Vol. 14, nº 1

Origines du droit canadien des marques de commerce

Nathaly J. Vermette*

1. Introduction 433

2. Le droit britannique 435

2.1 Historique 435

2.2 Objet de la protection 436

2.3 Doctrines protectrices 437

2.3.1 Marques de commerce 437

2.3.2 «Passing-off» 439

2.3.3 «Unfair Competition» 448

3. Le droit français 451

3.1 Historique 451

3.2 Objet de la protection 455

3.3 Doctrines protectrices 456

© Nathaly Vermette, 2001.

* Avocate chez Greenspoon Perreault, s.e.n.c.

3.3.1 Marques de commerce 456

3.3.2 Usurpation 458

3.3.3 La concurrence déloyale 460

4. Le droit américain 471

4.1 Historique 471

4.2 Objet de la protection 472

4.3 Doctrines protectrices 475

4.3.1 Les marques de commerce. 475

4.3.2 «Unfair competition». 479

5. Le droit canadien 484

5.1 Historique 487

5.2 La répartition des compétences 488

6. Conclusion. 493

1. Introduction

De tout temps, l'Homme a senti le besoin d'apposer sa marque pour identifier ses biens. On trouve des marques dans les cavernes préhistoriques identifiant le clan qui les habitait, ainsi que sur des pains trouvés lors d'excavations des ruines de Pompéi et sur des briques de Babylone et de Rome. Les marques ne servaient à l'origine qu'à signifier la propriété des biens et protéger contre le vol. «En effet, les objets «marqués», dont l'origine était évidente, devenaient un peu moins «tentants» pour le voleur.»[1].

Les marques servaient alors à identifier les biens d'un marchand qui, la plupart du temps, ne savait pas lire. C'était la façon la plus facile pour le marchand d'identifier ses biens[2]. Mais le rôle initial des marques dans le commerce était différent, le but n'étant pas tant d'identifier la propriété mais plutôt l'artisan ou le marchand qui l'avait mis sur le marché. La marque faisait alors partie des outils de réglementation du commerce. Elle permettait de retracer l'origine de produits de qualité inférieure afin d'obtenir compensation pour des dommages subis. Ce faisant, elle servait à décourager les pratiques malhonnêtes de la part des commerçants. L'idée que la marque puisse être un élément d'actif plutôt qu'une source d'obligations ou de sanctions est relativement récente[3].

Pour comprendre le rôle de la marque comme élément d'actif du commerçant, il est utile de regarder le point de vue du consommateur. Celui qui se procure un produit ou un service désire obtenir un niveau de qualité qui le satisfera pour le prix qu'il aura à payer. Comment peut-il s'assurer de cette qualité? Il peut inspecter ce produit ou ce service et, si possible, l'essayer pour voir s'il obtient satisfaction. Ou encore, il peut s'informer auprès de consommateurs qui ont

1. SOLIS (Michel), *Votre PME et le Droit*, 2e éd. (Montréal, Transcontinental, 1994), p. 96.
2. HOPKINS (James Love), *The Law of Trademarks, Tradenames and Unfair Competition*, 4e éd. (Cincinnati, Anderson, 1924), p. 1 et 2.
3. WADLOW (Christopher), *The Law of Passing-Off* (Londres, Sweet & Maxwell, 1990), p. 11, note de bas de page 23 *in fine*.

déjà acquis ces mêmes produits ou services. Ces démarches ont le désavantage d'être longues, ardues et, parfois, coûteuses, d'où le fait qu'au fil des ans les commerçants se sont dotés d'outils pour fournir cette information facilement et rapidement à leurs clients potentiels. La marque de commerce forge une association entre une information visible et facilement observable, à savoir le nom du commerçant, et la qualité du produit ou du service, qui n'est observable qu'avec l'expérience ou par un examen approfondi. Ainsi, elle permet au consommateur d'évaluer et d'accréditer rapidement la qualité des biens et des services. De ce fait, elle accélère le processus de conclusion de contrats, ce qui stimule le commerce, et ce, à meilleur compte. À cet effet, la Cour du 7e Circuit des États-Unis a dit que:

> Trademarks help consumers to select goods. By identifying the source of the goods, they convey valuable information to consumers at lower costs. Easily identified trademarks reduce the costs consumers incur in searching for what they desire, and the lower the costs of search the more competitive the market.[4]

Plus une marque de commerce est reconnue, plus elle démontre la confiance que la qualité du produit ou service inspire au client. Par le maintien de la valeur de sa marque, le commerçant se crée une clientèle stable et augmente ses ventes[5].

Bien que l'institution de la marque de commerce soit utile aux commercants et aux consommateurs, elle se prête à des abus. En effet, certains commerçants se permettent d'«emprunter» des marques de produits dont la fiabilité et la réputation sont bien établies et respectées, profitant ainsi du travail de tiers, soit leurs concurrents. En procédant ainsi, ces marchands réussissent à s'accaparer de façon déloyale d'une portion du marché que la marque avait contribué à créer, sans effort de leur part. En quelque sorte, le marchand «créateur» de la marque peut, à juste titre, estimer qu'il se fait «voler» par le biais de l'outil qu'il a justement créé pour promouvoir son commerce. Il perd alors le «contrôle» de la qualité associée à son produit et voit du même coup fondre la valeur attribuée à sa marque car l'effet positif d'une marque ne persiste que si elle représente fidèlement la qualité du produit ou du service.

---

4. *Scandia Down Corp.* c. *Euroquilt, Inc.*, 772 F.2d. 1423, 1429 (7th Cir., 1985), permission d'en appeler à la Cour suprême des États-Unis refusée 106 S. Ct. 1801 (1986).
5. KANE (Siegrun D.), *Trademark Law, A Practitioners Guide*, 1989 Supplement (New York, PLI, 1989), p. 9-10.

Il n'est que justice que la marque demeure rattachée en exclusivité au produit de celui qui l'a développée. Un commerçant qui «emprunte» la marque d'un autre pour vendre des produits ou services de qualité moindre que ceux du détenteur de la marque peut lui causer un préjudice sérieux. Ultimement, ces «emprunts» déloyaux risquent de miner la confiance des consommateurs en l'institution même des marques. On peut donc comprendre que, dès la première apparition des marques d'identification, les utilisateurs loyaux de cette institution se soient efforcés de trouver des moyens juridiques pour protéger les marques et se doter de recours pour mettre fin aux emprunts illicites.

Le droit canadien des marques trouve ses origines dans les notions juridiques d'achalandage («goodwill»), «passing-off», concurrence déloyale («unfair competition»), fausse représentation, usurpation, comportements parasitaires et dommages-intérêts des droits britannique, français et américain, lesquels ont fondamentalement influencé notre droit.

2. Le droit britannique

Les notions de «goodwill», «passing-off» et «unfair competition» sont les notions de base du droit anglais des marques. Le droit de «passing off», dont l'objet est la protection du «goodwill» d'une entreprise, a évolué à travers le développement des principes devant les tribunaux de common law et d'Equity, savoir la fausse représentation, la mise en circulation, l'intention frauduleuse et l'introduction de la notion de propriété rattachée au «goodwill». Nous couvrirons l'évolution des tribunaux de common law et d'Equity jusqu'à leur fusion en 1873, la promulgation de la loi anglaise sur les marques de commerce de 1875 et la confirmation de certains de ces principes dans des jugements plus récents.

2.1 Historique

A priori, le droit britannique s'est intéressé aux dommages tangibles que subissaient les commerçants avant de se pencher sur les dommages intangibles puis, finalement, les dommages possibles, un cheminement fort long caractérisé par une succession de précédents touchant essentiellement aux notions de «goodwill», «unfair competition», «passing-off», «tort», propriété, fraude, intention et marques de commerce. Pendant longtemps, les décisions des juristes britanniques exigeaient une preuve des dommages subis. Ce n'est que par la

suite que leurs décisions ont pris en considération la possiblité qu'un commerçant subisse des dommages en raison d'une utilisation illégale par un tiers de biens matériels ou immatériels dont la propriété lui était reconnue.

2.2 Objet de la protection

Le «goodwill», ou l'achalandage, d'une entreprise a été défini à plusieurs reprises en droit britannique. Lorsque cette notion est d'abord apparue, elle était rattachée à la localité et non pas à l'entreprise même. Une des premières définitions date de 1743, dans l'affaire *Gibblett* c. *Read*[6], où Lord Hardwick écrivait dans son jugement: «Suppose the house were a house of great trade, he must account for the value of what is called the good-will of it.» Cette définition rattache le «goodwill» au lieu («the house»).

De même, en 1810, Lord Eldon, dans l'affaire *Cruttwell* c. *Lye*[7], a défini le «goodwill» comme étant «[...] nothing more than the probability that the old customers will resort to the old place.» Ici, Lord Eldon mettait donc l'emphase sur le lieu.

D'autre part, en 1859, la décision rendue dans l'affaire *Churton* c. *Douglas*[8] abondait dans le même sens, mais ce n'est qu'en 1880 que la notion de rattachement du «goodwill» à l'entreprise eut sa première percée, ce qui constituait un changement important dans le principe établi depuis lors par les tribunaux. En effet, Jessel M.R. allait plus loin que le juge Wood en concluant que le «goodwill» signifie tout avantage possible, exception faite de celui que conférait feu l'associé, acquis par la firme dans le cadre de ses affaires, qu'il y ait ou non un lien physique avec son emplacement[9].

Il y a également la définition de Sir John Leach qui écrivait que le «goodwill» était «[...] advantage attached to the possession of the house»[10]. Nous pouvons observer cette ligne de pensée jusqu'en 1942

6. *Gibblett* c. *Read*, 9 Modern 459 (1743).
7. *Cruttwell* c. *Lye*, 3 Ves. 335 (1810).
8. *Churton* c. *Douglas*, (1859) 28 L.J. Ch. 841, le juge Wood à la page 845: «Good-will, I apprehend, must mean every advantage that has been acquired by the old firm by carrying on its business, everything connected with the premises, and the name of the firm, and everything connected with or carrying with it the benefit of the business.».
9. *Ginesi* c. *Cooper & Co.*, 14 Ch. Div. 596 (1880), le juge Jessel, M.R. p. 600.
10. *Chissum* c. *Dewes*, 5 Russ. 29.

lorsque, dans l'affaire *England* c. *Downs*[11], Lord Langdale écrivait que le «goodwill» «[...] is the chance or probability that custom will be at a certain place in consequence of the way in which that business has been previously carried on».

2.3 Doctrines protectrices

2.3.1 Marques de commerce

L'apparition de la législation britannique sur les marques de commerce a été tardive. En effet, ce n'est qu'en 1862 que la première loi fut promulguée. Il s'agit de la *Merchandise Marks Act of 1862*[12], qui traitait principalement du droit criminel et subsidiairement du droit des marques en ce que cette loi prévoyait une garantie sur les biens vendus identifiés par une marque, si la marque était authentique. De plus, toute personne subissant les conséquences d'une marque contrefaite pouvait dorénavant réclamer des dommages pour le préjudice subi ou demander une injonction pour empêcher un tel comportement dommageable. Mais comme cette loi requérait la preuve d'une intention frauduleuse, elle s'est avérée très peu utile. Elle a été abrogée par la *Merchandise Marks Act of 1887*, amendée en 1891[13], en 1911[14] et en 1926[15], laquelle retirait l'obligation de prouver l'intention frauduleuse et créait les fondements du droit criminel canadien sur la contrefaçon des marques de commerce[16].

Entre-temps, en 1875, la première loi anglaise sur les marques de commerce[17] créa le registre des marques. L'enregistrement de la marque constituait une preuve *prima facie* du droit d'usage exclusif au propriétaire. Cette loi n'était pas sans difficultés, en ce qu'elle ne prévoyait pas la possibilité d'enregistrer des mots comme marques de commerce mais seulement des symboles.

C'est pour cette raison qu'en 1883 on adopta la *Patents, Designs and Trade Marks Act*, qui abroga la loi de 1875 et permit dorénavant l'enregistrement de mots comme marques de commerce.

---

11. *England* c. *Downs*, 6 Beav. 269 (1942).
12. *Merchandise Marks Act of 1862*, 25 & 26 Vict., c. 38.
13. 54 & 55 Vict., c. 51.
14. 1 & 2 Geo. V, c. 31.
15. 16 & 17 Geo. V, c. 53.
16. FOX (Harold G.), *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3e éd. (Toronto, Carswell, 1972), p. 2 et 3.
17. *Trade Marks Registration Act of 1875*, 38 & 39 Vict., c. 91.

En 1905, le *Trade Marks Act of 1905*[18] abrogea la presque totalité du droit statutaire des marques britanniques et définit pour la première fois, en son article 3, ce qu'est une marque de commerce. Cette définition est essentiellement la même aujourd'hui en droit anglais.

En 1938, le droit statutaire des marques britannique a subi un autre grand changement lors de la promulgation de la *Trade Marks Act of 1938*[19]. Cette loi a introduit les notions de licences et de cession de marques.

La fonction de la marque étant d'indiquer l'origine des biens ou des services, les notions de confusion et de dilution sont les points de mire du droit des marques. L'article 10(2) du *Trade Marks Act* de 1994 traite de la notion de confusion. Le test qui détermine s'il y a empiètement sur une marque consiste d'abord à établir si les biens ou services sont similaires. Ceci a été considéré dans l'affaire *British Sugar* c. *James Robertson*[20], où l'on a établi six facteurs pour déterminer la similitude entre les biens ou services pouvant mener à une confusion dans l'esprit du public. Ces facteurs sont: 1) les usagers des biens et services; 2) l'utilisation faite des biens et services; 3) la nature physique des biens et services; 4) la façon de mettre les biens et services sur le marché; 5) le fait que, dans les commerces de libre-service, les biens se retrouvent ensemble ou non, et 6) le niveau de concurrence entre les biens et services.

Ensuite, il faut considérer la possibilité de confusion dans l'esprit du public[21]. Cette confusion doit exister lors de la prise de décision du consommateur[22].

La notion de dilution est celle selon laquelle la qualité associée à la marque de commerce serait compromise par l'utilisation illégitime d'une marque notoire dans le but de s'accaparer du «goodwill» de l'entreprise ou pour revendre le nom au véritable propriétaire. La dilution a été considérée dans l'affaire *Direct Line Group Ltd.* c.

18. *Trade Marks Act of 1905*.
19. *Trade Marks Act of 1938*, 1 & 2 Geo. VI, c. 22.
20. *British Sugar* c. *James Robertson*, [1996] R.P.C. 281.
21. *Wagamama Limited* c. *City Center Restaurants plc and others*, [1995] F.S.R. 713.
22. WAELDE (Charlotte), *Domain Names and Trade marks: What's in a Name*, Liliand EDWARDS et Charlotte WAELDE (dir.), «Law and the Internet, Regulating Cyberspace» (Oxford, Hart Publishing, 1997), p. 54; *Bostik* c. *Sellotape*, [1994] R.P.C. 556; *Reckitt & Coleman Products Ltd.* c. *Bordman Inc.*, [1990] R.P.C. 341.

Direct Line Estate Agency[23],où la défenderesse utilisait les marques *YSL* Limited, *Virgin* Jeans Limited et *Nike* Clothing Company Limited. Les tribunaux n'ont démontré aucune tolérance pour ce comportement et, comme il l'a été soulevé[24], cette notion pourrait être une avenue qui faciliterait l'examen de questions plus complexes relatives au débat existant entre les noms de domaine et les marques de commerce lorsque plusieurs parties peuvent avoir droit à l'utilisation d'une marque, soit dans un pays, soit au niveau international.

Le droit statutaire des marques de commerce britannique a évolué à partir des notions du droit commun et il avait pour objet de réduire les difficultés de preuve d'usage et de réputation requise pour remporter une action en droit commun. Ce droit statutaire trouve ses origines dans la notion de «passing-off». En première analyse, le «passing-off» est l'acte par lequel un commerçant crée de la confusion dans l'esprit du consommateur au moment de sa prise de décision en essayant de faire passer son produit pour celui d'un autre. En termes d'économie, cela revient à s'approprier le résultat du travail d'un autre.

2.3.2 «Passing-off»

L'origine du droit des marques de commerce en Angleterre remonte au XVI[e] siècle dans les décisions des cours d'Equity et de common law portant sur la notion de «passing-off». La jurisprudence anglaise a considérablement raffiné cette notion. Présentement, on la définit comme l'acte d'un commerçant dont les fausses représentations causent préjudice à l'achalandage («goodwill») d'un autre.

Il faut préciser qu'en «passing-off», la fausse représentation est l'acte de faire passer ses produits ou services pour ceux d'un tiers en utilisant un nom, une marque ou d'autres indices similaires à ceux de ce tiers. La fausse représentation quant à elle est l'acte de créer une fausse impression, intentionnellement ou non[25]. Aucune intention frauduleuse n'est requise pour être trouvé coupable du «tort » de «passing-off». La fausse représentation en matière de «passing-off» est réputée avoir lieu au moment où les produits ou services sont mis en circulation par le commerçant causant le dommage[26].

---

23. *Direct Line Group Ltd.* c. *Direct Line Estate Agency*, Ch. D. 12 septembre 1996.
24. WAELDE (Charlotte), *Domain Names and Trade marks: What's in a Name*, Liliand EDWARDS et Charlotte WAELDE (dir.), «Law and the Internet, Regulating Cyberspace» (Oxford, Hart Publishing, 1997), p. 57.
25. *The New Lexicon Webster's Dictionnary of the English Language*, (New York, New Lexicon Publications, Inc., 1991), définition de «Misrepresentation».
26. WADLOW (Christopher), *The Law of Passing Off* (London, Sweet & Maxwell, 1990), p. 1, 2.

L'une des premières affaires pertinentes portées devant les tribunaux britanniques est la cause de *Southern* c. *How*[27]. Il s'agit d'une action intentée devant une cour de common law en 1580, basée sur une notion primitive du «passing-off». Un fabricant avait acquis une bonne réputation pour la qualité de ses tissus. Il y apposait une marque pour les identifier comme siens. Un autre fabricant a utilisé la même marque pour vendre des tissus de qualité inférieure qu'il fabriquait. C'était là un motif suffisant pour accueillir l'action. Au-delà du simple emprunt de la marque, la décision du juge avait retenu l'intention frauduleuse comme condition de réussite d'une action en «passing-off» en common law. Il appartenait au demandeur de prouver que le défendeur avait délibérément adopté la marque du demandeur ou une imitation de celle-ci afin de tromper le public[28].

Cependant, la seule sanction que l'on pouvait demander aux tribunaux de common law d'imposer était une condamnation à des dommages-intérêts, ce qui n'était pas forcément intéressant pour une victime qui cherchait plutôt à faire cesser la pratique déloyale. Pour obtenir tel remède, l'action devait être intentée devant les cours d'Equity, les seules qui pouvaient prononcer l'injonction ordonnant à un défendeur de cesser une pratique.

Si la sanction de l'usage déloyal d'une marque pouvait être recherchée devant les deux hiérarchies juridictionnelles, il était important de déterminer si elle était fondée sur les mêmes critères. Cette question a retenu l'attention de Lord Hardwicke L.C. dans l'affaire *Blanchard* c. *Hill*[29]. En examinant les faits et en se référant au jugement rendu en common law dans l'affaire *Southern* c. *How*[30], Lord Hardwicke laissa entendre qu'en 1742, en Equity, les conditions d'une action en «passing-off» étaient les mêmes qu'en common law, soit l'intention frauduleuse et une preuve de cette intention. Il fallait à la fois utiliser la marque et chercher à vendre des produits de qualité inférieure, ou attirer des clients de l'autre fabricant.

