355

1. INTRODUCTION

L'apparence visuelle d'une œuvre constitue un élément important de sa promotion auprès du public. Il suffit de penser aux affiches que l'on voit avant la sortie d'un film ou d'un disque pour comprendre que l'habillage d'une œuvre constitue le plus souvent son premier agent de reconnaissance par le public.

Plusieurs moyens existent pour protéger l'œuvre et son habillage. La *Loi sur le droit d'auteur*¹ et la *Loi sur les marques de commerce*² sont des moyens privilégiés pour protéger les œuvres artistiques composant l'arrangement visuel des livres, disques, revues et films et d'empêcher des tiers de les reproduire. Cependant, peut-on compter, au Canada, sur d'autres moyens de protection ?

Les principes de la concurrence déloyale sont souvent invoqués dans le cadre de recours en violation d'une marque de commerce, enregistrée ou non. Les délits de concurrence déloyale sont codifiés à l'article 7 LMC, mais ils existent aussi en droit commun. La concurrence déloyale pourrait donc constituer un moyen additionnel, voire même un recours indépendant³, pour protéger l'arrangement visuel de livres, disques, revues et films.

Nous débiterons donc cet article par une revue sommaire de la définition de la concurrence déloyale et de ses composantes, ainsi que des conditions d'ouverture du recours et la preuve requise. Ensuite, nous verrons les moyens de défense qui peuvent être soulevés à l'encontre d'une action en concurrence déloyale, y compris la place de la liberté d'expression. Nous terminerons enfin avec quel-

1. L.R.C. (1985), c. C-42 (ci-après « LDA »).

2. L.R.C. (1985), c. T-13 (ci-après « LMC »).

3. Évidemment, lorsqu'on parle de livres, disques, revues et films, plusieurs éléments peuvent être protégés par le biais de la LMC ou de la LDA, tels le titre, le contenu, les œuvres artistiques sur la couverture (dessins, photographies, etc.). Chaque œuvre peut faire l'objet d'une protection individuelle distincte, mais cet article ne traitera cependant que de l'arrangement visuel de façon plus générale.

ques exemples jurisprudentiels canadiens concernant l'usurpation de l'arrangement visuel de certaines publications.

2. DÉFINITION DE L'HABILLAGE ET DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE

2.1 Sources principales du recours en droit canadien⁴

Le principe de la concurrence déloyale émane du droit anglais et constitue un principe de common law bien établi⁵. Au Canada, ce principe de common law est également applicable dans toutes les provinces, sauf le Québec⁶.

Au Québec, la source législative du recours en concurrence déloyale est l'article 1457 C.c.Q. et comme nous le verrons plus loin, certains principes généraux du recours de common law trouvent également application dans la tradition civiliste québécoise⁷.

Le recours en concurrence déloyale a également été codifié à l'article 7 LMC, qui se lit comme suit :

7. Nul ne peut :

- a) faire une déclaration fautive ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent ;
- b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a

4. En sus du recours suivant l'article 7 LMC, de l'article 1457 du *Code civil du Québec*, L.Q. 1991, c. 64 (ci-après « C.c.Q. ») et de la common law décrits sommairement dans cette section, d'autres lois canadiennes régissent également la concurrence, comme la *Loi sur la protection du consommateur* (L.R.Q. c. P-40.1), la *Loi sur la concurrence* (L.R.C. (1985), c. C-34) et le *Code criminel* (L.R.C. (1985), c. C-46), mais ces lois particulières ne feront pas l'objet d'une étude dans le cadre de cet article.

5. Pour une analyse approfondie des sources du recours, voir entre autres : Christopher WADLOW, *The Law of Passing-Off*, 2^e éd. (Londres, Sweet & Maxwell, 1995) et suppléments ; G. Harold FOX, *Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 2^e éd., (Toronto, Carswell, 1956).

6. En 1992, la Cour suprême du Canada s'est d'ailleurs penchée sur les éléments constitutifs du recours en concurrence déloyale de common law : *Ciba-Gigey Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 RCS 120 (C.S.C.).

7. *Sports Maska Inc. c. Canstar Sports Group Inc.* (1994), 57 C.P.R. (3d) 323 (C.S. Qué.)

commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre ;

c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés ;

d) utiliser, en liaison avec des marchandises 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,

(ii) soit leur origine géographique,

(iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d'exécution ;

e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.

Les délits de confusion (alinéa 7b) LMC), de substitution (alinéa 7c) LMC), de désignations fausses et trompeuses (alinéa 7d) LMC) sont donc tous compris dans la codification actuelle de la concurrence déloyale.

L'alinéa 7e) LMC a été déclaré *ultra vires* du pouvoir législatif fédéral dans l'affaire *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*⁸. La Cour suprême a jugé que cet alinéa constituait un empiètement sur les champs de compétence provinciale sur la propriété et droits civils puisque l'alinéa 7e) LMC ne requiert aucun rattachement du régime des marques de commerce.

La constitutionnalité de l'alinéa 7b) LMC a été maintenue récemment par la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Kirkbi c. Ritvik Holdings Inc.*⁹. La Cour suprême juge que si empiètement il y avait sur la compétence provinciale sur la propriété et les droits civils, cette intrusion était minime car le libellé de l'alinéa 7b) LMC

8. [1977] 2 R.C.S. 134 (C.S.C.).

9. 2005 C.S.C. 65 (C.S.C.). Voir également *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 CF 544 (C.F.A.) où la Cour fédérale d'appel avait également maintenu la validité constitutionnelle de l'alinéa 7b) LMC.

requiert nécessairement un rattachement au régime des marques de commerce qui, lui, est de compétence fédérale. La Cour suprême écrit :

[33] Comme je l'ai exposé plus haut, l'empiètement de l'al. 7b) de la Loi sur la compétence provinciale en matière de propriété et de droits civils reste minime. Cet alinéa constitue une disposition réparatrice qui ne s'applique qu'aux marques de commerce définies dans la Loi (art. 2 et 6). Comme notre Cour l'a fait observer dans l'arrêt *Vapor Canada*, et comme la Cour d'appel fédérale l'a conclu dans l'arrêt *Asbjorn Hogard A/S*, l'alinéa 7b) « complète » le régime fédéral de protection des marques de commerce. À cet égard, son caractère véritable le rattache directement à la protection des marques de commerce et des noms commerciaux au Canada, puisqu'il vise à empêcher la confusion qui peut résulter de l'utilisation des marques de commerce.

[...]

