

Vol. 23, n° 3

Marques de commerce et référencement payant ou comment se démarquer sur le Web... en quelques mots-clés

Caroline Jonnaert et Julie Maronani*

INTRODUCTION	1263
1. QUELQUES MOTS SUR LE RÉFÉRENCEMENT PAYANT	1265
2. JURISPRUDENCE CANADIENNE	1268
2.1 <i>Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe-conseil inc.</i>	1269
2.1.1 Bref rappel des faits	1269
2.1.2 Question en litige	1270
2.1.3 Analyse de la Cour	1270
2.1.4 Conclusion.	1271
2.2 <i>Private Career Training Institutions Agency c. Vancouver Career College (Burnaby) Inc.</i>	1272

© Caroline Jonnaert et Julie Maronani, 2011.

* Caroline Jonnaert et Julie Maronani, avocates chez Legault Joly Thiffault.

2.2.1	Bref rappel des faits	1272
2.2.2	Décision du tribunal de première instance	1272
2.2.3	Question en litige devant la Cour d'appel . . .	1274
2.2.4	Analyse de la Cour d'appel	1274
2.2.5	Conclusion.	1275
2.3	Conclusion	1276
3.	RECOURS EN VERTU DE LA LOI	1277
3.1	Remarques préliminaires	1277
3.2	Violation : articles 19, 20 et 22 de la Loi	1278
3.2.1	Principes généraux	1278
3.2.2	Article 19 de la Loi	1278
3.2.2.1	Principes généraux	1278
3.2.2.2	Application aux faits sous étude . . .	1279
3.2.3	Article 20 de la Loi	1279
3.2.3.1	Principes généraux	1279
3.2.3.2	Application aux faits sous étude . . .	1280
3.2.4	Article 22 de la Loi	1280
3.2.4.1	Principes généraux	1280
3.2.4.2	Application aux faits sous étude . . .	1283
3.3	Commercialisation trompeuse (« passing-off ») : paragraphe 7b) de la Loi.	1283
3.3.1	Principes généraux	1283
3.3.2	Application aux faits sous étude	1286

4. DÉFIS PARTICULIERS.	1287
4.1 Notion d'emploi.	1287
4.1.1 Définition	1288
4.1.2 Emploi en liaison avec des marchandises	1289
4.1.2.1 Principes généraux	1289
4.1.2.2 Application aux faits sous étude	1291
4.1.3 Emploi en liaison avec des services	1292
4.1.3.1 Principes généraux	1292
4.1.3.2 Application aux faits sous étude	1294
4.1.4 Emploi à titre de « marque de commerce »	1296
4.1.4.1 Principes généraux	1296
4.1.4.2 Application aux faits sous étude	1298
4.1.4 Conclusion.	1299
4.2 Notion de représentation trompeuse	1300
4.2.1 Critères appliqués	1300
4.2.1.1 Principes généraux	1300
4.2.1.2 Application aux faits sous étude	1301
4.2.3 Doctrine du « initial interest confusion »	1302
4.2.3.1 Principes généraux	1302
4.2.3.2 Application aux faits sous étude	1304
4.2.4 Conclusion.	1307
CONCLUSION	1308

INTRODUCTION

Que ce soit pour meubler leur maison, se procurer un gadget électronique dernier cri ou organiser leurs vacances, les consommateurs se réfèrent d'emblée à l'information disponible sur le Web. Cette plateforme est en effet devenue sans contredit une source d'information utile pour le consommateur moderne : selon des enquêtes rendues publiques par Statistique Canada en 2010, 80 % des Canadiens âgés de 16 ans et plus, soit 21,7 millions de personnes, affirment utiliser l'Internet à des fins personnelles, et plus de la moitié de ces utilisateurs affirment y faire du « lèche-vitrine », soit de la recherche sur des biens ou services¹. Pour effectuer ce type de recherche, nul ne doute que les moteurs de recherche tels que Google, Yahoo ! ou Bing se trouvent parmi les principaux outils employés².

Conscients de la présence de consommateurs sur le Web, les opérateurs de moteurs de recherche ont rapidement vu en cette plateforme un moyen de générer des revenus grâce à la publicité. Aujourd'hui, en utilisant des technologies de pointe, ceux-ci sont en mesure d'offrir à leurs utilisateurs une publicité contextuelle³ et pertinente. Cette forme de publicité, désignée « référencement payant », s'effectue notamment en ayant recours aux mots-clés saisis par l'utilisateur dans la barre de recherche, afin d'adapter le contenu publicitaire qui lui est présenté avec ses résultats⁴.

-
1. Statistique Canada, *Le Quotidien*, 10 mai 2010 et 27 septembre 2010.
 2. Les autres manières permettant de naviguer sur le Web comprennent la saisie d'une adresse URL directement dans la barre d'adresse du navigateur, la consultation d'un annuaire Web, ou encore, la navigation en suivant des hyperliens. Voir notamment : JACOBY (Jacob) *et al.*, « Keyword-based Advertising : Filling in Factual Voids (*GEICO c. Google*) », (2007) 97(3) *The Trademark Reporter* 681, 682.
 3. « La notion de publicité contextuelle recouvre l'ensemble des techniques publicitaires qui consiste à cibler une audience grâce à des supports spécifiques en fonction du contexte dans lequel se trouve l'individu exposé au message. », Définitions Marketing, disponible en ligne : <<http://www.definitions-marketing.com/Definition-Publicite-contextuelle>>.
 4. Il convient de distinguer le référencement payant de l'optimisation des moteurs de recherche (« search engine optimisation » ou « SEO » en anglais), laquelle technique

Le type de publicité ci-haut décrit confronte les tribunaux depuis déjà quelque temps aux États-Unis et au sein de l'Union européenne⁵, et plus récemment au Canada⁶, à des problématiques juridiques au regard du droit des marques de commerce : l'utilisation de la marque d'un tiers par un annonceur à titre de mot-clé pour effectuer du référencement payant viole-t-elle les droits détenus sur cette marque ?

Dans le cadre du présent article, nous proposons d'examiner certains recours qu'offre la *Loi sur les marques de commerce*⁷ (ci-après la « Loi ») au Canada pouvant être exercés par les titulaires de marques⁸, à l'encontre de ceux qui utilisent ces marques dans le cadre du référencement payant⁹.

visé à améliorer la visibilité d'une page Web dans les résultats de recherche naturels en favorisant la compréhension de sa thématique et de son contenu par le moteur de recherche. À cet égard, voir le glossaire publié par le Bureau de la publicité interactive du Canada, sous « optimisation », disponible en ligne : <<http://www.iabcanada.com/fr/glossaire-2>>.

5. Aux États-Unis, voir notamment : *Rescuecom Corp. c. Google Inc.*, 562 F.3d 123 (2nd Cir. 2009).
Dans l'Union européenne, voir notamment : *Google France SARL. c. Louis Vuitton Malletier SA*, C-236/08 ; *Google France SARL c. Viaticum SA, Luteciel SARL*, C-237/08 et *Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tige SARL*, C-238/08.
6. Voir *Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe-conseil inc.*, 2010 QCCS 3301 et *Private Career Training Institutions Agency c. Vancouver Career College (Burnaby) Inc.*, 2011 BCCA 69.
7. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13.
8. Dans le cadre du présent article, nous ne traiterons pas des marques de commerce figuratives. Par conséquent, les moteurs de recherche permettant une recherche par images ne seront pas abordés, ceux-ci demeurant relativement peu utilisés par le grand public comparativement aux moteurs permettant une recherche textuelle. Voir notamment : Agence France-Presse, « Microsoft inaugure un moteur de recherche en images », *Cyberpresse*, 17 septembre 2009, disponible en ligne : <<http://technaute.cyberpresse.ca/nouvelles/internet/200909/15/01-901891-microsoft-inaugure-un-moteur-de-recherche-en-images.php>>.
9. L'éventuelle responsabilité des opérateurs de moteurs de recherche et les recours pouvant être entrepris contre ces derniers ne sera pas abordée. Sur ce sujet, voir notamment : BOLDUC (Christian) *et al.*, « Contributory Trade Mark Infringement by Internet Search Engines for Selling Trade Marks as Key Words : The Canadian Perspective », article rédigé dans le cadre de la « European Communities Trade Mark Association », juin 2011 ; disponible en ligne à <http://www.ecta.org/MCG/pdf/492_cbolduc_doc2.pdf>.
De même, nous n'examinerons pas les incidences territoriales de ce type d'utilisation (par exemple, le droit applicable, les juridictions compétentes et les répercussions potentielles sur les notions d'emploi et d'achalandage), bien que cet aspect soit d'intérêt dans le cadre de violations survenant sur le Web. Sur ce sujet, voir généralement : Sheldon BURSHTEN, *The Law of Domain Names & Trade-Marks on the Internet*, 3^e ed., Toronto, Carswell, 2011.

Après une explication sommaire de ce que constitue le référencement payant (Titre 1), nous examinerons certaines décisions d'intérêt ayant été rendues par les tribunaux canadiens, bien que ceux-ci n'aient pas spécifiquement traité de l'application de la Loi (Titre 2). Par la suite, nous analyserons certains recours dont dispose le titulaire d'une marque de commerce enregistrée sous l'égide de la Loi, soit les recours prévus aux articles 19, 20 et 22 de la Loi (ci-après collectivement, pour les fins de nos propos, les « recours en violation »), ainsi que celui dont disposent les titulaires de marques enregistrées et non enregistrées, à savoir, le recours en commercialisation trompeuse codifié au paragraphe 7b) de la Loi (Titre 3). Enfin, nous nous pencherons sur certains défis particuliers associés à ces recours et spécifiques au contexte du référencement payant (Titre 4).

1. QUELQUES MOTS SUR LE RÉFÉRENCEMENT PAYANT

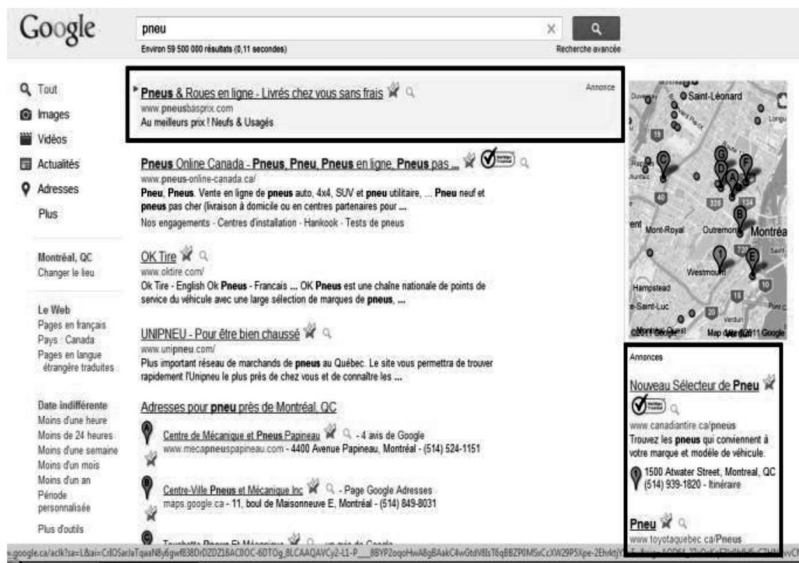
Pour fournir des résultats de recherche pertinents aux internautes, les moteurs de recherche procèdent à une exploration du contenu qui se trouve sur le Web. Des outils de recherche appelés « robots » (en anglais « bots », « spiders » ou « crawlers ») sont utilisés afin de parcourir les sites à intervalles réguliers et de façon automatique. Ces robots permettent de recenser le contenu qui se trouve sur le Web, lequel est par la suite analysé et indexé. Ainsi, lorsqu'une requête de recherche est lancée, le moteur de recherche examine l'index et fournit à l'internaute une liste des liens Web les plus pertinents, selon des critères prédéterminés de tri et de classement¹⁰ : il s'agit des résultats dits « naturels » ou « organiques »¹¹.

Si auparavant les pages de résultats étaient principalement constituées de ces liens organiques, aujourd'hui, du contenu publici-

10. Les techniques d'exploration et d'indexation du contenu, ainsi que de tri et de classement de résultats, sont en constant changement, les opérateurs de moteurs tentant d'éviter le plus possible le référencement abusif (en anglais, « spamdexing »). Le référencement abusif vise à tromper les moteurs de recherche, notamment par la répétition abusive de mots-clés et de balises, ou par l'emploi de mots-clés non pertinents, afin d'obtenir, relativement à un mot donné, le meilleur positionnement possible de son site Web dans la page des résultats du moteur, Office Québécois de la Langue Française, *Grand dictionnaire terminologique*, sous « référencement abusif », disponible en ligne : <<http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/gdt.html>>.

11. Voir le glossaire publié par le Bureau de la publicité interactive du Canada, sous « résultats naturels », disponible en ligne : <<http://www.iabcanada.com/fr/glossaire-2>>.

taire les accompagne¹². Ce contenu est essentiellement constitué de « liens promotionnels » (en anglais « sponsored links ») occupant un espace privilégié dans les résultats de recherche. Les liens promotionnels contiennent généralement une combinaison des éléments suivants : un titre, une adresse Web et un court texte. La capture d'écran ci-dessous illustre un exemple de résultats organiques et de liens promotionnels (encadrés), pour une recherche effectuée pour le mot « pneu » à l'aide du moteur Google :



Le processus par lequel les annonceurs peuvent présenter de tels liens promotionnels est communément désigné « référencement payant ». Essentiellement, le référencement payant permet à l'annonceur voulant obtenir plus de visibilité d'acheter des mots-clés auxquels il souhaite voir son entreprise, sa marque et ses produits ou services associés. Parmi les avantages de cette technique publicitaire, mentionnons le fait qu'elle offre un degré de précision pouvant plus difficilement être atteint dans les médias traditionnels, en plus

12. Les recettes publicitaires constituent aujourd'hui une importante source de revenus pour les opérateurs de moteurs de recherche. Google indiquait par exemple récemment que près de 96 % de ses revenus provenaient de la publicité : voir le communiqué de presse de Google Inc. « Google Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2010 Results and Management Changes », 20 janvier 2010, disponible en ligne : <http://investor.google.com/earnings/2010/Q4_google_earnings.html>.

de s'avérer plus efficace et parfois moins chère que la publicité classique, grâce au paiement par clic (en anglais « pay per click »)¹³.

