

Pour venir à bout de l'hydre numérique...

Réflexions et commentaires sur certains changements de paradigmes juridiques

Frédéric Letendre et Virginie Brien Gagnon*

RÉSUMÉ	795
INTRODUCTION	797
1. <i>DRUIDE INFORMATIQUE INC. c. ÉDITIONS QUÉBEC AMÉRIQUE INC.</i> , 2020 QCCA 1197	798
1.1 Faits	798
1.2 Question en litige.....	799
1.3 Analyse et conclusions de la Cour.....	800
1.4 Réflexions – Le diable se cache dans les détails.....	803
2. <i>COREY BESSNER CONSULTING INC. c. CORE CONSULTING REALTY INC.</i> , 2020 CF 224	807
2.1 Faits	807
2.2 Question en litige.....	808

© Frédéric Letendre et Virginie Brien Gagnon, 2021.

* Avocats et agents de marques de commerce chez YULEX, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l.

[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

2.3	Analyse et conclusions de la Cour.	808
2.4	Réflexions – <i>Walk the talk</i>	811
3.	<i>ROYAL PACIFIC REAL ESTATE GROUP LTD. v. DONG</i> , 2020 BCCA 323	814
3.1	Faits	814
3.2	Question en litige.	815
3.3	Analyse et conclusions de la Cour.	815
3.4	Réflexions – Avec des si, on mettrait Paris en bouteille	817
4.	<i>LIVE! HOLDINGS, LLC c. OYEN WIGGS GREEN &</i> <i>MUTALA LLP</i> , 2020 CAF 120	818
4.1	Faits	818
4.2	Question en litige.	819
4.3	Analyse et conclusions de la Cour.	819
4.4	Réflexions – <i>Big brother is watching you</i>	822
5.	<i>MILLER THOMSON LLP v. HILTON WORLDWIDE</i> <i>HOLDING LLP</i> , 2020 FCA 134.	824
5.1	Faits	824
5.2	Question en litige.	825
5.3	Analyse et conclusions de la Cour.	825
5.4	Réflexions – Vers l’infini et plus loin encore !	828
	CONCLUSION.	830

RÉSUMÉ

Cet article propose une série de commentaires éditoriaux sur cinq décisions canadiennes rendues en 2020 en matière de propriété intellectuelle dans le monde numérique. Nous abordons divers sujets, notamment la concession de licences expresses et implicites de droits d'auteur et de marques de commerce, ainsi que l'emploi et le contrôle des marques de commerce, le tout à l'ère de l'Internet. Les décisions que nous présentons sont accompagnées de nos réflexions sur les changements de paradigmes juridiques majeurs que nous vivons depuis près de 25 ans avec l'avènement d'un environnement numérique plus grand que nature.

L'année 2020 aura été une année charnière notamment en raison de l'impact de la COVID-19 sur l'*ubérisation* de l'économie traditionnelle. Comment traiterons-nous les questions d'utilisation de la propriété intellectuelle dans un contexte de réalité augmentée, d'intelligence artificielle, de *métavers* ? À suivre...

ABSTRACT

This article offers a series of editorial comments on five Canadian decisions rendered in 2020 relating to intellectual property in the digital world. We discuss a variety of topics, including express and implied licensing of copyrights and trademarks, as well as trademark use and control, all in the Internet age. The decisions we present are accompanied by our reflections on the major legal paradigm shifts we have been experiencing for nearly 25 years with the advent of a larger-than-life digital environment.

The year 2020 will have been a pivotal year particularly because of the impact of COVID-19 on the *uberization* of the traditional economy. How will we deal with the issues of intellectual property use in a context of augmented reality, artificial intelligence, *metaverse*? To be continued...

INTRODUCTION

L'année 2020 restera à jamais gravée dans nos mémoires pour des raisons que nous connaissons tous : la pandémie mondiale de COVID-19. L'une des choses qui nous a permis de traverser cette période relativement bien est le nouvel environnement numérique dans lequel nous vivons depuis quelques années. Cet environnement, s'il est mal compris ou contrôlé, se transforme facilement en une hydre numérique dont les nombreuses têtes, comme celles de l'Hydre de Lerne, repoussent au fur et à mesure que les problèmes semblent réglés.

C'est avec cette allégorie en tête que nous souhaitons vous présenter cinq décisions rendues en 2020 portant sur les limites et les frontières brouillées par la technologie et sur la manière dont les tribunaux s'adaptent tranquillement, ou non, à cette nouvelle réalité. Ces décisions sont les suivantes :

- *Druide Informatique inc. c. Éditions Québec Amérique inc.*¹ – Décision de la Cour d'appel du Québec ayant pour objet la qualification d'une relation contractuelle entre deux parties, dans laquelle nous aborderons différents types de contrats existant en droit d'auteur et les règles d'interprétation des contrats sur la question de leur durée ;
- *Corey Bessner Consulting Inc. v. Core Consultants Realty Inc.*² – Décision de la Cour fédérale du Canada ayant pour objet la propriété et l'emploi conjoints de marques de commerce dans le cadre d'une alliance commerciale, dans laquelle nous aborderons la notion de licence implicite ;

1. *Druide Informatique inc. c. Éditions Québec Amérique inc.*, 2020 QCCA 1197 [Druide].
2. *Corey Bessner Consulting Inc. c. Core Consulting Realty Inc.*, 2020 CF 224 [Corey Bessner].

- *Royal Pacific Real Estate Group Ltd. v. Dong*³ – Décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ayant pour objet l’emploi d’une marque de commerce par un licencié au-delà de la portée d’une licence écrite, dans laquelle nous aborderons la notion d’emploi non autorisé d’une marque de commerce par un licencié ;
- *Live! Holdings, LLC c. Oyen Wiggs Green & Mutala LLP*⁴ – Décision de la Cour d’appel fédérale du Canada ayant pour objet l’emploi d’une marque de commerce par un licencié en liaison avec des services hôteliers et de divertissement, dans laquelle nous aborderons la notion de contrôle d’un licencié dans le contexte de l’emploi d’une marque de commerce et la question de l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des services ; et
- *MILLER THOMSON LLP v. HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP*⁵ – Décision de la Cour d’appel fédérale du Canada ayant pour objet l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des services hôteliers, dans laquelle nous aborderons la notion d’emploi de services hôteliers à l’ère de l’Internet, qui n’a pas de frontières.

1. **DRUIDE INFORMATIQUE INC. c. ÉDITIONS QUÉBEC AMÉRIQUE INC., 2020 QCCA 1197**

1.1 **Faits**

Il s’agit d’une décision rendue par la Cour d’appel du Québec (la « CAQC ») en date du 18 septembre 2020, en appel d’une décision de la Cour supérieure du Québec (la « CSQC ») du 14 septembre 2017⁶. Il est à noter qu’une demande d’autorisation d’appel de cette décision à la Cour suprême du Canada a été déposée par Les Éditions Québec Amérique inc. le 13 novembre 2020⁷.

Druide Informatique inc. (« Druide ») a développé le logiciel d’aide à la rédaction Antidote. Les Éditions Québec Amérique inc.

3. *Royal Pacific Real Estate Group Ltd. v. Dong*, 2020 BCCA 323 [Royal Pacific].

4. *Live! Holdings, LLC c. Oyen Wiggs Green & Mutala LLP*, 2020 CAF 120 [Live! Holdings].

5. *Miller Thomson LLP v. Hilton Worldwide Holding LLP*, 2020 FCA 134 [Hilton].

6. *Éditions Québec Amérique inc. c. Druide informatique inc.*, 2017 QCCS 4092 (juge Poisson) [Druide (CS)].

7. COUR SUPRÊME DU CANADA, « Renseignements sur les dossiers de la Cour – Registre : *Les Éditions Québec Amérique inc. c. Druide informatique inc.* », en ligne : <www.scc-csc.ca/case-dossier/info/dock-regi-fra.aspx?cas=39391> (page consultée le 27 février 2021).

(« EQA ») a conçu un dictionnaire thématique sous forme de logiciel appelé Le Visuel Multimédia.

En 1998, les parties ont convenu verbalement d'un partenariat d'affaires afin de faire la promotion croisée de leurs logiciels respectifs. Au départ, les parties ont élaboré un « pont informatique » de type bouton bidirectionnel entre les deux logiciels. Au fil du temps, les parties ont convenu de remplacer le « pont informatique » initial pour intégrer directement des éléments du logiciel de EQA dans celui de *Druide*. En 2009, EQA a déployé de nouvelles interfaces, *Le Visuel Nano* et *Le Visuel Intégré*, afin de les intégrer dans une nouvelle édition du logiciel de *Druide*, *Antidote HD*. Pendant toute la durée de leur partenariat, les parties n'ont signé aucune entente écrite à l'égard de l'utilisation des œuvres de EQA. Quelque temps après, les relations entre les parties se sont détériorées.

En 2012, EQA a intenté une action contre *Druide* devant la CSQC en violation de ses droits d'auteur, demandant que *Druide* cesse l'exploitation non autorisée de ses œuvres dans les interfaces *Le Visuel Nano* et *Le Visuel Intégré* du logiciel de *Druide*. En défense, *Druide* a soulevé qu'elle avait obtenu le consentement de EQA et qu'elle détenait une licence implicite irrévocable, non exclusive, à durée illimitée, lui permettant d'exploiter les œuvres de EQA. Malgré le recours de EQA, *Druide* a continué à incorporer les œuvres de EQA dans des éditions subséquentes de son logiciel, *Antidote 8* et *Antidote 9*, lancées respectivement en 2012 et en 2015.

La CSQC a conclu que les droits d'auteur de EQA avaient été violés, car cette dernière avait consenti à l'exploitation de ses œuvres dans une seule édition du logiciel de *Druide* (*Antidote HD*) et non dans les versions subséquentes (*Antidote 8* et *9*).

Druide a interjeté appel de la décision de la CSQC devant la CAQC.

1.2 Question en litige

La principale question qui se posait devant la CAQC était de savoir si EQA avait consenti à l'exploitation de ses œuvres par *Druide* dans une seule des éditions de son logiciel.

1.3 Analyse et conclusions de la Cour

Dans une décision unanime rendue sous la plume du juge Rancourt, la CAQC a accueilli l'appel de *Druide* et infirmé la décision de la CSQC, répondant par la négative à la question en litige.