Ce n'est qu'au XIX[e] siècle que l'importance de ces premières décisions a été vraiment saisie. Lord Eldon, dans les affaires de *Hogg*

27. *Southern* c. *How*, (1590) 2 Popham 44; (1618) Cro. Jac 468; Phop 143; 2 Roll. Rep. 26, le juge Dodderidge.
28. *Edelsten* c. *Edelsten*, (1863) 1 De GJ & Sm 185 p. 199; DRYSDALE (John) et SILVERLEAF (Michael), *Passing Off, Law and Practice* (London, Butterworths, 1986), p. 6.
29. *Blanchard* c. *Hill*, (1742) 26 E.R. 692, Lord Hardwicke (1742); 2 Atk. 484.
30. *Southern* c. *How*, (1590) 2 Popham 44; (1618) Cro. Jac. 468; Phop 143; 2 Roll. Rep. 26.

c. *Kirley*[31], *Byron (Lord)* c. *Johnson*[32], *Longman* c. *Winchester*[33] et *Crutwell* c. *Lye*[34], a précisé le principe selon lequel les cours d'Equity acceptaient d'intervenir pour empêcher un commerçant de présenter ses biens ou services comme étant ceux d'un autre. C'est dans cette dernière décision que Lord Eldon énonça avec netteté le droit en Equity: la cour s'interposerait contre ce type de fraude où il y aurait tentative d'établissement d'un même commerce, au même endroit, sous le même nom ou enseigne, par un commerçant se faisant passer pour la même personne.

En 1838, Lord Cottenham L.C. provoqua un revirement important à cette jurisprudence d'Equity. Dans l'affaire *Millington* c. *Fox*[35], il confirma que les cours d'Equity agiraient sur le principe de la protection de la propriété seulement et qu'il ne serait plus nécessaire de prouver la fraude. Ce n'est qu'en 1863[36] que les cours d'Equity ont admis le principe qu'il n'était plus nécessaire de prouver la qualité inférieure des biens ni les dommages subis.

Donc, en 1863, les cours d'Equity n'exigèrent plus la preuve d'intention frauduleuse[37] ni de dommages. Il suffisait de prouver l'utilisation non autorisée d'une marque. L'action en Equity reposa dorénavant sur l'utilisation de la marque, peu importe l'intention du défendeur. Quelques années plus tôt, en 1847, des critères d'utilisation avaient été formulés dans l'affaire *Rodgers* c. *Nowill*[38]. Cette décision avait établi le droit du demandeur à des dommages-intérêts s'il pouvait mettre en preuve qu'il avait la pratique d'utiliser une certaine marque sur ses biens afin de démontrer qu'il les fabriquait lui-même. De plus, il devait démontrer que la marque était connue et que le défendeur avait, avec une intention frauduleuse, vendu des biens portant une imitation de la marque comme si ces biens étaient ceux du demandeur. La notion d'intention frauduleuse était un critère secondaire pour l'obtention de dommages-intérêts.

---

31. *Hogg* c. *Kirley*, (1803),32 E.R. 336, lord Eldon.
32. *Byron (Lord)* c. *Johnson*, (1816) 35 E.R. 851, lord Eldon.
33. *Longman* c. *Winchester*, (1809) 33 E.R. 987 (une cause de droit d'auteur).
34. *Crutwell* c. *Lye*, (1810) 34 E.R. 129, lord Eldon.
35. *Millington* c. *Fox*, (1838) 40 E.R. 956, lord Cottenham: [The courts] «will act on the principle of protecting property alone, and it is not necessary for the injunction to prove fraud in the defendant», il a jugé qu'une injonction pouvait être accordée contre un défendeur qui avait agi de façon innocente, sans même connaître l'existence du demandeur.
36. *Edelsten* c. *Edelsten*, (1863) 46 E.R. 72.
37. *Millington* c. *Fox*,(1838) 40 E.R. 956.
38. *Rodgers* c. *Nowill*, (1847) 136 E.R. 816.

À compter de 1840, le développement de la notion de «passing-off» s'est fait surtout dans les cours d'Equity, probablement parce que l'ordonnance d'injonction était plus populaire que l'octroi de dommages-intérêts et que le fardeau de la preuve était moins lourd. La différence entre la common law et l'Equity peut être clairement établie en comparant l'affaire de common law de *Crawshay* c. *Thompson*[39] avec l'affaire d'Equity de *Millington* c. *Fox*[40]. Dans *Crawshay*, le juge avait confirmé que la fraude était un élément essentiel pour obtenir gain de cause. L'Equity était plus souple envers les demandeurs. Dans l'affaire *Millington*, même si les défendeurs avaient adopté une marque de bonne foi, sans connaître le demandeur, le juge avait néanmoins accordé une injonction contre eux.

En common law, contrairement à l'Equity, le «passing-off» était considéré comme le droit de la tromperie où la fraude était essentielle. Dans l'affaire *Perry* c. *Truefitt*[41], le droit a été défini en arguant que tant la common law que l'Equity reconnaissaient, d'une part, que l'on ne pouvait vendre des biens en les faisant passer pour ceux d'un autre et que, d'autre part, le nom, la marque et autres identifications ne pouvaient être utilisés lorsque l'on se basait sur la déception pour s'attirer la clientèle qu'un tiers s'était constituée, entre autres, en étant le premier à s'être servi d'un nom ou d'une marque en particulier. Cette opinion a été reprise en 1865 dans l'affaire *Leather Cloth Co. Ltd.* c. *American Leather Cloth Co. Ltd.*[42] et, en 1979, dans l'affaire *Erven Warnink B.V.* c. *J. Townend & Sons (Hull) Ltd*[43]. Antérieurement, en 1833, les cours de common law avaient simplifié un peu le recours en «passing-off». En effet, dans l'affaire *Blofeld* c. *Payne*[44], il avait été décidé qu'afin de recouvrer des dommages-intérêts, le demandeur n'avait plus besoin de prouver la qualité inférieure des biens ni les dommages précis qu'il avait subis.

Vers 1860, Lord Westbury, dans une série de causes[45], a rattaché la notion de propriété aux marques. Il était d'avis qu'il existait

39. *Crawshay* c. *Thompson,* (1842) 134 E.R. 146.
40. *Millington* c. *Fox*, (1838) 40 E.R. 956.
41. *Perry* c. *Truefitt*, (1842) 49 E.R. 749, lord Langdale; (1842) 6 Beav 66, p. 73.
42. *Leather Cloth Co. Ltd.* c. *American Leather Cloth Co. Ltd.*, (1865) 11 E.R. 1435 (H.L.).
43. *Erven Warnink B.V.* c. *J. Townend & Sons (Hull) Ltd.*, [1979] A.C. 731; [1979] 2 All E.R. 927; [1980] R.P.C. 31 (H.L.).
44. *Blofeld* c. *Payne*, (1833) 100 E.R. 509.
45. *Edelsten c. Edelsten*, (1863) 46 E.R. 873; *Hall* c. *Barrows*, (1863) 46 E.R. 72; *M'Andrews* c. *Bassett*, (1864) 46 E.R. et *Leather Cloth Co. Ltd.* c. *American Leather Cloth Co. Ltd.*, (1865) 11 E.R. 1435 (H.L.).

un droit de propriété transmissible et protégeable contre toute violation, même innocente. Cette notion semblait découler logiquement du recours en Equity contre l'utilisation d'une marque, peu importe l'intention. La marque devenait un objet «virtuel» que l'on ne pouvait utiliser sans l'autorisation de son auteur. Cette évolution, comme nous le verrons plus loin, a été contrecarrée par la législation sur les marques et l'introduction de la notion d'achalandage. Si le droit du «passing-off» a continué à être interprété en termes de fausse représentation, la notion de propriété a été oubliée jusqu'au XXe siècle.

Au début des années 1870, il y avait trois écoles dans le droit anglais relatif à la protection des marques. La première permettait de protéger la marque en demandant des dommages-intérêts de common law et le recours requérait la preuve d'intention de frauder. La deuxième permettait de demander l'injonction en Equity, mais ce recours ne nécessitait pas la preuve d'intention frauduleuse ou de dommages. La troisième école était celle de la nouvelle doctrine, qui envisageait expressément la marque comme objet de propriété et analysait la violation d'une marque comme un «tort», peu importe la connaissance ou l'intention[46].

Le droit de «passing-off» a évolué rapidement dans les années 1870. D'abord, on a assisté à la fusion entre la common law et l'Equity en 1873, puis à l'adoption de la première *Loi sur les marques de commerce* en 1875[47]. Cette loi créait des avantages en procédure et en preuve. Ces avantages encourageaient l'enregistrement des marques, sans pour autant créer le droit à l'action qui continuait à s'inspirer de la common law et de l'Equity. L'enregistrement de la marque était une preuve *prima facie* du droit du propriétaire d'utiliser la marque de façon exclusive. Mais, une difficulté est née de cette loi: celle-ci prévoyait qu'aucune action ne pouvait être intentée tant et aussi longtemps que la marque n'avait pas été enregistrée[48]. Un amendement à la loi en 1875 excluait de la protection de la loi les marques en usage avant le 8 août 1875 dont on avait refusé l'enregistrement[49].

Ce n'est qu'en 1905 que la source de l'action pour violation d'une marque reçut une base législative[50]. Mais cette introduction

46. WADLOW (Christopher), *The Law of Passing Off* (London, Sweet & Maxwell, 1990), p. 16.
47. *Trade-Marks Registration Act of 1875,* 38 & 39 Vict., c. 91.
48. *Trade-Marks Registration Act 1875*, art. 1.
49. *Trade-Marks Registration Amendment Act 1875*, 39 & 40 Vict., c. 33, art. 1.
50. *Trade-Marks Act 1905.*

législative ne s'est pas faite sans difficultés. La nouvelle loi s'appliquait exclusivement aux marques de commerce, à l'exclusion des autres formes de marques, telles les marques de service. La notion même de marque de commerce était fondamentalement virtuelle mais on acceptait la notion de propriété si cette marque était rattachée à un produit tangible. Il fallait néanmoins protéger aussi ces autres formes de marques. Mais l'idée derrière cette nouvelle loi était d'exiger que les marques créées après 1875 soient enregistrées pour bénéficier de la protection accordée par la loi. L'effet de la loi a été de détruire la doctrine de Lord Westbury relative à la propriété à l'égard d'une marque.

Il s'en est suivi qu'à la fin du XIXe siècle, la loi du «passing-off» était demeurée virtuellement intacte, sauf que l'on ne pouvait plus dire que le «passing-off» protégeait un droit de propriété sur une marque de commerce, autrement «it would have been no more that the abolished common law infringement action under another name. By the same token, to have admitted that the action for «passing-off» had sometimes protected a right of property in a trade name would have confined it for the future to cases not involving the use of marks on goods, which the courts were reluctant to do»[51].

Ce n'est que vers la fin du XIXe siècle que le droit du «passing-off» a trouvé le fondement qui a toujours cours. En 1882, l'affaire *Singer Manufacturing. Co.* c. *Loog*[52] a défini l'action de «passing-off» sur la base de fausses représentations, innocentes ou frauduleuses, ce qui confirmait la fusion de l'Equity et de la common law en la matière plutôt que sur le droit des marques comme tel. Donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une action de common law («passing-off») ainsi qu'une action législative des marques de commerce. Le droit de «passing-off» a évolué et englobe donc plusieurs catégories, dont les noms de lieux et les significations secondaires. L'affaire *Montgomery* c. *Thompson*[53] a confirmé que le nom d'un lieu peut être un élément distinct d'une marque de commerce. On ajoute toutefois que l'on ne peut prétendre avoir le droit d'usage exclusif du nom du lieu où le défendeur produit ses biens.

Ce principe a été étendu aux termes descriptifs *prima facie* de tous genres et a introduit le droit de «secondary meaning» par l'affaire *Reddaway (Frank) & Co. Limited* c. *George Banhany & Co.*

51. WADLOW (Christopher), *The Law of Passing Off* (London, Sweet & Maxwell, 1990), p. 17, 18.
52. *Singer Manufacturing. Co.* c. *Loog*, [1880] Ch.D. 395; 8 App. Cas. 15.
53. *Montgomery* c. *Thompson*, [1891] A.C. 217; 8 R.P.C. 361 (H.L.).

Ltd.[54], confirmé en 1899 dans *Cellular Clothing Co.* c. *Maxton & Murray*[55]. La notion de «secondary meaning» est celle par laquelle un terme acquiert un deuxième sens avec le temps ou par l'intention prêtée à l'utilisation du terme[56].

La décision de la cour d'appel dans l'affaire *Lever* c. *Goodwin*[57] protégeait la notion de «get-up» pour la première fois. Cette notion de «get-up» est celle concernant l'apparence extérieure générale des biens vue par le public[58]. L'affaire *Payton & Co.* c. *Snelling, Lampard & Co*[59] exprimait ce qu'est le droit actuel pour les causes de «get-up».

En 1900, l'affaire *Magnolia Metal Co.* c. *Tandem Smelting Syndicate Ltd.*[60] indiquait que seules les fausses représentations quant à la source des biens ou des services étaient passibles de poursuites.

Cette évolution pendant le dernier quart du 19e siècle s'est faite malgré l'absence d'une vraie base théorique. Plus précisément, un vide juridique a été créé en raison de l'impossibilité de comprendre la notion de «passing-off» en termes de droit de propriété de marque de commerce suite à la loi de 1875. De plus, l'action de «passing-off» n'était disponible qu'aux entreprises[61] et il y avait très peu d'instances où un individu s'était vu reconnaître un droit de propriété dans son entreprise qui pouvait être protégé contre certains types de dommages. En l'absence de la notion de propriété, les tribu-

54. *Reddaway (Frank) & Co. Limited* c. *George Banhany & Co. Ltd.*, [1896] A.C. 199; [1895-9] All. E.R. 313; 13 R.P.C. 218 (H.L.).
55. *Cellular Clothing Co.* c. *Maxton & Murray*, [1899] A.C. 326; 16 R.P.C. 397 (H.L.).
56. WADLOW (Christopher), *The Law of Passing-Off*, 2e éd. (London, Sweet & Maxwell 1995), p. 389-390; BLANCO (T.A.) et JACOB (Robin), *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 12e éd. (London, Sweet & Maxwell, 1986), p. 105; NIMS (Harry D.), *The Law of Unfair Competition and Trademarks*, 4e éd., volume 1 (New York, Baker, Voorhis & Co., Inc., 1947), p.156; HOPKINS (James Love), *The Law of Trademarks, Tradenames and Unfair Competition*, 2e éd. (Chicago,1905), p. 156.
57. *Lever* c. *Goodwin*, [1887] 36 Ch.D. 1; 4 R.P.C. 492 (C.A.).
58. WADLOW (Christopher), *The Law of Passing-Off*, 2e éd. (London, Sweet & Maxwell, 1995), p. 426; BLANCO (T.A.) et JACOB (Robin), *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 12e éd. (London, Sweet & Maxwell, 1986), p. 402-403. Cette définition a été approuvée par les tribunaux canadiens dans l'affaire *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Potex Inc.*, (1992) 95 D.L.R. (4th) 385; 44 C.P.R. (3d) 289; 24 I.P.R. 652 (C.S.C.).
59. *Payton & Co.* c. *Snelling, Lampard & Co.*, (1900) 17 R.P.C. 48 (C.A.) affd, [1901] A.C. 308; 17 R.P.C. 628 (H.L.).
60. *Magnolia Metal Co.* c. *Tandem Smelting Syndicate Ltd.*, (1900) 17 R.P.C. 477 (H.L.).
61. *Du Boulay* c. *Du Boulay*, (1869) L.R. 2 P.C. 430 (P.C.).

naux hésitaient à considérer le «tort» de «passing-off» comme étant un «tort» de responsabilité stricte. On jugeait bon de suivre la doctrine à l'effet que le défendeur était réputé agir de mauvaise foi avec l'intention de frauder s'il persistait à utiliser le nom ou la marque après une mise en demeure de cesser l'utilisation, même si aucune confusion ne pouvait en résulter. Il était réputé agir ainsi malgré la nature innocente de son geste et l'absence d'intention frauduleuse au moment où il adoptait un nom ou une marque ayant donné lieu au litige, tel qu'en fait foi le jugement dans *Edge & Sons Ltd.* c. *Gallon & Sons*[62], sous la plume de Lord Davey.

En 1958, le juge Romer L.J. ajoutait, dans la décision de *Baume & Co. Ltd.* c. *A.H. Moore Ltd*[63], qu'un homme est soit honnête, soit malhonnête et qu'il n'existe pas de malhonnêteté constructive. De toute évidence, la fiction juridique de la fraude comme fondement d'une action de «passing-off» n'était pas suffisante et ce n'est que dix ans plus tard qu'il y eut un sursis dans l'application de cette fiction juridique. Le fait d'expliquer la notion de «passing-off» en termes de fraude n'est pas sans conséquence sur le droit moderne.

En matière de «passing-off», le début du XXe siècle représente une période de raffinement. L'affaire *Burberry's* c. *J.C. Cording & Co. Ltd.*[64] décrivait la notion classique de l'action de «passing-off» sans aucune base théorique satisfaisante. Le développement le plus important est le fait qu'une telle base théorique fut finalement fournie par Lord Parker dans la décision *Spalding (A.G.) & Bros.* c. *A.W. Gamage Ltd.*[65]. Cette affaire est importante à deux titres. D'abord, la cause confirmait le «passing-off» comme étant un «tort» de fausse représentation. De plus, on a libéré l'action de «passing-off» de la restriction limitant l'action à des fausses représentations visant à faire croire que les biens ou l'entreprise étaient ceux du demandeur, créant ainsi une confusion dans l'esprit du consommateur. Deuxièmement, cette décision a introduit l'élément de l'achalandage (ou «goodwill»). «passing-off» s'expliquait alors par la protection d'un droit de propriété, celui-ci étant l'achalandage de l'entreprise, que Lord Macnaghten avait défini comme étant «the attractive force which brings in custom»[66]. Ayant maintenant un

62. *Edge & Sons Ltd.* c. *Gallon & Sons*, (1900) 17 R.P.C. 557, 566 (H.L.).
63. *Baume & Co. Ltd.* c. *A.H. Moore Ltd.*, [1958] Ch. 907; [1958] 2 All E.R. 113; [1958] R.P.C. 226 (C.A.).
64. *Burberry's* c. *J.C. Cording & Co. Ltd.,* (1909) 26 R.P.C. 693.
65. *Spalding (A.G.) & Bros.* c. *A.W. Gamage Ltd.,* (1915) 32 R.P.C. 273 (H.L.).
66. *Inland Revenue Commissionners* c. *Muller & Co.'s Margarine Ltd.*, [1901] A.C. 217 (H.L.).

objet à protéger, les tribunaux ont vite abandonné le besoin de la fiction juridique de fraude, et le «tort» de «passing-off» est devenu un tort de responsabilité stricte.