[36] Contrairement à l'action pour abus de confiance ou pour appropriation de renseignements confidentiels (al. 7e)), l'action pour commercialisation trompeuse joue un rôle évident dans le régime de réglementation fédéral. Sans cette disposition, la protection légale des marques de commerce demeurerait incomplète. Il en résulterait de l'incertitude et des disparités dans la protection des marques déposées et des marques non déposées. L'alinéa 7b) est suffisamment intégré au régime de réglementation fédéral et diffère sensiblement de l'al. 7e) à cet égard. Je conclus donc que l'alinéa 7b) respecte la compétence législative du gouvernement fédéral. Je passe maintenant à l'examen des questions d'interprétation et d'application de la Loi soulevées par le présent pourvoi.¹⁰

2.2 Principaux délits

Il existe plusieurs types de délits que l'on retrouve sous le titre de la concurrence déloyale, tant au niveau de l'article 7 LMC qu'en vertu des recours de common law et de droit civil. Les délits les plus fréquemment reprochés sont les suivants :

- a) confusion ;

10. *Kirkbi c. Ritvik Holdings Inc.*, 2005 C.S.C. 65 (C.S.C.) par. 33 et 36.

- b) substitution ;
- c) désignations fausses et trompeuses.

Tel que mentionné précédemment, en droit québécois, la concurrence déloyale est encadrée par le régime de la responsabilité civile générale énoncée à l'article 1457 C.c.Q. Dans l'affaire *Sports Maska Inc. c. Canstar Sports Group Inc.*¹¹, le juge Denis rappelle que les grands principes de la concurrence déloyale établis suivant la LMC et la common law sont également applicables au Québec et que les actes de concurrence déloyale comprennent, entre autres, les délits de confusion, les délits de dénigrement, les actes parasitaires, etc.¹².

2.3 Définition de l'habillage (*get up, trade-dress*)

Dans son ouvrage *The Law of Passing Off*, l'auteur Christopher Wadlow définit l'habillage comme suit :

The term "get up" is normally used in passing off to mean the whole visible external appearance of goods in their form in which they are likely to be seen by the public before purchase. If the goods are sold in packages, then their "get up" means the appearance of the package taken as a whole. If they are sold or displayed unpackaged, then the "get up" relied on can only be that inherent to the goods themselves.¹³

En résumé, il s'agit de la présentation visuelle distinctive d'un produit, ou de son emballage, incluant les œuvres artistiques qui y apparaissent, le façonnement du produit ou du contenant, le mode d'envelopper ou d'empaqueter des marchandises¹⁴.

Ce n'est donc pas l'idée d'employer dans les faits un habillage distinctif qui est protégeable, mais plutôt le fait de matérialiser cette idée et d'employer cet habillage à titre d'agent de reconnaissance. Par exemple, si un auteur lance une série de romans à l'eau de rose et

11. (1994) 57 C.P.R. (3d) 323 (C.S. Qué.).

12. *Ibid.*, Voir également Louis CARBONNEAU, « La protection de l'habillage distinctif de produits et services au Canada », (1994) 10 *C.I.P.R.* 553.

13. Christopher WADLOW, *The Law of Passing-Off*, 2^e éd. (Londres, Sweet & Maxwell, 1995) et suppléments, p. 426, citations omises.

14. Évidemment, lorsque l'on parle de façonnement d'un produit ou de mode d'envelopper ou d'empaqueter des marchandises, l'on peut penser que ces attributs pourraient être protégeables en vertu d'autres lois de la propriété intellectuelle,

emballe tous les livres de la série dans un cellophane de couleur rose et entourés d'un ruban rouge, cela pourrait constituer un signe et un habillage distinctifs tel que définis à la LMC. Pour qu'il soit véritablement distinctif, le public doit associer l'emballage à sa source. Évidemment, l'habillage distinctif doit être plus que simplement décoratif : il doit véritablement servir d'agent de reconnaissance pour distinguer les œuvres d'une personne de celles des autres.

2.4 Définition de l'achalandage (*goodwill*)

L'achalandage est le résultat du fait qu'un habillage est reconnu sur le marché, et identifié à une source unique¹⁵. C'est ce qu'on peut aussi appeler le facteur de notoriété. Bien que cela soit parfois difficile à quantifier, la valeur de l'achalandage est quantifiable et sert souvent de base pour l'évaluation des dommages subis par le titulaire des droits suite à des actes de concurrence déloyale.

telle la *Loi sur les dessins industriels* (ci-après « LDI »). La *Loi sur les marques de commerce* permet également de protéger le façonnement d'un produit ou son contenant, le mode d'envelopper ou d'emballer des marchandises et dont la présentation sert à distinguer ses produits de ceux des autres : il s'agit alors d'un signe distinctif :

2. « signe distinctif » Selon le cas :

- a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants ;
- b) mode d'envelopper ou emballer des marchandises.

dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou 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.

[...]

13.(1) Un signe distinctif n'est enregistrable que si, à la fois :

- a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement le concernant ;
- b) l'emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les marchandises ou services avec lesquels il a été employé n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

Effet de l'enregistrement

(2) Aucun enregistrement d'un signe distinctif ne gêne l'emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif.

Aucune restriction à l'art ou à l'industrie

(3) L'enregistrement d'un signe distinctif peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l'enregistrement est vraisemblablement devenu de nature à restreindre d'une façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

15. *Oxford Pendaflex Canada Ltd. c. Korr Marketing Ltd.*, [1982] 1 R.C.S. 494 (C.S.C.).

3. CONDITIONS D'OUVERTURE DU RECOURS ET PREUVE REQUISE

3.1 Éléments essentiels du recours

Tel que mentionné plus haut, la Cour suprême du Canada s'est penchée sur la notion de concurrence déloyale dans le cadre d'un recours initié par deux concurrents dans le domaine pharmaceutique¹⁶. Bien que le fond du litige ne concerne pas nécessairement la définition de la concurrence déloyale, cette décision demeure celle de principe, tant pour les recours pris sous l'article 7 LMC, qu'en vertu de la common law ou du droit civil. Cette décision rappelle les trois éléments essentiels à prouver dans le cadre d'un litige en concurrence déloyale, soit :

- a) un droit ou un habillage distinctif possédant un achalandage ;
- b) une tromperie (confusion du public due à des fausses représentations) ;
- c) des dommages (atteinte à l'achalandage).

Dans l'affaire *Sports Maska c. Canstar Sports Group Inc.*¹⁷, la Cour supérieure du Québec a reconnu l'applicabilité des principes de la Cour suprême du Canada en droit québécois. Cependant, il faut garder à l'esprit que, suivant le régime de responsabilité civile, il faut nécessairement la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. Les critères de l'action en concurrence déloyale confirmés par la Cour suprême du Canada doivent donc s'inscrire dans ceux prévus à l'article 1457 C.c.Q.