Pour effectuer du référencement payant, l'annonceur se réfère à des guichets spécialisés mis en place par les opérateurs de moteurs de recherche, tels que AdWords pour le moteur Google, ou encore, Microsoft adCenter et Yahoo ! Search Marketing pour les moteurs Bing et Yahoo !, Microsoft ayant formé en 2009 une alliance stratégique avec Yahoo ! pour concurrencer Google¹⁴. Spécifiquement, l'annonceur offre par le biais d'enchères un prix maximum qu'il est prêt à payer pour chaque clic réalisé sur son lien promotionnel. Le résultat de ces enchères variera en fonction de plusieurs critères. Chez Google, par exemple, ce résultat sera notamment tributaire du montant offert par l'annonceur et du « niveau de qualité »¹⁵ des mots-clés. À cet égard, il convient de noter que les processus et politiques d'attribution de mots-clés et de l'espace publicitaire sont évolutifs et peuvent différer selon les opérateurs et les pays¹⁶.

13. Le paiement par clic permet aux annonceurs de payer uniquement si l'internaute clique sur son lien promotionnel. Voir le glossaire publié par le Bureau de la publicité interactive du Canada, sous « coût par clic, CPC », disponible en ligne : <<http://www.iabcanada.com/fr/glossaire-2>>.

Il est à noter que d'autres types de publicité existent sur le Web, par exemple : les bandeaux publicitaires (« web banners »), les fenêtre-pub d'entrée (« pop-up ads ») et la publicité interstitielle (« interstitials »). À cet égard, voir généralement le glossaire publié par le Bureau de la publicité interactive du Canada, disponible en ligne : <<http://www.iabcanada.com/fr/glossaire-2>>.

14. Voir notamment : LIEDTKE (Michael) *et al.*, « Microsoft et Yahoo s'allient contre Google », *Le Soleil*, 29 juillet 2009, disponible en ligne : <<http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/200907/29/01-888273-microsoft-et-yahoo-sallient-contre-google.php>> et Agence France-Presse, « Microsoft et Yahoo ! lancent leur partenariat sur la recherche », *Cyberpresse*, 21 février 2010, disponible en ligne : <<http://technaute.cyberpresse.ca/nouvelles/internet/201002/19/01-953217-microsoft-et-yahoo-lancent-leur-partenariat-sur-la-recherche.php>>.

15. Tel que le mentionne Google, « [l]e système AdWords calcule le niveau de qualité de chacun [des] mots-clés. Il étudie un certain nombre de facteurs pour mesurer le niveau de pertinence [du] mot-clé par rapport au texte de [l']annonce et aux requêtes de recherche des internautes. Il varie souvent et est intimement lié aux performances du mot-clé en question. En règle générale, un niveau de qualité élevé signifie que [le] mot-clé déclenchera la diffusion [des]annonces aux meilleures positions et ce, pour un coût par clic plus faible. », « Qu'est-ce que le niveau de qualité AdWords et comment est-il calculé ? », disponible en ligne : <<http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=10215>>.

16. Les variations par pays sembleraient notamment dépendre de l'état de la jurisprudence dans les juridictions concernées. Voir notamment, relativement à la situation en Europe : Agence France-Presse, « Publicité : Google assouplit l'achat de mots-clé », *Cyberpresse*, 16 septembre 2010, disponible en ligne : <<http://technaute.cyberpresse.ca/nouvelles/internet/201009/14/01-4315304-publicite-google-assouplit-lachat-de-mots-cle.php>>.

En ce qui a trait plus spécifiquement à l'achat de la marque d'un tiers à titre de mot-clé, la tendance au Canada semble être à la permissivité. Les plus grands opérateurs n'effectuent en effet qu'un contrôle limité de la manière dont les marques sont utilisées par les annonceurs¹⁷. Les modalités auxquelles doivent adhérer les annonceurs afin d'effectuer du référencement payant comprennent généralement un engagement à ne pas violer les droits des tiers, mais ceci ne semblerait avoir qu'un effet limité en pratique¹⁸. Les litiges portés devant les tribunaux étrangers au cours des dernières années en la matière semblent d'ailleurs témoigner des lacunes de ces modalités d'adhésion. Mais qu'en est-il au Canada ? L'utilisation de marques de commerce d'un tiers dans le cadre du référencement payant a-t-elle été balisée par nos cours ?

2. JURISPRUDENCE CANADIENNE

Si le référencement payant a fait l'objet de plusieurs décisions en matière de marques de commerce aux États-Unis et au sein de l'Union européenne¹⁹, les tribunaux canadiens, pour leur part, demeurent quelque peu timides à ce sujet. En effet, selon l'informa-

17. Au Canada, en plus d'utiliser les marques de tiers à titre de mots-clés déclenchant des liens promotionnels, les annonceurs peuvent inclure depuis le 14 septembre 2010 ces marques à même le texte de tels liens sur Google, par exemple, s'ils sont des revendeurs autorisés ou si le lien est lié à un site informatif. Les titulaires de marques disposent néanmoins d'un service pour déposer une réclamation afin de contester l'utilisation qui serait effectuée d'une marque. À cet égard, voir notamment sur le blog « Inside AdWords » « Update to Canadian, UK and Ireland ad text trademark policy », 4 août 2010, disponible en ligne : <<http://adwords.blogspot.com/2010/08/update-to-canadian-uk-and-ireland-ad.html>>. Microsoft et Yahoo ! ont essentiellement aligné leurs politiques à celle de Google en 2011, voir : <<http://advertising.microsoft.com/small-business/support-center/search-advertising/intellectual-property-guidelines>>.

18. Par exemple, les modalités de Adwords au Canada prévoient ce qui suit : « [l]e client fait valoir et garantit que [...] les créations, les cibles et les services du client, n'enfreindront pas les lois, les réglementations, les codes de conduite ou les droits appartenant à des tiers applicables (y compris, sans limitation, *les droits de propriété intellectuelle*), et n'encourageront pas leur infraction. Toute violation des mentions précédentes pourrait entraîner la résiliation immédiate de cette entente ou du compte du client, sans préavis, et pourrait entraîner des pénalités et des conséquences juridiques pour le client. » Voir « Modalités du programme d'annonces de Google Inc. », disponible en ligne : <<https://adwords.google.fr/select/tsandcsfinder?country=CA>>.

19. Aux États-Unis, voir notamment : *Rescuecom Corp. c. Google Inc.*, précité, note 5. Dans l'Union européenne, voir notamment : *Google France SARL. c. Louis Vuitton Malletier SA*, précité, note 5 ; *Google France SARL c. Viaticum SA, Luteciel SARL*, précité, note 5 et *Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tige SARL*, précitée, note 5.

tion disponible au moment des recherches, il semble que deux²⁰ décisions canadiennes seulement aient traité de cette problématique. Nous présenterons succinctement chacune de ces affaires dans les prochains développements.

2.1 *Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe-conseil inc.*

Le 20 juillet 2010, la Cour supérieure du Québec a eu l'occasion de se pencher pour la première fois sur l'utilisation d'une marque de commerce dans le cadre de référencement payant effectué sur le moteur de recherche Google, dans l'affaire *Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe-conseil inc.*²¹ (ci-après « Chocolat Lamontagne »).

2.1.1 *Brefrappel des faits*

Les parties en cause œuvraient toutes deux dans le domaine de la fabrication et de la vente de chocolats et exploitaient chacune un site Web faisant la promotion de leurs marchandises respectives.

Dans le cadre de ses activités promotionnelles, la défenderesse Humeur Groupe Conseil inc. (ci-après « Humeur ») avait acheté plusieurs mots-clés auprès de Google, dont la marque de commerce « Chocolat Lamontagne » appartenant à la demanderesse du même nom (ci-après « Lamontagne »). Par conséquent, lorsqu'une personne effectuait une recherche sur Google en utilisant ces mots-clés, un hyperlien pouvant la diriger vers le site Web d'Humeur apparaissait sur la page des résultats de recherche à titre de lien promotionnel. Il n'est pas inutile de préciser que les hyperliens apparaissant ainsi se lisaient comme suit : « Alternative à Lamontagne Chocolat et autres produits Activité de financement pour tous <www.campagne-de-financement.ca> » et « Campagne de financement <www.campagne-de-financement.ca> Chocolat à vendre Activité de financement pour tous ».

20. Il est à noter que la décision *Velsoft Training Materials Inc. c. Global Courseware Inc.*, 2011 NSSC 274 mentionne l'utilisation de la marque d'un concurrent à titre de mot-clé, dans le cadre d'une ordonnance Anton Piller. Cette problématique n'est toutefois pas analysée de manière approfondie.

21. *Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe-conseil inc.*, précité, note 6.

2.1.2 Question en litige

Dans ces circonstances, Lamontagne soutenait qu'Humeur, en utilisant sa marque de commerce pour des fins de référencement payant, détournait sa clientèle ce qui constituait, selon elle, une forme de concurrence déloyale.

2.1.3 Analyse de la Cour

La Cour, sous la plume de l'honorable juge Paul Corriveau, a conclu que le procédé utilisé par Humeur n'était pas fautif dans les circonstances. En effet, selon la Cour, pour conclure à de la concurrence déloyale, il faut nécessairement démontrer un état de confusion²², ce qui ne semblait pas être le cas en l'espèce.

Pour établir la confusion auprès du public, Lamontagne avait mis en preuve le témoignage d'une consommatrice ayant été confondue quant au lien entre les parties. Celle-ci, souhaitant obtenir le numéro de téléphone de Lamontagne, avait effectué une recherche sur Google. Au cours de sa recherche, cette consommatrice avait alors pris connaissance, dans la liste des résultats, d'une annonce de la défenderesse. Après avoir cliqué sur cette annonce, la consommatrice avait ensuite contacté Humeur.

Selon la Cour toutefois, cette preuve n'était pas suffisante pour établir une confusion, car l'information apparaissant dans les résultats de recherche indiquait clairement l'annonce d'une *alternative* au genre d'entreprise exercé par Lamontagne :

Rien dans la preuve ne permet d'établir l'existence d'une confusion qui aurait été à la base d'une concurrence déloyale de la défenderesse envers la demanderesse.

Le lien commercial qui permettait d'aller sur le site d'Humeur et qui s'est retrouvé en première place sur la page des résultats obtenus après l'utilisation des mots Chocolaterie Lamontagne dans Google *ne prête à aucune confusion*. L'information indique

22. « Pour conclure à une concurrence déloyale, il faut que le Tribunal puisse retenir de la preuve que par sa façon de procéder, la défenderesse a créé un état de confusion qui a entraîné une migration de clientèle de Lamontagne vers Humeur. », *Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe-conseil inc.*, *ibid.*, par. 114.

clairement l'annonce d'une *alternative* au genre d'entreprise exercé par la demanderesse.²³ [les italiques sont nôtres]

Ainsi, la méthode employée par Humeur permettant à celle-ci de s'afficher comme concurrente de Lamontagne ne constituait pas une forme de concurrence déloyale. En effet, la Cour était d'avis que lorsque l'internaute cliquait sur le lien promotionnel de Humeur, il effectuait un choix résultant de sa propre volonté. Or, selon la Cour, un annonceur ne peut être fautif pour avoir créé l'occasion d'être rejoint car « [l]es principes généraux de concurrence qui prévalent au pays n'interdisent pas [...] d'offrir à l'internaute qui recherche de l'information de se voir offrir l'occasion d'accéder à d'autres informations à propos d'une société concurrente à celle qu'il cherche »²⁴.

2.1.4 Conclusion

Cette première décision est donc venue légitimer, dans ce contexte précis, l'utilisation d'une marque de commerce dans le cadre du référencement payant, en faisant échec au recours en concurrence déloyale. La Cour a en effet estimé qu'aucune confusion n'avait été mise en preuve de manière suffisante pour établir une faute de la part de la défenderesse.

Certes, il est reconnu que le fait qu'une ou que quelques personnes seulement aient été confondues n'est pas concluant en soi, en matière de confusion²⁵. Dans ces circonstances, la preuve présentée par la demanderesse n'était probablement pas suffisante.

De plus, en matière de confusion dans le cadre d'une action en concurrence déloyale, il a été établi que l'ajout d'un élément tendant à distinguer les marchandises ou services de la défenderesse de ceux de la demanderesse, tel que le terme « *alternative* » par exemple, peut parfois suffire pour faire échec au recours. Tel que mentionné par Fox, « [i]n the case of passing off, [as opposed to a case of infringement], the defendant may escape liability if he can show that the added matter is sufficient to distinguish his goods from those of the plaintiffs »²⁶. Il est permis de se demander si les conclusions de la

23. *Ibid.*, par. 122 à 123.

24. *Ibid.*, par. 127.

25. Voir notamment : *Oshawa Group Ltd. c. Brault & Martineau (1966) ltee*, 1974 CarswellQue 252.

26. GILL (Kelly) *et al.*, *Fox on Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition*, 4^e éd., (Toronto : Carswell, 2010), p. 4-11.

Cour auraient été différentes n'eût été de l'ajout du terme « alternative », ou encore, en dépit de cet ajout si un recours en violation avait été intenté.

2.2 Private Career Training Institutions Agency c. Vancouver Career College (Burnaby) Inc.

Le 11 février 2011, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a rendu un jugement relatif à l'utilisation de dénominations sociales dans le cadre du référencement payant dans l'affaire *Private Career Training Institutions Agency c. Vancouver Career College (Burnaby) Inc.*²⁷ (ci-après « Private Career »).