Cette décision de *Spalding (A.G.) & Bros.* c. *A.W. Gamage Ltd.*[67] fut rapidement adoptée pour définir la notion de «passing-off», mais son influence sur le sort des causes subséquentes fut minime. Au lieu d'utiliser cette affaire comme base pour inclure de nouvelles catégories de fausses représentations selon les circonstances, les tribunaux avaient décidé qu'une seule exception à la règle était nécessaire afin de la parfaire. De plus, le «passing-off» n'était plus vu comme le recours de common law réciproque au droit des marques de commerce.

Entre 1916 et 1960, les causes de «passing-off» ont été plutôt rares. La prochaine décision importante fut celle de *Bollinger* c. *Costa Brava Wine Co. Ltd.*[68]. Le «passing-off» était toujours perçu comme la fausse représentation d'une marque ou d'un nom qui distinguait le demandeur. L'affaire *Bollinger*[69] a décidé que les producteurs de champagne avaient un droit conjoint et solidaire de restreindre l'utilisation de l'appellation «Champagne» et qu'ils pouvaient empêcher les producteurs de vins qui n'étaient pas établis dans la région de Champagne d'utiliser cette appellation. Dans cette affaire, l'appellation en question était «Spanish Champagne». Le fait que le nom du produit était «Champagne» et que plus d'une centaine de producteurs pouvaient utiliser cette appellation n'a pas constitué un motif pour permettre aux défendeurs de continuer à utiliser cette appellation. Cette décision sur le champagne a été suivie par d'autres portant sur le Sherry[70], le Harris Tweed[71] et le Scotch Whiskey[72]. La question de savoir jusqu'où irait le droit demeurait sans réponse. Il a été suggéré que la décision portant sur le Champagne pouvait déborder de la notion de «passing-off» et être du ressort du domaine plus large de la concurrence déloyale (ou «unfair trading or competition»). Il a également été suggéré que le seul prolongement permis de l'ancien droit de «passing-off» était de protéger le nom des

67. *Spalding (A.G.) & Bros.* c. *A.W. Gamage Ltd.,* (1915) 32 R.P.C. 273 (H.L.).
68. *Bollinger* c. *Costa Brava Wine Co. Ltd.*, [1960] Ch. 262; [1959] 3 All. E.R. 800; [1960] R.P.C. 16.
69. *Bollinger* c. *Costa Brava Wine Co. Ltd.*, [1960] Ch. 262; [1959] 3 All. E.R. 800; [1960] R.P.C. 16.
70. *Vine Products Ltd.* c. *Mackenzie & Co. Ltd.*, [1969] R.P.C. 1; [1968] F.S.R. 625.
71. *Argylshire Weavers Ltd.* c. *A. Macaulay Tweeds Ltd.*, [1964] R.P.C. 477 (Court of Session).
72. *Walker (John) & Sons. Ltd.* c. *Henry Ost & Co. Ltd.*, [1970] 1 W.L.R. 917; [1970] 2 All. E.R. 106; [1970] R.P.C. 489.

produits nommés et reconnus pour une région géographique. Les doutes soulevés ont été résolus en 1979 par l'affaire connue sous le nom de *Advocaat*[73].

2.3.3 «Unfair Competition» («Unfair trading»)

Dans cette affaire d'*Advocaat*, Lord Diplock décrivait le lien qu'avait le «passing-off» avec le concept plus large de concurrence déloyale («unfair trading») en expliquant que celle-ci peut prendre diverses formes, dont la conspiration pour nuire au commerce, la dénigration des produits d'un autre, et ce qu'il est convenu d'appeler le «passing-off».

Ainsi, le «passing-off» est un élément spécifique du concept plus large de «unfair competition». Lorsque l'on fait face à des éléments pouvant donner lieu à l'action en «passing-off», c'est l'action spécifique qu'il faut intenter, plutôt que l'action générale. Quand il est question de noms d'entreprises et de marques, le droit anglais n'a pas reconnu le «tort» d'«unfair competition».

Le terme de «unfair competition» est utilisé en droit anglais depuis la fin du 19e siècle, soit dans les affaires *Great Tower Street Tea Co.* c. *Langford & Co.*[74] et *Huntley & Palmer* c. *Reading Biscuit Co.*[75]. Ce terme peut avoir plusieurs significations soit: 1) le synonyme de la doctrine de «passing-off»[76]; 2) la protection des marchands dans leurs transactions entre eux; 3) la conspiration visant à nuire à une personne dans son métier ou son commerce («conspiracy to injure a person in his trade or business» (*Advocaat*)); 4) les activités commerciales illégales d'un compétiteur[77]; 5) le détournement («misappropriation») de connaissances ou d'informations sur lesquelles le demandeur a des droits de *quasi*-propriétaire[78].

73. *Erven Warnick B.V.* c. *J. Townend & Sons (Hull) Ltd.,* [1979] A.C. 731; [1979] 2 ALL. E.R. 927; [1980] R.P.C. 31 (H.L.).
74. *Great Tower Street Tea Co. c. Langford & Co.*, (1887) 5 R.P.C. 66.
75. *Huntley & Palmer* c. *Reading Biscuit Co.*, (1893) 10 R.P.C. 277.
76. Voir *Moorgate Tobacco Co. Ltd.* c. *Philip Morris Ltd.*, (1984) 156 C.L.R. 414; 59 A.L.J.R. 77; 56 A.L.R. 193; 3 I.P.R. 545; [1985] R.P.C. 219 (High Court of Australia) et HOPKINS (James Love), *The Law of Trademarks, Tradenames and Unfair Competition*, 2e éd. (Chicago,1905), p. 51.
77. Voir *Moorgate Tobacco Co. Ltd. c. Philip Morris Ltd.,* (1984) 156 C.L.R. 414; 59 A.L.J.R. 77; 56 A.L.R. 193; 3 I.P.R. 545; [1985] R.P.C. 219 (High Court of Australia).
78. Voir *Moorgate Tobacco Co. Ltd.* c. *Philip Morris Ltd.,*(1984) 156 C.L.R. 414; 59 A.L.J.R. 77; 56 A.L.R. 193; 3 I.P.R. 545; [1985] R.P.C. 219 (High Court of Australia).

Au sujet de trois de ces significations, le juge Deane, dans la décision australienne de *Moorgate Tobacco Co. Ltd.* c. *Philip Morris Ltd.*[79], écrivait que: «The phrase 'unfair competition' has been used in judgements and learned writings in at least three distinct ways, namely, (i) as a synonym of the doctrine of "passing-off"; (ii) as a generic name to cover the wide range of legal and equitable causes of action available to protect a trader against the unlawful trading activities of a competitor; and (iii) to describe what is claimed to be a new and general cause of action which protects a trader against damage caused either by 'unfair competition' generally or, more particularly, by the 'misappropriation' of knowledge or information in which he has a quasi-proprietary right.»

Ni le droit anglais ni le droit australien[80] n'ont reconnu un «tort» général de «unfair competition» comme synonyme de «passing-off», soit la première interprétation ci-haut mentionnée[81]. Nous verrons plus loin que le droit américain est arrivé à la conclusion contraire[82].

Il existe quatre théories de «unfair competition», soit 1) la théorie américaine à l'effet que «unfair competition» est un «*prima facie* tort» plutôt qu'une notion générale; 2) la théorie enchâssée dans la Convention de Paris sur la Propriété Industrielle à l'Article 10*bis*; 3) le détournement («misappropriation»), qu'il soit juste ou non; et 4) l'abus d'un pouvoir économique disproportionnel. Discutons ci-après de chacune d'entre elles:

1) La théorie américaine justifie la poursuite si l'on fait du tort à autrui sans juste cause. Dans l'affaire *Tuttle* c. *Buck*[83], le demandeur plaidait que les manœuvres de vengeance du défendeur

79. *Ibid*.
80. Le droit australien est celui qui a consacré le plus de temps à l'étude du concept de «unfair competition». Nous ne nous attarderons pas sur le droit australien dans cette étude, mais les causes suivantes peuvent intéresser le lecteur: *Samuelson* c. *Producers Distributing Co. Ltd.,* (1931) 48 R.P.C. 580 (C.A.); *Victoria Park Racing and Recreation Grounds Co. Ltd.* c. *Taylor*, (1937) 58 C.L.R. 479 (High Court of Australia, Full Court.); *Henderson* c. *Radio Corporation Pty. Ltd.*, [1960] N.S.W. L.R. 279; [1969] R.P.C. 218 (Full Court); *Willard King Organisation Pty. Ltd.* c. *United Telecasters Sydney Ltd.*, (1970) [1981] 2 N.S.W.L.R. 547 (J. ELSE-MITCHELL), et *Hexagon Pty. Ltd.* c. *Australian Broadcasting Commission*, (1975) 7 A.L.R. 233; [1976] R.P.C. 628 (J. NEEDHAM).
81. WADLOW (Christopher), *The Law of Passing Off (*London, Sweet & Maxwell, 1990), p. 23.
82. Voir *infra*, p. 471 à 484.
83. *Tuttle* c. *Buck*, (1909) 107 Minn; 119 N.W. 946.

l'avaient forcé à fermer les portes de son commerce. Nous reviendrons plus loin sur cette théorie américaine. Le concept britannique le plus proche de cette théorie américaine est la responsabilité pour conspiration civile, même si les moyens adoptés et la fin poursuivie ne sont pas illégaux.

2) La deuxième théorie est enchâssée à l'Article 10*bis* de la Convention de Paris sur la Propriété Industrielle[84]. Cette théorie veut que tout acte injuste ou contraire aux principes généralement reconnus de la pratique honnête du commerce soit restreint. Selon cette théorie, aucun élément de malveillance ou d'illégalité n'est nécessaire pour qu'une pratique commerciale soit considérée injuste.

3) La théorie de détournement («misappropriation»), quant à elle, est basée sur les valeurs de commerce, soit la réputation et tout autre avantage créé par le demandeur. L'intention frauduleuse n'est pas nécessaire car l'injustice peut être causée par un acte involontaire, ce qui rejoint la notion de «passing-off» décrite précédemment.

4) La dernière théorie est celle selon laquelle l'abus d'un pouvoir économique disproportionnel est injuste. Selon cette théorie, le principe de «unfair competition» englobe toutes les pratiques, mêmes celles d'une petite entreprise qui ne causeraient aucun préjudice. On a enchâssé ce principe aux États-Unis sous le terme de «monopolisation», à l'article 2 du *United States Sherman Act*, et dans la Communauté Européenne sous le terme «d'abus d'une position dominante», à l'article 86 du Traité de la C.E.E.

Malgré ces théories, le droit anglais n'a reconnu aucun «tort» général de «unfair competition» pouvant se rapprocher de l'une de ces quatre théories[85].

Les recours disponibles en droit anglais pour protéger les noms ou marques de commerce représentant le «goodwill» d'une entreprise sont les recours de droit commun de «passing-off» de responsabilité

84. Pour le texte pertinent de l'article *10bis, voir* la section sur le droit canadien.
85. *Moorgate Tobacco Co. Ltd.* c. *Philip Morris Ltd*, (1984) 156 C.L.R. 414; 59 A.L.J.R. 77; 56 A.L.R. 193; 3 I.P.R. 545; [1985] R.P.C. 219 (High Court of Australia), le juge Deane.

stricte et les recours spécifiquement prévus par loi anglaise sur les marques de commerce.

Les principes sous-tendant l'évolution de ces recours sont les notions de fraude de la common law et de fausses représentations et mise en circulation de l'Equity. La *Loi sur les marques de commerce* de 1875 a introduit le principe de propriété d'une marque. Cependant, les tribunaux de common law, même après la fusion de 1873 avec les tribunaux d'Equity, demeuraient toujours réticents à reconnaître un droit de propriété sur le «goodwill», un actif immatériel d'une entreprise. Mais cette notion de propriété du «goodwill» a finalement été retenue comme objet de la protection du recours en «passing-off». L'objet de la protection des recours prévus à la *Loi sur les marques de commerce* est la marque de commerce elle-même, à la place du «goodwill». Il faut toutefois préciser qu'une marque de commerce est un outil législatif permettant de consacrer la reconnaissance du «goodwill» d'une entreprise. Ce «goodwill» est protégé contre la confusion et contre la dilution de la qualité rattachée à la marque lors de la prise de décision du consommateur.

3. Le droit français[86]

Dans cette section, nous examinerons le droit français pour identifier les principes remontant jusqu'au Moyen Âge qui ont pu influencer le droit québécois, dont les notions de concurrence déloyale, de forme de responsabilité contractuelle, d'usurpation, de comportement parasitaire et d'appellation d'origine.

3.1 Historique

Nous avons limité notre étude aux deux périodes les plus pertinentes de l'évolution du droit des marques français, soit le Moyen Âge et la période allant de Louis XVI à la Révolution.

La structure française était et demeure très différente de la structure anglaise. Les artisans et ouvriers de la France du Moyen

86. Nous nous référons principalement aux textes de BERT (Émile), *Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale*, (Paris, Librairie du Droit Industriel, s.d.), de POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale* 4e éd. (Paris, Marchal et Billard,1898), p. 559, de POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale* (Paris, Marchal et Billard,1912) et de PICHOT (Olivier), *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon* (Paris, Rousseau & Cie, 1924), p. 122.

Âge exerçant un même métier avaient dû former des associations, désignées comme «corporations» ou «confréries», dont le but était d'aider et protéger leurs membres. Des jurés, nommés par le roi, chapeautaient ces associations et jugeaient les différends entre les membres lors de réunions appelées «jurandes».

À cette époque, le pouvoir royal réglementait et hiérarchisait l'exercice des arts et des métiers. Il imposait aux ouvriers des marques qu'ils devaient apposer obligatoirement sur leurs produits. De cette situation sont nées des entraves au développement de l'industrie et du commerce de la France moyenâgeuse. En 1666, à titre d'exemple, la ville de Tours reconnut plus de 7000 métiers. Grâce au système des «jurandes», leur nombre a été ramené à environ 1000 en 1675. En raison du contrôle exercé par le pouvoir royal, la concurrence était très limitée et les emprunts de marques illicites étaient plus difficiles à réaliser.

Cent ans plus tard, sous Louis XVI en 1776, le ministre Turgot, voulant trouver une solution à la crise économique, proclama la liberté du travail en arguant qu'on était allé «jusqu'au point d'avancer que le droit de travailler était un droit royal que le prince pouvait vendre et que les sujets devaient acheter. Nous nous hâtons de rejeter une pareille maxime. Dieu, en donnant à l'homme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource de travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme; et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes»[87].

En 1777, après la chute de Turgot, Louis XVI rétablit un système semblable à celui d'avant le décret de celui-ci. À cet effet, des lettres patentes émises le 5 mai 1779 permirent «aux fabricants d'étoffes de travailler à leur gré ou d'après les règlements, mais les produits devaient porter une marque distinctive permettant aux acheteurs de choisir entre les produits de l'industrie libre et les autres»[88].

Il fallut l'arrivée de la Révolution pour détruire complètement le système de contrôle des métiers par l'État. L'élément de la liberté

87. Recueil général des anciennes lois françaises, par MM. Jourdan, Decrusy et Isambert, t. XXIII, p. 374: Édit portant suppression des jurandes et communautés de commerce, arts et métiers, février 1776, cité par BERT (Émile), *Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale* (Paris, Librairie du Droit Industriel, s.d.,), p. 2-3.
88. BERT (Émile), *Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale* (Paris, Librairie du Droit Industriel, s.d.), p. 3.

du travail retrouvé dans l'œuvre de Turgot survivait dans ce nouveau système et constitue la source du droit français actuel des marques de fabrique et de commerce.

En mars 1791, deux ans après la Révolution française, la liberté de l'industrie fut proclamée. Les droits d'aide, les maîtrises, les «jurandes» ainsi que l'établissement de patentes ont été supprimés[89] comme en témoigne l'article 7, § 1er de la loi de 1791[90] qui disait «qu'il sera libre à toute personne de faire tel négoce, ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente»[91].

La loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791 compléta la Loi d'Allarde en «interdisant aux ouvriers de se grouper pour défendre «leurs prétendus intérêts communs»[92]. L'État délaissa donc son ancien rôle de contrôleur de la qualité des produits et services et le transféra aux acheteurs. Cette proclamation de liberté entraîna également la disparition des marques obligatoires qui, autrefois, étaient choisies et imposées par l'État. Le système devint donc un marché de libre commerce, d'industrie et de concurrence, où les consommateurs choisissaient leurs commerçants.

De cette liberté résulta un nouveau problème, qui suscita le commentaire de Pichot[93] à l'effet que de «nombreux commerçants afin de différencier leurs produits de ceux de leurs concurrents eurent alors recours à des marques, mais cette apposition d'une marque sur la marchandise était purement facultative et son usurpation, en l'absence de législation spéciale, ne pouvait donner lieu qu'à l'ouverture d'une action en dommages-intérêts». Il ajouta qu'«[a]vec la pratique de la liberté du travail et de la liberté du commerce proclamée par la Révolution, le commerçant éprouvait le besoin d'être protégé contre la concurrence et la confusion possible des produits»[94].

---

89. POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale*, 4e éd. (Paris, Marchal et Billard, 1898), p. 559; POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale* (Paris, Marchal et Billard, 1912), p. 558.
90. Décret d'Allarde, Loi des 2-17 mars 1791.
91. La «patente» était une taxe payable par une personne afin de lui permettre d'exercer sa profession, son art ou son métier.
92. CHAPUT (Yves), *Le Droit de la concurrence*, coll. Que Sais-Je?, no 2413, 2e éd. (Paris, PUF,1991), p. 7-8.
93. PICHOT (Olivier), *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon* (Paris, Rousseau & Cie, 1924), p. 120.
94. *Ibid*., p. 182.

Quoique le système retrouva sa liberté, certaines restrictions d'intérêt public survécurent. Elles se fondaient sur les cinq points suivants:

1) L'intérêt supérieur de l'État:
Lorsque l'État a un intérêt supérieur à sauvegarder, des restrictions spéciales sont formulées par des lois spécifiques, le principe directeur demeurant la préservation de la liberté de l'industrie et du commerce. Ces restrictions prennent la forme de monopoles et touchent, par exemple, les domaines de la poste et de la frappe des monnaies.

2) L'ordre public:
Ce deuxième principe est protégé par les lois pénales et la réglementation de certaines professions, dont celles des médecins, pharmaciens, notaires et avocats. Il s'agissait de «protéger les intérêts des professionnels, mais aussi ceux de leurs clients et plus généralement l'ordre public»[95].

3) La protection:
Le troisième principe est celui de la nécessité de la protection. À la suite de la libéralisation du système, les commerçants, trouvant la protection insuffisante, ont réclamé des lois spéciales. Le législateur français a répondu par des lois spécifiques protégeant des délits relatifs aux manufacturiers, au commerce et aux arts[96], à la contrefaçon des inventions brevetées[97], à la contrefaçon des dessins et modèles de fabrique[98], à l'usurpation de noms[99], à la contrefaçon des marques de fabrique ou de commerce[100] et à l'usurpation des médailles et récompenses industrielles[101] pour n'en nommer que quelques-uns.

