

Vol. 19, n° 2

**« What's Cooking Good Looking ? »
Concurrence déloyale dans les
restaurants et bars**

Bruno Barrette*

1. Introduction	381
2. Définition de la présentation d'un restaurant	381
3. La protection de la présentation d'un restaurant	382
3.1 Les fondements juridiques du recours en commercialisation trompeuse	383
3.1.1 Description des trois sources de droit du recours en commercialisation trompeuse	383
3.1.2 Contraintes reliées aux fondements juridiques du recours en commercialisation trompeuse	384
3.2 Les conditions d'exercice d'un recours en commercialisation trompeuse	387

© Bruno Barrette, 2007.

* Avocat, associé du cabinet Stikeman Elliott. L'auteur tient à remercier M. Thomas Lavier, étudiant chez Stikeman Elliott, pour son aide précieuse à la recherche et à la rédaction.

3.3	L'imitation illicite de la présentation d'un restaurant	389
3.3.1	Le caractère distinctif de l'élément qu'on veut protéger	389
3.3.2	Les critères qui établissent le risque de confusion	395
4.	Les recours en commercialisation trompeuse impliquant l'imitation illicite de la présentation d'un restaurant	398
4.1	Le concept de présentation d'un restaurant à la lumière des jugements canadiens et québécois	398
4.2	Les cas d'imitation illicite de la présentation d'un restaurant	402
5.	Les recours intentés par des restaurants étrangers.	407
5.1	La recevabilité de la poursuite émanant d'un commerçant n'exerçant pas d'activité commerciale dans le marché de la défenderesse	407
5.2	Les trois conditions nécessaires à la réussite d'un recours en commercialisation trompeuse intenté par un restaurant étranger	409
6.	L'octroi de dommages-intérêts	410
7.	Conclusion	411

1. INTRODUCTION

Qui aurait pu penser un jour que la valeur marchande de vos vieilles raquettes et vieux bâtons de golf soit plus élevée dans le domaine de la restauration que dans le domaine de la brocante ? En effet, aujourd'hui « steak, blé d'inde, patate » et « look » vont de pair et votre pâté chinois favori n'aura jamais été aussi bon que dans un restaurant offrant une atmosphère, un décor et un service uniques. Même les émissions de télé-réalité exploitent aujourd'hui le thème du « Restaurant Makeover » et démontrent que le consommateur d'aujourd'hui est disposé à payer plus cher ou simplement à manger davantage au restaurant à cause de l'atmosphère, du service et de l'apparence du restaurant.

Dans cet article, nous traitons de l'imitation de l'apparence et de l'atmosphère d'un restaurant, et des façons de s'en prémunir, en particulier en intentant un recours en commercialisation trompeuse. Nous abordons d'abord les conditions d'application du recours en commercialisation trompeuse aux cas d'imitation de la présentation d'un restaurant. Nous faisons ensuite ressortir les tendances de la jurisprudence canadienne composée exclusivement de jugements impliquant des restaurants. Une jurisprudence à l'allure d'un sous-marin dont les ingrédients varient peu, mais qui pourrait bien s'apprêter à la vinaigrette américaine.

2. DÉFINITION DE LA PRÉSENTATION D'UN RESTAURANT

La Cour suprême du Canada, dans *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*¹ (« Ciba-Geigy »), définit le « get-up » d'un produit, ou sa « présentation »², de la manière suivante :

En matière de passing-off, le terme « présentation » signifie habituellement l'apparence visible extérieure globale du pro-

1. *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120.

2. Dans cet article, nous employons principalement le terme « présentation » parce qu'il s'agit de la traduction de « get-up » retenue par la Cour suprême. Nous employons aussi à l'occasion le terme « habillage » de manière équivalente.

duit dans la forme sous laquelle le public le verra vraisemblablement avant l'achat.

Cette définition, par son libellé, s'applique à la présentation d'un produit. Toutefois, la notion de présentation s'étend naturellement aux magasins et aux restaurants³. Plusieurs jugements canadiens de première instance ont formellement reconnu l'existence de la présentation d'un restaurant⁴. Ces jugements décrivent tous la présentation du restaurant plagié en l'espèce, mais ne s'attardent pas à fournir une définition formelle de la présentation d'un restaurant.

En attendant que les tribunaux aient l'occasion de définir la présentation d'un restaurant, il faut alors adapter la définition de l'arrêt *Ciba-Geigy*, ce qui nous donnerait : l'apparence visible extérieure et intérieure⁵ d'un restaurant sous laquelle le public le verra avant ou pendant la consommation de son repas⁶.

3. LA PROTECTION DE LA PRÉSENTATION D'UN RESTAURANT

La présentation d'un commerce n'est pas un objet du droit statutaire de la propriété intellectuelle formellement identifié par la loi. La protection de la présentation ne se fait donc pas par une procédure qui lui est propre⁷. Toutefois, celle-ci a toujours été possible grâce au recours en commercialisation trompeuse⁸ ; c'est même le

3. Kelly A. GILL et R. Scott JOLLIFFE, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4^e éd. (Toronto, Carswell, 2002), n^o 4.4 (d) (vii) ; Christopher WADLOW, *The Law of Passing Off : Unfair Competition by Misrepresentation* (London, Sweet & Maxwell, 2004), n^o 8-147, p. 690.

4. Voir section 4.1, « Le concept de présentation d'un restaurant à la lumière des jugements canadiens et québécois ».

5. Plusieurs décisions font l'analogie entre la présentation d'un restaurant et son décor, tant intérieur qu'extérieur, notamment celles de la « trilogie *Mr. Submarine* », *infra*, note 69.

6. À la différence de la présentation d'un produit, la présentation d'un restaurant s'apprécie autant avant que pendant la consommation du produit ou du service, en l'occurrence avant ou pendant le repas.

7. Louis CARBONNEAU, « La concurrence déloyale au secours de la propriété intellectuelle », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (1995)*, p. 239, aux pages 244-245.

8. En effet, le recours en commercialisation trompeuse a toujours protégé les commerçants contre l'usage ou l'imitation illicite de leurs indices de commerce (en anglais « trade indicia »), indépendamment des formes de ceux-ci, sous réserve bien sûr de l'application des règles propres à ce recours qui s'appliquent sans distinction à tous les types d'indices. Voir K. A. GILL et R. S. JOLLIFFE, *op. cit.*, note 3, n^o 4.4 (d).

développement historique de ce recours qui a permis d'identifier la présentation comme un aspect de l'activité d'un commerçant qui était susceptible d'être manipulé dans la commission d'un délit de commercialisation trompeuse⁹.

3.1 Les fondements juridiques du recours en commercialisation trompeuse

3.1.1 Description des trois sources de droit du recours en commercialisation trompeuse

Au Canada, dans les juridictions de common law, le recours en commercialisation trompeuse puise sa source dans la common law et la *Loi sur les marques de commerce* (la « Loi »). Au Québec, le recours en commercialisation trompeuse peut se fonder sur l'article 1457 du Code civil ou la Loi.

À l'origine, le recours en commercialisation trompeuse est fondé sur le délit de common law de commercialisation trompeuse, ou « tort of passing off » en anglais. Cette filiation est constamment rappelée par la Cour suprême, notamment dans l'arrêt *Ciba-Geigy*¹⁰ et encore récemment dans l'arrêt *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*¹¹ (« Kirkbi »).

Le recours en commercialisation trompeuse s'appuie aussi sur les alinéas 7b) à 7d) de la Loi¹² qui, dans leur ensemble, reprennent les principales formes de commercialisation trompeuse issues de la common law¹³. L'alinéa 7b) de la Loi, qui codifie ce qu'on qualifie souvent de forme classique de commercialisation trompeuse, le délit de substitution, nous intéresse particulièrement, puisque la commercialisation trompeuse d'un restaurant se fait toujours par substitution dans les cas que nous avons relevés.

9. C. WADLOW, *op. cit.*, note 3, n° 8-114, p. 664-665.

10. *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, précité, note 1, 20.