2.2.1 Bref rappel des faits

Dans ce litige, Vancouver Career College (Burnaby) Inc. (ci-après le « Collège ») utilisait les noms de ses concurrents pour effectuer du référencement payant. Ainsi, lorsque les internautes tapaient le nom d'une institution concurrente, des liens promotionnels affichant le nom du Collège apparaissaient dans les résultats de recherche²⁸.

Le Collège est une institution offrant des services d'enseignement postsecondaire en Colombie-Britannique. À titre d'établissement d'enseignement, cette institution est inscrite auprès du « Private Career Training Institutions Agency of British Columbia » (ci-après l'« Agence »), un organisme de contrôle. En sa qualité de membre de l'Agence, le Collège est tenu de se conformer au règlement de l'Agence, lequel prohibe notamment toute publicité fautive ou trompeuse²⁹.

2.2.2 Décision du tribunal de première instance

Suite à certaines plaintes reçues de la part d'étudiants vraisemblablement induits en erreur par la publicité du Collège,

27. *Private Career Training Institutions Agency c. Vancouver Career College (Burnaby) Inc.*, précité, note 6.

28. Voir notamment les exemples cités dans *ibid.*, par. 30 et s.

29. « An Institution must not engage in advertising or make a representation that is false, deceptive or misleading. Deceptive advertising includes but is not limited to an oral, written, internet, visual, descriptive or other representation that has the capability, tendency or effect of deceiving or misleading a consumer », *ibid.*, par. 10.

l'Agence a institué des procédures devant la Cour suprême de Colombie-Britannique, afin d'obtenir une ordonnance interdisant au Collège d'utiliser les dénominations sociales de ses concurrents dans sa publicité.

Faisant référence à des décisions américaines³⁰, la Cour suprême de Colombie-Britannique a rejeté la demande de l'Agence, estimant que le consommateur moyen ne serait vraisemblablement pas confondu en l'espèce, notamment compte tenu de la valeur des services en cause :

[...] Bylaw 29 was passed in order to protect any potential student from being deceived and potentially harmed by misleading advertising.

In the present case, the services that are being advertised through VCC Inc.'s online advertising campaign are post-secondary education courses which can range from 3 to 18 months in terms of study commitment and cost between \$4.000 and \$24.000. Embarking upon an educational program involves a serious decision and, in my view, *the extent of the financial and personal commitment expected of prospective students requires that they should, and can be expected to, exercise a high degree of care in making their decisions as to which school they should attend.*³¹ [les italiques sont nôtres]

La Cour a ajouté que le type de publicité effectué par le Collège s'apparentait à certaines pratiques publicitaires traditionnelles, tel que placer une annonce dans les Pages Jaunes³². Selon la Cour, ce genre de pratique généralement accepté permet d'afficher de la publicité à proximité de celle de concurrents et, ce faisant, d'offrir aux consommateurs en toute légitimité le choix entre des services ou marchandises similaires.

30. Voir notamment : *Merck & Co. c. Mediplan Health Consulting*, 425 F. Supp. 2d 402 et *Government Employees Insurance Company c. Google Inc. et al.*, 2005 U.S. Dist. LEXIS 18642. Ces décisions ont essentiellement légitimé l'utilisation de marques de commerce dans le contexte du référencement payant.

31. *Private Career Training Institutions Agency c. Vancouver Career College (Burnaby) Inc.*, 2010 BCSC 765, par. 66 et 67.

32. « [The] practice of using Keyword Advertising is no different than the time-honored and generally accepted marketing practice of a company locating its advertisement close to a competitor's in traditional media (e.g., placing its Yellow Pages advertisement next to or in close proximity to a competitor's telephone number in the same directory so that potential customers of that competitor discover there is another company offering a similar product or service and that they, the consumer, have a choice). », *ibid.*, par. 80.

2.2.3 Question en litige devant la Cour d'appel

L'Agence a ensuite porté cette décision en appel, estimant que le juge de première instance avait erré en se référant au droit des marques de commerce pour interpréter un règlement ayant pour objet la protection du consommateur. En effet, l'Agence estimait que, ce faisant, la cour de première instance s'était référée à tort aux consommateurs moyens, plutôt qu'aux personnes vulnérables visées par la publicité en cause, à savoir les étudiants.

Malgré cette prétention, l'Agence soutenait également, en se basant sur des décisions en matière de confusion entre des marques de commerce, que la publicité en cause était trompeuse, car créant de la confusion.

2.2.4 Analyse de la Cour d'appel

La Cour d'appel a d'abord précisé que l'analogie du juge de première instance avec les annuaires Pages Jaunes n'était pas pertinente en l'espèce, ce système de recherche différant de celui disponible sur les moteurs de recherche. En effet, alors que les recherches effectuées dans les annuaires Pages Jaunes le sont par le biais de sujets, celles accomplies sur ces moteurs le sont par l'entremise de sujets *et de noms*.

La Cour a ensuite analysé la notion de « faux ou trompeur » en précisant qu'une publicité créant de la confusion n'est pas nécessairement fautive ou trompeuse. De ce fait, la Cour a estimé qu'il n'est pas opportun de se référer aux décisions traitant de confusion en matière de marques de commerce :

The genesis of the appellant equating « misleading » with « confusing » appears to be its interpretive guideline which was based on trade-mark and confusion. [...].

I do not accept the appellant's argument insofar as it is based on equating misleading with confusing. In my view, advertising that is misleading also likely is confusing, but simply because advertising is confusing does not mean it is misleading.³³

33. *Private Career Training Institutions Agency c. Vancouver Career College (Burnaby) Inc.*, précité, note 6, par. 30 à 33.

La Cour d'appel a par la suite précisé que le juge de première instance n'avait pas erré dans la détermination du consommateur cible :

[The judge] was alive to the need to consider the applicable consumer in context. He did not err in concluding the consumer must be given credit for having normal intelligence.

The judge was well aware of the composition of the potential student body, but he was entitled to put the issue into context. *He observed that the decision to spend thousands of dollars and several years on a course of education was very important. It was reasonable to expect that potential students would approach the issue with some care.* He found that the only two students whose evidence was given to him did not exercise appropriate care. In addition, there was no evidence to suggest that these students were particularly vulnerable. Although there was some evidence that many potential students are international, for whom English would not be their first language, the evidence also showed that these persons would be familiar with the Internet.³⁴ [les italiques sont nôtres]

Sur la base de ces principes, la Cour d'appel a estimé que le juge de première instance avait, à bon droit, conclu que la publicité litigieuse ne contrevenait pas au règlement de l'Agence.

2.2.5 Conclusion

Il est particulièrement intéressant de noter la précision de la Cour d'appel dans ses conclusions selon laquelle sa décision n'en est pas une en matière de propriété intellectuelle : « [i]t is important to understand what this case concerns. It is not a dispute over intellectual property and the result should not be considered in that context »³⁵. Malgré tout, la Cour n'a pas complètement écarté certains principes applicables en matière de confusion propres aux marques de commerce.

À ce titre, il est reconnu que, dans leur analyse de la confusion entre deux marques de commerce, les tribunaux doivent, entre autres choses, prendre en considération la nature du commerce en cause. Ainsi, la valeur monétaire d'une marchandise ou d'un service

34. *Ibid.*, par. 35 et 36.

35. *Ibid.*, par. 38.

peut vraisemblablement affecter l'analyse de la confusion. Selon ce critère, il est raisonnable de croire que l'achat d'une marchandise ou d'un service dispendieux nécessite une certaine réflexion de la part du consommateur, ce qui tend à diminuer, voire dissiper, le risque de confusion³⁶.

Toutefois, suite à la récente décision de la Cour suprême *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*³⁷ (ci-après « *Masterpiece* »), il est permis de se demander si la conclusion de la Cour dans l'affaire *Private Career* aurait été différente si rendue postérieurement à cet arrêt. Tel que nous le verrons plus loin, l'arrêt *Masterpiece* a en effet fourni des précisions importantes quant à l'incidence de la nature et du coût des marchandises ou des services sur l'analyse relative à la confusion.

2.3 Conclusion

Des décisions qui précèdent, force est de constater que la jurisprudence canadienne tend à légitimer l'emploi de marques de commerce et de dénominations sociales d'un tiers dans le cadre du référencement payant.

Il ressort également de ces deux décisions que les tribunaux canadiens n'ont pas encore traité formellement de la question de l'emploi de marques de commerce dans le contexte du référencement payant au regard de la Loi. S'il est vrai que ces jugements font référence à des notions propres aux marques de commerce, aucun n'a cependant examiné explicitement les recours dont dispose le titulaire d'une marque en vertu de la Loi.

Pourtant, il semble que tant la jurisprudence américaine qu'euro-péenne aient appliqué la législation en matière de marques de commerce au référencement payant. Bien qu'il ne soit pas dans notre intention de résumer cette jurisprudence, nous croyons cependant intéressant d'analyser la potentielle solution canadienne. Dans ce contexte, nous examinerons dans les prochains développements certains recours disponibles au titulaire d'une marque de commerce en vertu de la Loi.

36. Voir notamment : *Bagagerie SA c. Bagagerie Willy Ltée*, (1992) 45 C.P.R. (3d) 503.

37. *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 SCC 27.

3. RECOURS EN VERTU DE LA LOI

Avant de nous pencher sur les recours qu'offre la Loi au titulaire d'une marque de commerce enregistrée sous les articles 19, 20 et 22 de la Loi, nous croyons pertinent de rappeler brièvement l'étendue de la protection conférée par l'enregistrement d'une marque de commerce (Section 3.1). Une fois ces principes posés, nous examinerons ensuite les recours en violation (Section 3.2) et en commercialisation trompeuse (Section 3.3).

3.1 Remarques préliminaires

L'obtention de l'enregistrement d'une marque de commerce confère à son titulaire un monopole d'exploitation de cette marque. Ce principe est une des pierres angulaires de la Loi et de là découlent les divers recours dont bénéficie le titulaire de la marque enregistrée. L'article 19 de la Loi cristallise cette notion en les termes suivants :

19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire *le droit exclusif à l'emploi de celle-ci*, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.³⁸ [les italiques sont nôtres]

Cette disposition est ainsi la plaque tournante de la Loi, conférant au propriétaire d'une marque de commerce enregistrée le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne les marchandises ou services mentionnés à l'enregistrement.

En plus de prescrire un droit exclusif à l'emploi, l'article 19 de la Loi confère également au titulaire d'une marque enregistrée un droit de recours en cas de violation, lequel est prévu aux articles 19, 20 et 22 de la Loi (Section 3.2). La Loi confère aussi aux titulaires d'une marque de commerce, enregistrée ou non, un recours en commercialisation trompeuse au paragraphe 7b) de la Loi (Section 3.3). Le titulaire d'une marque de commerce enregistrée bénéficie donc d'une protection plus vaste de celle dont dispose le titulaire d'une marque de commerce de droit commun.

38. Loi, précité, note 7, art. 19.

3.2 Violation : articles 19, 20 et 22 de la Loi

3.2.1 Principes généraux

L'article 19, joint aux articles 20 et 22 de la Loi, demeure pour le propriétaire d'une marque enregistrée le fondement des recours possibles à l'encontre d'un tiers qui utilise sans autorisation une telle marque. Tel que le souligne la Cour fédérale :

La marque enregistrée détermine la portée du droit exclusif conféré par l'article 19. L'étendue de la protection de ce droit se trouve accrue par l'article 20 lorsque l'acte d'une autre personne est susceptible de créer de la confusion, et par l'article 22 lorsque ce qui est fait est susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de la clientèle attachée à la marque de commerce.³⁹

Il s'agit donc des dispositions auxquelles référence doit être faite en cas de violation de marques de commerce enregistrées. Pour les fins de nos propos, nous résumerons brièvement la portée générale de chacun de ces articles.

3.2.2 Article 19 de la Loi

3.2.2.1 Principes généraux

L'article 19 de la Loi est invoqué lorsqu'un tiers emploie une marque identique en liaison avec les mêmes marchandises ou services que ceux décrits dans l'enregistrement du titulaire.

Relativement à la portée de cette disposition, Fox précise que « [...] s. 19 only deals with *identical marks*, and does not include impugned marks which incorporate the whole of the plaintiff's mark with the addition of some other elements »⁴⁰ [les italiques sont nôtres]. Dans l'affaire *A & W Food Services of Canada Inc. c. McDonald's Restaurants of Canada Ltd.*⁴¹, la Cour fédérale s'est basée sur une jurisprudence européenne⁴², afin de préciser qu'un signe est

39. *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91, par. 10.

40. GILL, précité, note 26, p. 7-17.

41. *A & W Food Services of Canada Inc. c. McDonald's Restaurants of Canada Ltd.*, [2005] F.C.J. 503. Dans cette décision, la Cour fédérale a refusé d'appliquer l'article 19 de la Loi, car les marques en cause, à savoir « Chicken Grill » et « Chicken McGrill », n'étaient pas identiques.

42. Voir notamment : *LTJ Diffusion SA c. Sadas Vertbaudet SA*, [2003] F.S.R. 34.

identique à une marque de commerce lorsqu'il reproduit, sans ajout ni suppression, l'ensemble des éléments constituant ladite marque de commerce ou lorsque, vu dans son ensemble, il contient des différences insignifiantes ne pouvant être perçues par le consommateur moyen.

3.2.2.2 *Application aux faits sous étude*

Sur la base de ces principes, un recours en vertu de l'article 19 de la Loi serait vraisemblablement disponible dans le contexte du référencement payant, lorsqu'est utilisée :

- la marque de commerce du titulaire à l'identique (par exemple, « Michelin ») ;
- la marque de commerce du titulaire à l'identique avec un terme descriptif (par exemple, « Michelin pneu ») ;
- la marque de commerce du titulaire avec l'ajout ou la suppression d'éléments insignifiants ne pouvant pas être perçus par le consommateur moyen (par exemple, « Michelins »). Nous croyons cependant que cette situation serait susceptible de s'appliquer davantage aux marques de commerce figuratives (par opposition aux marques de commerce nominales) et risque donc moins de se produire dans le cas sous étude.