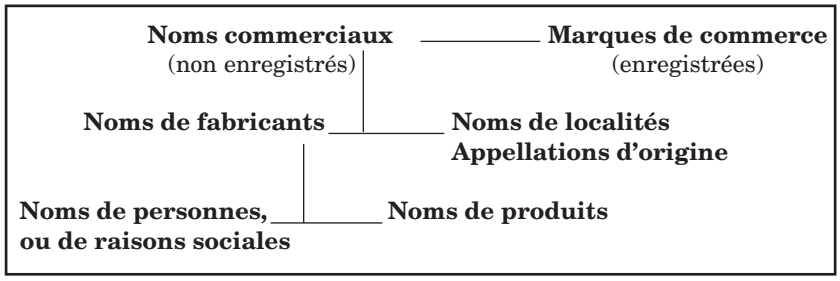
4) L'équité et l'effet des conventions:
Les poursuites civiles contre ceux qui ont commis des actes illicites, soit des actes de concurrence déloyale, ont pour but «[...] de

95. CHAPUT (Yves), *Le Droit de la concurrence*, coll. Que Sais-Je?, nº 2413, 2e éd. (Paris, PUF, 1991), p. 7-8.
96. Le Code pénal français, aux articles 413 à 429, prévoit certains délits sous le titre «violation des réglements relatifs aux manufacturiers, au commerce et aux arts».
97. La loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention.
98. La loi du 18 mars 1806 relative aux dessins et modèles de fabrique.
99. La loi du 28 juillet 1824 punit les usurpations de noms.
100. Lois du 23 juin 1857 et du 26 novembre 1873; Loi du 31 décembre 1964.
101. Loi du 30 avril 1886.

faire cesser la concurrence déloyale et d'obtenir réparation s'il y a lieu». Pour qu'un système judiciaire soit respecté par ses assujettis, il doit toujours y avoir apparence de justice et d'équité, et ce, pour les droits octroyés ou confirmés par la loi ou négociés dans un contrat faisant ainsi la loi entre les parties.

3.2 Objet de la protection

En France, il existe deux grandes catégories de droit portant sur les noms commerciaux: les noms non enregistrés (régis par des lois spécifiques et le droit commun) et les marques de commerce enregistrées. Celle des noms non enregistrés peut être divisée en deux: les noms de fabricants et les noms de localités. Les noms des fabricants se composent à leur tour de noms de personnes ou de raisons sociales, d'une part, et de noms de produits, d'autre part. Le tableau suivant illustre ces trois niveaux d'hiérarchisation des catégories de noms:



Il faut faire la différence entre la marque de fabrique, par laquelle un manufacturier ou producteur se distingue de ses concurrents, et la marque de commerce, que le revendeur appose sur la marchandise avant de livrer le produit au public[102]. Quant aux noms commerciaux, il en existe plusieurs catégories, dont le nom de localité, l'appellation d'origine et le nom patronymique qui «appartient par droit de naissance à tous les membres d'une même famille et nul n'en peut être privé à moins de se livrer à une concurrence ouvertement déloyale»[103]. Pour ce qui est des noms de localités et des appellations d'origine, on peut retracer une ordonnance d'Henri III de

102. PICHOT (Olivier), *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon* (Paris, Rousseau & Cie, 1924), p. 122.
103. *Ibid*., p. 151.

1586 qui interdisait aux marchands et habitants des villes «[...] de prêter leurs marques et leurs noms à des étrangers»[104]. On considérait donc que «L'appellation d'origine atteste un emprunt de l'homme à la terre ou à la cité, la renommée d'une œuvre créée par l'association du travail et du fonds, de la tradition et du mouvement»[105].

3.3 Doctrines protectrices

3.3.1 Marques de commerce

La marque, selon Pouillet, «[...] est un moyen matériel de garantir l'origine ou simplement la provenance de la marchandise au tiers qui l'achète [...]»[106]. L'auteur ajoute que «la marque sert avant tout à indiquer la provenance d'une marchandise; elle est tout à la fois une garantie pour le consommateur et pour le fabricant»[107].

Le fondement du droit français des marques de commerce est la protection d'une propriété exclusive. À cet effet, le rapporteur[108] expliquait ainsi le but et l'utilité du dépôt: «Il est nécessaire de faire connaître à tous que tel signe, hier dans le domaine public, est devenu maintenant une propriété particulière et exclusive. S'il convient de protéger cette propriété, il faut aussi prévenir les contrefaçons involontaires. Le dépôt est la constatation officielle de cette prise de possession, la notification au public de ce droit de propriété; il ne le crée pas, il le révèle»[109]. Donc, l'enregistrement d'une marque révèle le droit de propriété de celui qui l'a enregistrée.

Nous voyons la notion de propriété d'un nom apparaître avec l'entrée en vigueur de la Loi sur les marques. Selon Pichot, la loi du 23 juin 1857[110] prévoit le dépôt de la marque et ce dépôt est «pure-

104. *Ibid*., p. 181.
105. *Ibid*., p. 182-183 citant PLAISANT (Marcel) et JACQ (Fernand), *Traité des noms et appellations d'origine*, (1921).
106. POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale*, 4e éd. (Paris, Marchal et Billard, 1898); POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale* (Paris, Marchal et Billard, 1912), p. 13.
107. *Ibid*., p. 14.
108. Documents relatifs à la Loi du 23 juin 1857, 1re Partie, Chap. 11, section 1re, art. 2 cité par POUILLET (Eugène), *op. cit.*, note 106, p. 941 et s.
109. POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale*, 4e éd. (Paris, Marchal et Billard, 1898); POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale* (Paris, Marchal et Billard, 1912), p. 144.
110. Cette loi de 1857 a été modifiée par la Loi du 3 mai 1890 en changeant les formalités du dépôt; la Loi du 26 juin 1920, elle, a modifié les formalités du dépôt, les taxes spéciales, la transmission des marques et la publicité des marques.

ment déclaratif et non attributif de propriété [...]»[111]. Pouillet écrivait pour sa part que «[l]e dépôt a pour objet de mettre les tiers en garde contre une usurpation involontaire; et, s'il importe aux tiers d'être ainsi avertis, c'est que le dépôt a en même temps et surtout pour effet d'attacher à la marque une garantie spéciale»[112] par le biais de peines correctionnelles.

Le dépôt a pour effet de proclamer «[...] la mainmise du fabricant sur la marque et la lui conserve pour quinze ans en dehors de tout usage et de tout emploi»[113] et ce dépôt protège le commerçant contre des utilisations illicites à compter de la date du dépôt, vu que l'enregistement de la marque est public et comme il est révélateur d'un droit d'usage exclusif, nul ne peut invoquer l'ignorance du dépôt. D'autre part, la loi présume toujours la mauvaise foi de l'auteur de la contrefaçon ou de l'usager de la marque contrefaite [...]»[114].

La contrefaçon d'une marque est un délit qui consiste à porter atteinte au droit d'utilisation de la marque avec le but de créer de la confusion. Il n'est pas nécessaire de subir un préjudice pour que le délit existe[115]. Il suffit simplement qu'il y ait possibilité de confusion. L'atteinte au droit d'utilisation peut prendre la forme d'usurpation d'un nom ou d'un emblème, ou simplement d'un élément de ce dernier[116].

Il est utile de noter ici une grande différence entre le droit français et le droit britannique, le premier comprenant des dispositions préventives, le second attendant qu'il y ait entorse avant que le droit puisse être invoqué. Malgré cette différence, la notion de confusion demeure un élément commun aux droits anglais et français.

---

111. PICHOT (Olivier), *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon*, Rousseau & Cie, Paris, 1924, 566 p., 126.
112. POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale*, 4e éd. (Paris, Marchal et Billard, 1898); POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale* (Paris, Marchal et Billard, 1912), p. 144-145.
113. PICHOT (Olivier), *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon* (Paris, Rousseau & Cie, 1924), p. 126. Voir C. Paris, 8 mai 1913, Ann. 1914, 1, 160. Comp. Cass., 24 janvier 1906, Ann. 1907, 1, 176. Cass. Civ., 20 décembre 1909, Ann. 1910, 2, 19.
114. PICHOT (Olivier), *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon* (Paris, Rousseau & Cie, 1924), p. 131.
115. *Ibid*., p. 129.
116. *Ibid*., p. 129-130.

Selon le droit français, il «n'est pas nécessaire d'établir que l'imitation a eu réellement cet effet de tromper une ou plusieurs personnes; il suffit que la marque ou l'étiquette soit, dans son ensemble, de nature à tromper le public [...]»[117]. À cet effet, notons qu'il «n'y a délit [...] que si la confusion est rendue possible entre les produits portant la marque véritable et ceux qui sont revêtus de la marque contrefaite. C'est là un des caractères essentiels de tout délit d'usurpation de marque; ce que la loi entend punir, c'est la déloyauté de la concurrence, c'est l'intention présumée de s'emparer d'une clientèle par un moyen illicite»[118].

3.3.2 Usurpation

La notion d'usurpation de noms est celle à laquelle l'on recourt lorsqu'un nom ou une enseigne de produit sont employés sans le consentement de celui qui est le premier à les avoir employés et continue à les employer. En ce qui concerne les noms commerciaux, la marque, même si elle n'a pas fait l'objet d'un dépôt, est la propriété de celui qui en a fait le premier usage. Ce dernier conserve son droit de propriété malgré le dépôt postérieur par un tiers. Si un tiers en fait usage, ce sera de la concurrence déloyale[119]. Cette concurrence déloyale est régie par le droit commun français et est enchâssée aux articles 1382 et 1383 du Code civil français.

La loi du 28 juillet 1824 régit également le droit d'usurpation des noms en général. Elle protège «le nom d'un fabricant apposé sur des produits, même s'il n'est pas revêtu d'une forme distinctive [...]. Mais si le nom lui-même a fait, en même temps, l'objet d'un dépôt de marque et que le nom soit l'élément de cette marque, son titulaire aura droit à une double protection, d'une part celle de la loi de 1857 pour sa marque, d'autre part, celle de la loi de 1824 pour son nom, nonobstant tout dépôt»[120].

Ainsi, un nom employé par un commerçant a le bénéfice d'une protection sous cette loi de 1824, même s'il fait l'objet d'un dépôt d'une marque de commerce. De plus, il bénéficera de la protection accordée par la loi de 1857 sur les marques de commerce. Cette loi de

117. POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale*, 4e éd. (Paris, Marchal et Billard, 1898); POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale* (Paris, Marchal et Billard, 1912), p. 250.
118. *Ibid*., p. 251.
119. PICHOT (Olivier), *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon* (Paris, Rousseau & Cie, 1924), p. 143-144.
120. *Ibid*., p. 149.

1824 sur l'usurpation protège le détenteur d'un nom contre des tiers qui apposeraient ce nom ou un nom semblable sur des biens qu'ils produisent. La loi de 1824 ne punit pas tant l'usurpation du nom d'une façon quelconque comme l'usurpation sous forme d'apposition sur un objet fabriqué[121].

Un conflit de droit de nature structurelle et fondamentale surgit car «si un nom devient une marque, celle-ci est régie par le droit des noms en même temps que par le droit des marques»[122]. En effet, «le nom n'est pas la marque, et le délit résultant de l'usurpation du nom, est un délit autre que celui résultant de l'imitation de la marque»[123].

D'après Pouillet, l'usurpation d'enseignes n'était réprimée par aucune loi spéciale et n'était qu'un délit civil ou un quasi-délit. Pour lui, la condition essentielle au délit d'usurpation d'enseignes est l'existence de la possibilité de confusion entre la «victime» (le véritable titulaire) et celui qui pose l'acte délictuel, et non la confusion elle-même. Il suffit qu'il y ait possibilité de confusion[124].

Nous voyons donc ici, au XIX^{e} siècle, une première distinction entre l'usurpation de noms et l'usurpation d'enseignes; il existait une loi spécifique pour l'usurpation de noms, mais pas pour l'usurpation d'enseignes. En effet, «[...] la loi de 1824 n'est pas applicable si l'usurpation ne porte que sur les détails, désignations, emblèmes, auxquels le nom du fabricant véritable peut être associé sans porter d'ailleurs sur le nom lui-même. Il pourra y avoir lieu en ce cas, à l'application, soit de la loi de 1857, soit de l'article 1382 du Code civil, mais non de la loi de 1824, qui suppose toujours et nécessairement l'usurpation du nom lui-même»[125].

---

121. POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale*, 4^{e} éd. (Paris, Marchal et Billard, 1898); POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale* (Paris, éditeur, 1912), p. 495 en citant Trib comm. Le Havre, 22 mars 1854, Leblé, Gaz. Trib.
122. ZANELLA (Christine), *Les Marques Nominatives*, coll. Le Droit des Affaires – Propriété Intellectuelle (Paris, LITEC, 1995), p. 303; voir aussi POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale* (Paris, Marchal et Billard,1898); POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale*, 4^{e} éd. (Paris, Marchal et Billard, 1912) p. 104-105. Un conflit entre les lois de 1824 et 1857.
123. POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale*, 4^{e} éd. (Paris, Marchal et Billard, 1898); POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale* (Paris, Marchal et Billard, 1912) p. 105.
124. *Ibid*., p. 565.
125. *Ibid*., p. 495.

Qu'est-ce qu'un lieu ou une localité? «[...] il faut entendre non seulement les noms désignant une agglomération définie et géographiquement connue, ville, bourg, hameau, ou région, mais encore les noms désignant une maison, un cru, un domaine, un lieudit, tels que le *Clos Vougeot*, le *Château-Latour*, la *Grande-Chartreuse*»[126].

L'usurpation d'un nom de localité est semblable à l'usurpation d'un nom de commerce. On peut facilement imaginer un exemple d'usurpation de nom de localité en pensant aux vins français. Les noms de localités sont également protégés par la loi de 1824, qui stipule que «[...] les propriétaires d'un cru ont seuls le droit de marquer les vaisseaux contenant leur vin par une estampille qui rappelle ce cru»[127].

Cette notion d'usurpation, intimement liée à celle de la confusion, l'un des éléments essentiels à la protection des identificateurs en droit français, reflète la notion de «passing-off» du droit anglais. La concurrence déloyale serait-elle le «unfair competition» du droit anglais? Comme nous l'avons exposé, le «unfair competition» est un recours très large retenu en droit anglais comme un recours général contre des comportements injustes de concurrents. Les notions du droit français nous incitent à nuancer ces conclusions.

3.3.3 La concurrence déloyale

Le commerce ne peut fleurir sans concurrence et la clientèle d'un commerce est libre de circuler et de choisir. Si la lutte pour une clientèle assure la survie d'un commerce, elle ne doit pas, par contre, avoir un effet négatif et ainsi causer un préjudice au commerce d'un concurrent.

Nous venons d'examiner la nature de l'usurpation et des marques enregistrées. Nous constatons qu'il peut y avoir usurpation sans qu'il y ait de concurrence déloyale, comme il peut y avoir concurrence déloyale en usurpant un nom. Par exemple, si le nom usurpé est utilisé pour des annonces ou de la publicité, ce n'est pas de l'usurpation mais de la concurrence déloyale[128]. Darras[129], cité par

126. *Ibid*., p. 473.
127. PICHOT (Olivier), *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon* (Paris, Rousseau & Cie, 1924), p. 184.
128. POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale*, 4e éd. (Paris, Marchal et Billard, 1898); POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale* (Paris, Marchal et Billard, 1912), p. 495.
129. DARRAS, De la concurr. Déloyale, no 1.

Pouillet[130] et par Pichot[131], a dit que la concurrence déloyale est «l'acte pratiqué de mauvaise foi à l'effet de produire une confusion entre les produits de deux fabricants ou de deux commercants ou qui, sans produire de confusion, jette le discrédit sur un établissement rival».

La concurrence déloyale est donc le fait de s'emparer de la clientèle d'un autre en créant de la confusion. L'usurpation de noms n'est qu'un moyen pour pratiquer de la concurrence déloyale. Lorsqu'une dénomination est en jeu, la concurrence déloyale, «[...] consiste dans l'usurpation d'une dénomination, employée pour désigner certains produits, et dans le fait, par cette usurpation, de chercher à s'emparer de la clientèle d'autrui»[132].

Se référant au Précis du droit commercial de MM. Lyon-Caen et Renault[133], Bert écrit que l'«on peut définir les faits de concurrence déloyale ceux à l'aide desquels un industriel cherche à attirer frauduleusement la clientèle d'autrui».

C'est en utilisant des éléments de l'identification d'un autre commerçant qu'on lui soutire des clients. La raison en est que la valeur du nom du commerçant représente la bonne réputation de ce dernier. Cette valeur s'illustre par le fait que «[l]e nom du commerçant ou de l'industriel désigne sa maison au public; la publicité qui lui est donnée et la bonne réputation des produits vendus sous ce nom en font des éléments de prospérité de la maison»[134].

Le nom représente donc le commerçant, ses talents, son crédit, son honneur même; c'est un moyen d'achalandage. En quelque sorte, «c'est le thermomètre du crédit et le signe de ralliement de la clientèle»[135]. Ou, encore, «le nom est le pavillon de la marchandise»[136].

---

130. POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale* (Paris, Marchal et Billard, 1912), p. 559.
131. PICHOT (Olivier), *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon* (Paris, Rousseau & Cie, 1924), p. 301.
132. POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale*, 4e éd. (Paris, Marchal et Billard, 1898); POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale* (Paris, Marchal et Billard, 1912), p. 559.
133. MM. Lyon-Caen et Renault, T. II, nº 3343, p. 1038 écrit à la page 9.
134. BERT (Émile), *Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale* (Paris, Librairie du Droit Industriel, s.d.), p. 26.
135. CALMELS, p. 74; BERT (Émile), *Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale* (Paris, Librairie du Droit Industriel, s.d.), p. 26.
136. POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale* 4e éd. (Paris, Marchal et Billard, 1898); POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale* (Paris, Marchal et

Ainsi, il ne saurait être question de contester la liberté de choisir son nom comme marque. «Le nom patronymique étant un attribut de la personnalité, son titulaire possède le droit de s'en servir dans la vie courante, notamment à des fins commerciales»[137].

Le droit français de la concurrence déloyale est basé sur des principes généraux de droit, soit sur une notion d'équité ou de droit commun; soit sur une convention entre deux parties[138]. Le fondement du droit commun de la concurrence déloyale se retrouve aux articles 1382 et 1383 du Code civil français:

> Art. 1382: Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer;
>
> Art. 1383: Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.

Ces articles sont considérés comme des textes passe-partout et comme le fondement juridique du droit de la concurrence déloyale en France. Les tribunaux ont toujours eu recours à ces articles pour règler les différends de nature délictuelle[139].

L'article 1382 vise les actes commis de façon volontaire tandis que l'article 1383 vise les actes involontaires.

La concurrence déloyale peut résulter également d'une faute contractuelle, soit le non-respect d'une clause de non-concurrence

---

Billard, 1912), p. 361; BERT (Émile), *Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale* (Paris, Librairie du Droit Industriel, s.d.), p. 26.

137. ZANELLA (Christine), *Les Marques Nominatives*, coll. Le Droit des Affaires – Propriété Intellectuelle (Paris, Litec, 1995), p. 13.

138. BERT (Émile), *Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale* (Paris, Librairie du Droit Industriel, s.d.), p. 10.