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

12. Rappelons que les deux autres alinéas de l'article 7 ne s'appliquent pas au recours en commercialisation trompeuse : l'alinéa 7a) décrit plutôt le délit civil de dénigrement, ou le « tort of injurious falsehood » en common law, et l'alinéa 7e) a été invalidé par la Cour suprême dans l'arrêt *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] R.C.S. 134.

13. Il s'agit du délit de confusion à l'article 7b), le délit de substitution à l'article 7c) et enfin le délit de désignations fausses ou trompeuses à l'article 7d) ; K. A. GILL et R. S. JOLLIFFE, *op. cit.*, note 3, n° 4.2 (e).

Enfin au Québec, le recours en commercialisation trompeuse s'appuie également sur les principes de la responsabilité civile fondés sur l'article 1457 C.c.Q., tel que l'a souligné la Cour suprême dans *Ciba-Geigy*¹⁴ ainsi que la Cour d'appel du Québec encore récemment dans *9055-6473 Québec inc. c. Montréal Auto Prix inc.*¹⁵ (« Montréal Auto Prix »).

3.1.2 Contraintes reliées aux fondements juridiques du recours en commercialisation trompeuse

Peu importe son fondement juridique, le recours en commercialisation trompeuse obéit aux mêmes critères généraux dans les trois cas¹⁶. Il est néanmoins important de retenir les trois commentaires suivants sur l'impact du fondement juridique du recours sur son déroulement.

Premièrement, il est clair qu'en vertu des règles de compétence des tribunaux, un demandeur ne pourra fonder son recours sur la common law devant un tribunal québécois de droit commun ni devant la Cour fédérale, et ne pourra invoquer l'article 1457 C.c.Q. ailleurs que devant un tribunal québécois.

Deuxièmement, il a été noté que les éléments constitutifs d'un recours en commercialisation trompeuse fondé sur l'article 1457 C.c.Q. et ceux du recours fondé sur la Loi n'étaient pas identiques¹⁷. Il a été suggéré par conséquent que le recours fondé sur l'article 1457 C.c.Q. devait se plaider différemment¹⁸.

Dans les faits toutefois étant donné que la Cour d'appel dans *Montréal Auto Prix* a clairement reconnu que la Loi et l'article 1457 C.c.Q. étaient des sources conjointes du recours en commercialisation trompeuse au Québec, le fait pour la partie demanderesse de ne

14. *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, précité, note 1, 23.

15. *9055-6473 Québec inc. c. Montréal Auto Prix inc.*, 2006 QCCA 627 (C.A.), par. 21.

16. Voir section 3.2, « Les conditions d'exercice d'un recours en commercialisation trompeuse ».

17. Voir par exemple Mistrale GOUDREAU, « Concurrence déloyale en droit privé – commentaires d'arrêts », (1984) 15 *R.G.D.* 133, 138 ; Alexandra STEELE, « Tromperie commerciale et passing-off : développements récents », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, *Développements récents en propriété intellectuelle (2003)*, p. 109, à la page 120 ; L. CARBONNEAU, *op. cit.*, note 7, 277-278.

18. Frances SCHANFIELD FREEDMAN, « Passing Off in Quebec », (1985) 45 *R. du B.* 641, 652.

pas employer les vocables de la responsabilité civile ne lui serait pas fatal.

Troisièmement, même si le texte de l'alinéa 7b) n'énonce rien dans ce sens, la Cour suprême a interprété cet article comme étant constitutionnellement valide seulement s'il s'adressait aux cas de commercialisation trompeuse par l'usage des marques de commerce, enregistrées ou non, ou du nom commercial, dans l'arrêt *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*¹⁹ (« Vapor Canada »), récemment confirmé par l'arrêt *Kirkbi*²⁰. C'est ce que souligne le passage suivant de ce dernier arrêt :

Comme je l'ai exposé plus haut, l'empiètement de l'al. 7b) de la Loi sur la compétence provinciale en matière de propriété et de droits civils reste minime. Cet alinéa constitue une disposition réparatrice qui ne s'applique qu'aux marques de commerce définies dans la Loi (art. 2 et 6).

L'impact de cette dernière règle d'application de l'alinéa 7b) de la Loi sur un recours en commercialisation trompeuse impliquant la présentation d'un restaurant est incertain. Si l'on fait une interprétation littérale du passage de *Kirkbi* que nous citons, on doit alors conclure qu'un demandeur doit établir que la présentation de son restaurant est une marque de commerce pour se prévaloir de l'alinéa 7b). Or, la présentation d'un restaurant, telle que nous l'avons définie plus haut en nous inspirant de la définition donnée par la Cour suprême dans *Ciba-Geigy*, est constituée avant tout d'un ensemble d'éléments qui forme l'apparence globale du restaurant et ne peut donc pas être réduite à un des objets que définit l'article 2 de la Loi.

Qu'advient-il dans les cas où la présentation est majoritairement ou exclusivement constituée d'éléments qui ne sont pas des marques de commerce ? Il s'agirait alors d'un cas d'invalidité constitutionnelle de l'alinéa 7b) selon les critères de l'arrêt *Vapor Canada*, ce qui empêcherait la demanderesse de fonder son recours en commercialisation trompeuse sur la Loi, et qui pourrait même forcer le tribunal à décliner sa compétence, si le recours a été introduit en Cour fédérale.

19. *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134.

20. *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précité, note 11, par. 33.

Il a été aussi suggéré que la manière dont la Cour suprême procède à son interprétation atténuée (« reading down ») de l'alinéa 7b) dans *Vapor Canada* permet de conclure que la notion de marque de commerce dans ce cas-ci inclut nécessairement d'autres formes d'indices de commerce, telle la présentation²¹. Selon cette position, si la Cour suprême reconnaît le pouvoir du Parlement canadien de légiférer en matière de marques de commerce, il devrait alors accepter qu'une loi fédérale porte aussi sur d'autres indices de commerce, tels que la présentation, qui dans leur ensemble sont indissociables des marques de commerce.

On pourrait renforcer cette position par le constat suivant : tout recours en commercialisation trompeuse, même lorsqu'une marque de la demanderesse n'est pas directement plagiée, a pour but d'anéantir la confusion créée par le plagiaire et de protéger l'achalandage du plagié, et donc vise à maintenir la force des marques de commerce et des autres indices de commerce du plagié. De ce point de vue, un recours en commercialisation trompeuse partant de l'imitation de la présentation d'un commerce servira également à préserver la force des marques de commerce, et donc devrait s'inscrire dans le domaine d'application constitutionnel de l'alinéa 7b) tel que défini par la Cour suprême.

En pratique, les tribunaux ont peu discuté de la règle énoncée par *Vapor Canada* et confirmée par *Kirkbi*, et ont jusqu'à maintenant adopté une approche qui contredit une interprétation littérale de cette règle. D'une part, la jurisprudence offre plusieurs exemples de présentations constituées surtout d'éléments qui ne sont pas des marques de commerce et qui ont pu faire l'objet du recours en commercialisation trompeuse en vertu de l'alinéa 7b) de la Loi. Seule une décision refuse d'appliquer l'alinéa 7b) dans un cas impliquant la présentation d'un restaurant²². D'après la quasi-totalité de ces décisions, donc, la présentation d'un restaurant profiterait de la protection de la Loi, même si elle est constituée en partie d'éléments qui ne sont pas des marques de commerce²³. D'autre part, si par hypothèse l'imitation de la présentation n'impliquait ni le nom commercial ni une marque de commerce du restaurant plagié, alors le recours en

21. K. A. GILL et R. S. JOLLIFFE, *op. cit.*, note 3, n° 2.2 (b) (ii) (C), s'inspirant de la décision de la Cour fédérale d'appel *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 C.F. 544 (C.A.).

22. *Mr. Submarine Ltd. c. Emma Foods Ltd.*, 34 C.P.R. (2d) 177, discutée à la partie 3.3.2.