Bien entendu, les marques en cause devront être « employées » au sens de la Loi, notion abordée plus amplement dans les prochains développements (Section 4.1).

3.2.3 *Article 20 de la Loi*

3.2.3.1 *Principes généraux*

L'article 20 de la Loi prévoit que le droit du titulaire d'une marque enregistrée est présumé être violé lorsqu'une personne « vend, distribue ou annonce des marchandises ou des services en liaison avec une marque de commerce *créant de la confusion* »⁴³ [les italiques sont nôtres].

43. Loi, précité, note 7, par 20(1).

Cette disposition prévoit donc une protection plus large en faveur du titulaire d'une marque enregistrée que celle accordée à l'article 19 de la Loi. En effet, selon l'article 20 de la Loi, il n'est pas nécessaire que la marque utilisée soit identique, ni même utilisée pour des marchandises ou services identiques, cette disposition requérant plutôt la preuve d'une confusion en vertu des critères énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi⁴⁴.

3.2.3.2 Application aux faits sous étude

Ceci étant dit, et sous réserve de nos commentaires relatifs à la notion d'emploi (Section 4.1), l'article 20 de la Loi pourrait vraisemblablement s'appliquer dans le contexte du référencement payant lorsqu'est notamment utilisée :

- la marque de commerce du titulaire à l'identique et que celle-ci est employée en liaison avec des marchandises ou services similaires (par exemple, la marque « Michelin » en liaison avec des services de cours de conduite) ;
- la marque de commerce du titulaire avec l'ajout ou la suppression d'éléments de manière à créer de la confusion dans l'esprit du consommateur moyen et que celle-ci est employée en liaison avec des marchandises ou services identiques ou différents (par exemple, la marque « Michelin » en liaison avec des pneus ou encore, avec des services de cours de conduite).

3.2.4 Article 22 de la Loi

3.2.4.1 Principes généraux

L'article 22 de la Loi prévoit un recours spécifique en cas de dépréciation de l'achalandage. Selon cette disposition, « [n]ul ne peut

44. « 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. », *ibid.*, par. 6(5).

employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce »⁴⁵.

Tel qu'exposé par le plus haut tribunal du pays dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot*⁴⁶, le recours prévu à l'article 22 de la Loi a été créé afin de protéger la valeur de l'achalandage attaché à une marque de commerce ou, autrement dit, afin d'empêcher la dilution du caractère distinctif ou unique de ladite marque :

Si une autre personne s'approprie une marque de commerce bien connue pour l'employer en liaison avec des marchandises [...] au fil du temps, et à force d'usage, la marque de commerce perd de sa valeur en même temps que son caractère distinctif s'atténue.⁴⁷

Le recours sous l'article 22 de la Loi comporte quatre éléments constitutifs⁴⁸, à savoir :

- la marque de commerce enregistrée du titulaire est employée par un tiers en liaison avec des marchandises ou services, peu importe que ces marchandises ou services entrent en concurrence avec ceux de la demanderesse ;
- la marque de commerce enregistrée du titulaire est suffisamment connue⁴⁹ pour que l'achalandage qui y est attaché soit appréciable ;
- la marque du titulaire est employée par un tiers d'une manière susceptible d'avoir une incidence sur cet achalandage ; et
- cette incidence sera probablement la diminution de la valeur de l'achalandage.

45. *Ibid.*, art. 22.

46. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*, 2006 CSC 23.

47. *Ibid.*, par. 40, citant FOX (Harold G.), *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 2^e éd. (Toronto : Carswell, 1956), vol. 1.

48. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*, précité, note 46, par. 46.

49. L'article 22 de la Loi n'exige toutefois pas que la marque en cause soit notoire ou célèbre, « mais une défenderesse ne peut faire diminuer la valeur d'un achalandage qui n'existe pas », *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*, précité, note 46, par. 46.

Fait important, la marque de commerce utilisée n'a pas à être identique, pour autant qu'il existe une ressemblance suffisante de manière à ce que la marque du titulaire soit reconnaissable par le consommateur moyen⁵⁰. De plus, « la confusion n'est pas pertinente lorsqu'il s'agit d'examiner un recours fondé sur l'article 22 de la Loi »⁵¹.

En ce qui a trait à l'achalandage attaché à une marque de commerce, celui-ci consiste « dans l'ensemble des avantages, quels qu'ils soient, tirés de la réputation et des liens que l'entreprise a établis par des années de labeur honnête ou au prix de dépenses considérables, et qui est identifiée aux biens distribués par le propriétaire en liaison avec la marque de commerce »⁵². La dépréciation de cet achalandage peut survenir dans le cas de dénigrement et lorsque le caractère distinctif ou unique d'une marque de commerce est attaqué :

Le terme « déprécier » est employé dans son sens lexicographique ordinaire, soit « diminuer la valeur [...] de », ainsi que « dénigrer, [...] mésestimer, rabaisser » [...].

*Autrement dit, le dénigrement est une source possible de dépréciation, mais la valeur peut être diminuée autrement, comme par l'affaiblissement du caractère distinctif résultant de l'emploi de la marque tour à tour par différents usagers.*⁵³ [les italiennes sont nôtres]

Ainsi, sous l'égide de l'article 22 de la Loi, il n'est pas nécessaire d'établir une perte de ventes s'il est par ailleurs mis en preuve la dilution du caractère distinctif ou du caractère unique de la marque de commerce. Tel que mentionné par Fox, « [i]n this type of action contemplated by s. 22 there is no necessary confusion and hence no

50. « Si le simple observateur pouvait reconnaître la marque employée par les intimes comme celle de l'appelante (comme ce serait le cas si *Kleenex* était orthographié *Klenex*), l'emploi du mot *Clicquot* mal orthographié serait suffisant. Il faut interpréter les exigences de l'article 22 en tenant compte de son objet réparateur. », *ibid.*, par. 48.

51. GAMACHE (Barry), « Quand le sort s'acharne sur la veuve (Clicquot) et l'orphelin(e) (Barbie) ou la protection des marques de commerce célèbres au Canada après les arrêts *Mattel* et *Veuve Clicquot Ponsardin* de la Cour suprême du Canada », dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, vol. 256, (Cowansville : Éditions Yvon Blais, 2006), p. 35.

52. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot ltée*, précité, note 46, par. 52, citant *Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co.*, [1968] 2 R.C. de l'É. 552.

53. *Ibid.*, par. 63.

direct loss of sales, but a diminution in the uniqueness of the trademark that will eventually disadvantage the trademark owner »⁵⁴. Ces circonstances d'application ne sont toutefois pas exhaustives et pourraient être vraisemblablement étendues par les tribunaux canadiens.

3.2.4.2 *Application aux faits sous étude*

Compte tenu de ce qui précède et sous réserve de nos commentaires en matière d'emploi (Section 4.1), l'article 22 de la Loi pourrait vraisemblablement s'appliquer au référencement payant dans les cas suivants :

- la marque de commerce du titulaire est reproduite à l'identique (par exemple, « Michelin ») ; ou
- il existe une ressemblance suffisante entre les marques en cause, de manière à ce que la marque du titulaire soit reconnaissable par le consommateur moyen (par exemple, « Michelain ») ; et
- un tiers dénigre la marque utilisée (par exemple, « Michelin radin »)⁵⁵ ; ou
- les agissements du tiers tendent à diminuer le caractère distinctif ou unique de la marque utilisée (par exemple, l'utilisation de la marque « Michelin » par le tiers de manière répétitive et en l'absence de contrôle de son titulaire pourrait peut-être diminuer le caractère distinctif de cette marque).

3.3 Commercialisation trompeuse (« passing-off ») : paragraphe 7b) de la Loi

3.3.1 Principes généraux

L'article 7 de la Loi offre aux titulaires de marques de commerce enregistrées ou non des recours contre différentes formes de concurrence déloyale. Parmi ces recours, on retrouve le recours sta-

54. GILL, précité, note 26, p. 7-27.

55. Le dénigrement d'une marque de commerce dans le cadre du référencement payant est sans doute moins susceptible de survenir, l'annonceur souhaitant généralement profiter de la réputation et de l'achalandage rattaché à la marque utilisée.

tutaire en commercialisation trompeuse, ou « passing off »⁵⁶, lequel est détaillé notamment au paragraphe 7b) de la Loi :

7. Nul ne peut :

[...]

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 commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre.⁵⁷

Ce recours vise à interdire à quiconque de faire passer ses marchandises ou services pour ceux d'une autre personne : « [t]he law of passing off can be summarised in one short general proposition, no man may pass off his goods as those of another »⁵⁸.

Conformément à l'interprétation généralement acceptée du paragraphe 7b) de la Loi⁵⁹, le recours en commercialisation trompeuse requiert essentiellement la preuve des trois éléments suivants :

- l'existence d'un achalandage ou la réputation ;

56. Il convient de distinguer le recours prévu à l'alinéa 7b) de la Loi du recours en *passing off* que prévoit le droit commun dans les provinces de common law, ou encore, du recours en vertu de l'article 1457 du *Code civil du Québec* au Québec. À cet égard, voir notamment : Alexandra STEELE, « Tromperie commerciale et *passing-off* : développements récents », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, (Cowansville : Éditions Yvon Blais, 2003).

Le recours prévu à l'alinéa 7b) de la Loi constitue essentiellement une codification du recours en *passing off* qui existe dans les provinces de common law. À cet effet, voir : *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, 2005 CSC 65, par. 23 ; *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134, 147 et *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, (1986) 8 C.I.P.R. 232, 241, infirmée en partie par [1987] 3 C.F. 544.

57. Loi, précité, note 7, par. 7b).

58. *Reckitt & Colman Products Ltd. c. Borden Inc.*, [1990] 1 All E.R. 873, citée avec approbation dans *Ciba-Geigy c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120, par. 32.

59. Tel que le mentionne Jean-Philippe Mikus, « [l]e texte du paragraphe 7b) ne reprend pas textuellement la trilogie de conditions d'ouverture [du recours en *passing off* de common law]. Il s'agit plutôt d'une interdiction d'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. Cette rédaction différente a porté certains juges à tailler sur mesure les conditions d'ouverture du recours aux mots employés au paragraphe 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* plutôt que de déférer aux énoncés usuels, mais ces décisions ne font pas

- la tromperie ; et
- un préjudice réel ou probable⁶⁰.

L'existence d'un achalandage ou de la réputation est le fait pour l'élément protégeable du titulaire d'être reconnu sur le marché et d'être associé dans l'esprit du public aux marchandises ou services de ce dernier⁶¹. La tromperie implique quant à elle la déception du public due à une représentation trompeuse⁶². Enfin, le préjudice réel ou probable peut être constitué de dommages de nature variée, notamment de pertes financières, d'une diminution de la valeur de l'achalandage, voire, d'une perte de contrôle sur l'impact de son nom commercial⁶³.

Il ressort de ce qui précède que le recours en commercialisation trompeuse diffère à plusieurs égards des recours en violation. Parmi ces différences, il importe de noter que l'action en commercialisation trompeuse ne requiert pas qu'une marque soit employée au sens de l'article 4 de la Loi. De plus, les marques de commerce ne constituent qu'un seul des éléments protégeables en vertu du paragraphe 7b) de la Loi, dont la portée s'étend notamment aux noms commerciaux. Enfin, contrairement aux recours en violation, celui en commercialisation trompeuse ne protège pas la marque *per se*, mais vise plutôt à sanctionner le fait de faire passer ses marchandises ou services pour ceux d'un autre. Dans ces circonstances, l'ajout d'un élément tel qu'une mention d'exonération est susceptible dans certains cas de limiter la responsabilité du tiers. Ceci n'est toutefois pas le cas pour

ressortir clairement si une approche est plus favorable que l'autre. [...] Avec certaines hésitations, il apparaît que le recours sous l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* entrepris par le titulaire de la marque notoire fera appel aux mêmes conditions d'ouvertures que le *passing off* de common law. » Voir MIKUS (Jean-Philippe), « La protection des marques de commerce notoires au Canada », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, (Cowansville : Éditions Yvon Blais, 2004).

60. Voir *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précité, note 56, par. 66 et s., *Ciba-Geigy c. Apotex Inc.*, précité, note 58, par. 33.

61. *Reckitt & Colman Products Ltd. c. Borden Inc.*, [1990] 1 All E.R. 873, cité dans *Ciba-Geigy c. Apotex Inc.*, précité, note 58, par. 32 ; *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précité, note 56, par. 67.

62. *Ibid.*

63. *Ibid.* Relativement au fait que les dommages peuvent être constitués d'une perte de contrôle sur la marque, voir notamment : *2 for 1 Subs Ltd. c. Ventresca*, (2006) 48 C.P.R. (4th) 311, par. 55 et *Cheung c. Target Event Production Ltd.*, 2010 CAF 255, par. 24 et s.

les recours en violation, le contexte de l'emploi ayant vraisemblablement peu d'incidence sur ces recours⁶⁴.

3.3.2 Application aux faits sous étude

Le recours en commercialisation trompeuse pourrait vraisemblablement trouver application dans le contexte du référencement payant. Dans le cas sous étude, le titulaire d'une marque de commerce pourrait probablement invoquer avec succès ce recours s'il met en preuve :

- que le tiers a utilisé sa marque de commerce de manière à tromper le public (par exemple, l'utilisation de la marque « Michelin » comme seul élément du lien promotionnel du tiers)⁶⁵ ;
- que cette fausse représentation a créé ou risque probablement de lui créer des dommages, incluant une diminution de la valeur de son achalandage ou une perte de contrôle de sa marque de commerce (par exemple, si l'utilisation ci-dessus décrite entraîne une migration de la clientèle de Michelin vers le tiers se traduisant par une baisse de ventes).