139. PICHOT (Olivier), *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon* (Pais, Rousseau & Cie, 1924), p. 300: «C'est de ces deux textes laconiques que la jurisprudence a tiré sa théorie de la concurrence déloyale.»; voir aussi CHAPUT (Yves), *Le Droit de la concurrence*, coll. Que Sais-Je?, nº 2413, PUF, 2e éd., Paris, 1991, p. 71: «En France, ce depuis le XIXe siècle, les tribunaux ont recouru au droit commun de la responsabilité civile délictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civil. Textes «passe-partout» qui restent le fondement du droit de la concurrence déloyale.»; à la page 69, il milite en faveur de l'analyse à l'effet que «la concurrence déloyale n'est que l'application pure et simple du droit commun de la responsabilité délictuelle.».

contractée dans une entente de travail ou dans un acte de vente de commerce. Lorsque la concurrence déloyale consiste en une faute contractuelle, celle-ci constitue un manquement à une obligation contractée et a pour effet de détourner la clientèle d'un concurrent. Lorsqu'une obligation contenue dans un contrat est violée, les articles 1134, 1135 et 1137 du Code civil français s'appliquent:

> Art. 1134: Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi;
>
> Art. 1135: Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature;
>
> Art. 1137: L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

S'il s'agit d'une faute contractuelle, le tribunal doit se demander s'il y a manquement à une obligation contractuelle. Que l'acte soit illicite ou non, ou qu'il soit dommageable ou non, ne fait pas l'objet de l'examen. Dans le cas de concurrence déloyale fondée sur un délit, le tribunal doit rechercher les conditions constitutives du délit: 1) que l'acte soit illicite ou porte atteinte à un droit appartenant à autrui (la faute); 2) que l'acte cause préjudice à autrui; 3) que l'acte soit imputable à son auteur (le lien de causalité). Pour réussir l'action en responsabilité civile en matière de concurrence déloyale, il faut comme condition préliminaire «que l'auteur de la faute et sa victime soient en concurrence»[140].

140. CHAPUT (Yves), *Le Droit de la concurrence*, coll. Que Sais-Je?, nº 2413, 2e éd. (Paris, PUF,1991), p. 74.

Les façons de faire de la concurrence déloyale ont été regroupées par Chaput en cinq catégories:

1) Le dénigrement:
le fait de «jeter le discrédit sur la personne d'un concurrent, une entreprise rivale ou les produits qu'il fabrique»[141];

2) La désorganisation interne d'une entreprise:
une attaque sur la structure même du commerce. Il y a plusieurs façons de s'y prendre. On peut, par exemple, pratiquer de l'espionnage industriel afin de s'approprier des secrets commerciaux d'un concurrent, pirater ses banques de données ou détourner des fichiers-clients et même des employés d'un concurrent;

3) La désorganisation générale du marché:
le résultat d'actes qui affectent l'ensemble d'une profession ou d'un métier, comme ouvrir ses portes lorsque tous ses concurrents sont fermés, les obligeant alors à les ouvrir eux-aussi s'ils ne veulent pas perdre une part de leur marché. Telle est la situation lorsque les centres d'achats ouvrent le dimanche, obligeant les petits commerçants à ouvrir eux aussi, bouleversant ainsi le principe du repos hebdomadaire[142]. Une autre façon de désorganiser un marché est d'embaucher de la main-d'œuvre clandestine[143]. Or, si la baisse des salaires permet d'offrir des produits à meilleur compte, il arrive souvent que des ouvriers légitimes perdent le travail qui leur reviendrait normalement. Outre ces comportements, il existe plusieurs autres moyens de se rendre coupable de concurrence déloyale, telles la publicité des prix et les marques d'appels. Cette pratique consiste à annoncer un produit d'un concurrent à un prix de vente pour attirer la clientèle, ne garder que de petites quantités ne répondant pas à la demande pour ensuite offrir son propre produit à titre de remplacement[144]. Il existe également la fausse publicité et certaines techniques de vente;

---

141. CHAPUT (Yves), *Le Droit de la concurrence*, coll. Que Sais-Je?, nº 2413, 2e éd. (Paris, PUF,1991), p. 75. À la page 76, il ajoute que «À la différence de l'infraction de diffamation, l'auteur de la concurrence déloyale ne dispose pas d'une *exceptio veritatis* et ne saurait échapper à sanction en rapportant la preuve de la véracité de ses affirmations.».
142. CHAPUT (Yves), *Le Droit de la concurrence*, coll. Que Sais-Je?, nº 2413, 2e éd. (Paris, PUF,1991), p. 84; voir Montpellier, 2 juillet 1987, Rennes 28 septembre 1988, Gaz. Pal., 14 et 15 juillet 1989.
143. CHAPUT (Yves), *Le Droit de la concurrence*, coll. Que Sais-Je?, nº 2413, 2e éd. (Paris, PUF,1991), p. 84; voir Paris, 16 janvier 1980, D, 1981, 564, note Godé.
144. CHAPUT (Yves), *Le Droit de la concurrence*, coll. Que Sais-Je?, nº 2413, 2e éd. (Paris, PUF,1991), p. 89.

4) La confusion:
la tentative de «[...] créer une méprise dans l'esprit du public ou pour dire autrement «à se parer des plumes du paon»»[145]. Cependant, il est «impossible de formuler une règle d'après laquelle on puisse apprécier, d'une manière en quelque sorte mathématiquement, s'il y a ou non possibilité de confusion entre la marque revendiquée et la marque incriminée. C'est là une question de fait, nécessairement abandonnée à la souveraine appréciation des tribunaux»[146];

5) Les comportements parasitaires:
le fait qu'un professionnel s'appuie sur la réputation d'un non-concurrent ou «à vivre dans le sillage d'un autre professionnel, en profitant des efforts qu'il a réalisés et de la réputation de son nom et de ses produits»[147].

Pour sa part, Pouillet[148] a classé les actes de concurrence déloyale en sept catégories:

1) la similitude d'aspects:
l'usurpation de nom ou de localité et l'imitation des produits;

2) l'homonymie:
l'utilisation de nom patronymique de façon à causer préjudice à un rival en créant une confusion dans l'esprit des consommateurs ou du public;

3) l'usurpation de fausses qualités:
l'utilisation d'un titre, tel que médecin, notaire ou avocat sans avoir le diplôme requis;

4) l'inexécution d'une obligation:
par exemple, la dérogation à une clause de non-concurrence convenue dans un contrat de vente de fonds de commerce;

---

145. *Ibid*., p. 79.
146. POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale*, 4e éd. (Paris, Marchal et Billard, 1898); POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale* (Paris, Marchal et Billard, 1912), p. 247.
147. CHAPUT (Yves), *Le Droit de la concurrence*, coll. Que Sais-Je?, no 2413, 2e éd. (Paris, P.U.F., 1991), p. 81-82.
148. POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale*, 4e éd. (Paris, Marchal et Billard, 1898); POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale* (Paris, Marchal et Billard, 1912), nos 461 et s.

5) les annonces et prospectus:
la dissémination d'information pour semer de la confusion et chercher à détourner la clientèle d'un rival ou dénigrer des produits ou le commerce d'un rival;

6) la vente à rabais:
une technique qui peut porter atteinte aux compétiteurs par la différence exagérée des prix qui attire la clientèle voulant obtenir des produits similaires;

7) l'usurpation d'un titre d'ouvrage:
une méthode utilisée pour induire une clientèle à croire que le titre de l'ouvrage est le fruit du travail de celui qui l'usurpe afin de l'attirer vers son établissement.

Nous constatons, comme en droit anglais, que la notion de concurrence déloyale dépasse largement le cadre du droit des marques et de l'usurpation d'éléments d'identification. Mais place est faite pour ceux-ci, soit la catégorie 4) de Chaput et les catégories 1) et 2) de Pouillet, la confusion demeurant l'élément central. L'utilisation d'un nom donné par une autre personne peut être considérée comme une usurpation. Cela ne veut pas dire que ce soit de la concurrence déloyale, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'intention de s'emparer de la clientèle d'autrui[149]. Il y a confusion dans l'esprit du client lorsqu'il s'agit de deux noms similaires de personnes ou de commerces apparentés. La concurrence déloyale existe lorsque cette confusion est créée de façon intentionnelle afin de s'accaparer de la clientèle d'un autre, car il y a «fraude ayant pour but d'amener une confusion entre deux maisons et de détourner d'une façon déloyale la clientèle d'un concurrent»[150].

Les noms patronymiques imposent une limitation à ce principe. On ne peut empêcher quelqu'un d'utiliser son propre nom, même si cela crée de la confusion, à moins qu'il y ait de la fraude, car «toute personne a le droit de se servir de son nom pour faire le commerce et d'en régler l'emploi comme elle le juge convenable. Le nom est en effet, nous le savons, la propriété personnelle de celui qui le porte»[151]. Les principes énoncés quant aux noms patronymiques réels s'appliquent également aux noms fictifs, tels les pseudonymes: «[...] En

149. PICHOT (Olivier), *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon* (Paris, Rousseau & Cie, 1924), p. 303.
150. BERT (Émile), *Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale* (Paris, Librairie du Droit Industriel, s.d.), p. 28.
151. *Ibid*., p. 29.

protégeant le nom quel qu'il soit, la loi écarte les tentatives de détournement de clientèle. Un pseudonyme constitue donc une propriété comme le nom véritable»[152].

L'usurpation des noms peut faire l'objet d'actions fondées sur les articles 1382 et 1383 du Code civil français. La loi du 28 juillet 1824 est une loi pénale qui réprime le délit spécial de l'usurpation de nom d'autrui lorsque celui-ci est apposé sur des produits fabriqués[153]. Par contre, la loi du 23 juin 1857 protège un nom enregistré comme marque dont «sa physionomie, son arrangement ou son tracé est spécial».

En plus de protéger les noms, la loi protège aussi les noms de localités que l'on utilise pour créer un lien dans l'esprit du public entre les produits fabriqués et un emplacement en particulier. C'est en ce sens que «la loi protège non seulement les noms de fabricants, mais encore les noms de lieux. [...] Il y a, en effet, des localités qui, depuis longtemps, ont acquis une réputation méritée, à raison de certains articles qu'on y fabrique d'une façon spéciale»[154].

Une première situation est celle du commerçant ou de l'industriel qui utilise le nom d'une rue, d'une ville, de la localité ou de la région qui est connue grâce aux produits ou services d'un concurrent pour créer de la confusion dans l'esprit et attirer la clientèle de ce dernier. Une telle usurpation constitue un simple acte de concurrence déloyale[155].

Le principe invoqué veut qu'un commerçant ou un industriel ait le droit de faire connaître à sa clientèle la localité de l'origine réelle de ses produits ou l'adresse de son établissement. Il y a exception lorsque le «le nom de la rue ou de la localité pris par un commerçant comme enseigne ou comme désignation de sa maison soit tellement incorporé dans l'enseigne qu'il devienne pour lui une propriété exclusive»[156]. Les concurrents ne pourront alors incorporer le nom de la

152. *Ibid*., p. 44.
153. *Ibid*., p. 26-27.
154. POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale* 4e éd. (Paris, Marchal et Billard, 1898); POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale* (Paris, Marchal et Billard, 1912), p. 471-472.
155. BERT (Émile), *Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale* (Paris, Librairie du Droit Industriel, s.d.), p. 45-46.
156. BERT (Émile), *Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale* (Paris, Librairie du Droit Industriel, s.d.), p. 50; voir aussi POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale,* 4e éd. (Paris, Marchal et

localité dans leurs enseignes, mais ils ne seront pas privés de leur droit de faire connaître leur adresse. Une deuxième situation où il y a concurrence déloyale est celle du commerçant qui annonce ou vend un produit en prétendant qu'il a été fabriqué dans une localité autre que sa provenance réelle[157], ce qui peut mener à une action civile en concurrence déloyale[158].

Si le nom du produit est déposé comme marque de commerce, comme nous l'avons vu précédemment, il est protégé par la Loi sur les marques du 23 juin 1857. Par contre, s'il s'agit d'un nom apposé sur un produit sans être enregistré, ce nom est protégé par le droit commun de la concurrence déloyale. De plus, si le produit fait lui-même l'objet d'un droit privatif, tel un brevet d'invention, l'invention ainsi que sa désignation sont alors protégées pendant toute la durée du droit exclusif octroyé par la loi spécifique. Somme toute, «la dénomination d'un produit est le nom sous lequel il est connu du public. Elle n'est protégée en règle générale par aucune loi, mais seulement par les règles de la concurrence déloyale»[159].

Il s'ensuit que «la loi n'assure donc expressément une protection aux dénominations commerciales que dans des hypothèses spéciales et limitées. En dehors de ces cas, c'est-à-dire, lorsque le produit est dans le domaine public, que la dénomination n'est pas déposée comme marque, ou si elle sert de marque, qu'elle n'a pas été apposée sur l'objet mis dans le commerce, sur son enveloppe ou sur son contenant, on reste sous l'empire du droit commun»[160].

Il existe deux catégories de dénominations de produits. La première comprend les noms nécessaires ou génériques, tirés du langage commun de tous les jours ou des expressions du domaine public

---

Billard, 1898); POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale* (Paris, Marchal et Billard, 1912), p. 98-99.

157. Voir à cet effet: Orléans, 20 janvier 1864, Pat. 1865, 256; Limoges, 30 juillet 1864, Pat. 1865, 57; Douai, 6 juillet 1876, Pat. 1876, 317; Trib. comm., Seine, 19 nov. 1881, Pat. 1883, 47; Trib. comm., Nantes, 12 mars 1880, Pat. 1883, 357; Trib. civ., Seine, 23 avril 1879, Pat. 1879, 327 (Chartreuse); Voir également les arrêts de la Cour de Cassation re: Cognac (pour les eaux-de-vie) et Champagne (pour les vins mousseux). Voir, *supra*, p. 446-447 de la section de droit britannique.
158. BERT (Émile), *Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale* (Paris, Librairie du Droit Industriel, s.d.), p. 45.
159. BERT (Émile), *Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale* (Paris, Librairie du Droit Industriel, s.d.), p. 51. Cette déclaration faite par Bert le fut avant la Loi du 31 décembre 1964 sur les marques. Nous examinerons le droit des marques plus loin.
160. BERT (Émile), *Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale* (Paris, Librairie du Droit Industriel, s.d.), p. 51.

faisant maintenant partie de la langue française, qui sont «l'expression la plus simple et la plus naturelle que l'on puisse employer pour nommer un objet ou pour en faire connaître les mérites»[161]. D'autre part, «la dénomination nécessaire est celle qui tient à la nature même de la chose désignée, et qui s'y est si intimement incorporée qu'elle en est devenue le nom propre et véritable: elle devient vulgaire, quand, consacrée par l'usage, elle est entrée dans le langage»[162].

La deuxième catégorie de dénominations de produits est celle des noms arbitraires ou de fantaisie, «soit des noms qui n'appartiennent pas à la langue française, soit des noms qui, empruntés à notre langue, deviennent par leur combinaison et leur application, des désignations nouvelles et originales»[163]. Ainsi, la dénomination arbitraire ou de fantaisie n'évoque pas forcément l'idée de l'objet auquel elle s'applique[164]. Le seul fait d'employer de telles dénominations peut constituer un acte de concurrence déloyale s'il y a de la fraude ou si le public est induit en erreur[165] et il «n'est même pas nécessaire de reproduire exactement la dénomination de fantaisie pour qu'il y ait concurrence déloyale, il suffit que l'on ait employé une expression analogue pouvant être confondue avec celle précédemment adoptée par un autre industriel»[166].

Lorsque des noms patronymiques servent à désigner des produits, ils perdent leur qualité d'appellation personnelle et deviennent des marques commerciales, contrairement à l'utilisation d'un nom patronymique pour désigner une maison de commerce. Ils prennent la forme de noms arbitraires ou de fantaisie lorsqu'ils sont attachés à un produit. De tels «noms deviennent une véritable propriété,

161. *Ibid.*, p. 52.
162. POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale*, 4e éd. (Paris, Marchal et Billard,1898); POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale* (Paris, Marchal et Billard,1912), p. 73.
163. BERT (Émile), *Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale* (Paris, Librairie du Droit Industriel, s.d.), p. 52-53.
164. POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale*, 4e éd. (Paris, Marchal et Billard,1898); POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale* (Paris, Marchal et Billard,1912), p. 66.
165. Voir à cet effet Cass., 29 mai 1861, Pat. 1861, 225; Trib. comm. Seine, 11 août 1875, Pat. 1875, 323; Cass., 22 juin 1869, Sir., 1869, 1, 426 (Châles Ternaux).
166. BERT (Émile), *Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale* (Paris, Librairie du Droit Industriel, s.d.), p. 54; Voir Trib. comm. Seine, 30 mai 1834, Gaz. Trib., 31 mai (Nouveau Café des Dames et imitation de Café des Dames) ainsi que Trib. comm Seine, 13 août 1857, Pat., 1858, 155 (Aux vrais gourmets concurrence déloyale avec Café des Gourmets).

non plus comme titres ou modes d'appellation personnelle, mais comme marques commerciales. Le nom, dans ce cas, constitue une véritable dénomination protégée en elle-même et sans qu'il y ait lieu de tenir compte de sa forme distinctive. Ce n'est plus, en réalité, un nom d'individu c'est une appellation de produit, appellation arbitraire et toute de fantaisie»[167].

Les actes dits parasitaires relèvent de la notion de la concurrence déloyale et peuvent être décrits comme le détournement par des agissements dolosifs ou de mauvaise foi créant de la confusion dans l'esprit du public. Plus précisément il s'agit de «[t]oute pratique concurrentielle déloyale consistant à profiter de la réputation d'un tiers soit en créant un lien entre son offre et celle du concurrent renommé (*i.e.*, en présentant ses produits comme produits de remplacement), soit en cherchant à provoquer une confusion entre ses offres et celles d'autrui»[168].

La préoccupation du droit français était d'abord de protéger le public contre la fraude, ensuite le commerçant qui voyait son nom ou sa marque usurpée et subissait un préjudice. Les noms de commerce, en droit français, n'ont pas besoin d'être enregistrés pour bénéficier d'une protection quelconque, tandis que les marques de produits ou services doivent l'être[169], sinon ce sont les principes du droit commun qui s'appliqueront.

En droit français, la marque de commerce est considérée comme un moyen matériel qui garantit les origines et la provenance des marchandises et établit la différence entre celles d'un commerçant et celles d'un autre. Cette façon de voir est fort différente de celle des Américains, pour qui les marques de commerce sont un instrument qui matérialise la richesse du «goodwill». Ces derniers s'intéressent surtout à la protection de la richesse acquise ou développée à la suite d'efforts d'individus.

Très tôt, la France a incorporé dans son Code civil les notions de protection de valeurs intangibles et de prévention de dommages par des tiers. Plutôt que d'attendre qu'il y ait fraude, concurrence déloyale ou dommages, comme c'était le cas originellement en Angleterre, la France permettait qu'action soit prise parce qu'il y avait présomption de tels actes.

---

167. POUILLET nº 63, cité par BERT (Émile), *Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale* (Paris, Librairie du Droit Industriel, s.d.), p. 55.
168. Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant, dir. Gérard Cornu, 2e éd. (Paris, Presses Universitaires de France, 1990), p. 175.
169. Loi du 31 décembre 1964, art. 4; CPI, art. L. 712-1.

La notion de confusion apparaît, en droit français comme en droit anglais, comme une notion centrale à toute protection de l'identification de valeurs intangibles.