1.3.1 Cour supérieure

Dans son analyse, la CSQC a déterminé que *Druide* n'avait pas réussi à prouver que EQA lui avait accordé une licence implicite irrévocable, non exclusive et à durée illimitée lui permettant d'exploiter les œuvres de EQA dans toutes les éditions de son logiciel. En effet, la CSQC a conclu qu'il manquait plusieurs éléments essentiels à l'octroi d'une telle licence, notamment l'identification des œuvres de droit d'auteur, l'étendue des intérêts consentis, les territoires visés, la durée des intérêts consentis et les royautés payables.

Par ailleurs, la CSQC a reconnu que EQA avait implicitement consenti à l'exploitation par *Druide* de ses œuvres dans l'édition *Antidote HD* du logiciel de *Druide*, notamment par le comportement de EQA et sa collaboration à l'élaboration du projet entre les parties. Cependant, la CSQC a estimé que EQA n'avait pas consenti à l'exploitation par *Druide* de ses œuvres dans les éditions subséquentes du logiciel de *Druide* (*Antidote 8* et *9*), puisque les parties étaient déjà engagées dans des procédures judiciaires au moment du lancement de ces éditions. EQA avait même demandé l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire pour empêcher *Druide* d'exploiter ses œuvres dans *Antidote 8*, sans succès.

Par conséquent, la CSQC a ordonné à *Druide* de cesser toute forme d'exploitation des œuvres de EQA en lui donnant un délai d'environ un an pour se conformer.

1.3.2 Cour d'appel

La CAQC a procédé à une analyse de la qualification des contrats en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*⁸ en examinant les trois types de contrats en droit d'auteur, soit la cession, la concession d'une licence exclusive et la concession d'une licence non exclusive :

8. *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42 [LDA].

	Cession⁹	Licence exclusive¹⁰	Licence non exclusive¹¹
Définition	Transfert de propriété du droit d'auteur	Autorisation exclusive d'accomplir un acte visé par un droit d'auteur, empêchant toute personne, même le titulaire du droit d'auteur, d'exploiter les droits concédés	Autorisation non exclusive d'accomplir un acte visé par un droit d'auteur
Droits conférés	Droit de propriété	Intérêt de propriété limité	Droits contractuels envers le titulaire du droit d'auteur
Exigence de forme ou de contenu	Par écrit et signée	Par écrit et signée	Aucune forme particulière (peut être verbale)
Opposabilité des droits : possibilité d'intenter une action en violation du droit d'auteur	Oui	Oui, sauf contre le titulaire du droit d'auteur	Non

La CAQC a également analysé les règles d'interprétation des contrats sur la question de leur durée, soit les contrats à durée déterminée, à durée perpétuelle et à durée indéterminée, pour lesquelles le droit civil s'applique :

9. Art. 13(4) LDA.

10. Art. 2.7, 13(4) et 13(7) LDA.

11. Art. 13(4) LDA.

	Durée déterminée	Durée perpétuelle	Durée indéterminée
Durée	Fixée (explicite ou implicite)	Sans fin	Non fixée
Révocabilité	Irrévocable unilatéralement avant le terme	Irrévocable	Révocable moyennant un préavis raisonnable (sauf pour une licence concédée à titre gratuit)

La CAQC a conclu que la CSQC a commis une erreur manifeste et dominante en qualifiant l'entente intervenue entre les parties de consentement, sans le rattacher à un des types de contrats en droit d'auteur, et en limitant la durée du consentement à une seule édition du logiciel de *Druide*, assimilant ainsi l'entente à un contrat à durée déterminée. La CAQC affirme que l'entente convenue entre les parties, suivant leur intention commune au moment de la formation du contrat, correspondait plutôt à une licence non exclusive d'une durée indéterminée, pour les raisons suivantes :

- EQA n'a octroyé aucun droit ou intérêt de propriété à *Druide*, mais plutôt des droits contractuels lui permettant de reproduire les œuvres de EQA, un acte qui constituerait autrement une violation de droit d'auteur ;
- cette autorisation a été octroyée verbalement ;
- les parties n'ont jamais convenu, de manière explicite ou implicite, de limiter temporellement leur entente à une seule édition du logiciel de *Druide*.

La CAQC a également répondu à l'allégation de EQA selon laquelle les interfaces *Le Visuel Nano* et *Le Visuel Intégré* constituaient des œuvres de collaboration entre les parties. Le juge réfute cette allégation, notamment parce que l'œuvre de collaboration doit être créée par au moins deux auteurs et la part de chacun de doit pas être distincte de celle des autres¹². Les faits de cette affaire démontrent que les œuvres ont été créées par *Druide* en intégrant les

12. Art. 2 (œuvre créée en collaboration) LDA.

œuvres de EQA et la part de chacune des parties était distincte. De plus, en présence d'une œuvre de collaboration, chacun des auteurs devient cotitulaire de droits indivis dans cette œuvre¹³, ce qui aurait exigé la cession écrite par EQA de ses droits à Druides¹⁴. Les faits démontrent qu'un tel écrit n'existait pas.

La CAQC a également souligné que la licence non exclusive était souvent confondue avec la licence implicite en présence d'une licence verbale. Cependant, dans les faits de cette affaire, bien que le consentement de EQA ait été donné à Druides verbalement, il n'était pas implicite.

Puisque l'entente entre les parties était un contrat à durée indéterminée, tel que déterminé par la CAQC, EQA aurait dû donner un préavis raisonnable à Druides à la suite de la résiliation de l'entente pour qu'elle puisse réorienter ses activités commerciales. Puisque la CSQC avait donné à Druides un délai pour cesser d'exploiter les œuvres de EQA qui correspondait à un préavis raisonnable, l'exploitation par Druides des œuvres de EQA dans les versions subséquentes de ses logiciels (Antidote 8 et 9) n'avaient pas violé les droits d'auteur de EQA.

La CAQC a donc infirmé la décision de la CSQC.

1.4 Réflexions – Le diable se cache dans les détails¹⁵

Cette décision permet une bonne révision de notions de base en matière de contrats en droit d'auteur. Cependant, la Cour nous fait également réfléchir, voire sourciller, lorsqu'elle aborde certains éléments. Nous sommes notamment surpris par le commentaire suivant du Juge Rancourt : « Ce formalisme encadrant la cession et la licence exclusive a toutefois été édulcoré à quelques reprises par les tribunaux. »¹⁶ La LDA date de près d'un siècle, d'une époque où l'on s'écrivait encore des lettres à l'encre de Chine. Qu'y a-t-il de surprenant ou de choquant d'accepter que les moyens de communication aient évolué et que l'on devrait interpréter la LDA en fonction des éléments propres au siècle dans lequel nous vivons ? Depuis la

13. Johanne DANIEL, « Je crée, tu crées, nous créons – L'œuvre de collaboration, une question de fait ou d'intention ? », dans Service de la formation continue, Barreau du Québec, vol. 421, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016.

14. Art. 13(4) LDA.

15. Tiré du logiciel Antidote de Druides informatique inc.

16. *Druides*, par. 67.

naissance du Web 2.0 et de ses CGU au début des années 2000¹⁷, les réseaux sociaux et autres plateformes de collaboration ont pris une place prépondérante dans nos vies personnelles et professionnelles. Les créateurs s'écrivent ou gèrent des projets entiers de développement d'œuvres de droit d'auteur (graphisme, jeux, logiciels...) sur *Slack*, *Discord*, *Confluence*, *Teams*, etc. Pourquoi ne pourrait-on pas utiliser ces mêmes plateformes pour gérer les aspects légaux de ces mêmes projets ? Rien ne l'empêche, bien au contraire.

La LDA requiert que les cessions et les licences exclusives soient écrites, « afin de protéger les titulaires de droit d'auteur [en exigeant que] ces derniers [consentent] de façon claire à la cession de la propriété de leur droit »¹⁸. La LDA ne requiert pas qu'elles soient couchées sur du papier, mais précise simplement qu'elles doivent être « rédigé[es] par écrit et signé[es] par le titulaire »¹⁹. Fort probablement sans le vouloir, le législateur a adopté une rédaction technologiquement neutre. Pourquoi alors vouloir cantonner les écrits à un format traditionnel, alors que nous pouvons conserver l'objectif de cette exigence de la LDA dans un format numérique ? En ce sens, nous adhérons complètement à la position de la Cour dans la décision *Roofdog Games*²⁰. En l'espèce, le tribunal a considéré que certains courriels et messages textes équivalaient à un écrit signé au sens de la LDA²¹. Il n'y a qu'un minuscule pas intellectuel à effectuer pour reconnaître qu'une cession écrite dans la plateforme *Slack* soit effectivement un écrit en vertu de la LDA. Prétendre le contraire reviendrait à nier un mode de communication propre à cette économie numérique qui domine le monde actuel. Au surplus, la *Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information*²² (la « LCCJTI ») définit ce qu'est un document et un document électronique²³. Ces définitions permettent d'englober, à certaines conditions, une publication rédigée sur ces plateformes électroniques.

Mais qu'en est-il de la signature également requise ? La LDA ne prévoit pas de forme particulière de signature. En droit contractuel

17. Andreas M. KAPLAN et Michael HAENLEIN, « Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media, Kelley School of Business », (2010) 53-1 *Business Horizons* 59.

18. Citant *Tremblay c. Orio Canada Inc.*, 2013 CAF 225, par. 20.

19. Art. 13(4) LDA.

20. *Seggie c. Roofdog Games inc.*, 2015 QCCS 6462 [Roofdog Games].

21. *Roofdog Games*, par. 80.

22. *Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information*, RLRQ, c. C-1.1 [LCCJTI].

23. LCCJTI, chapitres I et II.

québécois, la LCCJTI et le *Code civil du Québec*²⁴ (le « C.c.Q. ») nous éclairent. En effet, l'article 39 de la LCCJTI prévoit que :

39. Quel que soit le support du document, la signature d'une personne peut servir à l'établissement d'un lien entre elle et un document. La signature peut être apposée au document au moyen de tout procédé qui permet de satisfaire aux exigences de l'article 2827 du Code civil [du Québec].

La signature d'une personne apposée à un document technologique lui est opposable lorsqu'il s'agit d'un document dont l'intégrité est assurée et qu'au moment de la signature, et depuis, le lien entre la signature et le document est maintenu.