23. Voir par exemple *Mr. Submarine Ltd. c. Bikas*, 24 C.P.R. (2d) 135, discutée à la partie 4.1.

commercialisation trompeuse serait fondé sur la common law ou sur l'article 1457 C.c.Q. selon des principes similaires.

Dans les faits donc, un plaideur prudent peut toujours se tirer d'affaire s'il plaide à titre subsidiaire le droit civil ou la common law, selon le cas, sauf s'il se retrouve devant la Cour fédérale. Enfin notons que, mis à part cette question de compétence *ratione materiae*, ne pas pouvoir invoquer la Loi ne fait perdre à la demanderesse que certains des bénéfices de celle-ci qui n'ont pas d'équivalents en common law ou en droit civil québécois, notamment la présomption d'usage²⁴ de la marque de commerce qu'introduit le paragraphe 4(2) de la Loi²⁵. Il pourrait même paraître avantageux de s'extraire de l'application de la Loi, ce que nous verrons plus bas lorsque nous discuterons de l'aspect onéreux des critères du paragraphe 6(5) de la Loi²⁶.

3.2 Les conditions d'exercice d'un recours en commercialisation trompeuse

La Cour suprême identifie dans l'arrêt *Ciba-Geigy* les trois éléments constitutifs du recours en commercialisation trompeuse : « [l]es trois éléments nécessaires à une action en passing off sont donc : l'existence d'un achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles pour le demandeur »²⁷.

Bien qu'il existe d'autres façons de définir les éléments nécessaires à la réussite d'un recours en commercialisation trompeuse²⁸, cette « trinité classique »²⁹ est utilisée de manière majoritaire par les

24. La présomption d'usage du paragraphe 4(2) de la Loi est rarement invoquée dans le cadre d'un recours en commercialisation trompeuse fondé sur l'article 7 de la Loi.

25. Nous discutons plus bas de la similitude des critères du paragraphe 6(5) de la Loi avec ceux du test du client moyen pressé issu de la jurisprudence : voir la partie 3.3.2, « Les critères qui établissent le risque de confusion ». Notons aussi qu'au Québec, le *Code de procédure civile* permet les mêmes remèdes que ceux qui sont prévus par l'article 53.2 de la Loi : *9055-6473 Québec inc. c. Montréal Auto Prix inc.*, précité, note 15, par. 21.

26. Voir la partie 3.3.2.

27. *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, précité, note 1, 22.

28. Ce que souligne la Cour suprême dans *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précité, note 11, par. 65.

29. C. WADLOW, *op. cit.*, note 3, n° 1-8-13, p. 6-10.

tribunaux et les auteurs, et a été adoptée par la Cour suprême³⁰ et la Cour d'appel du Québec³¹.

L'achalandage a été défini par la Cour d'appel du Québec comme un « terme qui englobe non seulement les gens qui constituent la clientèle, mais aussi la réputation et le pouvoir d'attraction qu'exerce un commerce »³². Une définition similaire et basée sur la même décision anglaise³³ est employée par la Cour suprême³⁴.

L'expression « représentations trompeuses » désigne l'ensemble des représentations émanant du plagiaire qui incitent le public à associer l'établissement du plagiaire à celui de la personne plagiée. Il existe deux formes de représentations trompeuses : d'une part des déclarations explicites faisant un lien entre deux établissements par référence ou par comparaison³⁵, forme plutôt rare en droit québécois ou canadien, et dont nous ne traiterons pas dans cet article, et d'autre part les représentations implicites par lesquelles une association est créée entre deux établissements parce que l'un a acquis les éléments de l'autre par imitation.

Quant aux « dommages actuels ou possibles », il peut s'agir d'une part du préjudice déjà subi par la personne plagiée, soit sous la forme d'une atteinte à sa réputation, soit sous la forme de la perte de ventes³⁶, et d'autre part des dommages qu'il lui est raisonnable d'anticiper si les actes de commercialisation trompeuse perdurent, notamment comme conséquence de la confusion du public à l'égard de son commerce³⁷.

Nous allons voir dans ce qui suit comment ces trois critères s'appliquent dans le cadre d'un recours en commercialisation trom-

30. *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précité, note 11, par. 66.

31. *Kisber et Co. Ltd. c. Ray Kisber & Associates Inc.*, [1998] R.J.Q. 1342 (C.A.), 9055-6473 Québec inc. c. Montréal Auto Prix inc., précité, note 15.

32. *Kisber et Co. Ltd. c. Ray Kisber & Associates Inc.*, précité, note 31.

33. *Inland Revenue Commissioner c. Muller & Co.'s Margarine Ltd.*, [1901] A.C. 217, citée par *Consumers Distributing Co. c. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 R.C.S. 583.

34. *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, précité, note 1, 25.

35. Voir par exemple l'affaire *Dino's Place Ltd. c. Corfu Restaurant Ltd.*, [1990] B.C.J. 112, dans laquelle la défenderesse, ancienne franchisée de la demanderesse, présentait son restaurant dans l'annuaire téléphonique comme étant l'ancienne franchise de la demanderesse.

36. *Ciba-Geigy*, précité, note 1, 21, citant la décision *Erven Warnink B.V. c. J. Townsend & Sons (Hull) Ltd.*, [1980] R.P.C. 31.

37. *Ciba-Geigy*, précité, note 1, 22, citant la décision *Reckitt & Colman Products Ltd. c. Borden Inc.*, [1990] 1 All E.R. 873.

peuse impliquant l'imitation illicite de la présentation d'un restaurant. À l'aide de la jurisprudence, nous allons d'abord identifier les critères de l'imitation de la présentation d'un restaurant susceptible de créer de la confusion, ce qui va nous permettre d'illustrer les notions de représentations trompeuses et de confusion. Nous allons ensuite discuter des cas de recours en commercialisation trompeuse intentés par des restaurants étrangers, ce qui va nous permettre de raffiner les notions d'achalandage et de réputation. Nous allons finalement aborder la question de la réparation du préjudice subi par l'octroi de dommages-intérêts.

3.3 L'imitation illicite de la présentation d'un restaurant

Dans le cadre d'un recours en commercialisation trompeuse, l'imitation de la présentation d'un restaurant n'est pas un délit en soi : il faut que cette imitation constitue une représentation trompeuse³⁸, et il faut que la concurrence soit déloyale. Il existe en effet deux conditions cumulatives pour que l'imitation d'un restaurant constitue une représentation trompeuse. Premièrement, il faut que l'habillement du restaurant soit distinctif ; deuxièmement, il faut que son imitation risque de semer la confusion parmi le public.

3.3.1 Le caractère distinctif de l'élément qu'on veut protéger

Pour que l'imitation de la présentation d'un restaurant puisse faire l'objet d'un recours en commercialisation trompeuse, il faut que cette présentation ait un caractère distinctif. Cette exigence repose sur une évidence : la présentation d'un restaurant qui n'est pas distinctive n'est pas associée dans l'esprit du public à une source unique, et donc son imitation ne peut pas créer de la confusion. La Cour suprême dans *Kirkbi* rattache la preuve du caractère distinctif à celle de la preuve de l'achalandage qui est nécessaire pour intenter un recours en commercialisation trompeuse :

Le premier élément est l'achalandage ou la réputation. Le demandeur doit démontrer l'existence d'un achalandage *rattaché au caractère distinctif* du produit. (Les italiques sont nôtres)

38. Le juge Gonthier dans l'arrêt *Ciba-Geigy*, précité, note 1, rappelle que dans un système de marché libre, la concurrence est non seulement permise mais souhaitable. Ainsi seuls les actes qui « viole[nt] les règles d'honnêteté et de bonne foi » sont répréhensibles, de même que ceux qui sont formellement interdits par la loi, bien entendu. C'est dans ce contexte que « dans un pays de libre concurrence, copier n'est ni interdit ni illégal » comme l'a souligné la Cour supérieure dans *Decopo Inc. c. Le Groupe Canam-Manac Inc.*, REJB 1997-00836 (C.S.).