4. Le droit américain

Les Américains ont conservé et approfondi, selon leurs besoins, les notions britanniques de common law et ont clairement établi, d'une part, que le droit des marques de commerce n'est qu'une partie du droit du «unfair competition» et que, d'autre part, le «passing-off» britannique est le synonyme du «unfair competition» américain. En effet, l'auteur américain Hopkins[170] écrit que «[t]he whole question of fairness in trade is peculiarly within the province of equitable jurisdiction; trademark infringement is but one form of unfair competition. Unfair competition is the equivalent term for the «passing-off» of the English[171] and the «concurrence déloyale» of the French decisions»[172].

Alors qu'en droit anglais, la notion générale de «unfair competition» n'est pas utilisée comme outil préféré de protection du «goodwill», le droit américain l'utilise pour protéger le «goodwill» d'une entreprise. En France, par contre, on a ajouté la notion de prévention en invoquant la possibilité d'usurpation.

4.1 Historique

Si, à ses origines, le droit américain était d'inspiration britannique, il s'est vite détaché de la nécessité de n'intervenir que sur preuve de dommages tangibles pour définir et protéger la propriété intangible en reconnaissant la nature immatérielle de l'achalandage, d'où la possibilité d'établir des preuves plus facilement et rapidement. Ceci a grandement simplifié les définitions de marque de commerce, concurrence déloyale, fraude et autres éléments pouvant mener à des recours.

---

170. HOPKINS (James Love), *The Law of Trademarks, Tradenames and Unfair Competition*, 4e éd. (Cincinnati, Anderson, 1924), p. 51.
171. *Lever Bros (Ltd.)* c. *Bedingfield*, 80, L.T. 100; *Singer Mfg. Co*. c. *Wilson*, (1874), L.R. 2 Ch. Div. 434, 443; 3 App. Cas. 389; *Mitchell* c. *Henry*, L.R. 15 Ch. Div. 181, 190; Powel c. *Birmingham Vinegar Co.*, (1896) L.R. 2 Ch. Div. 19.
172. POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale*, 4e éd. (Paris, Marchal et Billard,1898); POUILLET (Eugène), *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale* (Paris, Marchal et Billard, 1912), §459 et s.

4.2 Objet de la protection

Contrairement aux juristes britanniques, les juristes américains ont rapidement intégré la notion de propriété intangible. L'évolution américaine de la définition de ce qu'est le «goodwill» fut moins ardue que la l'évolution britannique car les Américains avaient adopté le droit anglais comme point de départ. En effet, la Cour d'appel de New York[173], en 1874, et la Cour suprême[174] des États-Unis, en 1888, ont adopté la définition britannique du «goodwill» de l'affaire anglaise *Churton* c. *Douglas*[175]. Peu après, en 1892, la Cour suprême[176] a adopté la version du juge américain Story qui complétait la définition britannique. Ce dernier voyait le «goodwill» comme étant «[...] the advantage or benefit which is acquired by an establishment beyond the mere value of the capital, stock, funds or property employed therein», établissant donc clairement la nature immatérielle de l'achalandage.

Le juge Story a défini l'achalandage en termes d'avantages et de bénéfices qui sont le résultat des activités et de la performance de l'entreprise. Ces activités génèrent en général des relations avec le public et lui permettent d'établir une renommée et une clientèle fidèle. D'autres jugements ont abondé dans le même sens[177]. Ainsi, cet achalandage constitue réellement une valeur distincte de celle des autres éléments d'actifs matériels de l'entreprise[178]. Il constitue un élément inséparable d'une entreprise car il n'a aucune valeur sans elle. L'achalandage peut prendre une valeur qui excède celle des autres éléments d'actifs de l'entreprise, comme il peut la perdre suite à une transaction mal menée.

En 1918, la Cour d'appel du New Jersey expliquait pourquoi la définition du droit anglais de Lord Eldon dans *Cruttwell* c.

173. *Glen and Hall Manufacturing Co.* c. *Hall*, 61 NY 226, 230 (1874).
174. *Menendez* c. *Holt*, (1888) 128 US 514, p. 521-522.
175. *Churton* c. *Douglas*, 28 L.J. Ch. 841-45 (1859).
176. *Metropolitan Bank* c. *St-Louis Dispatch Co.*, 149 US 436, 446, 37 L ed 799, 13 S Ct 944 (1893).
177. *Esselstyn* c. *Holmes*, 42 Mont 507, 114 p. 118 (1911) «The expectation of continued public patronage.»; *White Tower System* c. *White Castle System*, 9 F(2d) 67, 69 (CCA 6th, 1937): «[...] good-will may be defined as the favorable consideration shown by the purchasing public to goods known to emanate from a particular source.».
178. *Pflaghar Hardware Specialty Co.* c. *Blair*, 30 F (2d) 614, 616 (CCA 2d, 1929) (Second circuit court of appeals): «Such expectancy whether the customers be many or one, gives value to a going business over and above the value of the tangible assets and money employed in it [...]».

Lye[179] n'était plus suffisante lorsqu'elle confirmait l'adoption de la définition par la Cour suprême en 1888, soit celle de Lord Hatherly dans *Churton* c. *Douglas*[180] qui disait que: «Probably no one at this day would adopt the narrow definition of Lord Eldon. Business methods change with changing years and, with the expansion of business, the meaning of business terms expands. The definition of Vice-Chancellor Wood, afterward Lord Hatherly, in *Churton* c. *Douglas*, is broad enough for our present purpose and has in effect been adopted in later cases, which have been approved and followed by us»[181].

L'achalandage d'une entreprise se développe petit à petit au fil d'efforts considérables. C'est probablement l'atout le plus difficile à établir et à maintenir dans une entreprise. Voilà l'une des raisons pour lesquelles certains commerçants tenteraient de s'accaparer du «goodwill» de leurs compétiteurs. Le principe que le droit américain cherche à protéger est la valeur et la richesse que représente le «goodwill». Ainsi, «[w]hen a trade-mark owner seeks protection for his mark, the property to be protected is not the mark but the good-will behind it of which it is but a symbol. Unless the owner of the good-will can protect his trade-mark and name, he cannot protect his good-will»[182].

Les moyens de protection se retrouvent dans la notion générale de «unfair competition»[183] pour les marques de common law, celles qui ne sont pas enregistrées comme marques de commerce, et les notions de contrefaçon et de dilution pour les marques enregistrées du régime statutaire fédéral.

---

179. *Cruttwell* c. *Lye*, 3 Ves. 335 (1810), Lord Eldon: «[...] The good-will which has been the subject of sale, is nothing more that the probability that the old customers will resort to the old place.».
180. *Churton* c. *Douglas*, 28 LJ Ch. 841-45 (1859).
181. *Hilton* c. *Hilton*, 89 NJ Eq. 182, 185, 104 A 375, 8 TMR 259, 262 (1918) (Court of Errors & Appeals in New Jersey).
182. NIMS (Harry D.), *The Law of Unfair Competition and Trademarks*, 4e éd., volume 1 (New York, Baker, Voorhis & Co., Inc., 1947), p. 83, en se référant à *United States Ozone Co.* c. *United States Ozone Co.,* 62 F (2d) 881, 885 (CCA 7th, 1932) et *American Photography Pub. Co.* c. *Ziff-Davis Pub. Co.*, 135 F (2d) 569, 57 USPQ 362, 365 (CCA 7th, 1943).
183. NIMS, Harry D., *The Law of Unfair Competition and Trademarks*, 4e éd., volume 1 (New York, Baker, Voorhis & Co., Inc., 1947), p. 81: «One of the fundamental purposes of the unfair competition action is the protection of good-will [...] Protection of good-will is the fundamental purpose also of the action for infringement of a trade-mark. It is the good-will and not the trade-marks or names that the court primarily seeks to protect.».

Il est intéressant de noter qu'à plusieurs reprises le droit américain a défini la notion de «unfair competition» en termes de «passing-off»[184]. Un exemple d'une telle définition nous provient de l'auteur américain Hopkins[185] lorsqu'il écrit que l'«unfair competition consists in passing off one's goods as the goods of another, by false representations that lead the patron to believe that he is patronizing the other person [...]».

Pour sa part, le juge Bradford confirme, dans la décision de *Dennison Mfg. Co.* c. *Thomas Mfg. Co.*[186], que: «[t]he law of trademark is but part of the law of unfair competition in trade». Kane[187] ajoute à ce sujet que: «Trademark law is part of the broader law of unfair competition. Trademark infringement is one kind of unfair competition. Unfair competition law also protects against a variety of other unfair commercial acts. Examples of unfair competition include trade name infringement (use of a business name likely to cause confusion with an established business), false advertising, copying of trade dress (packaging, labeling, and/or product appearance), and misappropriation (unfairly benefitting from another's investment)»[188].

Le droit de la concurrence déloyale aux États-Unis est vaste et cela est voulu par les tribunaux car «[n]o index exists of acts which constitute unfair competition. No prophet has attempted to fortell what acts will be held to constitute unfair competition in the future. Courts of equity recognize the genius of the infringer and decline to define fraud, reserving the right to deal with it under whatever form it may present itself»[189].

Mais la forme la plus commune de concurrence déloyale par un concurrent pour tenter de s'accaparer du «goodwill» d'un autre demeure l'imitation de l'identification ou d'un symbole d'une entre-

184. NIMS (Harry D.), *The Law of Unfair Competition and Trademarks*, 4e éd., volume 1 (New York Baker, Voorhis & Co., Inc., 1947), p. 30: «Most definitions of unfair competition found in opinions of the courts are written in terms of «passing-off».
185. HOPKINS (James Love), *The Law of Trademarks, Tradenames and Unfair Competition*, 4e éd. (Cincinnati, Anderson, 1924), p.2-3.
186. *Dennison Mfg. Co. c. Thomas Mfg. Co.*, 94 Fed. Rep. 651, 659.
187. KANE (Siegrun D.), *Trademark Law, A Practioner's Guide* (New York, PLI, 1987), p. 5.
188. KANE (Siegrun D.), *Trademark Law, A Practioner's Guide* (New York, PLI, 1987), p. 5.
189. NIMS (Harry D.), *The Law of Unfair Competition and Trademarks*, 4e éd., volume 1 (New York, Baker, Voorhis & Co., Inc., 1947), p. 14, en se référant à l'affaire *Computing Cheese Cutter Co. c. Dunn*, 45 Ind. App. 20, 88 NE 93 (1909).

prise ayant un achalandage déjà établi. La nature immatérielle du «goodwill» se manifeste le plus souvent par ses signes, ses symboles[190] ou ses noms, qui peuvent être considérés comme des empreintes ou des marques d'un commerce qui représentent la valeur et la richesse de l'achalandage («goodwill»). Ces derniers peuvent prendre la forme d'un nom de commerce, d'un nom de famille employé dans le commerce, de noms corporatifs, de noms géographiques, de mots qui ont acquis des significations secondaires («secondary meaning») ou de marques de commerce proprement dites.

L'identification ou les symboles de l'achalandage que l'on tente d'emprunter le plus souvent sont les marques de commerce[191]. En effet, «[i]t is apparent the the simplest means of depriving another of the trade he has built up is to copy the marks he places on his merchandise. This is the easiest method of stealing his trade, and the most universal because of the general use of marks or brands upon personal property»[192].

4.3 Doctrines protectrices

4.3.1 Les marques de commerce

Le droit des marques de commerce aux États-Unis est basé sur la common law[193]. C'est pour cette raison que nous retrouvons les définitions des notions de marques de commerce dans la jurisprudence et dans la doctrine américaine plutôt que dans les textes législatifs. Jusqu'en 1870, date de l'élaboration de la première loi fédérale américaine sur les marques de commerce, le développement du droit des marques s'est fait à travers la common law et il continue à évoluer par le biais de la common law.

Une marque de commerce est l'«expression, the symbol, of part or all of the good will of the business using it»[194]. En 1877, la Cour

190. *Ibid.*, p. 81: «Of necessity good-will being purely intagible can be known only by symbols.».
191. KANE (Siegrun D.), *Trademark Law, A Practioner's Guide* (New York, PLI, 1987), p. 10.
192. HOPKINS (James Love), *The Law of Trademarks, Tradenames and Unfair Competition*, 4e éd. (Cincinnati, Anderson, 1924), p. 2-3.
193. NIMS (Harry D.), *The Law of Unfair Competition and Trademarks*, 4e éd., volume 1 (New York, Baker, Voorhis & Co., Inc., 1947), p. 511: «[...] in the United States the exclusive right to the use of a trade-mark has always rested and still rests on the common-law.».
194. NIMS (Harry D.), *The Law of Unfair Competition and Trademarks*, 4e éd., volume 1 (New York, Baker, Voorhis & Co., Inc., 1947), p. 520.

suprême des États-Unis, dans l'affaire *McLean* c. *Fleming*[195], a adopté l'essentiel de la définition suivante de la marque de commerce en jugeant que: «A trade-mark is a name, symbol, figure, letter form or device adopted and used by a manufacturer or merchant in order to designate the goods that he manufactures or sells and distinguish them from those manufactured or sold by another to the end that they may be known in the market as his, and thus enable him to secure such profits as result from a reputation for superior skill, industry or enterprise»[196].

La loi fédérale américaine sur les marques de commerce telle que rédigée aujourd'hui[197] définit une marque de commerce comme «any word name, symbol or device or any combination used or intended to be used to indicate the source of the goods.» Elle détermine ce que l'on ne peut enregistrer comme marque de commerce aux articles 1052 et 1053 du «Lanham Act».

Quatre éléments essentiels se dégagent donc de la loi fédérale sur les marques de commerce: 1) la marque doit être un mot ou dispositif qui peut être approprié par un commerçant pour distinguer ses produits sans violer les droits des autres; 2) la marque doit indiquer l'origine du produit de prime abord; elle peut, de façon secondaire, indiquer la catégorie de qualité, tout en conservant sa capacité d'identifier l'origine ou la provenance du produit; 3) la marque doit être fixée sur le produit ou son contenant; et 4) la marque ne doit pas heurter l'ordre public et ne doit pas tromper ou induire en erreur.

Une marque de commerce a trois grandes fonctions: 1) symboliser l'achalandage d'une entreprise; 2) identifier la provenance des biens; et 3) rassurer le public sur la qualité des produits offerts. Ces éléments de définition se retrouvent également dans le droit américain[198]. Tout comportement pouvant compromettre ces qualités ou

195. *McLean c. Fleming*, (1877), 96 US 245, p. 254.
196. UPTON (Francis H.), *Law of Trade-Marks*, 1860.
197. *Trademark Act of 1946* («Lanham Act»), as amended, 15 USCS § 1051-1127.
198. *Hanover Star Milling Co.* c. *Metcalf*, 240 U.S. 90, 97 (1918): «[...] to identify the origin or ownership of the article to which it is affixed»; l'affaire *Elgin Nat'l Watch Co.* c. *Illinois Watch Case Co.*, (1901), 179 US 665, p. 673, a jugé qu'une marque de commerce est une marque distincte d'authenticité qui sert à différencier les marchandises d'un marchand de ceux d'un autre; L'affaire *United Drug Co.* c. *Rectanus, (1918),* 248 US 90, p. 98, a assimilé la marque de commerce à une signature commerciale: «A convenient means for facilitating the protection of one's good will in trade by placing a distinguishing mark or symbol – a commercial signature – upon the merchandise or the package in which it is sold.»; *Canal Co.* c. *Clark*, 13 Wall (80 US) 311, 322 (1871), 20 L ed 581 (US Supreme

fonctions, comme semer la confusion, donne ouverture à un recours pour assurer l'intégrité de la marque.

Dans la cause *President Suspender Co.* c. *Macwilliam*[199], le juge a déterminé qu'un «trade-mark right cannot exist independently of some business in which it is used. The sole function of a trade-mark being to indicate the origin or ownership of the goods, it cannot exist apart from the business to which its use is incident. There is no such right known to the law as an exclusive ownership in a trade-mark apart from the right to use it in a business. It cannot exist as a right in gross.»

Ainsi, l'existence d'une marque de commerce dépend de l'utilisation que l'on en fait. Sa valeur dépend de l'association que le public fait entre le commerçant et la marchandise[200].

Dans l'affaire *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.* c. *S.S. Kresge Co.*[201], le juge estimait que s'il est exact que «we live by symbols, it is no less true that we purchase goods by them. A trade-mark is a merchandising short-cut which induces a purchaser to select what he wants, or what he has been led to believe he wants».

Le système de droit américain, comme le système canadien, en est un à deux paliers. Le droit des marques de commerce aux États-Unis existe au niveau fédéral ainsi qu'à celui des états. Chez ceux-ci, ce droit est une combinaison de common law et de législation. Le droit fédéral des marques, quant à lui, est régi par le *Federal Trade-Mark Act of 1946*[202], tel qu'amendé.

La Constitution américaine, au paragraphe 8 de son article 1, établit les pouvoirs du Congrès américain de légiférer dans le domaine du commerce international, interétatique et dans celui des «Useful arts».

Le Congrès a donc profité très tôt de ses pouvoirs constitutionnels pour légiférer dans le domaine des marques de commerce

---

Court): «The office of a trade-mark is to point out distinctively the origin, or ownership of the articles to which it is affixed; or, in other words, to give notice who was the producer.».

199. *President Suspender Co.* c. *Macwilliam*, 238 F 159, 161 (CCA 2, 1916).
200. *Pflugh* c. *Eagle White Lead Co.*, 185 F 769, 771 (CCA 2, 1910).
201. *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.* c. *S.S. Kresge Co.*, (1942) 316 US 203, 86 L ed. 1381, 62 Sct 1022, 53 USPQ 323 (1942).
202. *Federal Trade-Mark Act of 1946*, 15 U.S.C.S. («Lanham Act») § 1051-1127.

lorsqu'il a promulgué le *Trade-Mark Act of July 8, 1870*. Cependant, cette loi a été invalidée en 1879[203] puisqu'il a été trouvé qu'elle n'était pas fondée sur les compétences attribuées par la Constitution. D'autres lois ont été promulguées en 1881[204], 1905[205] et 1920[206]. La loi fédérale sur les marques de commerce, telle que connue aujourd'hui, se retrouve dans le texte du *Federal Trade-Mark Act of 1946*[207].

La différence entre une marque fédérale et une marque de common law repose sur le fait que les droits accordés par la législation fédérale sont créés par l'enregistrement de la marque tandis qu'au niveau des états, le droit est créé par l'usage même de la marque. Ce droit de protection de common law n'a pas été créé par un acte du Congrès et son application n'en dépend pas: «The whole system of trade-mark property and the civil remedies for its protection existed long anterior to that act (viz. Act of July 8, 1870), and have remained in full force since its passage»[208]

Considérant qu'en droit commun ces marques n'ont pas besoin d'être enregistrées pour créer des droits, il s'ensuit qu'il est difficile d'en découvrir l'existence.

Au niveau du palier statutaire fédéral, le détenteur d'une marque de commerce enregistrée a deux possibilités de recours lorsqu'il voit sa marque menacée par un tiers. Il peut entamer un recours en contrefaçon («infringement») ou il peut recourir à l'action en dilution. Souvent, la sanction recherchée dans une action en contrefaçon est une injonction ordonnant au défendeur de cesser l'utilisation lorsque le demandeur établit que l'utilisation de la marque faite par le défendeur peut créer de la confusion dans l'esprit du public quant à l'origine des biens ou services[209].