L'article 2827 C.c.Q., quant à lui, précise que :

2827. La signature consiste dans l'apposition qu'une personne fait à un acte de son nom ou d'une marque qui lui est personnelle et qu'elle utilise de façon courante, pour manifester son consentement.

Sans vouloir entrer dans les méandres juridiques de la LCCJTI, il ressort de cette loi que nous devons concevoir les documents et les signatures qui y sont apposées de manière évolutive (les technologies connues et à connaître) et de manière technologiquement neutre, soit au moyen de tout mode d'écriture, au moyen de tout procédé, etc. Ainsi, la question de savoir si une cession ou une licence exclusive écrite dans une publication sur une plateforme de collaboration numérique comporte la signature requise par la LDA devra vraisemblablement faire l'objet d'une analyse au cas par cas en vertu de la LCCJTI. Divers éléments devront être considérés, dont l'identité, le lien et l'intégrité de la signature.

Dans le même ordre d'idées, les cessions et licences exclusives pourraient vraisemblablement être obtenues sur d'autres types de documents totalement immatériels au moyen de solutions de signatures électroniques de type *ConsignoCloud* de Notarius. Fait non négligeable, cette solution québécoise a d'ailleurs été développée avec la LCCJTI en toile de fond.

24. *Code civil du Québec*, RLRQ, c. CCQ-1991.

Bien que nous pourrions commenter plusieurs aspects de cette décision²⁵, c'est le paragraphe 69 de l'affaire *Druide* qui nous amène à faire nos prochains commentaires ainsi que le lien vers la prochaine décision que nous analyserons :

69. N'étant soumise à aucune condition de forme, la licence non exclusive est souvent qualifiée à tort, tant par les tribunaux que par les auteurs, de « licence implicite ». L'usage de l'expression « licence non exclusive » est le plus juste, la licence implicite couvrant une réalité différente.

Nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut distinguer la licence non exclusive de la licence implicite. Cette dernière sera généralement non exclusive²⁶. Bien évidemment, la licence non exclusive ne sera pas toujours implicite, ce qui serait fort compliqué. Contrairement à l'affaire *Netupsky*²⁷, qui date de 1972, une décision importante en matière de licence implicite de droits d'auteur à laquelle fait référence le paragraphe 69 de l'affaire *Druide*, les parties aux contrats dans l'univers numérique sont souvent un peu partout sur le globe, transigent vite (notamment via des plateformes de collaboration) et utilisent des logiciels libres et autres contenus soumis à des licences de type *Creative Commons*. Le *bootstrapping* et d'autres approches de *lean startups* tendent à simplifier les processus et réduire les coûts (notamment juridiques) le plus possible. Les technologies progressent à une vitesse encore impensable il n'y a pas si longtemps. L'avènement de l'intelligence artificielle ajoute une couche de complexité à ce qui précède. Il est donc souvent ardu de départager ce qui fait partie d'une licence de ce qui n'en fait pas partie, ou ce qui y a été ajouté en cours de développement ou d'exploitation. Évidemment, les parties auront avantage à s'entendre préalablement par écrit sur un maximum de dispositions dans la licence. Mais nous ne vivons pas dans un monde de licornes et d'arcs-en-ciel...

25. Ce que nous avons fait sur notre blogue au : <www.yulex.ca/blogue>.

26. Nous croyons qu'il n'est pas complètement farfelu de concevoir que certaines obligations intrinsèquement liées à des licences exclusives puissent naître du comportement des parties, donc implicite. Cependant, étant donné les exigences de l'article 13(4) LDA, ces situations relèveront certainement plus de l'exception. Il serait intéressant de reprendre cette réflexion à la suite de l'analyse, par exemple, de l'affaire *Hilton* dont nous discuterons un peu plus loin. Ainsi, serait-il pensable qu'une licence exclusive octroie certains droits à une période donnée et que, d'une manière quelconque, l'on conçoive l'objet de la licence différemment quelques années plus tard ?

27. *Netupsky et al. c. Dominion Bridge Co. Ltd.*, [1972] R.C.S. 368 [Netupsky].

Comment déterminer alors qu'il y a licence implicite ? Le juge Rancourt aurait pu élaborer longtemps sur ce concept, mais ce n'était pas tout à fait l'objet de l'affaire *Druide*. L'affaire *Corey Bessner*, qui suit, nous fournit quelques éléments en nous référant à la doctrine de common law de l'irrecevabilité fondée sur une promesse. Cette doctrine ne s'applique pas en tant que telle en droit civil québécois. Cependant, les principes généraux de bonne foi du droit civil, couplés à la jurisprudence, ont permis de développer des alternatives intéressantes. Nous en discuterons dans les prochaines lignes.

2. COREY BESSNER CONSULTING INC. c. CORE CONSULTING REALTY INC., 2020 CF 224

2.1 Faits

Il s'agit d'une décision rendue par la Cour fédérale du Canada (la « CF ») en date du 11 février 2020.

Corey Bessner Consulting Inc., faisant affaire sous le nom Core Consultants Realty (« Core Montréal ») est une entreprise de courtage immobilier commercial à Montréal. Depuis le début de ses activités commerciales en 2015, Core Montréal emploie la marque de commerce CORE REALTY CONSULTANTS et son logo associé. Core Consultants Realty Inc. (« Core Toronto ») est une société constituée en 2016 à la suite d'une alliance commerciale avec Core Montréal œuvrant dans le courtage immobilier commercial, à Toronto.

Vers la fin de l'année 2015, les parties ont convenu de mettre en place une alliance d'affaires pour faire la promotion croisée de leurs entreprises dans leurs villes respectives, en faisant affaire sous une marque commune. En décembre 2015, Core Toronto a envoyé un courriel à Core Montréal proposant, entre autres, que les parties soient cotitulaires des droits de propriété intellectuelle, auquel Core Montréal n'a pas répondu. Plusieurs échanges ont suivi, mais aucune entente formelle, ni écrite ni verbale, n'a été conclue entre les parties. Elles ont tout de même convenu d'employer les marques de commerce CORE CONSULTANTS REALTY et le logo CORE associé (ci-après, dans la présente décision, les « Marques »), des variantes des marques de commerce déjà employées par Core Montréal. Elles ont également partagé un site Web, une base de données de clients, des comptes de réseaux sociaux et certaines dépenses. En 2016, Core Toronto a démarré son entreprise sous le nom commercial Core Consultants Realty, avec le consentement de Core Montréal. Core

Montréal a déposé des demandes d'enregistrement pour les Marques²⁸ au Canada, sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce*²⁹. En 2018, les relations entre les parties se sont détériorées. Core Montréal a envoyé une mise en demeure à Core Toronto exigeant que celle-ci cesse d'employer les Marques et qu'elle change le nom de sa société. Core Toronto n'a pas obtempéré à ses demandes.

Core Montréal a donc intenté des procédures judiciaires devant la CF contre Core Toronto, alléguant qu'elle était la propriétaire des Marques, que l'emploi des Marques par Core Toronto lui avait été autorisé en vertu d'une licence et que son emploi après la fin de la licence constituait une commercialisation trompeuse et une violation de ses Marques. En défense, Core Toronto a soulevé que les parties étaient cotitulaires à parts égales des droits sur les Marques, parce que Core Montréal, par sa conduite, avait implicitement accepté les conditions de son courriel de décembre 2015.

2.2 Question en litige

Les principales questions qui se posaient devant la CF étaient de savoir si Core Montréal était propriétaire des Marques, si Core Toronto avait employé les Marques en vertu d'une licence d'emploi et si Core Toronto avait violé les droits de Core Montréal.

2.3 Analyse et conclusions de la Cour

Dans une décision rendue sous la plume de la juge Walker, la CF a accueilli la demande de Core Montréal, répondant par l'affirmative à toutes les questions en litige.

2.3.1 Propriété des droits

La CF a déterminé que Core Montréal était titulaire des Marques et qu'elle n'avait accordé ou cédé aucun droit de propriété à Core Toronto sur les Marques.

En effet, Core Montréal employait les marques CORE REALTY CONSULTANTS et CORE (logo), quasi identiques aux Marques,

28. Demande de marque de commerce au Canada n° 1,888,061 ; Demande de marque de commerce au Canada n° 1,888,064, enregistrée sous le n° LMC1,014,664 depuis le 6 février 2019.

29. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 [LMC].

avant son alliance commerciale avec Core Toronto et avait investi beaucoup d'efforts dans la protection et le développement de celles-ci. La base de l'alliance entre les parties reposait sur la stratégie de marque de Core Montréal, afin que Core Toronto puisse faciliter son accès au marché du courtage à Toronto. C'est la raison pour laquelle les Marques employées étaient une variante des marques de Core Montréal, emploi qui était assujéti à l'approbation de Core Montréal.

En outre, la CF a souligné que le courriel de Core Toronto, contenant la proposition selon laquelle les parties seraient cotitulaires à parts égales des droits de propriété intellectuelle, n'était qu'une proposition et que les exigences de la doctrine de common law quant à l'irrecevabilité fondée sur une promesse (« promissory estoppel ») n'étaient pas remplies puisque Core Montréal n'avait pas donné suite au courriel de Core Toronto, ayant même exprimé des réserves quant à son contenu.

Enfin, la CF a rejeté la prétention de Core Toronto selon laquelle ses contributions pécuniaires dans l'alliance commerciale lui établissaient un droit de propriété sur les Marques, ces contributions ne faisant que démontrer sa participation à l'alliance commerciale.

2.3.2 Licence d'emploi

La CF a déterminé que l'emploi des Marques par Core Toronto en liaison avec son entreprise de courtage immobilier commercial avait été autorisé par Core Montréal par une licence implicite. En effet, Core Toronto avait obtenu le consentement de Core Montréal pour employer les Marques et Core Montréal avait contrôlé l'emploi des Marques par Core Toronto tout au long de leur alliance d'affaires, notamment en contrôlant et en surveillant le site Web, les comptes de courrier électronique et des réseaux sociaux, les modifications aux Marques et la publicité en liaison avec les Marques. La CF a conclu que, suivant les normes et pratiques de l'industrie du courtage immobilier, Core Montréal contrôlait la nature ou la qualité des services employés en association avec la marque de commerce selon les exigences de l'article 50 LMC.