De manière générale, les marques et les indices de commerce qu'utilise un commerçant peuvent être distinctifs de deux façons : premièrement, de manière inhérente ; deuxièmement, en acquérant auprès du public la reconnaissance ou la réputation nécessaire pour que celui-ci l'associe à une source unique, processus que l'on nomme l'acquisition d'un sens second, en anglais « secondary meaning »³⁹.

C'est surtout par l'usage que la présentation d'un restaurant acquiert un caractère distinctif. Cela s'explique par deux facteurs reliés à la fonctionnalité de la présentation d'un restaurant. D'une part, à la lumière des descriptions des présentations de restaurants que nous avons reproduites plus bas, on peut constater la dimension fortement utilitaire des éléments qui présentent un restaurant au public. Ainsi, dans la trilogie *Mr. Submarine*, dont nous traiterons dans la partie 4.1⁴⁰, les éléments matériels de la présentation des restaurants *Mr. Submarine* identifiés par la Cour supérieure de justice de l'Ontario sont tous fonctionnels : le nom, l'enseigne, et la décoration extérieure et intérieure.

D'après le « principe de la fonctionnalité », réitéré récemment par la Cour suprême dans *Kirkbi*⁴¹, et qui s'applique à la protection de la présentation d'un produit ou d'un commerce⁴², seul l'habillage distinctif d'un élément fonctionnel peut être protégé par les tribunaux⁴³. Or l'habillage d'éléments fonctionnels peut difficilement être distinctif de manière inhérente. C'est ce qu'illustre la présentation des restaurants *Mr. Submarine* : le papier peint utilisé était vendu en magasin (« commercially available »), la façade extérieure était peinte de rayures verticales blanches et rouges, ce qui ne frappe pas particulièrement l'imagination, enfin la typographie utilisée, « Cooper » était utilisée de manière répandue à l'époque des décisions de la Trilogie.

D'autre part, la plupart des éléments qui présentent un restaurant au public sont aussi nécessaires à son exploitation, et par conséquent sont communs à tous les restaurants. C'est aussi vrai des éléments du décor qui affirment le thème d'un restaurant : ils sont naturellement employés par tous les restaurants exploitant le même thème. Pensons par exemple au thème du restaurant de sushi :

39. K. A. GILL et R. S. JOLLIFFE, *op. cit.*, note 3, n° 4.4 (b).

40. Voir partie 4.1 « Le concept de présentation d'un restaurant à la lumière des jugements canadiens et québécois ».

41. *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précité, note 11, par. 42-61.

42. L. CARBONNEAU, *loc. cit.*, note 7, 267.

43. K. A. GILL et R. S. JOLLIFFE, *op. cit.*, note 3, n°4.4 (d)(vii)(A).

celui-ci sera présenté au public fort probablement par un bar à sushi donnant sur une cuisine ouverte, et un décor d'inspiration japonaise. Ainsi le « principe de la fonctionnalité » assurerait le droit de chaque restaurateur d'utiliser d'une part les éléments de la présentation d'un restaurant qui sont nécessaires à l'exploitation de tout restaurant, et d'autre part les éléments affirmant le thème du restaurant qu'il a choisi d'exploiter⁴⁴. Il en résulte une communauté d'éléments propres au secteur de la restauration qui peuvent difficilement acquérir un caractère distinctif⁴⁵.

On constate donc que les présentations de chaque restaurant partagent à la base de nombreuses caractéristiques communes et que les possibilités pour les restaurants de se distinguer par l'habillement sont limitées étant donné l'aspect incontournable des nombreux éléments fonctionnels qui forment la présentation d'un restaurant. Dans ce contexte, le caractère distinctif de la présentation d'un restaurant est surtout produit par l'agrégation de petites particularités dans les éléments communs et fonctionnels, dont la reconnaissance par le public s'acquiert graduellement.

À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de se demander si l'idée que la présentation d'un restaurant puisse être distinctive de manière inhérente n'est pas invraisemblable. Pourtant, le caractère distinctif de manière inhérente de l'habillement d'un produit a déjà été reconnu par la Cour d'appel de l'Ontario dans *Ray Plastics Ltd. c. Dustbane Products Ltd.*⁴⁶ (« Ray Plastics ») qui dans le passage suivant souligne qu'un habillement peut être distinctif s'il est « original, frappant ou inhabituel » :

I would make this observation. I think that there is some ambiguity in the use of the word "distinctive" in connection with

44. Dans *Stink Inc. c. Venditti (c.o.b. Stinking Rose Italian Restaurant)*, [1994] B.C.J. No. 401, la discussion de l'utilisation du thème de l'ail par la Cour suprême de la Colombie-Britannique suggère que celle-ci considère qu'un thème est fonctionnel, donc soumis au principe de la fonctionnalité. De nombreuses décisions américaines qui se sont penchées sur la question ont conclu à la fonctionnalité du thème d'un restaurant et ont confirmé que celui-ci ne pouvait pas faire l'objet d'une protection de la part des tribunaux. Voir par exemple : *Do the Hustle, LLC c. Rogovich*, 2003 U.S. Dist. LEXIS 10445, *Noel Roque Rodriguez c. Casa Salsa Restaurant*, 260 F. Supp. 2d 413 (2003), *Rainforest Cafe, Inc. c. Amazon, Inc.*, 86 F. Supp. 2d 886 (1999), *Buca, Inc. c. Gambucci's Inc.*, 18 F. Supp. 2d 1193 (1998).

45. C'est ainsi que la doctrine de la commercialisation trompeuse regroupe sous le titre « common to the trade » des éléments qui ne peuvent pas faire l'objet de la protection des tribunaux. Voir K. A. GILL et R. S. JOLLIFFE, *op. cit.*, note 3, n° 4.4 (d)(vii)(B), et C. WADLOW, *op. cit.*, note 3, n° 8-118-119, p. 667-668.

46. *Ray Plastics Ltd. c. Dustbane Products Ltd.*, (1995) 57 C.P.R. (3d) 474.

get-up or appearance. It may mean that the appearance in fact on the evidence distinguishes the goods as the goods of one source : and for this purpose it is not essential that it should be novel or striking or unusual. Or it may be used to mean that the appearance is in some way novel or striking or unusual, in which case it is easier to conclude that there has come to be an association of that appearance with a single trade source.⁴⁷ (Le soulignement est celui de la Cour.)

Cette reconnaissance pourrait donc s'étendre à la présentation d'un restaurant : on peut en effet concevoir que la présentation d'un restaurant combine savamment des éléments communs pour créer un ensemble original et inhabituel dont l'effet sur le public soit à la fois frappant et immédiat. N'est-ce pas là l'objectif de beaucoup de restaurateurs ambitieux et de leurs designers ?

La question du caractère distinctif de manière inhérente de la présentation d'un restaurant fait l'objet d'un débat aux États-Unis depuis une quinzaine d'années. Dans *Two Pesos c. Taco Cabana*⁴⁸ (« Two Pesos »), la Cour suprême des États-Unis avait accepté de se saisir de cette affaire dans le but précis de régler cette question qui divisait les tribunaux d'appel⁴⁹ :

Whether the trade-dress of a restaurant may be protected under §43(a) of the Trademark Act of 1946 (Lanham Act), based on a finding of inherent distinctiveness, without proof that the trade dress has secondary meaning.

Dans cet arrêt, la Cour suprême des États-Unis a reconnu l'aspect distinctif de manière inhérente de la présentation, nommé « trade dress » en droit américain, du restaurant Taco Cabana, que l'intimée avait décrite de manière suivante :

A festive eating atmosphere having interior dining and patio areas decorated with artifacts, bright colors, paintings and murals. The patio includes interior and exterior areas with the interior patio capable of being sealed off from the outside patio by overhead garage doors. The stepped exterior of the building

47. *Ibid.*, citant l'arrêt *Roche Products Ltd. c. Berk Pharmaceuticals Ltd.*, [1973] R.P.C. 473 (C.A.).