3.2 La preuve

Tel que nous l'avons vu précédemment, les trois éléments essentiels du recours en concurrence déloyale doivent être prouvés quel que soit le régime juridique de base.

Le premier élément à prouver est l'existence d'un habillage distinctif et d'un achalandage rattaché à cet habillage. L'habillage requiert la preuve d'un arrangement visuel différent de ce qui existe, ou a existé, sur le marché, ou encore qui est présumé « original » ou

16. *Ciba-Gibey Canada Ltd. c. Apotex*, [1992] 3 R.C.S. 120 (C.S.C.).

17. (1994) 57 C.P.R. (3d) 323 (C.S. Qué.).

« distinctif » de son titulaire au sens de la LDA et de la LMC. Cet habillage doit distinguer les livres, disques, revues ou films d'une personne des livres, disques, revues et films d'une autre personne.

Quant à l'achalandage, la preuve de son existence et de sa valeur se fait le plus souvent par le biais d'une preuve d'experts. Plusieurs moyens existent pour en faire la démonstration : sondages auprès des consommateurs, études de marché, comptes rendus des efforts et dépenses publicitaires, efforts de marketing ou de promotion de l'œuvre et de son habillage, prix et médailles, articles de presse et entrevues, succès commercial de l'œuvre, etc. La preuve d'expert peut également servir à démontrer quelle part de l'achalandage est attribuable à l'œuvre elle-même et quelle part est attribuable à son habillage.

La tromperie est le second élément à prouver. Le public, soit le consommateur moyen ayant un souvenir imparfait du premier habillage et qui est confronté au deuxième habillage, doit être amené à être vraisemblablement trompé quant à la véritable source de l'œuvre, ou à croire que l'œuvre du tiers a été autorisée par le titulaire de la première œuvre, ou encore à croire que les œuvres ou leurs titulaires sont en quelque sorte reliés. Une probabilité que l'un ou l'autre de ces événements survienne suffit : en d'autres mots, nul besoin de prouver qu'il y a eu véritablement une confusion dans le public cible¹⁸, mais seulement une probabilité que cela survienne¹⁹.

Le troisième et dernier élément à prouver est le dommage. Sous la LMC et la common law, une preuve de probabilité de dommages suffit²⁰. Ce critère diffère en droit civil où, suivant l'article 1457

18. La survenance d'instances réelles de confusion est par ailleurs la meilleure preuve !

19. Pour conclure à l'existence ou non de confusion, la Cour peut, entre autres, s'en remettre aux critères non exhaustifs du paragraphe 6(5) LMC :

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 marchandises, 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.

20. *Paramount Pictures Corp. c. Howley*, (1991) 39 (C.P.R.) (3d) 419 (Ont. Gen. Div.), modifié par (1992) 39 C.P.R. (3d) 419N (Ont. Gen. Div.).

C.c.Q., des dommages réels doivent être prouvés²¹. Le dommage peut être présumé lorsque toutes les autres conditions du recours ont été prouvées, ce qui prête une assistance non négligeable au détenteur des droits. La quantification des dommages est un aspect souvent problématique de la preuve de dommages, vu la difficulté de quantifier la valeur de l'achalandage relié à un habillage et vu le fait que la concurrence déloyale ne porte pas nécessairement et immédiatement un préjudice au chiffre d'affaires du titulaire. Si la quantification est impossible, le Tribunal peut arbitrer des dommages nominaux. Il va sans dire que les sommes accordées seront alors très faibles. Sous l'article 53.2 LMC et en vertu de la common law, le détenteur de droits a la possibilité de réclamer soit sa perte financière, l'atteinte à son achalandage due à l'usurpation de ses droits dans l'habillage ou, encore, aux profits illégalement réalisés par la partie défenderesse. Ces recours sont alternatifs et non cumulatifs. Sous le régime de l'article 1457 C.c.Q., la reddition de profits n'est pas disponible pour le détenteur de droits qui doit alors faire la preuve d'un dommage réel.

3.3 Stratégies « avant le fait » pour optimiser les chances de succès du recours

3.3.1 Importance de protéger ses droits par le biais des lois de propriété intellectuelle

Lorsqu'on parle d'habillage, force est de constater que dans le domaine des livres, disques, revues et films, même si l'habillage « revêt » une importance primordiale, peu d'efforts sont consacrés à sa protection par le biais des lois de propriété intellectuelle. La LMC et la LDA sont sans contredit efficaces pour protéger tant l'œuvre elle-même que son habillage distinctif, soit dans son ensemble, soit dans ses composantes. Un autre aspect à considérer dans la stratégie de protection de l'habillage est l'obtention des cessions et licences²² requises pour l'utilisation d'un habillage, et pour en assurer la défense devant les tribunaux. Dans le domaine des livres, disques, revues et films, les cessions et les licences sont monnaie courante pour transférer des droits dans les œuvres : le détenteur de droits aguerri devrait aussi s'assurer d'obtenir les autorisations requises

21. *Via Rail Canada Inc. c. Location Via-Route Inc.*, [1992] R.J.Q. 2109 (C.A.Q.). Par contre, les tribunaux reconnaissent la difficulté de faire la preuve de dommages : *Société pour l'Expansion des Tissus Fins c. Marimac inc.* (1984), 78 C.P.R. (2d) 112 (C.S.Qué.).

22. Art. 50 LMC ; Art. 13 LDA et s.

pour l'ensemble de l'habillage de l'œuvre afin d'en assurer la protection et la défense contre des usurpateurs futurs.

3.3.2 Importance de la conservation de la preuve

La plus grande difficulté pour un praticien saisi de défendre les droits de son client est de colliger la preuve. Combien de fois un détenteur de droits voit-il sa cause, à première vue solide, devenir plus difficile, voire précaire, dû à l'absence de preuve documentaire à l'appui de ses prétentions.

Le processus de création d'une œuvre, son dévoilement public et sa mise en marché devraient être documentés. Le détenteur de droits devrait conserver en regard de chaque œuvre et chaque habillage, par exemple, les directives de création, la preuve du moment de création, la preuve de l'enregistrement des droits, les factures relatives à la création et mise en marché de l'œuvre (investissements créatifs et promotionnels), chiffres de vente du produit en association avec l'habillage, articles de presse laudateurs, sondages, commentaires du public, prix, etc., bref tout ce qui pourrait démontrer les efforts et les investissements dans l'œuvre et son habillage. Tous ces éléments pourront éventuellement servir à démontrer le caractère distinctif de l'œuvre par rapport à ce qui existe déjà, ainsi que le dommage susceptible d'être causé à l'achalandage relié à l'habillage et à l'œuvre dans leur ensemble.