Pour arriver à sa conclusion, la CF a analysé des décisions antérieures³⁰ établissant qu'un contrat de licence écrit sur l'emploi

30. *Cushman & Wakefield Inc. c. Wakefield Realty Corp.*, 2004 CF 210 ; conf. par 2004 CAF 415 et *Allianz Global Investors of America LP c. Middlefield Capital Corporation*, 2014 CF 620 [Allianz].

d'une marque n'était pas nécessaire pour maintenir un contrôle sur la marque et que l'existence d'un contrat de licence pouvait être déduite des faits. De plus, elle souligne que dans la décision *Allianz*, la CF a examiné le contrôle du titulaire de la marque de commerce sur les caractéristiques de services rendus et non sur la fourniture des services. La CF a donc conclu que le fait que Core Montréal exerçait un contrôle non pas sur les activités de Core Toronto, mais plutôt sur les caractéristiques et l'emploi des Marques était suffisant pour démontrer un contrôle dans le contexte où les Marques étaient employées en liaison avec des services de courtage immobilier commercial.

Enfin, la CF a rejeté la prétention de Core Toronto selon laquelle la promesse de Core Montréal la rendait irrecevable à révoquer sa licence d'emploi. En effet, bien que Core Montréal avait donné à Core Toronto la permission d'employer les Marques pendant la durée de leur alliance d'affaires, rien ne démontrait qu'elle avait promis à Core Toronto, par ses paroles ou sa conduite, une licence d'emploi irrévocable et perpétuelle sur les Marques.

2.3.3 Violation des droits

Maintenant qu'il a été établi que Core Toronto était autorisée à employer les Marques en vertu d'une licence d'emploi, qu'en est-il de l'emploi après la fin de la licence révoquée par Core Montréal dans sa lettre de mise en demeure en 2018 ?

La CF a déterminé que l'emploi par Core Toronto des Marques depuis la date de révocation de la licence par Core Montréal constituait une violation des droits de Core Montréal en vertu de l'alinéa 20(1)a) LMC, puisque :

- le logo CORE de Core Montréal était une marque de commerce enregistrée (marque « déposée »)³¹ ;
- l'emploi des Marques par Core Toronto en liaison avec des services de courtage immobilier commercial portait à confusion avec le logo CORE de Core Montréal ; et
- Core Montréal n'avait pas consenti à cet emploi.

La CF a déterminé que l'emploi par Core Toronto des Marques depuis la date de révocation de la licence par Core Montréal consti-

31. LMC1,014,664.

tuait également de la commercialisation trompeuse au sens de l'alinéa 7b) LMC, puisque :

- Core Montréal avait acquis un achalandage important sur les Marques en liaison avec des services de courtage immobilier commercial à Montréal et à Toronto, par le biais de la licence d'emploi qu'elle avait octroyée à Core Toronto ;
- il y avait une réelle confusion entre les marques employées par les parties, celles-ci étant identiques ou quasi identiques et employées en liaison avec les mêmes services et dans le même segment de marché ;
- des dommages étaient causés ou étaient susceptibles d'être causés à Core Montréal puisque la confusion créée par Core Toronto affectait négativement les opérations commerciales et les plans d'expansions de Core Montréal.

Par conséquent, la CF a accordé à Core Montréal une injonction permanente interdisant à Core Toronto d'employer les Marques en liaison avec des services de courtage immobilier au Canada.

2.4 Réflexions – *Walk the talk*³²

À l'instar de l'arrêt *Druide*, Core Toronto n'a pas pu démontrer l'octroi implicite de certains droits, à savoir ceux contenus dans les conditions décrites de son courriel de décembre 2015³³. Dans l'arrêt *Druide*, c'est l'interprétation de la durée de la licence non exclusive qui a mené le tribunal à discuter des obligations implicites³⁴. Ces

32. Tiré du logiciel Antidote de Druide informatique inc.

33. La juge Walker s'exprime ainsi au paragraphe 63 de l'arrêt *Corey Bessner* : « Je conclus que les exigences de la doctrine de common law de l'irrecevabilité fondée sur une promesse ne sont pas remplies en l'espèce. Ces exigences sont énoncées dans l'arrêt *Maracle c. Travellers Indemnity Co. of Canada*, 1991 CanLII 58 (CSC), [1991] 2 R.C.S. 50, où le juge Sopinka a fait les remarques suivantes (p. 57) : Les principes de l'irrecevabilité fondée sur une promesse sont bien établis. Il incombe à la partie qui invoque cette exception d'établir que l'autre partie a, par ses paroles ou sa conduite, fait une promesse ou donné une assurance destinée à modifier leurs rapports juridiques et à inciter à l'accomplissement de certains actes. De plus, le destinataire des déclarations doit prouver que, sur la foi de celles-ci, il a pris une mesure quelconque ou a de quelque manière changé sa position » (nos soulignements).

34. Le juge Rancourt, aux paragraphes 112 et 113 de l'arrêt *Druide*, fut plus concis que son collègue pour résumer sa pensée : « De fait, en concluant que [E]QA avait accordé à Druide un "consentement" limité à la version logicielle d'Antidote HD uniquement, elle a assimilé ce "consentement" à un contrat à durée déterminée.

deux affaires nous ramènent donc à la question de la conduite des parties, à savoir si une partie aurait pu dire, faire, laisser croire, écrire ou autrement communiquer quoi que ce soit qui permettrait raisonnablement à l'autre partie de prétendre à certains droits. Cette prétention devra évidemment être prouvée par la partie qui l'invoque.

Ces lectures nous ont conduits à revoir nos notions de bonne foi en droit civil en matière contractuelle et plus précisément la norme du devoir de cohérence, qui se rapproche, dans une certaine mesure, de la doctrine de l'irrecevabilité fondée sur une promesse de la common law (*promissory estoppel*). L'arrêt *Kiewit*³⁵, de 2014, est l'un des piliers de cette nouvelle norme en droit québécois. Cet arrêt est régulièrement cité lorsque l'on invoque ce devoir, notamment ses paragraphes 91 et 92 :

[91] Le juge voit dans les « belles paroles » d'Hydro-Québec, qui s'avéraient vaines, un signe de son manque de collaboration avec Kiewit dans l'exécution du contrat. Sur le plan juridique, ce genre de comportement déraisonnable peut, comme le note le juge, justifier une conclusion que le maître d'œuvre agit de manière non conforme aux exigences de la bonne foi.

[92] En effet, Hydro-Québec ne pouvait causer un préjudice à son entrepreneur en agissant en contradiction avec une attente suscitée dans leurs rapports contractuels, et à laquelle Kiewit s'est fiée. Consacré sous l'égide de la bonne foi dans l'exécution du contrat, ce comportement déraisonnable est reconnu par la doctrine civiliste sous des vocables différents – « confiance légitime trompée », « devoir de cohérence » ou « l'interdiction de se contredire ». Il est également reconnu dans des documents internationaux qui peuvent inspirer à cet égard le droit québécois. Lorsqu'une partie crée de « fausses attentes » chez son cocontractant, et qui agit en conséquence à son désavantage, elle ne peut revenir sur la lettre du contrat sans porter atteinte au devoir de loyauté implicite aux articles 6, 7 et 1375 C.c.Q.³⁶ (Nos soulignements.)

Cette conclusion n'est tout simplement pas appuyée par la preuve, les parties n'ayant jamais convenu, explicitement ou implicitement, que leur entente se limiterait temporellement à la seule édition d'Antidote HD ».

35. *Hydro-Québec c. Construction Kiewit Cie*, 2014 QCCA 947 [Kiewit].

36. Le paragraphe 92 de la décision *Kiewit* se poursuit comme suit : « Les professeurs Lluellas et Moore inscrivent ce devoir de ne pas créer de fausses attentes dans les règles portant sur l'exécution du contrat conforme aux exigences de la bonne foi : “[...] Qu'elle soit mue par un opportunisme calculateur, ou par une bienveillante

Ainsi, dans le cadre de relations contractuelles, « [l]orsque cette confiance est violée en raison d'un comportement incohérent, il semble juste que ce comportement, contraire à l'obligation générale de bonne foi en matière contractuelle, soit sanctionné. De là toute la nécessité du devoir de cohérence »³⁷.

Dans les arrêts *Druide* et *Corey Bessner*, nous avons affaire à des entreprises bien établies, dirigées par des gens d'affaires aguerris. Malgré cela, un peu par choix et un peu par laxisme, les parties ont volontairement navigué dans une certaine ambiguïté. La juge Walker résume bien cet état d'esprit : « Les premiers mois de 2016 étaient une période stimulante au cours de laquelle les [parties] voulaient s'en tenir à lancer leur entreprise de courtage nationale, sans s'enliser dans les détails juridiques de leur arrangement. »³⁸ L'univers foisonnant des *startups* est d'autant plus propice à une telle ambiguïté : la décision *Roofdog Games* citée précédemment en est un excellent exemple. L'excitation, le manque de connaissances ou le manque de moyens financiers peuvent amener les parties à promettre plus qu'elles ne le devraient ou à ne pas prendre le temps de définir leur « carré de sable ». On veut aller vite, on a peu de moyens, on se connaît depuis longtemps... pourquoi alors s'embourber dans la paperasse ?

Enfin, l'écosystème des *startups*, les projets d'innovation ouverte et les périodes de crise (comme la pandémie actuelle) sont non seulement des terrains fertiles pour l'innovation, la collaboration et les avancées technologiques, mais aussi pour l'octroi implicite de droits. Certaines entreprises ont d'ailleurs développé des modèles très structurés d'innovation ouverte, par exemple Lego³⁹, qui compte

sympathie à l'égard du cocontractant, la partie qui, par son comportement, déroge favorablement à la lettre du contrat doit, d'une certaine façon, maintenir sa générosité, même si elle n'y est pas techniquement obligée. En effet, son attitude, si elle est réitérée, peut créer, dans l'esprit du cocontractant, l'assurance que la modification est définitive. Un climat de sécurité peut donc s'être installé. On peut comprendre que les juges condamnent un retour soudain et imprévu au statu quo, désastreux pour le cocontractant ainsi surpris. Le devoir de loyauté impose, en effet, au contractant une certaine cohérence avec ses propres agissements, voire avec les espoirs créés par ses propos ou ceux de ses représentants, cohérence indispensable à la sécurité de toute relation contractuelle" ».