48. *Two Pesos, Inc. c. Taco Cabana, Inc.* (91-971), 505 U.S. 763 (1992).

49. Voir les motifs pour lesquels la Cour suprême accueille la motion pour *certiorari* dans Joan L. DILLON et Michael LANDAU, « *Two Pesos v. Taco Cabana* : Still More Interesting for What it Did Not Decide », (2004) 94 *T.M.R.* 944, 944.

is a festive and vivid color scheme using top border paint and neon stripes. Bright awnings and umbrellas continue the theme.

Cette décision s'appuie sur trois motifs. Premièrement, la loi américaine sur les marques de commerce, le *Lanham Act*, n'impose pas à l'habillage commercial un régime différent de celui qui s'applique aux marques de commerce. L'exigence que le caractère distinctif de l'habillage commercial s'acquière par l'usage ne peut donc pas découler de la loi, puisque l'application de celle-ci n'impose pas cette même exigence aux marques de commerce. Deuxièmement, la Cour suprême des États-Unis a noté que l'exigence de la preuve de l'acquisition d'un sens second serait trop onéreuse pour ne pas faire obstacle à la protection de l'habillage commercial et donc à l'objectif même de l'article 43(a) du *Lanham Act*. Enfin, troisièmement, le refus de reconnaître le caractère distinctif de l'habillage en l'absence de la preuve d'une réputation rendrait les nouveaux commerçants particulièrement vulnérables aux actes de commercialisation trompeuse, ce qui pourrait empêcher ceux-ci de réussir, et nuirait donc à la libre concurrence⁵⁰.

Contrairement aux tribunaux américains, les tribunaux canadiens n'ont pas eu à se pencher sur cette question de manière aussi directe. Cela s'explique surtout par des caractéristiques propres à la loi américaine qu'on ne retrouve pas autant, voire pas du tout, en droit canadien. L'adoption du *Lanham Act* avait pour but de moderniser le droit des marques de commerce et d'étendre la protection offerte par les tribunaux à toutes formes d'indices de commerce non enregistrés⁵¹. Dans ce contexte, les tribunaux ont rapidement interprété l'article 43(a) du *Lanham Act* comme permettant un recours contre l'imitation de la présentation d'un commerce, le recours en contrefaçon de présentation, ou « trade dress infringement », expression par ailleurs formellement incorporée au texte de la loi lors de l'ajout en 1999 de l'article 43(a)(3). Les tribunaux américains ont ainsi eu à de nombreuses reprises l'occasion de définir les critères généraux du délit de « trade dress infringement » et ceux plus particuliers qui s'appliquaient dans les cas d'imitation de la présentation d'un restaurant.

50. Pour une analyse complète de cette décision, voir Joan L. DILLON, « *Two Pesos v. Taco Cabana* : More Interesting for What it Does Not Decide », (1993) 83 *T.M.R.* 77.

51. J.L. DILLON et M. LANDAU, *loc. cit.*, note 49, 950-952.

Il existe par conséquent un doute sur la possibilité de reconnaître le caractère distinctif de manière inhérente de la présentation d'un restaurant par les tribunaux canadiens. Les arguments sont partagés sur la possibilité d'appliquer les motifs de la Cour suprême des États-Unis dans *Two Pesos* en droit canadien. Concernant le premier motif, voulant qu'il n'existe aucune disposition dans la loi rejetant la reconnaissance du caractère distinctif inhérent du « trade dress », il a été argué qu'il ne pouvait pas se transposer en droit canadien, puisque l'article 13 de la Loi exclut la reconnaissance du caractère distinctif de manière inhérente des signes distinctifs⁵².

La position contraire soutient plutôt que la protection du caractère distinctif de manière inhérente de la présentation d'un restaurant est déjà possible par un recours fondé sur l'article 7 de la Loi ou sur le droit commun, et que l'article 13 de la Loi n'interfère pas avec cette reconnaissance, notamment parce que la présentation d'un restaurant ne peut pas être réduite au concept de signe distinctif, et parce que l'article 13 de la Loi n'énonce pas par ailleurs de principe général qui ait une incidence sur la protection de la présentation d'un restaurant⁵³.

Le deuxième motif de la Cour suprême des États-Unis, soit l'aspect trop onéreux de la preuve de caractère distinctif qui ne serait fondé que sur l'acquisition d'un sens second, paraît spécifique aux tribunaux américains qui exigent davantage que leurs homologues canadiens une preuve élaborée au soutien du caractère distinctif⁵⁴.

Quant au troisième motif, la nécessité de protéger un restaurant avant qu'il ait acquis une réputation dans le marché du plagiaire, les tribunaux canadiens semblent à l'occasion y adhérer, mais refusent de formellement modifier les critères du recours en commercialisation trompeuse pour rendre cette protection possible⁵⁵.

52. L. CARBONNEAU, *loc. cit.*, note 7, 281-283. Voir aussi George R. STEWART, « Two Pesos for a Taco : Inherent Distinctiveness and a Likelihood of Confusion for Protectable Trade-mark Rights – Hold the Secondary Meaning », (1993) 8 *I.P.J.* 1, 18.

53. G.S. STEWART, *loc. cit.*, note 52, 18-24.

54. Soulignons aussi qu'aux États-Unis le fardeau de la preuve du demandeur a été alourdi par l'ajout en 1999 de l'article 43(a)(3) du *Lanham Act* qui exige que celui-ci fasse la preuve de la nature non fonctionnelle de l'élément de l'habillage qu'il veut défendre.

55. C'est ainsi que les tribunaux permettent de temps en temps que la réputation soit inférée de la preuve de l'imitation par un concurrent ; voir KELLY et JOLLIFFE, *op. cit.*, note 3, n° 4.4 (m)(viii). Voir également *Orkin Exterminating Co. Inc. c. Pestco Co.*, (1985) 50 O.R. (2d) 726, et *Ray Plastics Ltd. c. Dustbane Products Ltd.*, précité, note 46.

L'arrêt *Ray Plastics* introduit la reconnaissance du caractère distinctif inhérent de l'habillage en droit canadien, du moins dans le cadre de la commercialisation trompeuse d'un produit. Enfin certaines décisions canadiennes décrivent la présentation du restaurant de la demanderesse de manière comparable à l'arrêt *Two Pesos*, car elles insistent sur des caractéristiques similaires qu'on pourrait qualifier de distinctives. À titre d'exemple, l'expression « an off-beat style and humorous tone, and projects an image of a fun place » provenant de la décision *Stink*, est comparable à « a festive eating atmosphere » que l'on retrouve dans l'arrêt *Two Pesos*. Il a aussi été argué que dans *Mr. Submarine Ltd. c. Bikas*⁵⁶, la Cour concluait au caractère distinctif de la présentation des restaurants Mr. Submarine en relevant surtout l'aspect nouveau, original et inédit de celle-ci⁵⁷, ce qui n'est pas sans rappeler les critères de l'arrêt *Ray Plastics*.

3.3.2 Les critères qui établissent le risque de confusion

Dans *Mr. Submarine Ltd. c. Emma Foods Ltd.*⁵⁸, le juge ayant décidé de n'appliquer que les critères propres au recours en commercialisation trompeuse fondé sur la common law, car doutant de la constitutionnalité de l'article 7 de la Loi, décrivait ainsi les critères de la confusion qui ensemble définissent ce qu'on appelle communément le test du client moyen :

The English authorities have, in discussing the tort of passing off, generally sought to apply the standard of the ordinary person who is presented in a commercial background with a presentation of a product or a business which, on first impression, would leave that person, who has at best a general recollection of the product or business of the plaintiff, in a state of confusion as to whether the product or business of the defendant is that of the plaintiff's. The standard to be applied is not that of a person fully familiar with the detailed operations of a plaintiff and therefore capable of at once distinguishing those of the defendant from those of the plaintiff but rather that of a person who has a vague recollection or understanding of the business or product of the plaintiff and who, on being faced with that of the defendant, may well be confused or deceived as to the ownership or nature of the goods or the proprietor of the business in question.