---

203. *Trademark Cases,* 100 U.S. 82.
204. *Trade-Mark Act of March 3, 1881* [21 Stat. 502].
205. *Trade-Mark Act of February 20, 1905* [33 Stat. 725].
206. *Trade-Mark Act of 1920*.
207. *Federal Trade-Mark Act of 1946*, 15 U.S.C.S. («Lanham Act») § 1051-1127.
208. *Trade-Mark Cases*, 100 US 82, 93 (1879), 25 L ed 550.
209. En plus d'accorder une injonction (Lanham Act, 15 USCS Sect. 1116), la loi fédérale permet au demandeur de recouvrer des frais d'avocat ainsi que d'obtenir des dommages-intérêts (Lanham Act, 15 USCS Sect. 1117), lesquels sont rarement exigés. Le demandeur peut également demander la saisie et la destruction des biens en question. (Lanham Act, 15 USCS Sect. 1118).

4.3.2 «Unfair competition»

La source du droit de «unfair competition» est difficile à cerner[210]. C'est un droit qui ressort de la pratique et d'un principe général voulant sauvegarder l'intégrité et la justice dans les rapports commerciaux[211].

L'histoire juridique américaine de la concurrence déloyale remonte au deuxième quart du XIXe siècle. Une des premières définitions que nous avons relevées est celle qui se retrouve dans le jugement de l'affaire *Snowden* c. *Noah*[212]. Le principe mis en évidence est que le préjudice que l'on cherche à dédommager résulte d'un acte qui trompe le public ou la clientèle d'une entreprise. Ainsi, «[t]he injury for which redress is given results from the imposture practiced upon the customers of an existing establishment, or upon the public»[213].

La première cause entendue par la Cour fédérale aux États-Unis où le tribunal a accordé une injonction pour «unfair competition» est celle de *Taylor* c. *Carpenter*[214]. Le juge Story justifiait l'injonction sur l'intention des défendeurs de frauder le public et de soutirer des demandeurs les bénéfices provenant de leur travail et de leur entreprise lorsqu'il décrivait l'acte posé par les défendeurs comme en étant un de «unmitigated and designed infringement of the rights of plaintiffs, for the purpose of defrauding the public and taking from the plaintiffs the fair earnings of their skill, labor, and enterprise».

L'auteur américain Nims soulève qu'en common law les définitions précises ne sont pas la norme. L'action de «unfair competition» en étant une de common law, une définition précise ne saurait alors être fournie[215]. Mais le droit américain n'étant pas laconique, nous

---

210. NIMS (Harry D.), *The Law of Unfair Competition and Trademarks*, 4e éd., volume 1 (New York, Baker, Voorhis & Co., Inc., 1947), p.1.
211. Le «unfair competition» a également été abordé dans le jugement de *Steiff* c. *Bing* par le juge Hough comme étant l'acte de vendre des produits «[...] by means that shock judicial sensibilities».
212. *Snowden* c. *Noah*, Cox; 1; Seb. 41.
213. *Ibid.*
214. *Taylor* c. *Carpenter*, 3 Story, 458; Cox Am TM Cases, p. 14 (D. Mass, 1844).
215. NIMS (Harry D.), *The Law of Unfair Competition and Trademarks*, 4e éd., volume 1 (New York, Baker, Voorhis & Co., Inc., 1947), p. 34: «Exact definitions and mathematically accurate boundaries are not characteristic of the common law, on which the action for unfair competition fortunately still rests.».

avons pu relever plusieurs définitions[216] qui reviennent à la notion de base déjà soulevée dans le droit britannique de «passing-off».

Les principes de préjudice, de réparation et de fraude des clients d'un établissement et du public sont ceux qui ressortent de ces deux définitions de «unfair competition». À ce stade, le droit de «unfair competition» utilise la notion de propriété du «goodwill» uniquement pour déterminer les dommages subis à la suite d'une fraude à l'endroit du public ou de la clientèle. En cherchant à sanctionner la fraude dont le public est victime, on protège indirectement le «goodwill».

On peut également remonter à une décision de 1837 pour trouver le fondement de l'action en «unfair competition». Il s'agit de l'affaire *Thompson* c. *Winchester*[217], où l'on a jugé qu'il y avait matière à action s'il existait «[i]mposition, falsehood and fraud, on the part of the defendant, in passing off his own medicines as those of the plaintiff [...]».

L'une des premières causes qui établissait les principes généraux applicables aux marques de commerce et au droit du «unfair competition» est l'affaire *McLean* c. *Fleming*[218], où le juge Clifford écrit dans son jugement: «Nor is it necessary in order to give a right to an injunction, that a specific trade-mark should be infringed; but it is sufficient that the court is satisfied that there was an intent on the part of the respondent to *palm off* his goods as those of the complainant [...]». (Les italiques sont nôtres).

En 1888, la Cour suprême des États-Unis expliquait sous quelles conditions le recours en «unfair competition» pouvait être

216. *Vogue* c. *Thompson-Hudson Co.*, 300 F. 309, 512 (CCA 6th, 1924), Judge Hudson: «This is nothing but a convenient name for the doctrine that no one should be allowed to sell his goods as those of another.»; *Yale Electric Corp*. c. *Robertson*, 26 F (2d) 972, 973 (CCA 2d, 1928): «The law of unfair trade comes down very nearly to this – as judges have repeated again and again – that one merchant shall not divert customers from another by representing what he sells as emanating from the second. This has been and perhaps even more now is, the whole Law and the Prophets on the subject, though it assumes many guises.»; *Ralston Purina Co.* c. *Checker Food Products Co*., 80 SW (2d) 717 (Mo App, 1935): «In general unfair competition may be said to consist in the practice of passing or attempting to pass upon the public the goods and products of one person as those of another [...]»; *White Studio* c. *Dreyfoos*, 221 N.Y. 46, 116 N.E. Rep. 796. – Crane J.: «Unfair competition may result from representations or conduct which deceive the public into believing that the business name, reputation or good will of one person is that of another.»

217. *Thompson* c. *Winchester*, 19 Pick. 214; Seb. 59.

218. *McLean* c. *Fleming*, (1877) 96 US 245, p. 254.

accordé. Il s'agit de l'affaire *Goodyear India Rubber Glove Mfg. Co.* c. *Goodyear Rubber Co.*[219]. Le juge Field écrivait que «[r]elief in such cases is granted only where the defendant, by his mark, signs, labels or in other ways, represents to the *public* that the goods sold by him are those manufactured or produced by the plaintiff, thus *palming off* his goods for those of a different manufacturer, to the *injury of the plaintiff*.» (Les italiques sont nôtres).

L'établissement du droit de «unfair competition» aux États-Unis a été complété par le juge en chef Fuller qui, dans son jugement dans l'affaire *Lawrence Mfg. Co.* c. *Tennessee Mfg. Co.*[220], confirmé par *Soft-Lite Lens Co.* c. *Ritholz*[221], disait: «It seems, however, to be contended that plaintiff was entitled at least to an injunction, upon the principles applicable to cases analogous to trademarks; that is to say, on the ground of fraud on the public and on the plaintiff, perpetrated by defendant by intentionally and fraudulently selling his goods as those of the plaintiff. Undoubtedly an unfair and fraudulent competition against the business of the plaintiff – conducted with the intent, on the part of the defendant, to avail itself of the reputation of the plaintiff to palm off its goods as plaintiff's – would, in a proper case, constitute ground for relief».

Le juge en chef Fuller établissait donc qu'il fallait qu'il y ait l'intention de fraude envers le public ainsi qu'envers le plaignant. L'esprit de ce jugement mettait en évidence l'intention de s'approprier le fruit de l'effort des autres en profitant de leur réputation. Cette intention est réprimée pour protéger cet élément d'actif immatériel par l'action en «unfair competition».

À cette époque, aux États-Unis, il y avait deux écoles de pensée sur la doctrine de «unfair competition». La première, à la lumière de plusieurs décisions, se fondait sur l'idée que le droit de «unfair competition» existe afin de protéger le public contre la fraude par le biais d'une injonction.

La deuxième école se basait sur la prémisse que non seulement le public doit être protégé contre la fraude, mais également le commerçant qui voit son commerce souffrir d'une utilisation non autorisée de sa marque ou de son nom de commerce. Dans l'affaire *Carson* c. *Ury*, on peut lire qu'un recours en «unfair competition» est

219. *Goodyear India Rubber Glove Mfg. Co.* c. *Goodyear Rubber Co.*, 128 U.S. 598; 32 L. Ed. 535; Cox, Manual, 705, p. 604.
220. *Lawrence Mfg. Co.* c. *Tennessee Mfg. Co.*, 138 U.S. 537; 34 L. Ed. 997 (1891); Cox, Manual 720.
221. *Soft-Lite Lens Co.* c. *Ritholz*, 301 ILL App 100, 21 NE (2d) 835 (1939).

accueilli «[t]o restrain the defendants from perpetrating a fraud which injures the complainant's business, and occasions him a pecuniary loss[222]. Dans l'affaire *B.V.D. Co.* c. *Kaufman & Baer Co.*[223], le juge Kephart écrit que: «The true theory is the protection of the public, whose rights are infringed or jeopardized by confusion of the goods produced by unfair methods of trade as well as the owner's right to be protected from such methods».

Plus tard, on pouvait lire que le droit de la concurrence déloyale aux États-Unis avait pour but de préserver l'honnêteté en rendant illégal ce genre de manœuvres[224].

Dans l'affaire *Baltimore* c. *Moses*[225], la cour confirme le principe derrière le droit du «unfair competition» en disant que: «This law, both in letter and in spirit, is laid upon the premise that, while it encourages fair trade in every way and aims to foster, and not to hamper, competition, no one, especially a trader, is justified in damaging or jeopardizing another's business by fraud, deceipt, trickery or unfair methods of any sort. This necessarily precludes the trading by one dealer upon the good name and reputation built up by another».

Hopkins[226], en se référant à l'affaire *Lawrence Mfg. Co.* c. *Tennessee Mfg. Co.*[227], résume cette doctrine en disant qu'il est évident que l'Equity intervient pour prévenir la fraude et protéger le commerçant dont l'entreprise peut subir un préjudice et le public qui consomme ses marchandises.

Il est intéressant de noter que la fraude est présumée dans les cas d'utilisation non autorisée d'une marque de commerce enregistrée. Cependant, la fraude doit être prouvée dans le cas d'une marque de common law[228].

Ce fardeau de preuve a été allégé quelque peu par la décision de *O'Connell* c. *National Water Co.*[229], où l'on ajoutait que seule la

222. *Carson* c. *Ury*, 39 Fed. Rep. 777; Cox, Manual, 709.
223. *B.V.D. Co.* c. *Kaufman & Baer Co.*, – Pa. –; 116 Atl. Rep. 508.
224. *Bard-Parker Co. Inc.* c. *Crescent Mfg. Co.* 174 Misc. 356 (1940): «[...] honesty among competitors by outlawing all attempts to trade on another's reputation.».
225. *Baltimore* c. *Moses*, 182 Md 229, 34 A(2d) 338, 59 USPQ, p. 409 (Ct. Of App., 1943).
226. HOPKINS (James Love), *The Law of Trademarks, Tradenames and Unfair Competition*, 4e éd. (Cincinnati, Anderson, 1924), p. 47.
227. *Lawrence Mfg. Co.* c. *Tennessee Mfg. Co*., 138 U.S. 537; 34 L.Ed. 997 (1891).
228. HOPKINS (James Love), *The Law of Trademarks, Tradenames and Unfair Competition*, 4e éd. (Cincinnati, Anderson, 1924), p. 51.
229. *O'Connell* c. *National Water Co.*, 161 Fed. Rep. 545; 88 C.C.A. 487; affirming *National Water Co.* c. *O'Connell*, 159 Fed. Rep. 1001.

preuve de la possibilité de tromperie (*deception*) était nécessaire quant aux effets de l'intention. Or, il existe deux niveaux de preuve: la preuve de l'intention et la preuve de la tromperie suite à l'intention frauduleuse. À cet effet, ce jugement trouve que «[...] it is not necessary that the public should be actually deceived in order to afford a right of action. All that is required is that the infringement (to warrant injunctive relief) should be a tendancy to deceive».

Il n'est pas nécessaire qu'une personne ait été induite en erreur pour avoir droit à l'action lorsque la conduite du défendeur a pour but d'induire en erreur[230]. Ainsi, il faut prouver l'intention frauduleuse, mais il n'est pas nécessaire que cette intention ait eu des effets. La Cour suprême de l'État du Wisconsin, sous la plume du juge Winslow dans l'affaire *Manitowoe Malting Co.* c. *Milwaukee Malting Co.*[231], décida que «[i]n respect of imitation being established and such imitation being well calculated to deceive it is not necessary to show by specific proof that purchasers have been actually deceived. A court of equity will act before the injurious consequences of the unfair competition have made themselves manifest, if the imitation is established, and the consequent deception seems certain to result».

Ainsi, malgré l'allègement du fardeau de la preuve quant au préjudice subi, la fraude dans le recours de «unfair competition» doit être prouvée, la simple possibilité de tromperie n'étant pas suffisante pour justifier le déclenchement d'un recours[232]. La compétition équitable[233] et la concurrence déloyale[234] sont des questions de faits que le tribunal doit également évaluer.

Par contre, il existe une situation, comme dans le droit d'Équity anglais[235], où l'intention frauduleuse est présumée. Cette situation est celle du défendeur qui persiste dans des démarches similaires ou imitatives malgré le fait qu'il ait été avisé et ce, même si l'adoption et

---

230. *Bickmore Gull Cure Co.* c. *Karns,* 134 Fed. Rep. 833, 835; 67 C.C.A. 439.
231. *Manitowoe Malting Co.* c. *Milwaukee Malting Co.*, 119 Wis. 543, 97 N.W. Rep. 389.
232. HOPKINS (James Love), *The Law of Trademarks, Tradenames and Unfair Competition*, 4e éd. (Cincinnati, Anderson, 1924), notes de bas de page 60a et 60b.
233. *Kroppf* c. *Forst,* 94 Fed. Rep. 150; *Putnam Nail Co.* C. *Ansable Horsenail Co.*, 53 Fed. Rep. 390; *Sterling Remedy Co.* c. *Eureka Mfg. Co.,* 70 Fed. Rep. 704; *N.K. Fairbank Co.* c. *Luckel King & Cake Soap Co*, 88 Fed. Rep. 694; *Klotz c. Hecht*, 73 Fed. Rep. 822.
234. *Draper* c. *Skerrett*, 94 Fed. Rep. 912; *Ainheuser-Busch Brewing Assn'* c. *Fred Miller Brewing Co.*, 87 Fed. Rep. 864; *Block* c. *Standard*.
235. *Edge & Sons Ltd.* c. *Gallen & Sons*, (1900) 17 R.P.C. 557, 566 (H.L.).

l'utilisation initiale étaient innocentes. Ce défendeur est alors présumé agir de mauvaise foi.

L'examen de l'évolution du droit américain permet de dégager trois grandes distinctions entre le droit des marques de commerce et celui de l'«unfair competition». La première a été établie en 1904, dans l'affaire *Bickmore Gull Cure Co.* c. *Karns*[236]: «[u]nfair competition is distinguishable from the infringement of a trademark in this: that it does not involve necessarily the question of the exclusive right of another to the use of the name, symbol or device. A word may be purely generic or descriptive, and so not capable of becoming an arbitrary trade-mark, and yet constitute unfair competition».

Une deuxième distinction concerne la preuve d'intention. Dans le droit des marques de commerce, les notions de confusion et de dilution jouent un rôle central dans la détermination de la contrefaçon et l'intention frauduleuse est présumée tandis qu'en matière de concurrence déloyale, elle doit être prouvée. En revanche, il n'est pas nécessaire de prouver la confusion et la déception résultant des actes du défendeur en matière de concurrence déloyale.

La dernière distinction porte sur les sanctions imposées. Dans le cas des marques, on ordonne au défendeur de cesser d'utiliser la marque. Dans le cas de la concurrence déloyale, c'est la fraude que l'on ordonne de cesser[237].

À la lumière de ces distinctions, le propriétaire d'une marque de commerce qui veut protéger ses droits a un fardeau de preuve plus léger. Dans le cas de la concurrence déloyale, le plaignant doit prouver l'intention frauduleuse, ce qui est plus exigeant.

La doctrine américaine est plus disposée que la doctrine britannique à accepter des notions de droit et de valeurs intangibles. Sur ce point, le droit américain rejoint le droit français qui, lui, invoque de façon prescriptive de tels concepts.

5. Le droit canadien

La marque de commerce canadienne prend racine dans deux régimes juridiques, le régime britannique et le régime français, et est protégée par deux paliers de droit. L'un relève d'une loi fédérale, la

236. *Bickmore Gull Cure Co.* c. *Karns,* 134 Fed. Rep. 833, 835; 67 C.C.A. 439.
237. NIMS (Harry D.), *The Law of Unfair Competition and Trademarks*, 4e éd., volume 1 (New York, Baker, Voorhis & Co., Inc., 1947), p. 12-13.

Loi sur les marques de commerce[238], l'autre du droit commun provincial.

Nous présenterons un survol des législations fédérale et provinciales touchant les noms d'entreprises en général, en portant une attention particulière à la *Loi sur les marques de commerce*. Bien qu'une étude approfondie du droit positif canadien en matière de noms et de marques de commerce porte en outre sur l'aspect constitutionnel, le droit commun des provinces de common law et sur le droit civil québécois, nous avons limité cette étude principalement au droit fédéral, ne traitant pas en détail du droit commun provincial.

Nous avons examiné plus haut la catégorisation des noms commerciaux dans d'autres traditions juridiques. Au Canada, hors-Québec et au Québec, la catégorisation semble plus simple. Essentiellement, «le nom commercial, c'est l'ensemble des signes, noms, marques, logos, etc. qui servent à distinguer l'entreprise d'une autre, qui permet à la clientèle de reconnaître l'entreprise. [...] le nom commercial est l'identification sous toutes ses formes de l'entreprise et de ses produits. Il inclut la raison sociale, la dénomination sociale et la marque de commerce»[239].

Alors que la raison sociale est un nom employé par une entreprise non incorporée et que la dénomination sociale est le nom d'une entreprise incorporée, la marque de commerce est une forme d'identification des produits ou des services qu'un commercant offre au public. La marque de commerce «est constituée d'un ou plusieurs mots, d'un dessin (logo), d'un symbole, ou d'un mélange des trois»[240].

Avant de passer à l'étude du droit spécifique touchant les noms et les marques de commerce, analysons la législation applicable.

La législation fédérale comprend, entre autres, la *Loi sur les marques de commerce,*[241] la *Loi sur les sociétés commerciales canadiennes,*[242] la *Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral*[243] et le *Code criminel*[244]. Au Québec, la législation concernant le nom des

238. L.R.C. (1985), c. T-13; modifiée par L.C. 1990, c. 14; c. 20; 1992, c. 1; 1993, c. 15; c. 44; 1994, c. 47; 1995, c. 1; 1996, c. 8.
239. SOLIS (Michel A.), *Votre PME et le Droit*, 2e éd. (Montréal, Transcontinental, 1994), p. 95 et 96.
240. *Ibid.*, p. 112.
241. L.R.C. (1985), c. T-13, modifiée par L.C. 1990, c. 14; c. 20; 1992, c. 1; 1993, c. 15; c. 44; 1994, c. 47; 1995, c. 1; 1996, c. 8.
242. S.C. 1978-79, c. 9.
243. L.R.C. (1985), c. C-44.
244. L.R.C. (1985), c. C-46.

entreprises comprend la *Loi sur les compagnies du Québec*[245], la *Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales*[246] et le droit commun, énoncé dans le *Code civil du Québec* et la jurisprudence afférente.