37. Sebastian L. PYZIK, « Chronique – Le devoir de cohérence : l'émergence d'une norme particulière de la bonne foi en matière contractuelle au Québec », dans *Repères*, février 2017, EYB2017REP2123, p. 5 ; voir également Didier LLUELLES et Benoît MOORE, « Droit des obligations », 2^e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2012, n° 1991, p. 1129.

38. *Corey Bessner*, par. 60.

39. À titre d'exemple, voir le projet FORMA de Lego : <www.lego.com/en-lu/aboutus/news/2019/october/lego-forma/>.

sur les contributions de la communauté. Dans ce modèle, Lego conserve tous les droits de propriété, à l'exception des droits qu'un tiers pourrait valablement détenir. En l'espèce, il y a peu de place pour la licence implicite. Creative Commons a également développé une structure très intéressante, permettant de moduler un ensemble de droits et d'obligations afin d'octroyer des licences gratuites. N'importe qui peut référer à ces licences afin de permettre à des tiers d'utiliser leurs œuvres selon des conditions particulières⁴⁰. En réponse à la COVID-19, Creative Commons a d'ailleurs participé à l'élaboration des licences « Open COVID Pledge »⁴¹, qui visent à permettre la libre utilisation de propriété intellectuelle servant à lutter contre la COVID-19. Cette solution est moins stricte que celle de Lego et pourrait ouvrir la porte à des ambiguïtés susceptibles de conduire à des licences implicites.

C'est sur cette note d'octroi implicite de droits que nous transitionons vers notre prochaine analyse, qui portera sur l'emploi d'une marque de commerce par un licencié qui croyait bénéficier de plus de droits qu'il n'en avait réellement.

3. ROYAL PACIFIC REAL ESTATE GROUP LTD. v. DONG, 2020 BCCA 323

3.1 Faits

Il s'agit d'une décision rendue par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (la « CABC ») en date du 20 novembre 2020, en appel d'une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la « CSBC ») du 30 juillet 2018⁴². Il est à noter qu'une demande d'autorisation d'appel de cette décision à la Cour suprême du Canada a été déposée le 19 janvier 2021⁴³.

Steven Dong (« Dong ») est un courtier immobilier. Royal Pacific Real Estate Group Ltd. (« Royal Pacific ») est une société de

40. Voici un exemple d'invention pour laquelle les droits de licence sont octroyés sous une licence Creative Commons : *Pneumask: Reusable Full-Face Snorkel Mask PPE Project* (voir : <<https://docs.google.com/document/d/1J22le3dBZBnNDXG1JLRb38z7v7LaOjKfDeN9f0tFeKY/edit#>>>).

41. Open COVID Pledge propose trois types de licences. Pour plus d'informations, voir : <<https://opencovidpledge.org/>>.

42. *Royal Pacific Real Estate Group Ltd. v. Dong*, 2018 BCSC 1272.

43. COUR SUPRÊME DU CANADA, « Renseignements sur les dossiers de la Cour – Registre : Vinh Phat Steven Dong (a.k.a Steven Dong), et al. c. Royal Pacific Real Estate Group Ltd., et al. », en ligne : <www.scc-csc.ca/case-dossier/info/dock-regi-fra.aspx?cas=39550> (page consultée le 27 février 2021).

consultation et de courtage immobilier commercial à Vancouver ayant un succès fulgurant. Elle est propriétaire du nom et de la marque de commerce enregistrée ROYAL PACIFIC (logo)⁴⁴ en liaison avec des services immobiliers résidentiels et commerciaux (ci-après, dans la présente décision, la « Marque »).

En 2012, Dong est devenu courtier immobilier pour Royal Pacific. Les parties ont convenu d'un contrat de représentant par lequel Royal Pacific autorisait l'emploi de sa Marque par Dong en liaison avec ses activités liées à sa fonction de courtier immobilier. En 2013, Dong a commencé à employer la Marque pour faire la publicité d'autres de ses entreprises, dont Bliip Box, un réseau social Web de référencement de professionnels destiné à une multitude d'industries, dont notamment des professionnels de l'immobilier. Ces actions n'avaient jamais été autorisées par Royal Pacific. À la suite du refus de Dong de cesser d'employer la Marque aux fins décrites ci-haut, Royal Pacific a mis fin au contrat entre les parties. Malgré cela, Dong a continué à employer la Marque.

En décembre 2013, Royal Pacific a intenté une action contre Dong devant la CSBC en violation de ses droits sur la Marque et en commercialisation trompeuse. En défense, Dong a allégué qu'il avait le droit d'employer la Marque de la manière dont il l'avait fait. La CSBC a conclu que Dong avait outrepassé les limites de sa licence d'emploi et l'a déclaré responsable de violation des droits de Royal Pacific sur la Marque et de commercialisation trompeuse.

Dong a interjeté appel de la décision de la CSBC devant la CABC.

3.2 Question en litige

La principale question qui se posait devant la CABC était de savoir si Dong avait le droit d'employer la Marque de la manière dont il l'avait fait dans le cadre de sa licence d'emploi octroyée par Royal Pacific.

3.3 Analyse et conclusions de la Cour

Dans une décision unanime rendue sous la plume de la juge Bennett, la CABC a rejeté l'appel de Dong et confirmé la décision de la CSBC, répondant par la négative à la question en litige.

44. LMC498,516.

La CSBC a conclu que l'emploi de la Marque par Dong, notamment sur le site Web www.royalpacific.co, sur la page Facebook « royalreferrals » et dans un courriel⁴⁵ de Dong contenant des indications qui laissaient croire que sa propre entreprise, Bliip Box, était soutenue par Royal Pacific, dépassait les limites de la licence octroyée par Royal Pacific. Cette licence était prévue dans le contrat de représentant signé entre les parties et prévoyait l'autorisation pour Dong d'employer la Marque dans le cadre de ses fonctions de courtier immobilier et non en liaison avec ses autres entreprises, notamment Bliip Box.

La CSBC a rejeté la prétention de Dong selon laquelle l'emploi de la Marque en liaison avec son entreprise Bliip Box était effectué dans le cadre de ses fonctions de courtier immobilier, puisque Bliip Box visait le référencement de professionnels dans une multitude d'industries. En effet, la CSBC a estimé qu'aucune personne raisonnable aurait pu croire que Royal Pacific pouvait consentir à l'emploi de sa Marque par Dong pour d'autres fins que celles expressément prévues dans leur contrat. La CSBC a donc conclu que Dong avait violé les droits de Royal Pacific sur la Marque, suivant les dispositions des articles 19 et 20 LMC et les critères applicables sur la notion de confusion⁴⁶.

La CSBC a également conclu que Dong était responsable de commercialisation trompeuse⁴⁷ au sens de l'article 7 LMC, pour les raisons suivantes :

- la Marque avait une réputation et un achalandage important dans le secteur immobilier de la région métropolitaine de Vancouver ;
- Dong avait fait des déclarations qui pouvaient porter le public à croire que l'entreprise de Dong était approuvée par, ou du moins associée à, Royal Pacific ; et
- Royal Pacific a subi un dommage en raison de l'atteinte à sa réputation par les actions de Dong.

45. Ce courriel a été envoyé par Dong à plusieurs courtiers immobiliers et comprenait notamment ceci : « Get endorsed at RoyalPacific.co. [...] Royal Pacific Realty is one of BC's largest brokerages and now we are looking to endorse local businesses on Our Bliip Box. Below are some key benefits to advertising with us ».

46. Voir *Masterpiece Inc. v. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 SCC 27.

47. Voir *Vancouver Community College v. Vancouver Career College (Burnaby) Inc.*, 2017 BCCA 41, par. 27 à 30 ; voir également *National Hockey League v. Pepsi-Cola Canada Ltd.*, [1992] B.C.J. No. 1221 (B.C.S.C.), conf. par [1995] B.C.J. No. 311 (B.C.C.A.).

Enfin, la CSBC a ordonné à Dong de transférer la propriété du nom de domaine www.royalpacific.co à Royal Pacific puisque ce nom de domaine faisait partie intégrante de la violation de la Marque et de la commercialisation trompeuse et que le transfert était nécessaire pour protéger les droits de Royal Pacific. Cette ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 53.2(1) LMC⁴⁸, qui donne au tribunal le pouvoir d'accorder toute réparation qu'il juge appropriée en cas de violation de cette loi.

La CABQ a conclu que la CSBC n'avait pas erré dans ses conclusions et a donc confirmé sa décision.

3.4 Réflexions – Avec des si, on mettrait Paris en bouteille⁴⁹

Cette affaire illustre bien les conséquences de dépasser les limites d'une licence écrite pour l'emploi d'une marque de commerce. Malgré le fait que l'entreprise de Dong, Bliip Box, était notamment employée dans le but de trouver des clients pour son activité de courtage immobilier, la manière globale dont Dong avait employé la Marque en association avec Bliip Box dépassait le cadre de la licence prévue dans son contrat de représentant.

Nous sommes en accord avec la décision du tribunal en fonction des faits présentés. Maintenant, essayons d'imaginer comment Dong aurait pu être aussi créatif, mais tout en respectant son contrat de représentant. Le contrat prévoyait que Dong devait prendre les moyens nécessaires pour opérer son entreprise de courtage, notamment à l'égard de la sollicitation de la clientèle⁵⁰. En 2021, il n'est pas farfelu de penser que la publicité sur les réseaux sociaux soit essentielle au travail d'un courtier immobilier, dont la fonction principale est de trouver des clients. Ainsi, nous devrions raisonnablement nous attendre à ce qu'un courtier ait une présence sur les réseaux sociaux

48. Voir également *Michaels v. Michaels Stores Procurement Inc.*, 2016 FCA 88, par. 8-9.

49. Tiré du logiciel Antidote de Druide informatique inc.

50. Le paragraphe 47 de l'arrêt *Royal Pacific* reproduit l'article 2 du contrat de représentant : « 2. Duties of the Sales Representative The Sales Representative shall conduct his or her business activities in any manner that he or she considers appropriate and shall exercise his or her judgment and to which clients will be solicited and the time, and place and manner in which his or her business activities are arranged subject only to compliance with applicable legislation, prudence and ethics as practiced in real estate in the Greater Vancouver marketplace, such restrictions as are set out in this Agreement or in policies and procedures issued by the Company from time to time and all applicable legislation » (nos soulignements).

tels que Facebook et LinkedIn, et ce, en plus des médias traditionnels. Nous devrions donc anticiper ce type d'emploi dans le contexte numérique dans lequel nous vivons et le prévoir expressément dans le libellé de la licence.