56. *Mr. Submarine Ltd. c. Bikas*, précité, note 23.

57. G.S. STEWART, *loc. cit.*, note 52, 22.

58. *Mr. Submarine Ltd. c. Emma Foods Ltd.*, précité, note 22.

Dans *2 for 1 Subs*, la Cour supérieure de justice de l'Ontario décrit de manière plus succincte les critères nécessaires pour mesurer le pouvoir d'attraction d'un commerçant et inversement le degré de confusion qui existe à son égard en définissant ainsi le test du client moyen :

The test to be applied in determining whether goodwill exists in a particular trader or product is not the reaction of an informed observer but the reaction of the “unwary purchaser” with “an imperfect recollection.” [Citations omises]

Ces critères découlent d'une jurisprudence et d'une doctrine « unanimes » d'après le passage suivant de *Ciba-Geigy* :

La jurisprudence et la doctrine sont unanimes pour considérer que les faits doivent s'évaluer en fonction d'un public « ordinaire », d'une clientèle « moyenne » :

[TRADUCTION] [...] il faut évaluer les faits par rapport à l'homme et à la femme ordinaires qui feraient preuve de diligence normale en achetant les produits dont ils ont besoin, et qui, s'ils veulent une marque particulière, prendraient des précautions normales pour s'assurer de l'obtenir.⁵⁹

Ces passages définissent le test du client moyen sans faire référence aux critères énoncés par la Loi. Dans la mesure où nous exprimons un doute sur la possibilité d'invoquer la Loi dans tous les cas de commercialisation trompeuse impliquant l'imitation illicite de la présentation d'un restaurant, il est par conséquent nécessaire de définir ce test, ainsi que les critères de la confusion, indépendamment de la Loi, pour servir dans les cas où celle-ci ne pourrait pas être invoquée.

Lorsque le recours en commercialisation trompeuse se fonde sur l'alinéa 7b) de la Loi, et que le risque de confusion est causé par l'utilisation d'une marque de commerce ou du nom commercial, la confusion s'évalue conformément à l'article 6 de celle-ci⁶⁰. Le paragraphe 6(5) énumère cinq critères que le tribunal doit considérer pour déterminer s'il y a risque de confusion. Ces critères laissent

59. *Ciba-Geigy*, précité, note 1, 30, citant le juge Neville dans *Henry Thorne & Co. c. Sandow*, (1912) 29 R.P.C. 440 (Ch. D.).

60. Les recours intentés en vertu de l'alinéa 7b) de la Loi citent généralement le paragraphe 6(5). Voir par contre *Mr. Submarine Ltd. c. Bikas*, précité, note 23.

croire que la preuve exigée par le paragraphe 6(5) est particulièrement onéreuse. Toutefois, il n'en est rien, du moins dans les cas qui nous intéressent, puisque les critères du paragraphe 6(5) reprennent essentiellement ceux qu'exige la réussite d'un recours en commercialisation trompeuse impliquant l'imitation illicite de la présentation d'un restaurant⁶¹.

La Cour suprême a récemment eu l'occasion de se pencher sur l'évaluation du risque de confusion à la lumière des critères du paragraphe 6(5) de la Loi dans deux décisions qu'elle a qualifiées de connexes⁶² : *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot*⁶³ (« Veuve Clicquot ») et dans *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*⁶⁴ (« Mattel »). La Cour d'appel du Québec a procédé au même moment à un exercice similaire dans *Montréal Auto Prix inc. c. 9078-7995 Québec inc.* Ces trois arrêts, s'appuyant sur une riche tradition jurisprudentielle, s'entendent sur la nécessité d'appuyer l'application du paragraphe 6(5) sur le test du client moyen, parfois nommé le test du client pressé, ou encore le test du souvenir imparfait⁶⁵. Bien que ces décisions impliquent des recours de nature différente, elles définissent ce test de manière similaire. D'une part, il exige que le tribunal adopte le point de vue d'un client moyen et pressé ; celui-ci, comme le souligne la Cour suprême, non sans humour, n'est ni un « acheteur prudent et diligent », ni un « crétin pressé »⁶⁶. D'autre part, ce test exige ensuite qu'on ne considère que le souvenir imparfait qu'il peut rester à ce client lorsqu'il est exposé aux marques ou aux indices d'un commerçant. Il ne s'agit notamment pas de placer côte à côte deux marques ou deux noms de commerce pour en dresser une liste de similitudes⁶⁷.

On peut voir que toutes ces décisions, autant celles fondées sur la Loi que celles fondées sur le droit commun, soumettent l'évaluation du risque de confusion au même test qui exige l'adoption du

61. En effet, dans ce cas-ci, les critères des alinéas 6(5)a) et b) sont remplis par la preuve d'un achalandage, ceux des alinéas 6(5)c) et d) sont également remplis puisqu'on est en présence de deux restaurants, et enfin celui de l'alinéa 6(5)e) traite du degré de ressemblance « dans la présentation », ce qui est justement l'objet du recours.

62. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot*, [2006] 1 R.C.S. 824, par. 18.

63. *Ibid.*

64. *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772.

65. Voir par exemple *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot*, précité, note 62, par. 26.

66. *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, précité, note 64, par. 56.

67. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot*, précité, note 62, par. 20. Voir aussi *Sport Maska inc. c. Canstar Sports Group Inc.*, J.E. 94-1396 (C.S.), 39.

point de vue d'un client moyen, pressé, et dont le souvenir du commerce en jeu est imparfait.

L'utilisation du test du client moyen dans le but de déterminer si l'imitation de la présentation d'un restaurant risque de créer de la confusion soulève aussi une question intéressante : quels sont le moment et la durée de la confusion nécessaires pour que le test soit concluant ? Un client détourné représente au minimum un repas perdu pour le plagié, qu'il représente en même temps un repas gagné par le plagiaire ou non, et dans les deux cas la confusion a pour effet de faire perdre au restaurateur plagié une partie du contrôle de sa réputation⁶⁸ mais également crée un phénomène de dilution et ainsi l'impossibilité pour l'innovateur de bâtir un achalandage avec son innovation distinctive.

4. LES RECOURS EN COMMERCIALISATION TROMPEUSE IMPLIQUANT L'IMITATION ILLICITE DE LA PRÉSENTATION D'UN RESTAURANT

4.1 Le concept de présentation d'un restaurant à la lumière des jugements canadiens et québécois

Trois décisions de la Cour supérieure de justice de l'Ontario ayant la particularité d'avoir été rendues à la même époque et de toutes impliquer la chaîne de restauration rapide Mr. Submarine ont défini d'une manière similaire la présentation d'un restaurant : il s'agit de la « trilogie Mr. Submarine »⁶⁹.

Voici les trois descriptions faites par la Cour de la présentation d'un restaurant Mr. Submarine dans cette trilogie :

Mr. Submarine c. Bikas :

The plaintiff used a distinctive get-up the features of which were red and white vertical stripes painted on the exterior of the store ; a sign with red letters on a white background in the

68. Les tribunaux soulignent souvent que la confusion créée par l'imitation est une source de dommages parce qu'elle fait perdre à la partie plagiée le contrôle de sa réputation : *2 For 1 Subs Ltd. c. Ventresca*, [2006] O.J. 1528, par. 55, *Foodcorp Ltd. c. Original Chalet Canada Inc. et al.*, 61 C.P.R. (2d) 89 (qui utilise la notion de « business integrity »), *Panache Restaurant & Cafe c. 649675 Ontario Ltd.*, 12 C.P.R. (3d) 86.

69. *Mr. Submarine Ltd. c. Voultsos*, 36 C.P.R. (2d) 270 (1977) ; *Mr. Submarine Ltd. c. Emma Foods Ltd.*, précité, note 22 ; *Mr. Submarine Ltd. c. Bikas*, précité, note 23.

type of print known as “Cooper Block” and the use of a commercially available wallpaper depicting highway signs.