Les deuxième et troisième lois fédérales citées ainsi que les deux premières lois québécoises établissent les règles portant sur le choix du nom d'une entité incorporée selon le régime d'incorporation choisi (fédéral ou provincial). Toutes ces lois sont à l'effet que le nom proposé ne doit pas permettre d'être confondu avec des noms de sociétés ou compagnies déjà existantes et enregistrées en vertu de leur incorporation ou de leur déclaration d'immatriculation au Québec. Ceci aide à protéger les commerçants ayant des entreprises déjà incorporées ou immatriculées contre des personnes voulant s'incorporer sous un nom similaire.

Les entreprises non incorporées, soit les sociétés civiles, relèvent exclusivement de la compétence provinciale et doivent s'enregistrer par une déclaration d'immatriculation qui, au Québec, est obligatoire[247] pour toutes les entreprises, incorporées ou non, au fédéral ou au provincial. Cette déclaration d'immatriculation a pour objectif «[...] de protéger ceux qui ont des relations d'affaires avec l'entreprise. La déclaration portée au registre permet de connaître l'existence de l'entreprise et l'identité de ceux qui la dirigent. [...] De plus, lorsque les raisons sociales se retrouvent côte à côte dans un même registre, il devient facile de s'assurer du caractère unique de chacune. En effet, chaque raison sociale doit être unique pour éviter de confondre le public: il faut pouvoir retrouver une entreprise, ses services ou ses dirigeants grâce à sa raison sociale ou, généralement, au nom qu'elle utilise dans ses affaires»[248].

Le *Code criminel* quant à lui sanctionne, par ses articles 364 et s. et 408a), les comportements avec intention de frauder ou tromper, telles des substitutions de marchandises[249] et la contrefaçon des

245. L.R.Q., c. C-38.
246. *Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales,* L.R.Q., c. P-45.
247. Art. 10, *Loi sur la publicité légale des entreprises,* L.Q. 1993, c. 48. Cette déclaration doit contenir le nom de «l'assujetti» et tout autre nom qu'il utilise au Québec dans l'exercice de son activité. Cette obligation englobe également les marques de commerce. Les seuls commerces qui n'ont pas l'obligation d'enregistrer leur nom commercial sont ceux qui ne sont pas incorporés et qui portent le nom et le prénom de l'entrepreneur.
248. SOLIS (Michel A.), *Votre PME et le Droit*, 2e éd. (Montréal, Transcontinental 1994), p. 21.
249. *Code criminel*, L.R.C. (1985), c. C-46, art. 366a) et 408a).

signes distinctifs[250]. Pour ce qui est de l'usurpation du nom commercial, Simon écrit que: «Le Code criminel ne contient pas d'article clair et suffisamment étendu pour sanctionner l'usurpation du nom commercial sous tous ses aspects»[251].

La loi fédérale sur les marques de commerce vise à assurer la protection des marques de commerce enregistrées seulement. Cette loi donne, à son article 2, une définition stricte de ce qu'est une marque de commerce:

> Art. 2: «marque de commerce» Selon le cas:
>
> a) 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;
>
> b) marque de certification;
>
> c) signe distinctif;
>
> d) marque de commerce projetée.
>
> «marque de commerce déposée» Marque de commerce qui se trouve au registre.

Une définition large de ce qu'est la marque de commerce serait de dire que c'est un signe distinctif, enregistré ou non, apposé sur des marchandises ou relié à des services. Mais, comme nous le verrons, le droit fédéral ne peut s'appliquer qu'à des marques *enregistrées,* autrement il empiète sur le territoire du droit provincial.

5.1 Historique

De par son histoire et sa situation géographique, le Canada se trouve dans un contexte unique en matière de marques de commerce. En effet, son droit s'inspire de la tradition britannique, à la grandeur du pays, et de la tradition française, au Québec, le tout sur deux paliers de juridiction, le fédéral et le provincial. De plus, cer-

250. *Code criminel*, L.R.C. (1985), c. C-46, art. 364 et s.
251. SIMON (Henri), *Le nom commercial* (Montréal, Wilson & Lafleur, 1984), p. 99.

tains éléments de notre droit reflètent une influence américaine, les États-Unis étant notre voisin immédiat et notre plus grand partenaire économique.

Si le droit canadien n'a pas eu à vivre lui-même l'évolution fort graduelle des traditions dont il s'inspire, il a eu à composer avec les balises que lui impose la Constitution en matière de répartition des pouvoirs entre le fédéral et les provinces, ce qui a donné lieu à des empiètements.

5.2 La répartition des compétences

La Constitution canadienne attribue au Parlement fédéral le pouvoir de légiférer en matière de trafic et de commerce interprovincial et international[252]. De par cette compétence, le Parlement fédéral a réglementé, entre autres, le domaine des marques de commerce. Les provinces ont hérité de la juridiction des domaines du droit civil et du droit de la propriété[253].

La *Loi sur les marques de commerce* que nous connaissons aujourd'hui est le résultat d'une évolution législative et jurisprudentielle. L'évolution de la loi canadienne depuis 1868 se présente ainsi:

Première loi canadienne:

1868: *Trade Mark and Design Act*, S.C. 1868, c. 55; 3 Vict., c. 55, modifiée par S.C. 1879, c. 22; 42 Vict., c. 22; (1886) S.R.C., c. 63; S.C. 1890, c. 14; 53 Vict., c. 14; 54-55 Vict., c. 35; (1906) R.S.C., c. 71; 9 & 10 Geo. V, c. 64; 13 & 14 Geo. V, c. 28; (1927) R.S.C., c. 201.

Deuxième loi canadienne: Cette loi abroge la *Trade Mark and Design Act*.

1932: *Loi sur la concurrence déloyale*, S.R.C. 1932, c. 38;

1952: Modification de la *Loi sur la concurrence déloyale*, S.R.C. 1952, c. 274.

---

252. *Acte de l'Amérique du Nord Britannique, 1867*, 30&31 Vict., c. 3 (R.U.), art. 91(2) (ou Loi constitutionnelle, 1867).
253. *Ibid*., art. 92(13) (ou Loi constitutionnelle, 1867).

Troisième loi canadienne:

1953: Abrogation de la loi de 1932 et adoption de: *Loi concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale*, S.R.C. 1952-1953, c. 49; S.R.C. 1970, c. T-10 communément appelée la *Loi sur les marques de commerce*. (l'art. 7 reprenait l'art. 11 de la loi de 1932);

1970: Refonte des lois du Canada: *Loi concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale*, S.R.C. 1970, c. T-10;

1985: Refonte et version actuelle de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13, modifiée par L.C. 1990, c. 14; c. 20; 1992, c. 1; 1993, c. 15; c. 44; 1994, c. 47; 1995, c. 1; 1996, c. 8.

Nous avons identifié trois périodes importantes dans le droit canadien des marques. La première est celle qui se termine avec l'entrée en vigueur de *Loi sur la concurrence déloyale*[254] de 1932. La deuxième se rend jusqu'à l'arrêt *MacDonald* c. *Vapour Canada*[255] de la Cour suprême du Canada, qui se prononçait sur la constitutionnalité de l'article 7e) de la loi de 1970. La troisième est celle que nous vivons depuis l'arrêt *MacDonald* en 1976. Les sources du droit fédéral canadien sur les marques de commerce sont la common law et le droit statutaire anglais, plus particulièrement le *Patents, Designs and Trade Mark Act*[256].

On retrouve dans ces lois fédérales, pour les marques enregistrées, une codification de la common law anglaise qui avait été adoptée par les provinces. En effet, «[l]a réglementation du Parlement fédéral en matière de marques de commerce s'unissait à la common law des provinces anglaises du Canada pour enfin retrouver le droit intact de la mère-patrie»[257]. Sur son élan législatif, le Parlement fédéral voulait assumer pleinement son rôle et s'est vite retrouvé dans une situation de conflit constitutionnel. La scène internationale allait préparer les fondements du conflit. La Convention de l'Union de Paris sur la protection de la propriété industrielle,

254. S.R.C. 1932, c. 38; S.C.R. 1952, c. 274.
255. *MacDonald* c. *Vapour Canada*, (1976) 22 C.P.R. (2d) 1. (C.S.C.).
256. (1883) 46 & 47 Vict. c. 57.
257. BOURBONNAIS (Pierre), *L'Action en concurrence déloyale en droit canadien et en droit québécois*, Mémoire de Maîtrise, Université de Montréal, Faculté de droit, 1979, p. 105.

intervenue à Paris le 20 mars 1883[258], fournissait à son article 10*bis* une définition de ce qu'est un acte de concurrence déloyale:

> Article 10*bis [...]* 2) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
>
> À l'article 10*ter* de cette même convention, les droits et obligations des pays membres de l'Union sont clairement établis.

Cette convention accorde aux pays membres des privilèges quant à la reconnaissance des enregistrements de marques de commerce et quant aux processus d'enregistrement d'une marque dans les pays membres. Dans cet esprit, le Canada, ayant adhéré à la convention le 12 juin 1925 et voulant assumer pleinement ses obligations internationales, a promulgué en 1932 la *Loi sur la concurrence déloyale*[259]. L'article 11 de cette loi canadienne, qui reflète l'article 10*bis* de la convention de La Haye, a été rédigé comme suit:

> Art. 11. Les actes de concurrence déloyale sont interdits. Nulle personne ne doit, dans le cours de ses affaires:
>
> a) faire un faux énoncé tendant à discréditer les produits d'un concurrent;
>
> b) attirer l'attention du public sur ses produits de telle manière qu'au moment où elle a ainsi commencé d'attirer cette attention il soit raisonnablement permis de craindre que sa manière d'agir ne créât une confusion possible au Canada entre ses produits et ceux d'un concurrent;
>
> c) adopter quelque autre pratique d'affaire contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.

Avec l'adoption de cette loi et plus particulièrement de l'article 11, paragraphe b), une nouvelle ère de la concurrence déloyale débuta dans le droit canadien. En effet, on récupérait l'action de common law en «passing-off» en créant un droit statutaire fédéral. Ainsi, les éléments de conflit devenaient un peu plus clairs. Jusqu'alors, le «tort» de common law de «passing-off» relevait exclusivement de la

---

258. Cette convention a été révisée à Bruxelles en 1900, à Washington en 1911, à La Haye en 1925 et à Stockholm en 1967. Le Canada a adhéré à cette convention le 12 juin 1925 et l'a ratifiée le 29 juin 1951.
259. S.R.C. 1932, c. 38; S.R.C. 1952, c. 274.

juridiction provinciale, car cela impliquait la compétence provinciale de droit civil et du droit de la propriété. La common law de «passing-off» protégeait la propriété de l'achalandage ou «goodwill», mais le fait que le Parlement fédéral ait incorporé la common law dans une de ses lois entraînait l'empiétement sur des juridictions attribuées aux provinces par la Constitution. Cette disposition était très large et donnait le droit d'agir lorsqu'il semblait y avoir injustice ou concurrence déloyale en matière de commerce et d'industrie. Les tribunaux canadiens ne semblaient pas ignorer cet aspect du conflit. L'affaire des *Labour Conventions*[260] confirmait cette juridiction provinciale de la concurrence déloyale dans le commerce et l'industrie en 1937.

Voulant se positionner pour assurer l'exécution de ses obligations internationales lors de la ratification, le pouvoir fédéral a légiféré dans un domaine qui n'était pas de son ressort. Il est passé par le biais de la juridiction fédérale en matière de trafic et de commerce interprovincial et international[261], car elle englobe les marques de commerce. Cependant, «[...] l'accession du Canada à un traité ne confère pas nécessairement au Parlement le pouvoir d'adopter des lois pour assurer l'application des obligations internationales ainsi contractées; tel pouvoir d'adopter des lois devant se faire selon le partage des compétences»[262].

Bien que les circonstances pour faire éclater le débat constitutionnel existaient, ce n'est qu'en 1953, année d'adoption de la *Loi concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale*[263], que le débat s'est manifesté devant les tribunaux. Au centre du débat se retrouvait l'article 7e): «Nul ne peut: [...] faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada».

En effet, en 1971, le chevauchement des compétences fut constaté par le juge Lajoie dans sa décision de *Hébert et Fils* c. *Desautels et Lavallée*[264] lorsqu'il déclarait que le recours était fondé au Québec

260. *Labour Conventions*, [1937] A.C. 326 (CJCP).
261. *Acte de l'Amérique du Nord Britannique, 1867*, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.U.), art. 91(2) (ou Loi constitutionnelle, 1867).
262. BOURBONNAIS (Pierre), *L'Action en concurrence déloyale en droit canadien et en droit québécois*, Mémoire de Maîtrise, Université de Montréal, Faculté de droit, 1979, p. 110.
263. S.R.C. 1952-1953, c. 49. Cette nouvelle loi de 1953, modifiée en 1970 (S.R.C. 1970, c. T-10) reprenait à son article 7e) l'article 11b).
264. *Hébert et Fils* c. *Desautels et Lavallée*, [1971] C.A. 285.

sur l'article 1053 C.c.B.C. et sur l'article 7e) de la loi fédérale. Il a jugé que: «[...] la loi fédérale n'avait pas seulement pour objet de protéger les droits des détenteurs enregistrés de marques de commerce déposées, mais aussi de prévoir la concurrence déloyale dans le commerce et l'industrie, et d'interdire les pratiques considérées comme telles»[265]. Ce faisant, le juge Lajoie exposait le champ d'application de la loi, telle que rédigée, démontrant du même coup l'empiétement fédéral sur le pouvoir législatif provincial général de la responsabilité civile, du droit de la propriété, des matières civiles ainsi que des matières locales et privées[266].

Finalement, en 1976, un arrêt unanime de la cour a réglé la question de constitutionalité de l'article 7e). Il s'agit de l'affaire *MacDonald* c. *Vapour Canada Ltd. et. al.*[267]. On a jugé que l'article 7e) n'avait pas de lien direct avec une juridiction fédérale spécifique, sa formulation étant trop large et vague. Lorsque appliqués à des champs de compétence proprement fédéraux, les paragraphes a), b), c) et d) de cet article ont été jugés valides. Ces paragraphes ne peuvent, par contre, récupérer sous leur aile d'autres aspects qui ne sont pas de compétence fédérale.

Suite à cette décision, le droit touchant aux noms de commerce et aux marques de commerce non enregistrés retombait dans l'enveloppe du droit provincial sous les compétences de la responsabilité civile, du droit de la propriété, des matières civiles et des matières locales et privées. Le pouvoir fédéral devait se contenter de légiférer seulement dans le domaine du commerce interprovincial et international, ainsi que des marques de commerce enregistrées. Ainsi, aujourd'hui, le droit des marques de commerce canadien est régi par le droit statutaire fédéral et le droit commun de chaque province. Le but de ces corpus de droit est de protéger des droits acquis d'une marque soit par son utilisation soit par son enregistrement.

Bien que le droit canadien bénéficie directement des solutions découvertes dans la common law anglaise et américaine ainsi que dans le droit civil français, notre droit se distingue du droit américain notamment en ce que les actions en «passing-off» et en concurrence déloyale ne requièrent pas, pour réussir, une preuve

265. *Hébert et Fils* c. *Desautels et Lavallée*, [1971] C.A. 285, 292. Maintenant art. 1457 C.c.Q.
266. *Acte de l'Amérique du Nord Britannique, 1867*, 30&31 Vict., c. 3 (R.U.), art. 92(16) (ou Loi constitutionnelle, 1867).
267. *MacDonald* c. *Vapour Canada Ltd.*, (1976) 22 C.P.R. (2d) 1 (C.S.C.).

d'intention frauduleuse. Le droit canadien a comme pierre angulaire la notion de confusion.

6. Conclusion

Nous avons constaté, par l'étude des divers régimes de protection, l'évolution des droits rattachés aux marques de commerce. Que ce soit le «passing-off» britannique, l'usurpation ou la concurrence déloyale du droit français, le «passing-off» ou le «unfair competition» américain ou le «passing-off» ou la concurrence déloyale canadien, tous ces droits ont pour objectif d'empêcher l'utilisation d'un identificateur commercial dans le but de tirer profit du travail d'autrui en créant de la confusion entre deux produits ou services ou en diluant le marché. Le fil d'Ariane entre tous ces régimes juridiques est la notion de confusion.

Du droit anglais ont découlé les concepts de «goodwill», de «passing-off» et de confusion. Le droit des marques anglais protège le «goodwill» d'une entreprise contre la confusion et la dilution. Le droit français, pour sa part, a pour but premier de protéger le public contre la fraude et a élaboré à cette fin la théorie de la concurrence déloyale et les comportements parasitaires. La prémisse du droit français est de garantir les origines et la provenance des marchandises. Le droit américain des marques s'est calqué à l'origine sur le droit britannique. Comme celui-ci, il se préoccupe de protéger la matérialisation de la richesse d'une entreprise que représente le «goodwill».

Le droit canadien et le droit québécois se fondent sur les notions de la protection du «goodwill» du droit anglais et américain et sur la protection du fruit du travail plutôt que sur la protection du public contre la fraude du droit français. Nous avons observé l'évolution ainsi que la convergence de ces droits. Nous avons conclu qu'il est souvent plus facile de sanctionner les abus que de définir le droit que l'on veut ainsi protéger. À partir des sanctions imposées, on réussit progressivement à circonscrire le droit protégé.

Avec l'essor rapide des échanges commerciaux et autres via l'Internet, nous assistons véritablement à l'élimination des distances et des frontières. L'Internet permet au commerce de se plonger dans une réalité internationale sans frontières. Les expressions «village global» et «mondialisation des marchés» font maintenant partie du quotidien. Ce rapprochement électronique, stimulé par le commerce sur l'Internet, change notre façon d'identifier les entreprises et ainsi de protéger leur l'achalandage.

Au cours de l'histoire, le droit a incorporé des changements par le biais de coutumes, d'ententes entre parties, de jugements de tribunaux, de traités internationaux et de la mise en application de ces traités par les lois nationales. Jusqu'à maintenant, le droit des marques de commerce s'est attaché à des objets concrets (des biens ou services), chacun ayant ses propres limites.

Les changements qu'impose la technologie des communications et de l'Internet se succèdent tellement vite que les lois et les précédents de droit commun ne réussissent pas à garder le pas, ce qui pousse à des règlements privés. Présentement, les gens qui tentent de régler les différends issus de l'empiètement des éléments de l'Internet sur une marque de commerce font souvent face à des impasses juridiques. Le droit actuel ne peut être suffisamment étiré pour englober la nouvelle technologie. Il s'ensuit une dilution de l'application du droit des marques de commerce là où l'Internet entre en conflit avec lui et l'adoption de solutions qui n'ont pas été sanctionnées par des lois, mais qui font tache d'huile.

Le monde des affaires vit actuellement une transformation importante, la globalisation. L'Internet a accéléré la mondialisation du commerce et la multiplication des marques de commerce. L'évolution du droit des marques de commerce franchirait alors une nouvelle étape logique, dictée par la pratique des affaires. Nous sommes témoins du prochain chapitre de l'histoire des marques de commerce.