Poussons donc un peu plus loin. La pandémie a obligé plusieurs personnes à revoir leur façon de faire affaire et notamment de solliciter de la clientèle. Dong, qui semble avoir un sens aigu de l'entrepreneuriat, aurait pu vouloir faire comme plusieurs l'ont fait dans la dernière année et se lancer dans la production de contenu audiovisuel. Aurait-il pu créer une chaîne YouTube pour y déposer une série de webinaires dédiés à l'immobilier alors même que le concédant ne l'avait jamais fait ? Aurait-il pu produire une série de *podcasts* dédiés au financement immobilier et au marché locatif même si le concédant n'avait aucune idée de ce qu'est un *podcast* ?

Le contrat de représentant de Dong ne prévoyait ni n'interdisait aucun moyen de communication ou de méthode de sollicitation spécifique. Ainsi, tant que tout cela ait respecté les dispositions de son contrat (courtier indépendant, propriété et emploi de la marque, etc.), nous n'aurions pas vu de problème particulier à ce que Dong ait innové, réalisé, produit ou développé des outils de communication différents de ce qui était habituellement utilisé par d'autres courtiers ou par Royal Pacific. Il pourrait toutefois y avoir un enjeu quant aux classes de Nice désignées dans les enregistrements de marques de Royal Pacific alors en vigueur. Tout concédant de licence de marque de commerce aurait évidemment avantage à mettre en place un système par lequel toute nouvelle initiative marketing ou autre lui serait communiquée.

Afin de poursuivre ces réflexions, les deux prochaines décisions traiteront de l'évolution de la manière dont certains services sont offerts aux consommateurs depuis l'arrivée de l'Internet.

4. *LIVE! HOLDINGS, LLC c. OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 2020 CAF 120*

4.1 Faits

Il s'agit d'une décision rendue par la Cour d'appel fédérale du Canada (la « CAF ») en date du 14 juillet 2020, en appel d'une décision

de la CF du 2 août 2019⁵¹, elle-même en appel d'une décision du registraire des marques de commerce (le « Registraire ») du 9 mars 2018.

Live! Holdings, LLC (« Live ») est une société de portefeuille liée à un groupe de centaines d'autres sociétés (les sociétés « Cordish »), mais elle ne participe pas aux activités commerciales des sociétés Cordish. Elle est la propriétaire inscrite au Canada d'un enregistrement en vue d'un emploi projeté pour la marque de commerce LIVE⁵² (ci-après, dans la présente décision, la « Marque ») en liaison avec une trentaine de services différents.

À la demande de Oyen Wiggs Green & Mutala LLP, le Registraire a envoyé à Live un avis conformément à l'article 45 LMC lui enjoignant de démontrer l'emploi de la Marque au cours des trois années précédant l'avis. Live n'ayant pas répondu à cet avis, le Registraire a ordonné que la Marque soit radiée du registre.

Live a interjeté appel de cette décision devant la CF, en alléguant qu'elle employait la Marque en liaison avec des services d'hôtel, de divertissement et de publicité et de commercialisation (ci-après, dans la présente décision, les « Services ») par l'entremise de ses licenciés, des sociétés Cordish. La CF a conclu que ni Live ni d'autres entités autorisées au titre d'une licence par Live n'avaient employé la Marque au cours de la période pertinente.

Live a interjeté appel de la décision de la CF devant la CAF.

4.2 Question en litige

La principale question qui se posait devant la CAF était de savoir si Live, ou d'autres entités autorisées au titre d'une licence par Live, avaient employé la Marque au cours de la période pertinente.

4.3 Analyse et conclusions de la Cour

Dans une décision unanime rendue sous la plume de la juge Mactavish, la CAF a rejeté l'appel de Live et confirmé la décision de la CF, répondant par la négative à la question en litige.

51. *Live! Holdings, LLC c. Oyen Wiggs Green & Mutala LLP*, 2019 CF 1042 (juge Kane) [Live! Holdings (CF)].

52. LMC789,912.

4.3.1 *Emploi par un licencié*

La CF a considéré que Live n'avait pas démontré un contrôle de l'emploi de la Marque par des sociétés Cordish, conformément au paragraphe 50(1) LMC, qui permet l'emploi d'une marque de commerce par une entité aux termes d'une licence octroyée par son propriétaire, à condition que ce dernier exerce un contrôle direct ou indirect sur la qualité ou les caractéristiques des biens et des services.

Plus particulièrement, la CF a conclu que Live n'avait fourni aucune preuve démontrant qu'elle avait autorisé des sociétés Cordish, aux termes d'une licence, à employer la Marque en liaison avec les Services. En outre, la CF a souligné que bien qu'il soit possible de conclure une licence verbale entre un propriétaire de marque et son licencié, Live n'avait fourni aucune preuve pour appuyer cette conclusion. Par ailleurs, même si tel avait été le cas, Live devait encore démontrer qu'elle exerçait un contrôle sur la qualité ou les caractéristiques des Services.

La CAF a conclu que la CF n'avait pas erré dans ses conclusions sur ce point.

4.3.2 *Emploi de la Marque en liaison avec les Services*

Live a fait valoir que bien qu'elle ne disposât d'aucune installation physique au Canada, elle avait tout de même employé la Marque pendant la période pertinente puisqu'une présence physique n'était pas nécessaire pour offrir un service. Elle a fourni des preuves que les sites Web des sociétés Cordish, sur lesquels figuraient la Marque, étaient accessibles aux personnes au Canada, qu'ils ciblaient les Canadiens et leur offraient les Services, que des milliers de courriels promotionnels avaient été envoyés à des personnes au Canada, et que plusieurs réservations avaient été effectuées par des personnes au Canada pour des Services, notamment pour des événements et des hôtels.

Dans son analyse, la CF a souligné que pour établir un emploi en liaison avec des services au Canada, des personnes au Canada devaient en tirer un avantage concret et important. La CF a énuméré plusieurs décisions dans lesquelles des personnes au Canada avaient tiré un avantage concret et important des services fournis par le propriétaire d'une marque de commerce, sans pour autant avoir une présence physique au Canada, notamment :

- dans la décision *Hilton* (CF)⁵³ (services hôteliers), des personnes au Canada pouvaient bénéficier d'un programme de fidélisation en réservant des chambres d'hôtel depuis le Canada, notamment avec des rabais et des points de récompense ;
- dans la décision *TSA Stores*⁵⁴ (services de magasin de détail), des personnes au Canada pouvaient bénéficier d'un service d'aide pour trouver des magasins et pour déterminer les articles de sport dont elles ont besoin ;
- dans les décisions *Saks*⁵⁵ et *Dollar General*⁵⁶ (services de magasin de détail), des personnes au Canada pouvaient bénéficier d'un service de livraison de produits au Canada ;
- dans la décision *HomeAway*⁵⁷ (services de location en ligne d'habitations de tiers), des personnes au Canada pouvaient bénéficier d'un service d'annonce en ligne et de location de propriétés au Canada ; et
- dans la décision *Orient-Express*⁵⁸ (service de transport de passagers par train), des personnes au Canada pouvaient bénéficier d'un service de réservation de billets de train et de places à bord du train.

La CF précise que la décision *Orient-Express*, datée de l'an 2000, allait à l'encontre d'une décision plus récente, *Supershuttle*⁵⁹ (services de transport terrestre de passagers d'aéroport), dans laquelle il a été déterminé que bien que des personnes au Canada pouvaient bénéficier d'un système de réservation en ligne de navettes, cela n'était pas suffisant pour conclure à un emploi de la Marque au Canada.

53. *Hilton Worldwide Holding LLP c. Miller Thomson*, 2018 CF 895, 159 C.P.R. (4th) 243 (juge Pentney) [Hilton (CF)]. Cette décision a fait l'objet d'un appel devant la CAF, dont nous traiterons ci-après.

54. *TSA Stores, Inc. c. Registraire des marques de commerce*, 2011 CF 273, 199 A.C.W.S. (3d) 937 [TSA Stores].

55. *Saks & Co. c. Canada (Registraire des Marques de Commerce)*, [1989] 24 C.P.R. (3d) 49 (CF 1^{re} inst.) [Saks].

56. *Dollar General Corporation c. 2900319 Canada Inc.*, 2018 CF 778, 157 C.P.R. (4th) 318 [Dollar General].

57. *HomeAway.com, Inc. c. Hrdlicka*, 2012 CF 1467, par. 22, [HomeAway].

58. *Société nationale des chemins de fer français c. Venice Simplon-Orient-Express Inc.*, [2000] 9 C.P.R. (4th) 443 [Orient-Express].

59. *Supershuttle International, Inc. c. Fetherstonhaugh & Co.*, 2015 CF 1259, 263 A.C.W.S. (3d) 459 [Supershuttle].

La CF a déterminé qu'aucun aspect des Services n'avait été fourni ou exécuté au Canada de manière à procurer un avantage concret et important à des personnes au Canada. Le simple fait que des personnes au Canada puissent accéder au site Web de Live, obtenir des renseignements ou effectuer des réservations ne constituait pas un avantage concret et important pour ces personnes et ne pouvait donc pas être considéré comme un emploi de la Marque au Canada. Par ailleurs, la CF a conclu qu'une personne au Canada ne recevait un avantage concret et important qu'une fois qu'elle se présentait effectivement dans un hôtel physique, en dehors du Canada.

Ces conclusions de la CF n'ont pas été examinées par la CAF, ayant déjà conclu que l'emploi de la Marque par les sociétés Cordish ne constituait pas un emploi de la Marque par Live en vertu d'une licence au sens du paragraphe 50(1) LMC.

La CAF a donc confirmé la décision de la CF de radier l'enregistrement de la Marque.

4.4 Réflexions – *Big brother is watching you*⁶⁰

Cette décision souligne l'importance pour un concédant de licence de pouvoir démontrer un contrôle suffisant sur son licencié. Contrairement à la décision *Corey Bessner*, Live n'a pas réussi à démontrer un contrôle sur son licencié satisfaisant aux critères de l'article 50 LMC. Comment Live aurait-elle pu agir différemment ?

Plusieurs solutions simples et accessibles, gratuites ou non, s'offrent aux concédants de licences de marques de commerce pour conserver un contrôle de l'emploi de leur marque par un licencié sur l'Internet.