3.3.3 Importance d'agir avec célérité en cas d'usurpation

Le caractère distinctif d'un habillage réside dans le fait qu'il est unique, qu'il est associé à une source unique. Le détenteur de droits dans un habillage doit donc être à l'affût de ce que font ses « concurrents » pour éviter que son habillage ne perde son caractère distinctif du seul fait de la tolérance d'autres habillages semblables sur le marché. Si une situation potentiellement problématique est identifiée, alors il faut agir avec célérité : dans une telle circonstance, le temps devient le pire ennemi du caractère distinctif !

4. MOYENS DE DÉFENSE ET PLACE DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION

4.1 Moyens de défense principaux

Le moyen de défense le plus usuel dans une action en concurrence déloyale consiste à nier l'existence des éléments constitutifs du

recours, soit l'existence d'un habillage distinctif et d'un achalandage, d'une tromperie et des dommages, ou de la probabilité de ceux-ci.

Un mot en particulier sur l'absence de tromperie : dans certains cas, une mise en garde est publiée par « l'usurpateur » sur l'emballage de l'œuvre pour tenter d'annoncer que le produit de l'usurpateur n'est pas lié à celui d'origine. Cela peut constituer un moyen de défense valable si, et seulement si, le tribunal conclut que la mise en garde est assez proéminente pour dissiper tout doute dans l'esprit du public quant à la possibilité d'association entre les œuvres des parties. Dans *National Hockey League c. Pepsi Cola Canada Ltd.*²³, la Cour écrit :

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. Indeed, there will undoubtedly be some situations, such as in the Associated Newspapers case, where no disclaimer will be adequate.

L'habillage d'un livre, disque, revue ou film est habituellement constitué d'un espace plutôt limité, un boîtier de disque compact par exemple, et donc un avis serait sans doute « perdu » dans l'ensemble de l'habillage. Il faut donc se demander si un tel moyen de défense peut vraiment être soulevé lorsque l'on reproduit un habillage d'un objet ou produit relié à des œuvres artistiques, tels les revues, livres, disques et films...

4.2 La liberté d'expression comme moyen de défense

L'alinéa 2b) de la *Charte canadienne des droits et libertés*²⁴ et l'article 3 de la *Charte québécoise des droits et libertés de la personne*²⁵ ont parfois été invoqués pour tenter d'éviter l'application des dispositions des lois de propriété intellectuelle.

Comme le démontrent bien les exemples qui suivent, le recours à la liberté d'expression a fait couler beaucoup d'encre, surtout dans le domaine de la défense de parodie en matière de droits d'auteur, mais ces décisions pourraient, à notre avis et compte tenu des adap-

23. (1992), 42 CPR (3d) 390 (B.C.S.C.), p. 408, confirmée 59 CPR (3d) 216 (B.C.C.A.).

24. Partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, [annexe B de la *Loi de 1982 sur le Canada* (1982, R.-U., c. 11)], ci après « CCDL ».

25. L.R.Q., c. C-12, ci après « CQDLP ».

tations nécessaires, s'appliquer dans le cadre d'un recours fondé sur la concurrence déloyale.

4.2.1 Source Perrier (société anonyme) c. Fira-Less Marketing Co. Ltd.²⁶

La défenderesse a mis sur le marché une bouteille d'eau dont l'apparence est, au premier coup d'œil, semblable à la bouteille d'eau PERRIER de la demanderesse. L'étiquette de la bouteille de la défenderesse porte la mention « PIERRE EH ! » et a été mise en marché dans le contexte d'une critique du gouvernement de Pierre-Elliott Trudeau. Les bouteilles « PIERRE EH ! » substantiellement similaires en apparence à celles de la demanderesse parodiaient donc les bouteilles PERRIER. La demanderesse a donc allégué que la défenderesse avait porté atteinte à l'achalandage relié aux marques PERRIER. En défense, Fira-Less a plaidé l'atteinte à sa liberté d'expression suivant l'alinéa 2b) CCDL ; l'intention de la défenderesse était simplement de créer une parodie et, par conséquent, elle était libre de s'exprimer ainsi. La Cour n'a pas retenu l'argument de Fira-Less et a émis l'injonction interlocutoire demandée. Le juge Dubé écrit :

In my view, the most liberal interpretation of “freedom of expression” does not embrace the freedom to depreciate the goodwill of registered trade marks, nor does it afford a licence to impair the business integrity of the owner of the marks merely to accommodate the creation of a spoof. It must be borne in mind that this application for an injunction does not originate from the targets of the parody – those in the political trade are expected to be blessed with a broad sense of humour – but from the owner of the trade marks.²⁷

4.2.2 Rôtisseries St-Hubert Ltée c. Syndicat des Travailleurs(euses) de la Rôtisserie St-Hubert de Drummondville (C.S.N.)²⁸

Dans cette affaire, le syndicat défendeur distribue, pendant une période de grief avec l'employeur, des feuillets montrant le des-

26. (1983) 70 C.P.R. (2d) 61 (C.F.P.I.).

27. *Source Perrier (société anonyme) c. Fira-Less Marketing Co. Ltd.*, (1983) 70 C.P.R. (2d) 61 (C.F.P.I.), p. 64.

28. *Rôtisseries St-Hubert Ltée c. Syndicat des Travailleurs(euses) de la Rôtisserie St-Hubert de Drummondville (C.S.N.)* (1986), 17 C.P.R. (3d) 461 (C.S. Qué.).

sin du coq de St-Hubert, les canines bien acérées, un couteau à la main et la mention « Le vrai visage de St-Hubert ». La demanderesse a donc pris une action en violation de ses droits d'auteur reliés au coq, ainsi qu'en concurrence déloyale. Le syndicat nie toute violation des droits d'auteur et allègue que les droits de propriété sur lesquels la demanderesse fonde son recours violent son droit à la libre expression.

Le tribunal conclut qu'il y a effectivement violation des droits d'auteur de la demanderesse et que la défenderesse a posé des gestes de concurrence déloyale. Cependant, la Cour ne retient pas l'argument de Charte soulevé :

Une ordonnance d'injonction ne priverait aucunement les défendeurs d'informer le public de leurs revendications.²⁹

En d'autres termes, la Cour conclut que les dessins modifiés du coq ne sont pas la seule façon pour le syndicat d'informer le public de ses revendications vis-à-vis l'employeur et donc qu'il n'y a pas d'atteinte à la libre expression. L'injonction permanente est donc émise.