Mr. Submarine c. Emma Foods Ltd. :

The sign used by the plaintiff on its outlets bears the words “Mr. Submarine” also in what appears to be and is said to be Cooper bloc typography, and also in red and white, using the same hue as I have mentioned [...]

Mr. Submarine c. Voultzos :

Since their beginning, the plaintiff and its predecessors have used the trade name MR. SUBMARINE and have adopted a decor which includes red and white signs and, on most of its buildings, red and white stripes.

Throughout the case, the phrase “get-up” has been used to describe the appearance of the stores and the manner in which the food was presented and, to a degree, I shall use that term interchangeably with the term “decor”. Some of the distinctive features of this decor were succinctly described by my brother Cory in a previous action brought by the plaintiff, in these words :

Red and white vertical stripes painted on the exterior of the store, whenever that is possible or permissible.

A sign with red letters on a white background in the type of print known as “Cooper Block” in the stores.

The use of a commercially available wallpaper depicting highway signs.

Dans *2 For 1 Subs Ltd. c. Ventresca*⁷⁰ (« 2 for 1 Subs »), une affaire récente impliquant curieusement aussi une chaîne de restaurants se spécialisant dans la vente de sandwiches de type « sous-marins », la Cour supérieure de justice de l'Ontario concluait à l'imitation illicite de la présentation du restaurant de la demanderesse, qu'elle définissait ainsi :

70. *2 For 1 Subs Ltd. c. Ventresca*, précité, note 68.

The overall look or “get-up” was distinctive. It consisted of red, white and blue signage featuring the 2 for 1 Subs logo, red and black stripes on the walls, black and white floor tiles, and a widely advertised telephone number for pick-up or home-delivery.

Ces décisions définissent toutes la présentation d’un restaurant comme un ensemble d’éléments visuels : la présentation du nom du commerce, incluant l’enseigne, le logo et la typographie ; la décoration intérieure et l’apparence de la façade extérieure.

Or, les tribunaux reconnaissent aussi que la présentation d’un restaurant puisse comprendre d’autres éléments qui ne sont pas matériels, tels que l’ambiance, le style de service et le prestige de l’établissement. Dans *Stink Inc. c. Venditti*⁷¹ (« Stink »), la Cour suprême de la Colombie-Britannique associe au « get-up » du restaurant de la demanderesse une ambiance originale et amusante :

“The Stinking Rose” restaurant in San Francisco, in its “get-up,” its menu and the food served stresses garlic with an off-beat style and humorous tone, and projects an image of a fun place.

Dans *Sund c. Beachcombers Restaurant Ltd.*⁷² (« Sund »), cette même Cour conclut que la défenderesse a imité des éléments de l’habillage du restaurant de la demanderesse pour recréer son ambiance :

On the neon sign extending over the sidewalk there appear only the words “The Beachcomber”. In exterior appearance and interior décor this place is very similar to those of the plaintiffs [...]. Whether or not these other restaurants have gone further *than create the atmosphere*, the defendant has matched the plaintiffs’ features as to staff, food and drink. (Les italiques sont nôtres.)

Dans *W & H Ventures Ltd. c. Manitoba Lotteries Corp.*⁷³ (« W & H »), la Cour du banc de la Reine du Manitoba souligne les différences d’ambiance et de standing entre les restaurants des deux par-

71. *Stink Inc. c. Venditti (c.o.b. Stinking Rose Italian Restaurant)*, précité, note 44.

72. *Sund c. Beachcombers Restaurant Ltd.*, 34 C.P.R. 225 (1960).

73. *W & H Ventures Ltd. (c.o.b. Michel’s Bakery Café) c. Manitoba Lotteries Corp. (c.o.b. Michele’s Restaurant)*, [1999] M.J. No. 533.

ties pour rejeter le recours en commercialisation trompeuse de la demanderesse :

The entire physical get-up and ambiance of the defendant's restaurant is clearly and obviously different and more upscale than the plaintiff's restaurant, and I am satisfied on the evidence before me that the image each is attempting to convey and does convey is very different.

Plusieurs décisions québécoises abordent la question de l'imitation de l'habillage d'un commerce en traitant d'un phénomène très similaire : l'appropriation d'un concept de franchise. Le concept de franchise constitue l'objet principal d'un contrat de franchise qui le définit et en détermine les conditions d'exploitation. C'est ainsi qu'un concept de franchise regroupe généralement des éléments de présentation du commerce, tels que la décoration⁷⁴, mais aussi des éléments fonctionnels tels que des étagères et des présentoirs⁷⁵, ainsi que des éléments relatifs au fonctionnement et à l'organisation de la franchise, tels que des recettes exclusives ou des procédures spécifiques⁷⁶.

Dans les faits, l'imitation illicite du concept de franchise d'un restaurant se manifeste surtout par l'appropriation des éléments de la présentation de celui-ci, incluant l'habillage visuel, l'ambiance, et le thème du restaurant. Dans *Restaurants Pacini Inc. c. Mets Gour Bec Ltée*⁷⁷, la Cour a évalué le décor et le thème du restaurant de la défenderesse, ainsi que les plats qui y étaient servis pour déterminer si celle-ci utilisait toujours le « concept Pacini ». Dans *Corp. des restos Le Four inc. c. 9118-2642 Québec inc.*⁷⁸, la Cour supérieure a constaté une similitude entre les noms et les logos des restaurants des parties et s'est également basée sur la similitude du thème des restaurants et des plats servis pour conclure à une imitation du concept de franchise par la défenderesse et prononcer une injonction interlocutoire à l'encontre de la défenderesse.

74. *Franchises Cora inc. c. 2955-2544 Québec inc.*, J.E. 2001-1653 (C.S.).

75. Voir par exemple deux affaires n'impliquant pas des restaurants : *Nettoyeurs Michel Forget Ltée c. Nettoyeur Josée Goupil Inc.*, J.E. 90-338 (C.S.) et *140 Gréber Holding inc. c. Distribution Stéréo Plus inc.*, J.E. 2005-680 (C.S.), mod. 2005 QCCA 1030 (C.A.Q.).

76. Voir également *Restaurants Pacini Inc. c. Mets Gour Bec Ltée*, [1993] R.J.Q. (C.S.) : le « concept Pacini » était décrit dans le contrat de franchise comme étant un ensemble d'éléments incluant notamment des recettes, des menus spéciaux et des concepts de décoration, de design et d'aménagement.

77. *Restaurants Pacini Inc. c. Mets Gour Bec Ltée*, précité, note 76.

78. *Corp. des restos Le Four inc. c. 9118-2642 Québec inc.*, J.E. 2003-372 (C.S.).

Enfin, dans les provinces de common law, certaines décisions impliquent dans les faits l'imitation d'un concept de franchise, sans pour autant utiliser cette expression. Dans *Synergism Arithmetically Compounded Inc. c. 1130163 Ontario Inc.*⁷⁹ le tribunal accordait une injonction interlocutoire enjoignant à la défenderesse d'apporter les changements nécessaires à la présentation de son magasin pour qu'il n'évoque plus le concept « Fat Albert's » de la demanderesse par suite de la fin du contrat de franchise. Dans *Mr. Submarine Ltd. c. Davidson*⁸⁰, une cause impliquant encore une fois la chaîne Mr. Submarine, la Cour du banc de la Reine de l'Alberta devait déterminer si la défenderesse avait suffisamment neutralisé l'apparence de son restaurant pour ne plus évoquer la franchise Mr. Submarine dans le cadre d'une demande d'injonction interlocutoire.

4.2 Les cas d'imitation illicite de la présentation d'un restaurant

Au Canada, les cas de commercialisation trompeuse impliquant des restaurants sont presque tous fondés sur l'imitation du nom de commerce. En général, une décision qui se penche sur l'imitation du nom commercial est décidée en fonction des critères qui lui sont propres, avec peu d'égard pour la similitude qui puisse exister entre les présentations des deux établissements⁸¹.