Tout d'abord, il est possible pour un concédant de détenir l'ensemble de ses noms de domaine tout en accordant à ses licenciés un accès limité leur permettant, notamment, de créer et de gérer leur site Web régional (.ca, .fr, .au, etc.). Ainsi, le concédant réduit le risque de perdre la propriété du nom de domaine à la fin de la licence.

Un concédant peut également donner accès à ses licenciés aux diverses informations statistiques émanant de son site Web (p. ex. les

60. Citation tirée du roman *1984* de George Orwell.

informations générées par Google Analytics)⁶¹. Afin de mieux suivre la manière dont sa marque de commerce est employée, le concédant pourrait, par exemple, demander à ses licenciés d'obtenir différents indicateurs clés de performance (« KPI ») concernant ses utilisateurs, tels que leur nombre⁶², le temps par session⁶³, le nombre de sessions ou les conversions⁶⁴. Le concédant pourrait même lier certains privilèges ou conditions de la licence à de tels KPI.

Nous pourrions également envisager d'utiliser des stratégies similaires pour les réseaux sociaux. En effet, il est possible pour un concédant de créer un ensemble de comptes professionnels auxquels il peut donner accès à ses licenciés avec différents paramètres en fonction de leurs droits. Les réseaux sociaux sont des filons inépuisables de données en tout genre. Ainsi, le concédant aura l'embarras du choix quant aux KPI qu'il pourra demander : l'interaction⁶⁵, l'impression⁶⁶, la portée⁶⁷, etc. De plus, il est possible de centraliser une certaine

-
61. À titre d'exemple, le site de Google Analytics nous informe que : « Google Analytics vous offre les outils gratuits dont vous avez besoin afin d'analyser des données pour votre entreprise de façon centralisée », en ligne : <<https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision>>.
 62. L'utilisateur est défini par Google Analytics comme « une personne qui interagit avec une application ou un site dont vous mesurez les activités avec Google Analytics », en ligne : <<https://support.google.com/analytics/answer/9355670?hl=fr>>.
 63. Une session est définie par Google Analytics comme « la période au cours de laquelle un utilisateur est actif sur votre site ou application. Par défaut, si un utilisateur est inactif pendant 30 minutes ou plus, toute activité effectuée ultérieurement est attribuée à une nouvelle session. Si un internaute quitte votre site et y accède de nouveau moins de 30 minutes après, Analytics ne comptabilise qu'une seule session », en ligne : <<https://support.google.com/analytics/answer/6086069?hl=fr>>.
 64. Une conversion est définie par Google Analytics comme « les activités de l'utilisateur qui contribuent à la réussite de votre entreprise. En voici des exemples : effectuer un achat (dans le cas d'un site d'e-commerce), atteindre un certain niveau de jeu (dans le cas d'une application de jeu mobile) ou envoyer ses coordonnées via un formulaire (pour un site de marketing ou de génération de prospects) », en ligne : <https://support.google.com/analytics/answer/9267568?hl=fr-CA&ref_topic=10313214>.
 65. Une session est définie par Facebook comme le « nombre de réactions, de commentaires, de partages et de clics sur votre publication », en ligne : <www.facebook.com/business/help/251837856080253?-helpref=search&sr=1&query=interactions>.
 66. Une impression est définie par Facebook comme le « nombre d'apparitions de vos publications à l'écran, » en ligne : <<https://www.facebook.com/business/help/284284206285098?helpref=search&sr=1&query=impressions>>.
 67. Une portée est définie par Facebook comme le « nombre de personnes qui ont vu votre publication au moins une fois. La couverture est différente des impressions, qui peuvent inclure plusieurs vues de vos publications par la même personne », en ligne : <<https://www.facebook.com/business/help/-2259679990843822?helpref=search&sr=8&query=port%C3%A9e>>.

gestion des contenus diffusés sur les réseaux sociaux utilisés en lien avec une marque. Les Facebook, LinkedIn et Instagram de ce monde permettent un certain contrôle global. D'autres solutions ont également été développées pour faciliter ce contrôle centralisé, par exemple l'agrégateur Hootsuite, une solution qui permet de regrouper plusieurs comptes de différents réseaux sociaux sur une seule plateforme de gestion de contenu. Un concédant pourrait, par exemple, diffuser des contenus sur les comptes Facebook et LinkedIn de dix licenciés en même temps.

Outre la question du contrôle par un concédant de licence de l'emploi de sa marque, la décision *Live! Holdings* apporte des clarifications utiles sur la notion d'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services. La juge Mactavish cite un commentaire intéressant du juge Noël dans la décision *HomeAway*⁶⁸ à l'effet qu'il faut éviter de faire en sorte que n'importe quel titulaire de marque de commerce dans un pays étranger, n'ayant pas de réelle présence au Canada, puisse invalider les droits d'un titulaire authentique d'une marque de commerce au Canada sur la base d'un emploi antérieur. D'ailleurs, certaines conclusions de la CF dans cette affaire, notamment celle que des services de réservations d'hôtels sont insuffisants pour démontrer l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services hôteliers, vont à l'encontre des conclusions de la CAF dans la décision *Hilton*, rendue environ deux mois après celle-ci, que nous aborderons ci-dessous.

5. *MILLER THOMSON LLP v. HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP*, 2020 FCA 134

5.1 Faits

Il s'agit d'une décision rendue par la CAF en date du 9 septembre 2020, en appel d'une décision de la CF du 7 septembre 2018⁶⁹, elle-même en appel d'une décision du Registraire du 30 janvier 2017⁷⁰.

Hilton Worldwide Holding LLP (« Hilton ») possède plusieurs hôtels de luxe du nom Waldorf Astoria aux États-Unis et dans des grandes villes à travers le monde, mais aucun au Canada. Hilton est cependant propriétaire inscrite au Canada depuis 1988 d'un

68. *Live! Holdings* (CF), par. 87, citant *HomeAway*, par. 46-47.

69. *Hilton* (CF).

70. *Miller Thomson LLP c. Hilton Worldwide Holding LLP*, 2017 COMC 19.

enregistrement pour la marque de commerce WALDORF ASTORIA⁷¹ (ci-après, dans la présente décision, la « Marque ») en liaison avec des services hôteliers.

À la demande de Miller Thomson LLP (« Miller »), le Registrataire a envoyé à Hilton un avis conformément à l'article 45 LMC lui enjoignant de démontrer l'emploi de la Marque au cours des trois années précédant l'avis. Hilton a produit plusieurs éléments de preuve démontrant que, malgré l'absence d'hôtel Waldorf Astoria au Canada, elle offrait des services connexes à des personnes au Canada, notamment un site Web interactif permettant d'effectuer des réservations, d'obtenir des réductions et de bénéficier d'un programme de fidélisation. Le Registrataire a conclu que la présence d'un hôtel physique au Canada était cruciale pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec des services hôteliers au sens de la LMC. Le Registrataire a donc ordonné que la Marque soit radiée du registre.

Hilton a interjeté appel de cette décision devant la CF, qui a accueilli sa demande. La CF a donc annulé la décision du Registrataire et ordonné que la Marque soit maintenue dans le registre.

Miller a interjeté appel de la décision de la CF devant la CAF.

5.2 Question en litige

La principale question qui se posait devant la CAF était de savoir si Hilton pouvait établir l'emploi de la Marque en liaison avec des services hôteliers en l'absence d'un hôtel physique au Canada.

5.3 Analyse et conclusions de la Cour

Dans une décision unanime rendue sous la plume de la juge Mactavish, la CAF a rejeté l'appel de Miller et confirmé la décision de la CF, répondant par l'affirmative à la question en litige.

5.3.1 Cour fédérale

Dans son analyse, la CF a noté les observations suivantes tirées de la jurisprudence relativement à la notion d'emploi en liaison avec des services :

71. LMC337,529.

- la notion d’emploi d’un service doit être interprétée de manière libérale et peut y inclure des services secondaires et accessoires au service principal⁷² ;
- le fait de diffuser des annonces publicitaires ou des informations concernant des services au Canada sans fournir les services dans ce pays ne constitue pas un emploi d’une marque⁷³ ;
- l’emploi d’une marque au Canada peut être établi lorsque des personnes au Canada peuvent tirer directement avantage d’un service⁷⁴ ;
- l’évaluation de l’emploi d’une marque doit être faite au cas par cas, ce qui implique⁷⁵ ; et
- il est essentiel que certains aspects du service soient offerts ou exécutés au Canada⁷⁶.

La CF a également soulevé quelques jugements qui allaient à l’encontre des jugements de principes en exigeant la présence d’un hôtel physique au Canada pour établir l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec un hôtel ou des services hôteliers, dont notamment *M Hotel*⁷⁷. Le Registraire, dans la présente affaire, s’était inspiré de ce jugement pour rendre sa décision. Le Registraire avait adopté une interprétation restrictive du terme « service » en concluant que les services hôteliers ne pouvaient englober des services de réservation d’hôtels ou de programmes de fidélisation et qu’il était contraire au sens commun d’assimiler la réservation d’un hôtel ou l’offre d’un programme de fidélisation à l’exploitation d’un hôtel. Pour appuyer son raisonnement, le Registraire avait souligné que

72. En faisant référence à *Kraft Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1984), 1 C.P.R. (3d) 457, [1984] 2 C.F. 874 (1^{re} inst.), par. 33.

73. En faisant référence à *Porter c. Don the Beachcomber*, [1966] R.C.E. 982, 48 C.P.R. 280 ; *Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.*, [1974] 2 C.F. 558 (1^{re} inst.) ; *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Limited*, [1982] 1 C.F. 638 (1^{re} inst.) ; *Express File Inc. c. HRB Royalty Inc.*, 2005 CF 542 et *Pro-C Ltd. v. Computer City Inc.*, (2001) 55 O.R. (3d) 577 (C.A.).

74. En faisant référence à *Saks & Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, (1989) 25 F.T.R. 65 (1^{re} inst.) ; *Boutique Limité Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, (1998) 84 C.P.R. (3d) 164 (C.A.F.) ; *HomeAway*.

75. En faisant référence à *Orient-Express*.

76. En faisant référence à *UNICAST SA c. South Asian Broadcasting Corporation Inc.*, 2014 CF 295 [Unicast].

77. *M Hotel et Rideout & Maybee LLP c. Sfera 39-E Corp.*, 2017 COMC 149 ; voir également *Bellagio Limousines v. Mirage Resorts Inc.*, 2012 TMOB 220 et *Stikeman Elliott LLP c. Millennium & Cophorne International Limited*, 2017 COMC 34.

le *Manuel des produits et des services* (le « Manuel ») prévoyait des termes préapprouvés distincts pour des services liés aux hôtels, tels que des « services de réservation d'hôtels ».