4.2.3 Cie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. C.A.W.-Canada³⁰

Dans une autre affaire impliquant un employeur et un syndicat, le syndicat défendeur effectue une tentative de syndicalisation des employés de Michelin. Afin d'attirer l'attention des employés à sa cause, le syndicat distribue des feuillets sur lesquels l'on peut voir le « bonhomme Michelin » (qui s'appelle par ailleurs « Bibendum ») écraser de son pied deux personnages que l'on comprend être des employés.

La demanderesse initie donc un recours contre le syndicat pour usurpation de ses droits d'auteur et marques de commerce reliés au personnage Bibendum. Le syndicat nie toute violation des droits de propriété intellectuelle de Michelin et réfère à l'alinéa 2b) CCDL, soit que les droits de propriété intellectuelle de la demanderesse limitent indûment le droit à la libre association et à la libre expression.

29. *Rôtisseries St-Hubert Ltée c. Syndicat des Travailleurs(euses) de la Rôtisserie St-Hubert de Drummondville (C.S.N.)* (1986), 17 C.P.R. (3d) 461 (C.S. Qué.), p. 476.

30. (1996) 71 C.P.R. (3d) 348 (C.F.P.I.).

Le tribunal rejette l'argument de la Charte : le syndicat a des moyens autres que la reproduction de « Bibendum » pour s'exprimer. Selon le juge Teitelbaum :

A prohibition on using the Plaintiff's « Bibendum » copyright does not therefore create undue hardship for the Defendants in conveying their message to the Michelin workers.³¹

La preuve révèle que le syndicat défendeur avait en effet distribué d'autres feuillets visant le même but de syndicalisation, mais que ces circulaires ne reproduisent pas le « Bibendum ». Par conséquent, le Tribunal conclut à la violation des droits d'auteurs et marques de commerce de Michelin et émet une injonction permanente à l'endroit du syndicat défendeur.

4.2.4 B.C.A.A. c. Office and Professional Employees Int. Union³²

Il s'agit d'une action en concurrence déloyale et en violation de marques de commerce et droits d'auteur relativement au site Internet de la demanderesse. Le site Internet de la demanderesse et ses méta-balises ont été reproduits par le syndicat défendeur pendant une période de grève légale. Le but du syndicat est de tenter de diriger la « circulation Internet » vers son site pour informer le public pendant la période de grève. Le syndicat défendeur a nié toute violation des droits de propriété intellectuelle de la demanderesse et il a évoqué l'alinéa 2b) CCDL. La Cour suprême de la Colombie-Britannique, après avoir considéré les arguments des parties, conclut qu'il faut toujours balancer les droits des parties. La Cour écrit :

I agree with the defendant's argument that the common law should be interpreted in a manner consistent with the Charter. When a Web site is used for expression in a labour relations dispute, as opposed to commercial competition, there is, I think, a reasonable balance that must be struck between the legitimate protection of a party's intellectual property and a citizen's or a Union's right of expression. I think that the principles in KMart require such a balance and the common law should not be interpreted in a way to unreasonably infringe a person's freedom of

31. *Ibid.*, p. 403.

32. (2001) 10 C.P.R. (4th) 423 (B.C.S.C.).

expression. In connection with this claim for passing off, that balance favours the Union.³³

La Cour semble donc pencher en faveur de l'argument de liberté d'expression du syndicat. La Cour refuse finalement d'émettre l'injonction contre le syndicat défendeur, non pas sur la base de la primauté de la liberté d'expression, mais plutôt puisque la demanderesse n'a pas démontré selon la prépondérance des probabilités qu'il y avait un risque de confusion entre les sites Internet des parties.

Cette décision, ainsi que les autres décisions discutées ci-haut, démontrent donc que les tribunaux sont sensibles à l'argument de libre expression dans des matières autres que les matières purement commerciales et concurrentielles, mais que chaque cas en est un d'espèce : les droits de propriété intellectuelle ne seront mis de côté que s'il s'agit d'un cas clair d'atteinte aux droits garantis par les Chartes.

5. EXEMPLES JURISPRUDENTIELS

Il y a peu de décisions concernant l'application de la théorie de la concurrence déloyale en matière de livres, disques, revues et films. Ce recours est le plus souvent plaidé en même temps que le recours en violation d'un ou de plusieurs droits privatifs sur l'œuvre reproduite. Le titulaire de droits dans une œuvre tentera donc de la protéger par tous les moyens qui lui sont disponibles. Nous avons néanmoins repéré quelques décisions d'intérêt dans le domaine des imprimés, que voici.

5.1 Habillage d'enveloppes-réponses : l'affaire *Cardwell c. Leduc*

Le demandeur Cardwell dirige une entreprise qui vend à ses clients des enveloppes-réponses à l'intérieur desquelles est imprimée une mise en demeure qui sert à la perception des comptes impayés³⁴. Les défendeurs Leduc et Pelletier sont des ex-employés du demandeur : ils ont eux aussi démarré une entreprise offrant les mêmes produits pour la perception de comptes impayés. Le demandeur institue donc un recours en violation de ses droits d'auteur et en concurrence déloyale suivant l'alinéa 7b) LMC pour l'usurpation de l'habillage des enveloppes.

33. *Ibid.*, p. 457.

34. *Cardwell c. Leduc*, (1962) 23 FoxPatCas. 101 (C. de L'É).

Le juge Kearny, saisi du dossier, note que l'apparence visuelle des enveloppes respectives des parties est remarquablement semblable :

The get-up of the exhibits in issue, when they are looked at in their totality, in my opinion, makes them appear at first blush to be indistinguishable one from the other.³⁵

La preuve du demandeur démontre également qu'il y a eu des instances de confusion réelle dans le marché. En effet, certains clients ayant déjà fait affaires avec le demandeur lui avaient téléphoné peu de temps après avoir été approchés par les défendeurs ; ces clients demandaient à savoir si les défendeurs étaient toujours à l'emploi du demandeur. Il n'en fallut pas plus au juge Kearny pour conclure que les défendeurs avaient effectivement agi de façon déloyale, en contravention de l'alinéa 7b) LMC³⁶.