Nous verrons toutefois ci-après que les chances de succès de ce recours sont notamment tributaires de la preuve d'une représentation trompeuse, laquelle semble constituer un défi particulier dans le contexte du référencement payant (Section 4.2).

64. « La protection que confère une marque de commerce enregistrée ne change pas en raison des circonstances qui teintent le contexte d'emploi de celle-ci. Par exemple, le monopole conféré par l'enregistrement d'une marque de commerce grâce à l'article 19 de la Loi n'est pas modifié en raison de la présence sur l'emballage qui montrerait la marque enregistrée d'autres marques, d'autres dessins, d'autres couleurs ou d'autres éléments qui retiendraient également l'attention du consommateur. [...] En d'autres mots, le monopole de l'article 19 s'applique quelles que soient les circonstances d'emploi de la marque ; ce monopole n'est pas « réduit » ou « diminué » dans certains cas en raison du contexte d'emploi. », GAMACHE, (Barry), « 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 Service de la formation continue du Barreau du Québec, *Développements récents en propriété intellectuelle*, (Cowansville : Éditions Blais, 2009), p. 95.

65. Dans certains cas, il pourrait être plus difficile d'établir une telle représentation trompeuse, tel que lorsque la marque du titulaire est simplement saisie dans la barre de recherche. Sur ce sujet, voir notamment : TAUBNER (Reed W.), « Google Adwords And Canadian Trademark Law », (2009) 7 *Canadian Journal of Law & Technology*, 289, 305 et 306.

4. DÉFIS PARTICULIERS

Au vu de ce qui précède, force est de constater que le titulaire d'une marque utilisée par un tiers pour effectuer du référencement payant pourrait vraisemblablement bénéficier de plusieurs recours en vertu de la Loi. Toutefois, si ces recours semblent être disponibles, il n'en demeure pas moins que d'importants défis devront être surmontés pour avoir gain de cause.

D'abord, les articles 19, 20 et 22 de la Loi requièrent que la marque en cause soit « employée » au sens de la Loi ; la notion d'emploi constitue une des pierres angulaires de ces recours dont l'application peut s'avérer difficile dans le présent contexte (Section 4.1). De plus, sous l'article 20 et le paragraphe 7b) de la Loi, le titulaire de la marque doit démontrer que l'utilisation de celle-ci par un tiers crée de la confusion ou induit le public en erreur ; sur le Web, l'application de ces concepts peut soulever certaines difficultés, comme nous le verrons (Section 4.2).

4.1 Notion d'emploi

Advenant que les critères de chacun des recours prévus aux articles 19, 20 et 22 de la Loi soient remplis, rien n'empêche à première vue que ces recours soient invoqués par le titulaire d'une marque enregistrée dans le contexte sous étude. Toutefois, une réserve d'envergure s'impose : chacun de ces recours présuppose que la marque soit « employée » au sens de la Loi. Or, la conception traditionnelle de l'emploi peut soulever des défis particuliers lorsque transposée au contexte du Web⁶⁶.

Dans ces circonstances, nous croyons important de nous attarder sur cette notion centrale⁶⁷, afin d'évaluer si les titulaires dont la marque est utilisée pour effectuer du référencement payant peuvent se conformer à cette exigence. Plus particulièrement, nous tenterons de déterminer si (i) la saisie de la marque dans la barre de recherche déclenchant des liens promotionnels (voir encerclé ci-dessous) et

66. SOOKMAN (Barry), *Computer, Internet and Electronic Commerce Law*, 2^e éd., vol. 2, (Toronto : Carswell, 2005), p. 5-1.

67. La notion d'emploi est fondamentale en matière de marque de commerce, l'acquisition de droits sur marque reposant sur son emploi : « [c]ontrairement à d'autres formes de propriété intellectuelle, le droit à une marque de commerce repose essentiellement sur son emploi véritable », *Mattel U.S.A. Inc. c. 3894207 Canada inc.*, 2006 CarswellNat 1401, par. 5.

(ii) son apparition dans ceux-ci (voir encadré ci-dessous) constitue un « emploi » au sens de la Loi.

The screenshot shows a Google search for "michelin". The search bar contains "michelin" and the search button is highlighted. Below the search bar, there are several search results:

- Michelin Canada** (www.michelin.ca/fr) - En cache. Michelin: A Better Way Forward ... Bienvenue sur le site de Michelin Canada ... MICHELINMD peut vous aider à bien choisir les pneus appropriés pour votre ...
- Michelin Canada** (www.michelin.ca) - [Traduire cette page]. Michelin tires for cars, trucks, vans, and SUVs. Find the right tires for ...
- Michelin Amérique du Nord - Michelin Canada** (www.michelin.ca/fr/north-america/past) - En cache. Le Groupe Michelin possède un portefeuille de marques complet et équilibré ...
- Plus de résultats de michelin.ca**
- Michelin & Associés S E N C** (maps.google.ca). 1, Car Westmount Métro : Station Atwater Westmount, QC H3Z 2P9 (514) 343-5390. Page Google Adresses - Donner votre avis - Itinéraire
- ViaMichelin: Maps, route planner, route finder, world maps, hotel ...** (www.viamichelin.com) - États-Unis - En cache. World maps, city maps, driving route calculation, traffic information and address guides with ViaMichelin. Routes - Maps - Restaurants - Hotels
- ViaMichelin Itinéraires, Cartes, Trafic, Météo, Restaurants et ...** (www.viamichelin.fr) - En cache. Trouvez le meilleur itinéraire, recherchez une carte, vérifiez le trafic en temps réel, consultez la météo, réserver un hôtel et trouvez un restaurant.
- Michelin - Actualités compétition** (www.michelin.com/corporate/FR/competition) - En cache. Il y a 20 heures - Michelin - Actualités compétition ... Michelin - Une meilleure façon d'avancer. Michelin Corporate. Changer de site. PNEUS, CORPORATE ...

On the right side of the screenshot, there is a map of Westmount, QC, showing a location marked with a red pin. Below the map, there is an advertisement for Michelin tires, titled "Michelin" and "Grande variété de pneus pour votre marque et modèle de véhicule". The ad includes the address "3025 Sherbrooke Street, Montreal, QC" and a link to "Affichez votre annonce ici".

4.1.1 Définition

L'article 2 de la Loi définit la notion d'emploi en les termes suivants : « [à] l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services »⁶⁸. Selon cette disposition, référence doit donc être faite à l'article 4 de la Loi, lequel se lit comme suit :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

68. Loi, précité, note 7, art. 2.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services. [...] ⁶⁹

Une distinction doit ainsi s'imposer entre l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises, d'une part, et des services, d'autre part.

4.1.2 Emploi en liaison avec des marchandises

4.1.2.1 Principes généraux

Une marque de commerce sera réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce :

- elle est *apposée* sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou
- si elle est, de toute autre manière, *liée* aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

Dans un cas comme dans l'autre, il est essentiel que la marque soit apposée ou autrement liée aux marchandises « dans la pratique normale du commerce », lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises. L'expression « pratique normale du commerce » n'a toutefois fait l'objet d'aucune définition précise de la part de nos tribunaux. Ceux-ci ont plutôt indiqué qu'il ne leur revient pas d'établir de critères à ce sujet :

It would be extremely difficult for this court to establish standards as to what is « the normal course of trade », particularly when we consider the number of diverse and varied endeavors that are being carried on. [...].

It is left open to me to find and set standards, which is not my function. It is up to the applicant to satisfy the court.⁷⁰

69. *Ibid.*, art. 4.

70. *Institut national des appellations d'origine des vins & eaux-de-vie c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, 1983 CarswellNat 658, par. 18-19.

En dépit de l'absence de définition claire de l'expression « pratique normale du commerce », il ressort des décisions en la matière que ce concept requiert à tout le moins que le transfert de propriété ou de possession des marchandises s'effectue dans le cadre d'une transaction, afin d'acquérir des profits ou un achalandage⁷¹. Partant de ce constat, il est généralement admis que les dons de marchandises pour des fins charitables, par exemple, ne constituent pas un emploi « dans la pratique normale du commerce »⁷².

Une fois la « pratique normale du commerce » établie, l'emploi de la marque en liaison avec des marchandises surviendra s'il est démontré que celle-ci était apposée sur les marchandises elles-mêmes ou était de toute autre manière liée auxdites marchandises à tel point qu'avis de liaison était donné à la personne à qui la propriété ou possession était transférée. Fait important, pour que la marque soit « de toute autre manière liée aux marchandises », celle-ci doit nécessairement être visible⁷³ ; la liaison entre ladite marque et les marchandises doit être tangible, et non simplement résulter d'une association dans l'esprit du consommateur⁷⁴. Ainsi,

71. Voir notamment : *Cast Iron Soil Pipe Institute c. Concourse International Trading Inc.* (1998), 19 C.P.R. (3d) 393 et *Osler, Hoskin & Harcourt c. Rogers Foods Ltd.*, (1994) 53 C.P.R. (3d) 570.

72. Voir notamment : *Barrigar & Oyen c. Apache Communications International Corp.*, (1994) 58 C.P.R. (3d) 123.

73. *Playboy Enterprises Inc. c. Germain*, (1987) 16 C.P.R. (3d) 517 : « [...] in order to be deemed to be used in association with wares, at the time of the transfer of the property in or possession of such wares, the trade mark must be something that can be seen, whether it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or whether it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred. I do not understand the words "in any other manner", in section 4(1) of the Act as depriving the word "mark" of its normal and true meaning ; I consider those words simply to mean that the "mark" can be associated with the wares (and still be visible) otherwise than by being marked on the wares themselves or on the packages in which the wares are distributed. » [les italiques sont nôtres].

Sur la base de ce principe, l'emploi d'une marque de commerce à titre de balise Méta* ne saurait constituer un emploi au sens de la Loi. Sur ce sujet, voir notamment : BURSHTEIN, précité, note 9, p. 3-7, citant *Reed Executive plc. c. Reed Business Information Ltd.*, [2004] R.P.C. 40.

* Une balise Méta est une information sur la nature et le contenu d'une page web, ajoutée dans l'en-tête de la page au moyen de marqueurs HTML, mais invisible aux yeux du consommateur.

74. *Philip Morris Products S.A. c. Malboro Canada Limited*, 2010 FC 1099, par. 238 : « I am therefore of the view, on the basis of that case law and of the rationale of the *Trade-Marks Act* as a whole, and also as a matter of statutory interpretation of section 4(1) of that Act, that the association of the mark with the wares cannot exist only in the mind of the purchaser at the time of the transfer but must be ascertainable in a more tangible way. I agree with the Plaintiffs that to ascribe

une marque de commerce figurant sur un coupon-rabais, même si elle n'est pas apposée sur l'emballage ou sur les marchandises elles-mêmes, peut vraisemblablement être visée par la seconde partie du paragraphe 4(1) de la Loi⁷⁵.

4.1.2.2 Application aux faits sous étude

Au vu de ce qui précède, il semble difficile d'argumenter que (i) la saisie de la marque dans la barre de recherche déclenchant des liens promotionnels et (ii) son apparition dans ceux-ci constituent un emploi en liaison avec des marchandises au sens de la Loi. En effet, dans aucun cas la marque n'est-elle apposée sur des marchandises. Tout au plus, pourrait-il être argumenté que la marque est liée aux marchandises, par le biais d'annonces associées auxdites marchandises.

Toutefois, en matière d'emploi en liaison avec des marchandises, il est reconnu que leur simple promotion ne constitue généralement pas un emploi au sens de la Loi. Pour constituer un tel emploi, il est nécessaire que la promotion soit suffisamment liée à la marchandise au moment⁷⁶ du transfert de propriété :

Selon la preuve, l'emploi de la marque M par BMW se limitait à des annonces publicitaires et à des documents de promotion. Un tel emploi d'une marque n'est pas en soi suffisant pour constituer un « emploi » suivant le paragraphe 4(1) de la Loi. *Il faut, pour que l'emploi d'une marque dans des annonces publicitaires et dans des documents de promotion soit suffisamment lié à une marchandise pour constituer un emploi, que les annonces publicitaires et les documents de promotion aient été donnés lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises.*⁷⁷
[les italiques sont nôtres]

abstract notions of trade-mark use that might arise through the mental associations that consumers might make would lead to uncertainty as to the scope of trade-mark rights generally and both the acquisition and infringement provisions generally. » [les italiques sont nôtres].

75. Voir *Yoplait Marques Internationales c. Cie Gervais Danone*, 2011 TMOB 54.

76. Voir la décision *BMB Compuscience Canada Ltd. c. Bramalea Ltd.*, (1989) 22 C.P.R. (3d) 561, dans laquelle la Cour fédérale traite du moment où le transfert de propriété ou de possession s'effectue pour une composante d'un système informatique. Dans cette affaire, compte tenu de la nature des marchandises en cause, la Cour a admis que l'utilisation de la marque de commerce avant et après la vente du produit informatique est un « emploi » au sens de la Loi.

77. *BMW Canada Inc. c. Nissan Canada Inc.*, 2007 CarswellNat 5564, par. 25. Voir également : *General Mills Canada Ltd. c. Procter & Gamble Inc.* (1985), 6 C.P.R.

Dans le cas sous étude, aucun transfert de propriété ou de possession des marchandises n'est vraisemblablement opéré. Tout au plus, pourrait-il être argumenté qu'il existe un emploi au sens de la Loi dans les cas où une transaction en ligne est effectuée pour faire l'achat de la marchandise en question :

[A]lthough not exactly contemporaneous, many users now shop, contract, and exchange title online through websites that they may have found by searching for a trademark keyword, and it is not clear whether the point of transfer restriction would present a serious obstacle to defining keying as use.⁷⁸

Pour ces raisons, il semblerait difficile pour le titulaire d'une marque enregistrée d'argumenter que celle-ci est employée en liaison avec des marchandises dans le contexte du référencement payant, à moins que ceci ne s'inscrive dans le contexte de transactions en ligne.