La CF a rejeté l'interprétation restrictive du Registraire. En effet, la CF a précisé que la question n'était pas de savoir si des services de réservations d'hôtel ou d'offres de programmes de fidélisation pouvaient être assimilés à l'exploitation d'un hôtel, ce qui aurait nécessité la présence d'un hôtel physique, mais plutôt s'ils pouvaient être assimilés à des services hôteliers, qui sont les services faisant l'objet de l'enregistrement de la Marque. La CF a également souligné que le terme « services de réservation d'hôtels » ne se trouvait pas dans la version du Manuel au moment de l'enregistrement de la Marque en 1988. Le sens commercial ordinaire de la portée du terme « services hôteliers » avait beaucoup évolué depuis cette époque avec le commerce électronique, et les consommateurs modernes s'attendaient désormais à pouvoir réserver une chambre d'hôtel en ligne. Enfin, la CF a souligné que les faits dans cette affaire différaient nettement de ceux dans la décision *M Hotel*, notamment vu la nature et l'étendue des avantages reçus par des personnes au Canada.

Par conséquent, la CF a confirmé que le terme « services hôteliers » englobait également les services secondaires ou accessoires tels que des services de réservations et de programmes de fidélisation, et que des personnes au Canada avaient pu tirer un avantage important de ces services. Par conséquent, la CF a accueilli l'appel de Hilton en concluant qu'elle avait établi l'emploi de la Marque au cours de la période pertinente.

5.3.2 Cour d'appel fédérale

La CAF a conclu que la CF avait commis une erreur en déterminant que les points de fidélité accumulés dans le cadre du programme de fidélisation de Hilton étaient un avantage dont bénéficiaient des personnes au Canada, puisqu'il n'y avait aucune preuve qu'ils avaient été gagnés au moment de la réservation d'une chambre d'hôtel plutôt qu'au moment du séjour réel à l'hôtel. Cependant, la CAF a déterminé que cette erreur n'était pas déterminante puisque des personnes au Canada avaient bénéficié d'autres avantages qui constituaient des services hôteliers au Canada, notamment le fait que des personnes au Canada pouvaient s'inscrire à un programme de fidélisation pour utiliser des points sur la réservation de séjours à partir du Canada.

Sous réserve des commentaires ci-dessus, la CAF a conclu que la CF n'avait pas erré dans ses conclusions. La CAF a donc confirmé la décision de la CF en confirmant que Hilton avait établi l'emploi de la Marque au Canada.

5.4 Réflexions – Vers l'infini et plus loin encore !⁷⁸

En cette ère d'économie immatérielle, cette décision nous apporte des clarifications utiles sur la notion d'emploi d'une marque de commerce en liaison avec l'offre de services transfrontaliers. Par ailleurs, la décision *Live! Holdings* (CF) est parvenue à des conclusions différentes sur ce point. Ces conclusions n'ont cependant pas été examinées en appel par la CAF. Pourrions-nous donc nous en tenir à la conclusion de la décision *Hilton*, puisqu'elle a été confirmée par la CAF ? Quoi qu'il en soit, celle-ci doit être interprétée avec une certaine retenue puisque, comme le note la juge Mactavish dans son jugement, une procédure sommaire d'abandon de marque de commerce en vertu de l'article 45 LMC, qui sert à « enlever le bois mort » du registre des marques de commerce, exige un fardeau de preuve beaucoup moins lourd qu'une procédure de radiation en vertu de l'article 57 LMC.

Bien que les technologies et les modèles d'affaires évoluent à une vitesse folle, la notion d'emploi de la LMC n'a quasiment pas changé depuis des décennies⁷⁹. À la lumière notamment des arrêts *Live! Holdings* (CF) et *Hilton*, les titulaires de marques de commerce auraient avantage à réviser l'information contenue dans leurs enregistrements afin, le cas échéant, d'étendre la déclaration des produits et services listés. Par exemple, un titulaire de marque enregistrée employée en liaison avec des logiciels (en Classe 9)⁸⁰ depuis quelques années pourrait, depuis peu, offrir son logiciel également en mode « SaaS » (p. ex. en Classe 42). De même, avec le développement de l'Internet des objets (« IoT ») et du manufacturier 4.0, il pourrait être pertinent, dès le moment du dépôt d'une demande d'enregistrement de marque, d'associer des équipements de la Classe 7 à des services Internet d'installation, de formation ou de maintenance, qui étaient encore offerts en personne jusqu'à tout récemment, ou des services de collecte de données nécessaires à l'interopérabilité de ces équipements (p. ex. en Classes 38, 41, 42 ou 44). La pandémie actuelle vient également bouleverser plusieurs modèles d'affaires et possiblement

78. Citation tirée du film *Histoire de jouets* réalisé par John Lasseter.

79. LMC ; voir également David BOWDEN & Junyi CHEN, « Canadian Trademark Law and “Use” in the Computer and Internet Age », (2017) 33 *C.I.P.R.* 49, 3 (PDF).

80. Classification de Nice.

la manière dont les produits et services associés à une marque sont vendus ou fournis : il faudra y être attentif.

Par ailleurs, il est intéressant de lire les commentaires de la juge Mactavish sur le besoin d'adapter l'interprétation de la notion d'emploi de l'article 45 LMC aux réalités commerciales d'aujourd'hui, avec l'omniprésence du commerce électronique. Dans son jugement, la juge Mactavish a fourni plusieurs exemples d'éléments pouvant être pris en considération pour évaluer si une marque de commerce est effectivement employée au Canada en liaison avec des services sur l'Internet⁸¹ :

- des personnes au Canada ont consulté le site Web affichant la marque ;
- des personnes au Canada ont eu recours à des services sur l'Internet offerts en liaison avec la marque ;
- des services représentant une certaine valeur monétaire ont été fournis à des personnes au Canada sur l'Internet ;
- le contenu du site Web est hébergé sur des serveurs au Canada ;
- des personnes au Canada sont ciblées par la publicité ;
- le site Web est destiné à des personnes au Canada (p. ex. : les prix sont indiqués en dollars canadiens) ;
- d'autres considérations spécifiques à l'industrie dans laquelle opère le propriétaire de la marque (p. ex. : l'industrie de la radio est régie par la *Loi sur la radiodiffusion*)⁸².

La juge Mactavish mentionne, en revanche, que la notion d'emploi ne peut être illimitée : il doit y avoir un minimum d'interactivité entre le propriétaire de la marque et les consommateurs. Par exemple, le simple fait que des personnes au Canada aient accès à un site Web étranger ne suffit pas pour constituer un emploi d'une marque au Canada. Nous sommes d'accord avec cette position. Toutefois, l'accès à un tel site Web, combiné à une interaction active sur les

81. *Hilton*, par. 142-151 ; voir également les « Facteurs à prendre en considération pour apprécier les incidences commerciales dans un État membre » de l'OMPI dans son document intitulé « Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet » (2001).

82. *Loi sur la radiodiffusion*, L.C. 1991, c. 11.

réseaux sociaux liée à la marque (p. ex. un concours, une participation active à des groupes, le partage de CGU⁸³, etc.), serait-il suffisant ? Le remplacement du site Web par une application téléchargeable sur un téléphone portable ou une tablette pourrait-il satisfaire la juge Mactavish ?

Contrairement à un simple site Web unidirectionnel, les réseaux sociaux requièrent une implication plus grande de la part des utilisateurs. De même, une application téléchargeable à partir de l'App Store ou de Google Play exige que l'utilisateur au Canada pose le geste de télécharger l'application. Dès cet instant, les fichiers sont installés sur un appareil situé au Canada. Par la suite, il pourra y avoir une interaction plus ou moins dynamique entre l'utilisateur et le titulaire de la marque. Évidemment, la liste non exhaustive des éléments énumérés ci-dessus devra être prise en considération dans l'analyse de ces cas de figure.

CONCLUSION

Nous vivons depuis près de 25 ans des changements de paradigmes juridiques majeurs avec l'avènement d'un environnement numérique plus grand que nature. Depuis la pandémie en 2020, les ventes au détail du commerce électronique au Canada n'ont jamais été aussi élevées⁸⁴. La technologie remplace progressivement le travail humain, et certains tribunaux commencent à l'accepter : en effet, dans une décision récente⁸⁵, la CF a accepté des preuves de violations de droit d'auteur basées uniquement sur la technologie (logiciel anti-piratage). L'arrêt *Hilton* est autre bel exemple de l'adaptation des tribunaux à cette nouvelle réalité économique.

En conclusion, nous sommes d'avis que les parties prenantes doivent adapter leurs pratiques à l'*ubérisation*⁸⁶ de l'économie

83. Acronyme pour contenu généré par les utilisateurs (en anglais, « UGC »).

84. STATISTIQUE CANADA, « Le commerce de détail électronique et la COVID-19 : comment le magasinage en ligne a ouvert des portes pendant que beaucoup se fermaient », en ligne : <<https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00064-fra.htm>> (page consultée le 26 février 2021).

85. *Trimble Solutions Corporation v. Quantum Dynamics Inc.*, 2021 FC 63 ; voir également *The Commissioner of Competition v. Live Nation Entertainment, Inc. et al.*, 2018 CACT 17.

86. Wikipédia définit l'ubérisation comme suit : « L'ubérisation, du nom de l'entreprise Uber, est un phénomène récent dans le domaine de l'économie consistant en l'utilisation de services permettant aux professionnels et aux clients de se mettre en contact direct, de manière quasi instantanée, grâce à l'utilisation des nouvelles technologies ».

traditionnelle. Les avocats, pour leur part, ont intérêt à mieux intégrer les possibilités offertes par les technologies dans les contrats qu'ils négocient et rédigent. Les juges, quant à eux, peuvent être plus proactifs et curieux des nouvelles réalités technologiques et, dans la mesure du raisonnable, bousculer l'ordre établi, soit directement, soit au moyen des *obiter*. Enfin, le législateur a tout avantage à accélérer le pas en matière numérique. C'est ainsi que nous parviendrons à dompter l'hydre numérique.