Le commentaire de l'auteur du recueil duquel est tirée la décision est également intéressant quant à la place de la concurrence déloyale comme recours complémentaire à un recours en violation de droits d'auteur :

This is an interesting example of how a literary work may not only amount to infringement of copyright, but may, by virtue of similarity or identity of appearance or get-up, also constitute unfair competition in violation of section 7b) of the Trade-Marks Act. This decision should serve as a warning to those traders who consider it fair game to copy the format of a competitor's labels and to plagiarize the directions for use contained on the wrappers of competitor's product. It is obvious that few traders understand that directions for use of a product and other indicia on a container may be the subject of copyright and it is unfortunate that there are not more traders as vigilant of their rights as the present plaintiff.³⁷

35. *Ibid.*, p. 104.

36. Le juge a également noté que le demandeur n'avait pas fait la preuve d'une diminution de son chiffre d'affaires dû à la concurrence déloyale des défendeurs. Le juge conclut que cette preuve n'est pas requise pour l'émission d'une injonction permanente visant à faire cesser les actes de concurrence déloyale. Sur la question de réparation financière, comme il avait conclu à la violation des droits d'auteur du demandeur, le juge Kearney a ordonné une référence sur l'ensemble de cette question.

37. *Cardwell c. Leduc* (1962), 23 FoxPatCas. 101 (C. de l'É.), p. 99.

5.2 Habillage de revues : la saga *T.V. Guide Ltd. c. Télésol Inc. et TV Guide Inc./TV Hebdo Inc. c. Publications La Semaine Inc.*

La saga *T.V. Guide* constitue un autre exemple de l'étroite relation entre la protection d'un produit par le biais des lois de propriété intellectuelle, telles la LDA et la LMC, et la protection de l'apparence visuelle du même produit par le biais de la concurrence déloyale.

Dans la première affaire, *T.V. Guide* poursuit *Télésol* en violation de la marque de commerce *T.V. HEBDO*, ainsi qu'en concurrence déloyale pour usurpation de l'habillage de la revue *T.V. Hebdo*. *T.V. Guide* demande à la Cour supérieure du Québec d'émettre une injonction interlocutoire pour empêcher *Télésol* de commercialiser sa revue *T.V. Plus*.

Pour faire droit à la demande de *T.V. Guide*, la Cour doit être satisfaite que celle-ci a répondu à chacun des critères du test requis pour l'émission d'une injonction interlocutoire³⁸, soit :

- a) une apparence de droit clair (droit *prima facie*) ;
- b) un préjudice sérieux et irréparable ;
- c) la balance des inconvénients doit favoriser la demanderesse.

C'est donc sur le plan du premier volet du test, soit l'apparence de droit clair, que la demanderesse doit démontrer qu'elle est titulaire d'un habillage distinctif qui a été usurpé par la défenderesse, donnant ainsi ouverture au remède recherché.

La preuve est à l'effet que la demanderesse vend depuis 1960 le téléhoraire *T.V. HEBDO* dans sa forme présentée à la Cour et qu'elle a fait des investissements considérables pour développer la présentation de sa revue et la promouvoir auprès du public. La Cour conclut que la demanderesse a un droit protégeable, soit l'habillage distinctif de sa revue *T.V. HEBDO*. Toujours dans son analyse du premier volet du test pour l'émission d'une injonction interlocutoire, la Cour doit également être convaincue qu'il y a eu usurpation des droits de la demanderesse dans l'habillage du téléhoraire *T.V. HEBDO*. La demanderesse présente une preuve documentaire et testimoniale

38. *Société de développement de la Baie James c. Kanatawat*, [1975] C.A. 166 (C.A. Qué.).

sur l'aspect de la confusion du public entre les revues T.V. HEBDO et T.V. PLUS. Après une revue approfondie du droit applicable et de la preuve, la Cour écrit :

En se basant sur ces critères, la Cour, après avoir examiné toute la documentation fournie par les parties et plus particulièrement les deux publications T.V. Hebdo et T.V. Plus, est d'opinion que dans le présent cas il y a probabilité de confusion.

La Cour a considéré tous les traits particuliers des deux revues pour en arriver à cette conclusion. Nous avons examiné les deux revues, comme le disent la doctrine [sic] et la jurisprudence, non pas en examinant chaque page, mais plutôt en les regardant, non pas côte à côte, mais seule et indépendamment l'une de l'autre. Il ne fait aucun doute dans notre esprit qu'il existe une ressemblance indéniable quant à certains éléments principaux. Ainsi, le format est identique et le contenu est sensiblement le même.

En effet, T.V. Plus et T.V. Hebdo sont deux horaires de télévision qui contiennent non seulement des chroniques mais aussi de la publicité.

Mais le point le plus important que la Cour doit considérer est l'aspect physique général des deux publications qui est donné par la page couverture. Or, dans notre opinion, T.V. Plus a utilisé, pour sa page couverture, toutes les caractéristiques de T.V. Hebdo en y apportant que des distinctions mineures. Il ne faut pas perdre de vue que dans l'appréciation d'une probabilité de confusion, la Cour doit considérer la réaction du public en général, c'est-à-dire, celle d'une personne ni trop distraite, ni trop attentive, mais celle d'une personne moyenne qui, n'étant pas au courant de l'existence des deux publications, pourrait éventuellement prendre l'une pour l'autre. La Cour, tel que mentionné plus haut, est d'opinion que bien que la preuve testimoniale n'ait pas établi de probabilité de confusion dans le public quant aux deux publications, la preuve documentaire, au contraire, a démontré, dans notre appréciation, tout au moins une probabilité de confusion si ce n'est l'existence de confusion dans le public.³⁹

39. *T.V. Guide Ltd. c. Télésol Inc.*, [1979] C.S. 311 (C.S. Qué.), p. 323-324.

La Cour a donc conclu que les habillages respectifs des revues T.V. HEBDO et T.V. PLUS comportaient une ressemblance indéniable. Cependant, l'injonction interlocutoire est refusée puisque la demanderesse T.V. Hebdo n'a pas fait la preuve du second volet du test, soit de l'existence d'un préjudice sérieux et irréparable si l'injonction n'était pas émise !

En 1984, cinq ans après cette décision, les mêmes parties se retrouvent à nouveau devant la Cour supérieure du Québec et demandent réciproquement l'émission d'une injonction permanente pour interdire à l'autre partie de commercialiser une revue qui constitue une violation des droits d'auteur et des marques de commerce des parties respectives et dont la commercialisation constituerait également de la concurrence déloyale. Ce dossier a donc été décidé sur la base d'une preuve commune, bien que la Cour ait rendu, dans son jugement, deux décisions distinctes.