Mais qu'en est-il si la marque utilisée pour du référencement payant l'est en liaison avec des services ? Une telle utilisation pourrait-elle répondre à la notion d'emploi au sens de la Loi ?

4.1.3 Emploi en liaison avec des services

4.1.3.1 Principes généraux

Une marque sera réputée être employée en liaison avec des services au sens de la Loi si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services. Dans le contexte du Web, rien ne semble indiquer que ces critères en matière d'emploi soient différents⁷⁹.

Bien que la notion de services ne soit pas définie dans la Loi, il est toutefois reconnu que ce terme doit être interprété de manière large et libérale et que chaque situation doit être évaluée selon les faits qui lui sont propres. Tel que le mentionnait la Cour fédérale, se référant à la décision américaine *American International Reinsurance Co., Inc. c. Airco, Inc.*⁸⁰ :

(3d) 551, dans laquelle il a été admis qu'une marque de commerce apposée sur des tablettes est suffisamment liée à la marchandise au moment du transfert de propriété ou de possession.

78. TAUBNER, précité, note 65, p. 309.

79. *Pro-C Ltd. c. Computer City Inc.*, 55 OR (3d) 577.

80. *American International Reinsurance Co., Inc. c. Airco, Inc.*, 571 F.2d 941.

Il apparaît évident qu'on n'a jamais tenté de définir « services » simplement en raison du nombre incalculable des services que l'esprit de l'homme est capable d'inventer. *Il faudrait par le fait même que ce terme soit interprété de façon libérale. Vu ce qui précède, chaque cas doit être tranché en regard de ses faits propres, en tenant compte comme il convient des précédents.*⁸¹ [les italiques sont nôtres]

Ceci étant dit, certaines décisions suggèrent que l'emploi en association avec des services requiert un élément commercial⁸². Également, pour constituer un tel emploi, il est nécessaire que les services en cause soient exécutés au Canada⁸³.

En ce qui a trait à la notion d'annonce de services, celle-ci n'est pas définie dans la Loi et n'a fait l'objet d'aucune précision par nos tribunaux, ceux-ci se limitant à mentionner que ce concept doit être évalué au cas par cas⁸⁴. Malgré tout, la Cour fédérale a semblé indiquer qu'une annonce doit permettre d'établir un lien direct vers des renseignements sur les services en cause :

À mon avis, en ce qui concerne l'emploi, les noms de domaine, l'adresse électronique et les pages d'accueil des sites Web emploient la marque étant donné qu'ils sont utilisés à des fins de publicité et de promotion et qu'ils servent d'outils de liaison. *Je suis arrivée à cette conclusion étant donné qu'ils constituent un lien direct vers des renseignements importants sur les services.* Le courriel engendre l'accusé de réception. La page d'accueil [...] mène automatiquement à des renseignements

81. *Kraft Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, [1984] 2 C.F. 874, par. 8.

82. Voir notamment : *Cie générale des établissements Michelin – Michelin & Cie c. CAW – Canada*, [1997] 2 FC 306.

La Loi ne contient toutefois pas cette exigence, contrairement à l'emploi en liaison avec des marchandises. Certaines instances ont suggéré que l'emploi relatif à des services tel que défini au paragraphe 4(2) de la Loi devrait être lu indépendamment de celui afférent aux marchandises (voir notamment : *Shapiro, Cohen, Andrews and Finlayson c. Fireman's Fund Insurance Co.*, (1994) 54 C.P.R. (3d) 566). Des tribunaux ont également émis l'opinion que, compte tenu du fait que le terme « services » doit être interprété de manière large et libérale, celui-ci ne devrait pas être limité aux services comportant un élément commercial (voir notamment : *War Amputations of Canada c. Faber-Castell Canada Inc.*, (1992) 44 C.P.R. (3d) 557. Ainsi, selon cette approche, l'emploi d'une marque de commerce dans le cadre d'un événement charitable pourrait vraisemblablement constituer un emploi au sens de la Loi et ce, malgré l'absence d'un élément commercial.

83. Voir notamment : *Marineland Inc. c. Marine Wonderland & Animal Park Ltd.*, [1974] 2 C.F. 558.

84. *Société nationale des chemins de fer français c. Venice Simplon-Orient-Express Inc.*, [2002] F.C.J. 1897.

détaillés sur les services, et les noms de domaine mènent rapidement à des descriptions des services. Par ailleurs, les annonces sont expressément visées par le paragraphe 4(2).⁸⁵ [les italiques sont nôtres]

D'autre part, les tribunaux ont eu l'occasion de se pencher à quelques reprises sur l'application de la notion d'emploi en liaison avec des services dans le contexte du Web. Par exemple, le simple enregistrement d'une marque à titre de nom de domaine ne constituera pas un emploi au sens de la Loi⁸⁶. Par contre, l'utilisation d'une marque sur un site Web en liaison avec un commerce consistant à fournir notamment des renseignements en ligne relativement à des voyages, ainsi qu'à la location et à la vente de propriétés, a été considérée par les tribunaux comme constituant un emploi au sens de la Loi⁸⁷.

4.1.3.2 Application aux faits sous étude

À la lumière de ce qui précède, il semblerait difficile pour le titulaire d'une marque d'argumenter qu'il y a emploi en liaison avec des services (i) lorsque la marque n'est que saisie dans la barre de recherche pour déclencher de tels liens, mais pas nécessairement (ii) lorsque celle-ci apparaît dans les liens promotionnels.

En ce qui a trait aux liens promotionnels où la marque apparaît, si les services dont l'annonce fait la promotion sont exécutés au Canada, nous croyons que l'utilisation d'une marque dans ce contexte précis pourrait vraisemblablement constituer l'« annonce » de services au sens de l'article 4 de la Loi. En effet, la présentation de la marque de commerce dans de tels liens s'inscrit dans un contexte commercial visant à attirer l'intérêt du consommateur vers un site sur lequel peuvent être proposés des services. Or, ce type d'emploi correspond selon nous aux caractéristiques propres à une annonce : « [t]he purpose of advertising is to create name recognition for a ware or service and to engender a desire on the part of the reader, listener or viewer to purchase the wares or utilize the services »⁸⁸. Cette position selon laquelle une telle utilisation constitue un emploi en liaison avec des services est d'ailleurs partagée par la doctrine canadienne

85. *Salam Toronto Publications c. Salam Toronto Inc.*, 2009 CF 24, par. 40.

86. BURSHTAIN, précité, note 9, p. 3-11.

87. *Hayes c. Sim & McBurney*, 2010 CF 924.

88. *Pro-C Ltd. c. Computer City, Inc.*, [2000] O.J. No. 2823.

et américaine⁸⁹, ainsi que par un certain mouvement jurisprudentiel américain et européen⁹⁰.

Par contre, il n'est pas clair si la saisie de la marque dans la barre de recherche pour déclencher des liens promotionnels constitue un emploi en liaison avec des services au sens de la Loi.

D'une part, l'apparition de la marque qui résulte de la saisie fait-elle partie de l'annonce ? Dans la mesure où la saisie est un geste qui émane du consommateur, plutôt que de l'annonceur, et que les mots-clés saisis peuvent varier d'une personne à l'autre, nous pouvons douter du fait que l'apparition de la marque dans la barre de recherche soit couverte par l'annonce au sens de la Loi. Néanmoins, la marque reste visible en tout temps dans la barre de recherche et l'internaute effectue sans doute une association entre la marque saisie et les liens promotionnels, lesquels constituent selon nous une « annonce » aux fins de l'article 4 de la Loi. Sur la base de cette association, certains pourraient donc argumenter que la marque est « employée [...] dans l'annonce [...] des services ».

D'autre part, lorsqu'un annonceur achète une marque de commerce à titre de mot-clé auprès de l'opérateur, alors que celle-ci n'apparaîtra d'aucune façon dans les liens promotionnels, il est permis de se demander si une telle utilisation constitue un emploi. Puisque la marque fait l'objet d'une exploitation sous-jacente par l'annonceur, sur le plan technique, aux fins de l'exécution de ses campagnes publicitaires, est-elle alors « employée [...] dans l'annonce [...] des services » ?

89. « [T]he definition of use with respect to services is particularly broad and would seem to catch all sponsored links with respect to services because they are essentially advertisements [...]. », TAUBNER, « Google Adwords And Canadian Trademark Law », précité, note 65, p. 309 ou « A trademark use in commerce occurs where a trademark is displayed directly in an advertisement or on a resulting page, is hidden in a metatag, or is used principally for its importance as a keyword ». McSHERRY (Corynne) *et al.*, « ABA IP Section Quietly Considering Anti-Consumer Proposals to Regulate Keyword Advertising », *Technology and Marketing Blog*, 2008, cité dans BURSHEIN, précité, note 9, p. 4-209.

90. Aux États-Unis, voir notamment : *Rescuecom Corp. c. Google Inc.*, précité, note 5, relativement à des services de réparation et de support informatiques.

Dans l'Union européenne, voir notamment : *Google France SARL. c. Louis Vuitton Malletier SA*, précité, note 5 ; *Google France SARL c. Viaticum SA, Luteciel SARL*, précité, note 5 et *Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tige SARL*, précité, note 5.

Au vu de ce qui précède, il semble incertain que la saisie de la marque dans la barre de recherche pour déclencher des liens promotionnels appelle à la qualification d'emploi au sens de la Loi. En pareilles circonstances, les titulaires de marques seraient vraisemblablement favorisés si les tribunaux adoptaient une interprétation large et libérale de l'expression « employée [...] dans l'annonce [...] des services », tout comme ils l'ont fait pour l'interprétation du concept de « services ».

Dans tous les cas, les propos qui précèdent doivent être nuancés, étant entendu qu'ils ne visent que la notion d'emploi, soit l'application de l'article 4 de la Loi. Or, les articles 19 et 20 de la Loi requièrent au surplus que la marque de commerce soit employée *de manière à distinguer les marchandises ou services*, au sens de l'article 2 de la Loi. Par contre, depuis l'affaire *Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd.*⁹¹ (ci-après « Clairol »), l'article 22 de la Loi ne nécessite pas, pour sa part, la preuve de cet élément distinctif, l'emploi devant uniquement répondre aux critères de l'article 4 de la Loi. Par conséquent, la manière dont sera employée la marque dans le cadre du référencement payant influencera les chances de succès de chacun de ces recours.

4.1.4 Emploi à titre de « marque de commerce »

4.1.4.1 Principes généraux

L'article 2 de la Loi définit la notion de « marque de commerce » en les termes suivants :

marque employée par une personne *pour 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.⁹² [les italiques sont nôtres]

Ainsi, selon cette définition, l'emploi tel que défini ci-avant devrait l'être afin de distinguer les marchandises ou services de ceux du concurrent du titulaire de ladite marque. Cette exigence est intimement liée à la fonction même des marques de commerce, celles-ci

91. *Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd.*, précité, note 52.

92. Loi, précité, note 7, art. 2.

visant « à indiquer, de façon distinctive, la source d'un produit, d'un procédé ou d'un service, afin qu'idéalement les consommateurs sachent ce qu'ils achètent et en connaissent la provenance »⁹³.

Le type d'emploi requis pour répondre aux prescriptions de la définition de « marque de commerce » ne doit pas être interprété restrictivement⁹⁴. L'intention de l'utilisateur de ladite marque est certes une considération pertinente, mais elle n'est pas pour autant déterminante⁹⁵, le facteur essentiel étant l'emploi de la marque par son titulaire pour « distinguer » ses marchandises de celles des autres. Tel que mentionné par la Cour fédérale, le caractère distinctif peut être établi selon les trois critères suivants :

One can also see that distinctiveness requires that three conditions be met :

- a. that a mark and a product [and/or service] be associated ;
- b. that the owner uses this association between the mark and his product [and/or service] and is manufacturing and selling his product [and/or service] ; and
- c. that this association enables the owner of the mark to distinguish his product [and/or service] from that of others.⁹⁶

Le caractère distinctif d'une marque de commerce constitue un élément essentiel à sa validité⁹⁷ et trouve directement écho dans la notion d'emploi.

Si les recours prévus sous les articles 19 et 20 de la Loi nécessitent qu'une marque soit employée de manière à distinguer les marchandises ou services de ceux des concurrents, ceci n'est pas le cas pour le recours prévu à l'article 22 de la Loi. En effet, la décision *Clairol*, traitant de l'emploi d'une marque dans le cadre d'une publi-

93. *Kirkby AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précité, note 56, par. 39.

94. GILL, précité, note 26, p. 3-15.

95. *Tommy Hilfiger Licensing Inc. c. International Clothiers Inc.*, 2004 CarswellNat 4005.

96. *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.*, précité, note 74, par. 51.

97. « Distinctiveness is of the very essence and is the cardinal requirement of a trademark, which is used to distinguish the goods of a trader from the goods of all traders », *Clock Co. c. Oris Watch Co.*, [1931] R.C.É. 64, 67.

cit  comparative, a  tabli que l'emploi requis pour les fins de l'article 22 de la Loi est limit  aux exigences de l'article 4 de la Loi. En d'autres termes, pour  tablir qu'une marque de commerce est employ e aux fins de l'article 22 de la Loi, nul besoin de d montrer qu'un tel emploi l'est aux fins de distinguer les marchandises ou services en cause⁹⁸.

Ainsi, depuis l'affaire *Clairol*, la nature de l'emploi   prouver diff re selon les recours entrepris. Sous l' gide des articles 19 et 20 de la Loi, la marque devra n cessairement  tre employ e afin de distinguer les marchandises ou services du titulaire de la marque de ceux de ses concurrents. L'article 22 de la Loi, quant   lui, ne requiert pas que l'emploi le soit   titre de « marque de commerce ». Cette nuance aura vraisemblablement des incidences sur les recours pouvant  tre entrepris par les titulaires d'une marque dans le cadre du r f rencement payant.