Dans la première partie du dossier, T.V. Hebdo demande à la Cour d'émettre une injonction permanente contre Publications La Semaine⁴⁰. T.V. Hebdo allègue que Publications La Semaine commercialise le téléhoraire L'HORAIRE TV, dont l'apparence visuelle constitue une usurpation des droits de T.V. Hebdo dans son habillage distinctif. Cet habillage est constitué, selon T.V. Hebdo, de « la page frontispice, le nom, l'atmosphère, la façon de faire, le format, le concept, la philosophie, la continuité de style et de rédaction, le contenu et le contenant, l'allure et la présentation générale de ces publications »⁴¹. La preuve de T.V. Hebdo est étayée d'un sondage qui vise à démontrer la confusion des consommateurs lors de l'achat de sa revue.

La Cour reconnaît les efforts et les investissements de T.V. Hebdo depuis le lancement de sa revue en 1960, comme l'avait d'ailleurs fait le juge Desaulniers cinq ans auparavant⁴². Cependant, la preuve démontre que, depuis le jugement de 1979, d'autres revues similaires sont apparues sur le marché, notamment TV GUIDE et TV PLUS : toutes deux sont des publications de la demanderesse T.V. Hebdo et toutes deux ont une présentation semblable à la revue T.V. HEBDO. Selon la Cour, la mise en marché des revues TV

40. *TV Guide Inc./TV Hebdo Inc. c. Publications La Semaine Inc.* (1984), 9 C.P.R. (3d) 368 (C.S. Qué.).

41. *Ibid.*, p. 372.

42. *T.V. Guide Ltd. c. Télésol Inc.*, [1979] C.S. 311 (C.S. Qué.).

GUIDE et TV PLUS a pour conséquence de porter atteinte au caractère distinctif de la revue T.V. HEBDO. La Cour écrit :

Le tribunal retient donc, d'une part, que c'est la demanderesse elle-même qui publié [sic] et diffuse les trois horaires avec des caractéristiques semblables. Même en éliminant le TV Guide anglais, il reste qu'en offrant deux horaires d'apparence générale semblable, elle empêche l'une ou l'autre d'acquérir le « sens secondaire » requis en semblable matière.

Il appartient en effet à celui qui prétend avoir un droit exclusif à un « get-up » de montrer qu'il est tel que le consommateur l'associe uniquement à son produit. [...]

[...] Le fait que la demanderesse diffuse volontairement une autre publication semblable l'empêche de revendiquer un sens secondaire exclusif, quels que soient les motifs qui l'inspirent.⁴³

La demande d'injonction permanente est donc refusée puisque la Cour conclut que T.V. Hebdo n'a pas prouvé les éléments essentiels du recours en concurrence déloyale, plus particulièrement le caractère distinctif de la présentation visuelle de son guide T.V. HEBDO. De plus, dans les faits, Publications La Semaine « [...] offre un substitut mais ne fait pas de substitution de produit illicite »⁴⁴.

Dans la deuxième partie du dossier, Publications La Semaine demande l'émission d'une injonction permanente pour prévenir la mise en marché et la vente par T.V. Hebdo d'une revue intitulée TÉLÉ-SEMAINE. La preuve démontre que T.V. Hebdo était titulaire de la marque de commerce Télé-SEMAINE, marque qui avait été inutilisée pendant un certain temps, mais que T.V. Hebdo avait « ressuscitée » pour lancer à la hâte une revue sous ce nom dans le but avoué de nuire aux ventes de la revue L'HORAIRE TV de Publications La Semaine.

Le tribunal retient que l'intention de T.V. Hebdo était clairement de concurrencer déloyalement Publications La Semaine : le choix du nom, des notes de service internes de T.V. Hebdo mises en preuve lors du procès et le fait que la revue TÉLÉ-SEMAINE avait été retirée du marché tout aussi rapidement qu'elle avait été lancée,

43. *TV Guide Inc. / TV Hebdo Inc. c. Publications La Semaine Inc.* (1984), 9 C.P.R. (3d) 368 (C.S. Qué.), p. 376.

44. *Ibid.*, p. 381.

sont autant de facteurs qui mènent la Cour à émettre l'injonction permanente.

Ces décisions démontrent donc bien que le caractère distinctif d'un habillage peut s'estomper et disparaître avec le temps. Dans ce cas, T.V. Hebdo était l'auteur de son propre malheur, ayant elle-même lancé les revues qui ont contribué à la perte du caractère distinctif de l'apparence visuelle de la revue T.V. HEBDO. Peu s'en faut pour comprendre que les agissements des concurrents doivent également être surveillés afin d'acquérir et de préserver le caractère distinctif de l'habillage d'un livre, disque, revue ou film.

5.3 Habillage d'un bottin téléphonique : l'affaire *Milionis c. Petropoulos*

Dans *Milionis c. Petropoulos*⁴⁵, il s'agit d'une action du demandeur en violation de droits d'auteur et en concurrence déloyale relativement à l'habillage d'un bottin téléphonique destiné à la communauté grecque de Toronto. Bien que la Cour n'ait pas eu à considérer une preuve d'intention de concurrence déloyale⁴⁶, elle semble avoir prêté cette intention au défendeur et a fondé en partie sa décision d'émettre une injonction permanente sur son absence de crédibilité. Le juge Yates écrit :

Since deception and misrepresentation are key elements in passing-off cases, the issue of credibility is a major factor in this case.

During the trial, and while observing the defendant testify, and in particular his attempt to pervert the conduct of this trial by tampering with a witness, it became apparent to me that the evidence of the defendant was unreliable and should receive little or no weight in the final determination of this matter. [...] ⁴⁷

En plus de l'émission d'une injonction permanente, de l'octroi de dommages pour violation des droits d'auteur du demandeur et de dommages punitifs, la Cour accorde aussi au demandeur des dom-

45. *Milionis c. Petropoulos* (1988), 23 C.P.R. (3d) 52 (Ont. H.C.J.).

46. Tel que nous l'avons vu dans la section 5.1, dans la cause de *TV Guide Inc. / TV Hebdo Inc. c. Publications La Semaine Inc.* (1984), 9 C.P.R. (3d) 368 (C.S. Qué.), le tribunal a en partie fondé sa décision d'émettre une injonction permanente sur la preuve de l'intention de T.V. Hebdo de faire une concurrence déloyale à Publications La Semaine.

47. *Milionis c. Petropoulos* (1988) 23 C.P.R. (3d) 52 (Ont. H.C.J.), p. 53.

mages pour la concurrence déloyale, soit la somme de 11 150 \$ pour perte de revenus publicitaires et la somme de 1 500 \$ pour atteinte à la réputation.

Bien que ce jugement soit plutôt court et brièvement motivé, l'on peut lire entre les lignes que les tribunaux considéreront avec une grande attention des allégations de concurrence déloyale et qu'ils n'hésiteront pas à condamner un défendeur qui fait fi des honnêtes usages et pratiques commerciaux reconnus au Canada.

5.4 Habillage d'un livre : l'affaire *Groupe Polygone Editeurs Inc. c. Serna Communications Inc.*

L'affaire *Groupe Polygone Editeurs Inc. c. Serna Communications Inc.*⁴⁸ concerne la concurrence déloyale eu égard à l'habillage de deux livres.

L'ouvrage ALMANACH DU PEUPLE existe depuis 1870 et chaque année, jusqu'en 1983, le prédécesseur en titre de la demanderesse Groupe Polygone a fait publier une édition de ce livre. À compter de 1983, c'est la demanderesse qui publie et commercialise le livre. Vers 1983, Groupe Polygone a aussi procédé à l'enregistrement du titre, ALMANACH DU PEUPLE, à titre de marque de commerce.

Vers 1994, la défenderesse Serna Communications lance le livre ALMANACH POPULAIRE. Celui-ci est distribué par les mêmes canaux de distribution que ceux de la demanderesse. Cette dernière initie donc une action en violation de sa marque de commerce enregistrée et en concurrence déloyale suivant l'alinéa 7b) LMC pour l'usurpation de l'habillage distinctif du livre ALMANACH DU PEUPLE.

Une injonction provisoire est d'abord demandée et obtenue par la demanderesse⁴⁹. En effet, la Cour, sous la plume du juge Bishop, reconnaît qu'il y a de nombreuses similarités entre l'habillage du livre de la demanderesse et celui de la défenderesse. Plus particulièrement, le juge note que les titres sont similaires, que les couleurs de fond de la page couverture sont similaires, que le format (dimen-

48. *Groupe Polygone Editeurs Inc. c. Serna Communications Inc.* (1994), 59 C.P.R. (3d) 449 (C.S. Qué.) et *Groupe Polygone Editeurs Inc. c. Serna Communications Inc.* (1994) 59 C.P.R. (3d) 454, également rapporté à JE 95-118 (C.S. Qué.).

49. *Groupe Polygone Editeurs Inc. c. Serna Communications Inc.* (1994), 59 C.P.R. (3d) 449 (C.S. Qué.).

sions, papier, nombre de pages) et le prix sont identiques, que les pages couvertures sont similaires (chacune des publications comprend un titre et environ dix petites photographies de personnages publics⁵⁰, animaux et objets) et, finalement, que le réseau de distribution et la clientèle pour chacun des imprimés sont identiques.

Après une revue des dispositions pertinentes de la LMC⁵¹, la Cour conclut qu'il y a risque de confusion entre les deux livres et que la demanderesse a satisfait le test en trois volets et le critère d'urgence pour l'émission d'une injonction provisoire⁵².

Un mois plus tard, la cause est entendue au mérite par la juge Duval-Hesler⁵³, qui reconnaît les similarités entre l'habillage du livre de la demanderesse et celui de la défenderesse et, de ce fait, le risque de confusion. Ses conclusions eu égard à la preuve de l'existence d'un habillage distinctif et de l'atteinte à ce droit par la défenderesse sont donc les mêmes que celles du juge Bishop au stade provisoire. La juge Duval-Hesler émet conséquemment une injonction permanente et ordonne, entre autres, à Serna Communications de retirer l'ALMANACH POPULAIRE du marché dans les trente jours du jugement et de remettre à la demanderesse pour destruction, ou de détruire elle-même, toutes les pages couverture du livre.

L'interaction entre la violation d'un droit de propriété intellectuelle et la concurrence déloyale ne fait pas de doute dans la présente affaire et a permis à la demanderesse de non seulement réprimer la violation de sa marque de commerce enregistrée, mais aussi l'usurpation de l'apparence visuelle de la page couverture de son livre qui constitue un agent de reconnaissance de l'œuvre pour le public et assure le succès de l'œuvre année après année.

6. CONCLUSION

Comme le démontrent bien les quelques exemples discutés dans cet article, l'action en concurrence déloyale est sans contredit un recours additionnel qui peut se greffer aux recours « usuels » en

50. Certains personnages sont également communs aux deux livres : par exemple, la photographie de Céline Dion apparaît sur les pages couvertures respectives des livres des parties.

51. Alinéa 7b) LMC et par. 6(5) LMC.

52. *Société de développement de la Baie James c. Kanatewat*, [1975] C.A. 166 (C.A. Qué.) ; art. 752-753 C.p.c. (L.R.Q., c. C-25).

53. *Groupe Polygone Editeurs Inc. c. Serna Communications Inc.* (1994), 59 C.P.R. (3d) 454, également rapporté à JE 95-118 (C.S. Qué.).

violation de marques de commerce, de droits d'auteur, ou tout autre régime statutaire de protection d'un produit. L'arrangement visuel des livres, disques, revues et films contribue de façon relativement importante à leur succès auprès du public et, en ce sens, plus d'efforts devraient être faits par les détenteurs de droits pour protéger un habillage à caractère distinctif et pour réprimer les actes des concurrents déloyaux.

Évidemment, la doctrine et la jurisprudence sont unanimes pour dire que le fardeau de preuve pour un détenteur d'un habillage distinctif est très lourd : seule une preuve bien étoffée peut lui permettre d'avoir gain de cause devant les tribunaux. Qu'à cela ne tienne : plusieurs moyens simples et quotidiens de gestion de la création et du développement d'un arrangement visuel « original » et distinctif peuvent être mis en place par les détenteurs de droits, qu'ils soient des individus ou des entreprises, pour colliger cette preuve, et ce, bien avant qu'un concurrent déloyal ne fasse son apparition sur le marché !

Aujourd'hui, en l'an 2006, force est de constater que les mots de l'auteur et juriste émérite Harold G. Fox, écrits il y a quarante-quatre ans, restent justes : « [...] it is unfortunate that there are not more traders as vigilant of their rights as the present plaintiff »⁵⁴. Nous ne pouvons qu'espérer que la vigilance des détenteurs de droits s'accroîtra à l'avenir afin de maintenir une saine et loyale concurrence et ainsi préserver et récompenser les efforts créatifs.

54. *Cardwell c. Leduc* (1962), 23 FoxPatCas. 101 (C. del'É.), p. 99.