4.1.4.2 Application aux faits sous  tude

Pour les raisons mentionn es plus haut, en mati re de marchandises, il sera difficile pour le titulaire d'une marque d'argumenter que celle-ci est employ e au sens de l'article 4 de la Loi dans le contexte du r f rencement payant, certains arguments pouvant toutefois  tre pr sent s en mati re de transactions  lectroniques. Par cons quent, en l'absence de cet  l ment, tant les recours entrepris en vertu des articles 19, 20 que 22 de la Loi seront vraisemblablement vou s   l' chec en mati re de marchandises.

En mati re de services, toutefois, nos conclusions diff rent en fonction du type d'utilisation de la marque de commerce. Nous croyons en effet que l'apparition de la marque dans les liens promotionnels pourrait constituer un emploi au sens de l'article 4 de la Loi, advenant que les services promus soient ex cut s au Canada. Par

98. Cette position a fait couler beaucoup d'encre, celle-ci ayant pour effet de mener   des conclusions diff rentes, d pendamment que la marque en cause soit employ e en liaison avec des services ou des marchandises. La Cour f d rale, sous la plume de l'Honorable juge Reed, a d'ailleurs trouv  cette conclusion « quelque peu bizarre », *Eye Masters Ltd. c. Ross King Holdings Ltd.*, (1992) 44 C.P.R. (3d) 459, par. 9.

Sur ce sujet, voir notamment : GUAY (Fran ois), « Pour en finir avec l'affaire *Clairol* : l'article 22 de la Loi sur les marques de commerce pr vient-il la publicit  comparative ? », (1999) 11 *Cahiers de propri t  intellectuelle* 441 et L GER (Jacques A.), « L'article 22 de la loi sur les marques de commerce : de *Clairol*   *It's not* : le miroir aux alouettes », (1988) 4 *Canadian Intellectual Property Review* 375-395.

contre, en ce qui a trait à la saisie de la marque dans la barre de recherche déclenchant des liens promotionnels, il semble que la preuve d'un tel emploi soit plus difficile à démontrer.

En tout état de cause, ce type d'emploi en liaison avec des services ne semblerait généralement pas constituer un emploi à titre de « marque de commerce » aux fins des recours intentés en vertu des articles 19 et 20 de la Loi. En effet, lorsque la marque du titulaire apparaît dans la publicité, elle l'est davantage aux fins d'offrir une alternative ou utilisée de façon descriptive⁹⁹. Dans un tel contexte, la marque n'est vraisemblablement pas utilisée aux fins de « distinguer » les marchandises ou services du titulaire. Par contre, il sera sans doute moins difficile d'établir l'emploi de la marque en liaison avec des services sous l'article 22 de la Loi, celui-ci ne requérant pas que l'emploi le soit à titre de « marque de commerce ». Tel que le soulignait Reed W. Taubner, traitant des services publicitaires offerts par Google :

AdWords may be akin to the brochure and flyer : although it may depreciate the plaintiff's goodwill, the trademarks it uses are not affixed to any wares. Therefore, there is cause for hope that a properly disclaimed sponsored link could survive a section 22 challenge, but some doubt endures, particularly with respect to services advertised through sponsored links.¹⁰⁰

4.1.4 Conclusion

En somme, les recours entrepris en vertu des articles 19, 20 et 22 de la Loi seront d'abord tributaires de la preuve de l'emploi de la marque en cause au sens de l'article 4 de la Loi. À cet égard, il sera vraisemblablement difficile pour le titulaire d'une marque d'établir que l'utilisation de celle-ci dans le cadre du référencement payant

99. Dans certains cas, la publicité sur les moteurs de recherche pourrait s'apparenter à de la publicité comparative. « La publicité comparative est une publicité qui compare les produits ou services de l'annonceur et les produits ou services d'une ou de plusieurs entreprises facilement identifiables, ou les compare aux produits ou services offerts sur le marché en général en invoquant, par exemple, leurs caractéristiques, leur valeur, leur rendement, la préférence indiquée par le public, la part du marché qu'ils occupent, les points de vente ou leur disponibilité. » Normes canadiennes de la publicité, *Lignes directrices portant sur la publicité comparative*, (2010).

Sur les limites légales de la publicité comparative, voir : LAMOTHE-SAMSON (Madeleine), « Les publicités comparatives et les limites légales », *Insight Information – La publicité au Québec*, 2^e éd., (2006).

100. TAUBNER, précité, note 65, p. 311.

constitue un emploi en liaison avec des marchandises. En matière de services toutefois, le titulaire d'une marque disposerait d'arguments selon lesquels la marque est employée en liaison avec des services si celle-ci apparaît dans un lien promotionnel, mais pas nécessairement dans le cadre de sa saisie.

Pour un recours intenté sous l'égide des articles 19 et 20 de la Loi, la marque de commerce devra au surplus être employée afin de distinguer les services. Cette exigence risque vraisemblablement de limiter les possibilités d'intenter un recours avec succès en vertu de ces articles, dans la mesure où bon nombre de publicités sur les moteurs de recherche présentent des alternatives à la marque recherchée ou l'utilisent à des fins descriptives, et que, dans ce contexte, la marque n'est pas utilisée aux fins de distinguer les services en cause. Ainsi, l'emploi d'une marque en liaison avec des services sera davantage susceptible de violer les droits de son titulaire sous l'article 22 de la Loi, dans le contexte du référencement payant.

4.2 Notion de représentation trompeuse

Les notions de confusion et de représentation trompeuse sont respectivement centrales aux recours intentés en vertu de l'article 20 et du paragraphe 7b) de la Loi. Toutefois, tel qu'exposé ci-avant, l'application de l'article 20 de la Loi est vraisemblablement difficile à établir, étant donné que bien souvent la marque n'est pas employée à titre de « marque de commerce ». Nous nous pencherons donc brièvement sur les critères traditionnellement appliqués dans le cadre du paragraphe 7b) de la Loi (Section 4.2.1), avant d'examiner l'applicabilité au Canada de la doctrine du « initial interest confusion » (Section 4.2.2).

4.2.1 Critères appliqués

4.2.1.1 Principes généraux

Pour invoquer avec succès un recours en vertu du paragraphe 7b) de la Loi, le titulaire devra notamment établir que le tiers a « appell[é] l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion »¹⁰¹. Il ne s'agit pas uniquement de la confusion entre

101. Loi, précité, note 7, par. 7b).

deux marques, mais également de la confusion quant à l'association entre deux commerçants. Tel que le souligne Fox :

Passing off occurs when a consumer requests the goods of a trader A but is given the goods of trader B. [...] [P]assing off [also] occurs indirectly when the goods of trader B effectively tell a falsehood about themselves, where the manner in which they packaged or sold causes purchasers to believe that they are the goods of trader A or in some way connected or associated with A.¹⁰²

Il semble impossible d'énumérer ou de classifier toutes les façons possibles pour une personne d'effectuer une représentation trompeuse créant de la confusion auprès du public¹⁰³. L'analyse qui vise à déterminer si une telle représentation a eu lieu est intimement liée aux faits de chaque affaire et rien n'indique que ce principe trouve exception dans le contexte du référencement payant¹⁰⁴.

4.2.1.2 Application aux faits sous étude

Bien qu'au Canada plusieurs décisions aient évalué s'il existe de la confusion dans le contexte du Web¹⁰⁵, les tribunaux ne semblent pas avoir développé de critères particuliers pour évaluer celle-ci¹⁰⁶. Pourtant, il est permis de s'interroger sur la qualification

102. GILL, précité, note 26, p. 4-82 et 4-83.

103. *Ibid.*, p. 4-82 citant *A.G. Spalding & Brothers c. A.W. Gamage Ltd.*, (1915) 32 R.P.C. 273.

104. Voir généralement JACOBY, précité, note 3. Ces auteurs ont dénoncé le trop peu d'importance qui a été accordée aux faits par les tribunaux américains pour juger d'affaires qui leur ont été soumises en matière de référencement payant. Selon eux, la compréhension qu'ont les consommateurs des résultats de recherche ou des liens promotionnels qui leur sont présentés aurait fait l'objet de spéculations ou de suppositions de la part des tribunaux. Ils soutiennent que plusieurs affaires auraient été jugées sans un examen suffisamment approfondi sans recours à des études empiriques adéquates, par exemple, à des sondages pour évaluer si les consommateurs sont véritablement induits en erreur.

105. Voir notamment : BURSHEIN, précité, note 9, p. 3-36.

106. Aux États-Unis, les tribunaux ont suggéré d'adapter les critères traditionnellement appliqués en matière de confusion, afin de prendre en considération les réalités propres au Web, développant ainsi ce qui est appelé la « Internet Trilogy ». Voir notamment : BURSHEIN, précité, note 9, p. 3-34 et s. Un tribunal américain a même suggéré des critères spécifiques à considérer dans le contexte du référencement payant pour évaluer la confusion, soit : (i) les mécaniques générales qui caractérisent le furetage et la navigation sur le Web, où un consommateur peut aisément retourner en arrière ; (ii) les mécaniques qui caractérisent la recherche spécifique effectuée par les consommateurs et qui est

du consommateur moyen en pareilles circonstances : s'agit-il du consommateur connaissant les rouages du Web et de ses moteurs de recherche ou simplement de celui qui utilise peu fréquemment cette plateforme, sans nécessairement comprendre sa mécanique ? À cet égard, un juge anglais mentionnait ce qui suit :

The web-using member of the public knows that all sorts of banners appear when he or she does a search and they are or may be triggered by something in the search. He or she also knows that searches produce fuzzy results – results with much rubbish thrown in.¹⁰⁷

Si l'opinion de ce juge est à l'effet que le consommateur moyen est relativement averti, nous croyons qu'il demeure complexe d'évaluer avec exactitude à quel point ce dernier est cyberfuté ou cyberdébrouillard. À tout événement, l'omniprésence du Web dans les ménages et lieux de travail semblerait dicter que le consommateur moyen possède à tout le moins une certaine compréhension du Web et des résultats qui apparaissent dans les moteurs, bien qu'il soit difficile d'évaluer avec précision la portée de cette compréhension.

4.2.3 Doctrine du « *initial interest confusion* »

4.2.3.1 Principes généraux

Dans le contexte du référencement payant, un obstacle auquel le titulaire d'une marque risque de se heurter lorsque celui-ci doit démontrer qu'on a « appell[é] l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion »¹⁰⁸ est que la confusion initialement créée soit souvent dissipée ultérieurement.

en cause ; (iii) le contenu de la page Web où sont présentés les résultats de recherche, incluant le contenu du lien promotionnel lui-même ; (iv) tout contenu fourni à l'internaute sur le site Web lié du défendeur risquant d'accroître la confusion ; (v) le caractère cyberfuté ou sophistiqué de la clientèle potentielle du demandeur ; (vi) le contexte spécifique d'un consommateur ayant délibérément effectué une recherche relative à des marchandises ou services associés à une marque spécifique seulement pour trouver un lien promotionnel menant vers un détaillant de marchandises ou services du même genre ; (vii) la durée de la confusion. Voir *Hearts on Fire Co., LLC c. Blue Nile, Inc.*, 2009 WL 794482 (D. Mass. Mar. 27, 2009).

107. *Reed Executive plc. c. Reed Business Information Ltd.*, précité, note 73, par. 140.

108. Loi, précité, note 7, par. 7b).

Dans la décision américaine *Brookfield Communications, Inc. c. West Coast Entertainment Corporation*¹⁰⁹ (ci-après « Brookfield »), cette situation a été comparée au cas où un panneau de sortie d'autoroute fait faussement l'annonce d'un commerce, alors que c'est le commerce d'un concurrent qui s'y trouve. Dans cette affaire, West Coast Entertainment, qui opérait dans le domaine de la location de films, avait eu recours à la marque de commerce d'un concurrent à titre de nom de domaine et de balise Méta :

Suppose West Coast's competitor (let's call it "Blockbuster") puts up a billboard on a highway reading "West Coast Video : 2 miles ahead at Exit 7" where West Coast is really located at Exit 8 but Blockbuster is located at Exit 7. Customers looking for West Coast's store will pull off at Exit 7 and drive around looking for it. Unable to locate West Coast, but seeing the Blockbuster store right by the highway entrance, they may simply rent there. Even consumers who prefer West Coast may find it not worth the trouble to continue searching for West Coast since there is a Blockbuster right there. *Customers are not confused in the narrow sense : they are fully aware that they are purchasing from Blockbuster and they have no reason to believe that Blockbuster is related to, or in any way sponsored by, West Coast.* [...].¹¹⁰ [les italiques sont nôtres]

Tel que mentionné par le tribunal, dans de telles circonstances, le public n'est nullement induit en erreur au moment de l'achat des marchandises ou des services. De ce fait, ce qui est reproché au tiers est de tirer profit de l'achalandage associé à une marque pour détourner une clientèle souhaitant initialement faire affaire avec son titulaire. Ce tiers se trouve en quelque sorte à profiter des investissements effectués par le titulaire de la marque et qui lui ont permis d'accroître sa notoriété auprès du public¹¹¹.

Aux États-Unis, pour remédier à ce genre de situation, les tribunaux ont développé la doctrine du « initial interest confusion », laquelle est invoquée plus généralement dans le cadre de litiges en matière de marques sur le Web¹¹² ; ce concept n'a toutefois pas reçu application au Canada en semblable matière à ce jour.

109. *Brookfield Communications, Inc. c. West Coast Entertainment Corporation*, 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999).

110. *Ibid.*, par. 83.

111. BURSHTTEIN, précité, note 9, p. 4-13.

112. *Ibid.* Cette doctrine est invoquée dans le cadre de litiges en matière de noms de domaines et de balises Méta.

En vertu de cette doctrine mise en lumière principalement par la décision *Brookfield*, lorsqu'une personne effectue une représentation trompeuse pour attirer l'attention des internautes, il y a lieu de conclure à une violation au regard du droit des marques et ce, en dépit du fait qu'une confusion initiale ait par la suite été dissipée. En effet, la doctrine du « initial interest confusion » s'attarde uniquement au fait d'attirer l'attention du public par le biais de représentations trompeuses. Le fait que l'internaute qui consulte un site Web réalise qu'il ne se trouve pas sur le site souhaité n'est vraisemblablement pas concluant. Tel que le résume Sheldon Burshtein :

Although confusion is dispelled before an actual sale occurs, initial interest confusion capitalizes on the goodwill associated with a mark. *Where the defendant deceptively uses the plaintiff's trademark in a manner to capture initial consumer attention, it may be liable for trademark infringement even though no actual sale is effected as a result of the confusion.* A likelihood of confusion is found due to the misappropriation of goodwill, even though the consumer realizes the true source of the goods or the services before a sale is consummated. The duration of confusion is irrelevant.¹¹³ [les italiques sont nôtres]

Les raisons qui ont été invoquées à l'appui de la doctrine du « initial interest confusion » sont multiples. Entre autres, certains soutiennent que l'application du droit des marques de commerce au Web doit être flexible. Il est également soutenu que le test traditionnel visant à déterminer si le public a été induit en erreur est inadéquat ou à tout le moins insuffisant, pour remédier à certains comportements jugés répréhensibles¹¹⁴. Selon cette position, seule la première impression du consommateur face à une représentation trompeuse serait vraisemblablement pertinente.

4.2.3.2 Application aux faits sous étude

Au Canada, la doctrine du « initial interest confusion » n'a pas à ce jour été formellement adoptée en jurisprudence. Néanmoins, certains jugements rendus par nos tribunaux semblent être compatibles avec l'application d'une telle doctrine.

113. *Ibid.*, p. 4-31.

114. *Ibid.*, p. 4-33. Il convient toutefois de souligner que l'application de la doctrine du « initial interest confusion » ne fait cependant pas l'unanimité et a déjà fait l'objet de plusieurs critiques aux États-Unis.

En 2004, dans la décision *Law Society of British Columbia c. Canada Domain Name Exchange*¹¹⁵, la défenderesse Canada Domain Name Exchange Corporation avait enregistré les noms de domaine « lawsocietyofbc.ca » et « lsbc.ca », associés à la demanderesse Law Society of British Columbia. Ces noms de domaines étaient utilisés pour rediriger les internautes vers des sites diffusant du contenu pour adultes. Dans cette affaire, le tribunal a conclu que des représentations trompeuses avaient été effectuées par la défenderesse dans le cadre d'un recours en commercialisation trompeuse, et que ceci induisait le public en erreur. Bien que le tribunal n'ait pas fait mention de la doctrine du « initial interest confusion », celui-ci a néanmoins conclu à la responsabilité de la défenderesse, et ce, sans qu'aucune preuve du fait que des consommateurs aient été induits en erreur n'ait été produite¹¹⁶. Il est donc probable que le tribunal se soit attardé uniquement à la première impression laissée par les représentations effectuées par la défenderesse.

En 2011, dans l'arrêt *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a rendu un jugement dont les conclusions, bien que rendues dans un contexte ne traitant pas du Web, pourraient être compatibles avec l'application de la doctrine du « initial interest confusion » au Canada. Dans cette affaire qui traite essentiellement de l'analyse de la confusion sous l'article 20 de la Loi, les sociétés Masterpiece Inc. et Alavida Lifestyles Inc. opéraient toutes deux dans le secteur des résidences pour personnes âgées. Comme il s'agit de services généralement dispendieux, la question de l'incidence de la nature et du coût de ceux-ci sur l'analyse relative à la confusion fut soumise à la Cour.

En première instance et en appel, les tribunaux avaient essentiellement conclu qu'en raison de la valeur des services en l'espèce, les consommateurs étaient « moins susceptibles de confondre la source des biens et services qu'ils recherch[aient], parce qu'il [était] peu probable qu'ils basent leur choix sur une première impression »¹¹⁷. Le juge de première instance avait notamment souligné qu'« en règle générale, [les consommateurs] consacrent un temps appréciable à s'informer sur la source de biens et services qui coûtent cher »¹¹⁸. La Cour suprême, sous la plume de l'honorable juge

115. *Law Society of British Columbia c. Canada Domain Name Exchange Corporation*, 2004 BCSC 1102.

116. *Ibid.*, par. 21 à 35.

117. *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyle Inc.*, 2008 CF 1412, par. 43.

118. *Ibid.*

Marshall Rothstein, a corrigé l'interprétation du juge de première instance, affirmant ce qui suit :

Il est sans importance que, comme l'a conclu le juge de première instance, « il [soit] peu probable [que les consommateurs] basent leur choix sur une première impression » ou que, « en règle générale, ils consacrent un temps appréciable à s'informer sur la source de biens et services qui coûtent cher ». En effet, tant les recherches ultérieures que l'achat qui s'ensuit ont lieu après que le consommateur a vu une marque.

Cette distinction est importante car, malgré ce degré d'attention accru, il peut tout de même subsister la probabilité que des marques de commerce créent de la confusion chez le consommateur à la recherche de biens et de services onéreux. Cela dit, une telle confusion peut se dissiper après mûre réflexion au terme de recherches approfondies. Toutefois, cela ne veut pas dire que le consommateur de biens onéreux ne peut bénéficier de la protection du régime des marques de commerce parce qu'il fait preuve de prudence et de méfiance. Ce qui compte, c'est la confusion qui naît dans son esprit lorsqu'il voit les marques de commerce. Il ne faut pas déduire de la dissipation ultérieure de la confusion au terme de recherches approfondies qu'elle n'a jamais existé ou qu'elle cessera de subsister dans l'esprit du consommateur qui n'a pas fait de telles recherches. [...] ¹¹⁹

La Cour suprême a ainsi rappelé que le critère applicable est celui de la première impression du consommateur et qu'il n'y a pas lieu de considérer les recherches qu'il effectue ultérieurement pour déterminer s'il y a confusion ou non.

Certes, le plus haut tribunal du pays n'a pas formellement incorporé la doctrine du « initial interest confusion », et sa décision ne s'inscrivait pas dans le contexte du Web ni dans celui sous le paragraphe 7b) de la Loi. Malgré tout, les passages précités semblent offrir aux titulaires de marques la possibilité de présenter des arguments à l'effet qu'une confusion initiale, bien que dissipée ultérieurement, puisse être suffisante. Dès lors, il est possible de s'interroger sur l'impact qu'aura cette décision sur les litiges en matière de marques de commerce sur le Web. Dans la mesure où le critère qui doit être retenu est celui de « la première impression du consumma-

119. *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyle Inc.*, précité, note 37, par. 71 et 72.

teur »¹²⁰, la preuve de la représentation trompeuse pourrait vraisemblablement désormais être facilitée sur le Web.

4.2.4 Conclusion

Des développements précédents, il appert que la preuve de la représentation trompeuse pourrait être facilitée dans le cadre du référencement payant, advenant l'introduction formelle de la doctrine du « initial interest confusion » au Canada en semblable matière. Cette doctrine est déjà appliquée par certains tribunaux étrangers, notamment parce qu'elle semble pouvoir remédier plus facilement aux représentations trompeuses rencontrées sur le Web en s'attardant davantage à la première impression du consommateur. Tel qu'exposé par le plus haut tribunal du pays, bien qu'une confusion initiale puisse être dissipée ultérieurement, il n'en demeure pas moins que le consommateur a été induit en erreur, et que des dommages ont potentiellement été subis par le titulaire d'une marque de commerce :

D'ailleurs, avant qu'elle ne soit dissipée, une telle confusion peut amener le consommateur à rechercher, considérer ou acheter les marchandises ou les services d'une source dont il ignorait jusque-là l'existence ou à laquelle il ne s'était pas auparavant intéressé, et, partant, *diminuer la valeur de l'achalandage rattaché à la marque de commerce et à l'entreprise à laquelle le consommateur croyait initialement avoir affaire en voyant la marque de commerce. Induire ainsi le consommateur en erreur est l'un des maux que la législation sur les marques de commerce vise à enrayer.*¹²¹ [les italiques sont nôtres]

La doctrine du « initial interest confusion » pourrait donc offrir une solution à cette problématique. Ceci étant dit, le titulaire dont la marque de commerce est usurpée devra malgré tout fournir une preuve convaincante à cet effet, laquelle sera vraisemblablement analysée avec circonspection par nos tribunaux¹²².

120. *Ibid.*, par. 70.

121. *Ibid.*, par. 73.

122. *Ibid.*, par. 78 et s. À ce jour au Canada, la preuve présentée devant les tribunaux dans les litiges concernant la publicité sur les moteurs de recherche ne semble pas avoir été très convaincante. Cette preuve, essentiellement constituée de témoignages rendus par des membres du public, n'a pas été retenue dans *Chocolat Lamontagne*, ni dans *Private Career*. Dans ces deux affaires, les tribunaux ont démontré une attitude généralement sceptique à l'égard de la preuve testimoniale qui leur était présentée, jugeant les récits présentés par les témoins peu

CONCLUSION

Les nombreux litiges portés devant les tribunaux canadiens confirment que l'identification d'une marchandise ou d'un service par une marque de commerce est un actif intellectuel important qu'il convient de protéger. En effet, les marques de commerce sont souvent l'objet de convoitise et d'usurpation par des tiers.

Si la Loi constitue généralement un outil de premier choix pour les titulaires de marques afin de réprimer de tels abus, les principes traditionnellement appliqués peuvent néanmoins sembler inadéquats dans le contexte du Web. Ce constat trouve d'ailleurs écho dans les propos suivants de la Cour suprême dans l'arrêt *Kirkby* :

Le domaine vaste et grandissant du droit de la propriété intellectuelle traverse une période de changements profonds et rapides. Les pressions [...] de l'évolution technologique mettent à l'épreuve ses institutions, ses classifications et, parfois, des principes ou doctrines établis [...]. La jurisprudence tente, à l'occasion avec difficulté, de tenir compte des conséquences de ces grandes tendances sociales et économiques.¹²³

Ces propos sont particulièrement pertinents en matière de référencement payant, ce type de publicité présentant des défis particuliers aux titulaires de marques de commerce souhaitant protéger leurs actifs sur le Web, par le biais de la Loi. En effet, si les recours en violation et en commercialisation trompeuse semblent trouver application sur cette plateforme, il n'en demeure pas moins que des notions, telles celles de l'emploi et de la représentation trompeuse, peuvent soulever certaines difficultés.

crédibles. Voir *Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe-conseil inc.*, précité, note 6, par. 114 et s. et *Private Career Training Institutions Agency c. Vancouver Career College (Burnaby) Inc.*, précité, note 31, par. 69 et s. Suite à la décision rendue par la Cour suprême dans l'arrêt *Masterpiece*, il est permis de s'interroger quant à la place que peut occuper la preuve par sondage au Canada pour éclairer un tribunal dans l'évaluation de la confusion. Tel que mentionné par la Cour, les sondages sont en effet « susceptibles d'apporter une preuve empirique des réactions des consommateurs », mais ils doivent néanmoins être utilisés avec circonspection. À cet égard, les titulaires de marques de commerce devront impérativement s'assurer que les résultats de sondages mis en preuve pour démontrer la lecture que fait le public des résultats présentés par un moteur de recherche sont suffisamment fiables et valides.

123. *Kirkby AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précité, note 56, par. 37.

Au terme de notre analyse, il ressort que la Loi semble offrir des recours limités aux titulaires de marques de commerce dont les marques sont utilisées par un tiers dans le cadre du référencement payant. D'abord, en ce qui a trait aux recours en violation, nous croyons que l'emploi d'une marque en liaison avec des services pourrait possiblement être démontré sous l'article 22 de la Loi. Les titulaires de marques utilisées en liaison avec des marchandises ne sembleraient pas quant à eux pouvoir bénéficier des recours en violation, bien que certains arguments puissent être présentés dans le cadre d'une transaction en ligne. Ensuite, en ce qui a trait au recours en commercialisation trompeuse, advenant que nos tribunaux introduisent plus particulièrement la doctrine du « initial interest confusion », un recours sous l'égide du paragraphe 7b) de la Loi pourrait être invoqué, sous réserve toutefois d'une preuve convaincante à l'effet qu'il existe un préjudice réel ou probable.

Dans le contexte du référencement payant, les recours en dépréciation de l'achalandage et en commercialisation trompeuse constitueront ainsi les recours les plus susceptibles d'être invoqués par les titulaires de marques. Ces recours partagent une prémisse commune en ce sens qu'ils visent à protéger l'achalandage rattaché à la marque de commerce, contrairement aux articles 19 et 20 de la Loi, qui confèrent davantage une protection à la marque *per se*. Aussi, l'utilisation de la marque d'un tiers dans le cadre du référencement payant ne sera vraisemblablement sanctionnée que lorsque les agissements seront contraires aux principes de libre concurrence. Cette position nous semble être conforme au fondement même du droit des marques de commerce. En effet, il convient de s'assurer de « ne pas créer une zone d'exclusivité et de protection allant au-delà de l'objet du droit des marques de commerce »¹²⁴. S'il est important de considérer le droit qu'a le propriétaire de la marque de commerce de protéger son investissement dans la marque, il ne faut pas pour autant perdre de vue les « intérêts du public et des autres commerçants, [ainsi que] des avantages d'une concurrence ouverte »¹²⁵.

124. *Mattel, inc. c. 3894207 Canada inc.*, précité, note 67, par. 22.

125. *Ibid.*