Les cas qui reposent principalement sur l'imitation de la présentation d'un restaurant sont relativement peu nombreux. L'analyse de ces décisions révèle que les tribunaux canadiens ont jusqu'à

79. *Synergism Arithmetically Compounded Inc. c. 1130163 Ontario Inc.*, [1997] O.J. 4271.

80. *Mr. Submarine Ltd. c. Davidson*, 13 C.P.R. (4th) 269.

81. Dans *Lion's Gate Enterprises Ltd. c. Ohana Sushi Japanese Restaurant Ltd.*, [1999] B.C.J. 2963, *Panache Restaurant & Cafe c. 649675 Ontario Ltd.*, 12 C.P.R. (3d) 86 et *Mario's Spaghetti House & Pizzeria Ltd. c. Italian Village Ltd. (1976)*, 29 C.P.R. (2d) 257, les critères utilisés pour décider de ces affaires étaient la similitude des noms des restaurants des deux parties et la forte proximité de ceux-ci. Dans *Foodcorp Ltd. c. Original Chalet Canada Inc. et al.*, précité, note 68, la Cour supérieure de l'Ontario constatait l'usage à l'échelle de l'Ontario du même mot distinctif dans le nom commercial de deux chaînes de restaurants. *Kits Cabaret Vancouver Ltd. c. Armstrong*, (1992) 44 C.P.R. (3d) 73, était décidée selon les critères propres à la protection d'un nom géographique. Enfin dans *Mr. Fish Ltd. c. Fried*, [1978] N.S.J. No. 608, et *Tiffaney's Catering Ltd. c. Stubos*, [1980] B.C.J. 2411, les requêtes des demanderesse ont été rejetées parce que les commerces des parties dans les deux cas n'étaient pas de même nature, respectivement une poissonnerie et un restaurant, et un restaurant et un service de traiteur, et ce même si les demanderesse dans chaque cas avaient fait la preuve d'une certaine confusion réelle.

maintenant conclu à un risque de confusion dans les deux cas suivants : premièrement, lorsque un plagiaire, n'ayant aucune relation contractuelle préalable avec le plagié, imite intégralement la présentation du restaurant de ce dernier, en y changeant à peine quelques détails ; deuxièmement, lorsqu'un ancien franchisé s'approprie le concept de franchise et exploite ce qu'il est convenu d'appeler une franchise illégale (« rogue franchise »). Dans tous ces cas, les deux restaurants sont généralement situés dans le même marché, à l'exception des décisions que nous étudions séparément plus bas qui impliquent un élément d'extraterritorialité⁸².

Le premier cas de figure est représenté par deux des trois décisions de la trilogie *Mr. Submarine* : *Mr. Submarine c. Bikas* et *Mr. Submarine c. Emma Foods Ltd.* Dans *Mr. Submarine c. Bikas*, la demanderesse exploitait une chaîne de restaurants « Mr. Submarine », qui en 1977 comprenait 79 restaurants à l'échelle de la province (il en existe 475 aujourd'hui), et qui se spécialisait dans la vente de sandwichs sous-marins. La défenderesse avait ouvert plusieurs restaurants sous le nom de « One Stop Submarine » dans le centre-ville de Toronto. La demanderesse s'était d'abord plainte auprès de la défenderesse du nom qu'elle utilisait, sûrement parce que l'expression « One Stop » faisait allusion aux panneaux de signalisation que l'on retrouvait sur le papier peint utilisé par la demanderesse et qui faisait partie de son habillage distinctif. Elle a ensuite intenté une demande d'injonction interlocutoire contre la défenderesse, en alléguant principalement l'imitation illicite de la présentation de ses restaurants. La Cour a estimé que, dans l'ensemble, tous les éléments de la présentation de la chaîne Mr. Submarine avaient été copiés par la défenderesse : la typographie employée dans l'enseigne était identique, la décoration intérieure comprenait le même papier peint, la façade était peinte de manière très similaire et le menu employé par la défenderesse était à la base celui de la demanderesse. Il ressort de la description de la présentation de la défenderesse que celle-ci a essayé d'introduire quelques éléments qui lui permettraient de se distinguer de la demanderesse, mais que la Cour a jugé ceux-ci insuffisants.

La décision *Mr. Submarine c. Emma Foods Ltd.* est très similaire à la précédente. Dans ce cas-ci, la défenderesse comptait exploiter un stand de sandwichs sous-marins à l'Exposition nationale canadienne de 1976 dont l'apparence était très similaire à une franchise de Mr. Submarine, et dont l'enseigne indiquait « Submarine ».

82. Voir partie 5, « Les recours intentés par des restaurants étrangers ».

La demanderesse, qui devait aussi exploiter un comptoir de sandwiches lors du même événement, obtint une injonction interlocutoire le jour même de l'ouverture de celui-ci. La Cour conclut d'une part que la défenderesse avait adopté la même typographie et la même décoration extérieure que la demanderesse, et avait choisi un nom très similaire, et d'autre part que les dissimilitudes entre les deux restaurants étaient trop « périphériques »⁸³ (« peripheral dissimilarities »).

Dans le deuxième cas de figure, la défenderesse exploitait un restaurant qu'on pouvait qualifier de franchise illégale de la demanderesse. Dans une décision récente, *2 For 1 Subs*, la défenderesse avait acquis de l'ex-franchisé un restaurant qui avait été exploité sous la bannière « 2 For 1 Subs » de la demanderesse, et avait entamé des négociations avec celle-ci pour devenir une franchisee en bonne et due forme. Ces négociations ont pris fin devant le refus de la part de la défenderesse de payer les frais de formation à la demanderesse, cette première alléguant qu'elle « savait faire des sandwiches ». Dans cette affaire, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a conclu à un risque de confusion en employant l'approche qu'elle avait adoptée dans les décisions de la Trilogie *Mr. Submarine*, en soulignant l'importance des similitudes entre la présentation du restaurant de la défenderesse et celle des restaurants de la demanderesse, ainsi que l'insuffisance des efforts entrepris par la défenderesse pour neutraliser l'apparence de son restaurant. La Cour souligna aussi que le risque de confusion découlait également du fait que le restaurant de la défenderesse avait été associé pendant longtemps à la franchise de la demanderesse, et que le fait d'utiliser les mêmes locaux et le même numéro de téléphone perpétuait cette association dans l'esprit du public, donc créait de la confusion :

It is true that the interior colours and the exterior signage were changed. But the colours on the sign remained red and white, the menu, with only a few minor changes, stayed the same, the telephone number stayed the same, and most importantly Rose's 241 Subs restaurant continued to sell the same products out of the same location as the previous franchisee.⁸⁴

Dans *Mr. Submarine c. Voultsov*, une décision contemporaine aux deux autres décisions de la Trilogie, la défendeur était un ex-franchisé de la demanderesse. Ayant cédé les droits relatifs à la

83. *Mr. Submarine Ltd. c. Emma Foods Ltd.*, précité, note 22, 3.

84. *2 For 1 Subs Ltd. c. Ventresca*, précité, note 68, par. 51.

franchise Mr. Submarine qu'il exploitait, le défendeur a alors ouvert un restaurant d'apparence identique à la franchise « Mr. Submarine » qu'il avait exploitée et dont le nom était d'abord « Mrs. Submarine » pour ensuite devenir « Ace Submarine ». Pour conclure au risque de confusion, la Cour a noté que le défendeur avait non seulement plagié les éléments de la présentation de la franchise, mais aussi certains éléments purement fonctionnels, tels que les prix des sous-marins. Le passage suivant illustre aussi la naïveté, ou la témérité, du défendeur qui n'a pas hésité à substituer dans la présentation de son restaurant les marques de commerce de la demanderesse par celles de la multinationale Disney, pensant ainsi sûrement se placer au-dessus de tout soupçon :

The defendant, Voultzos, as shown in exs. 23, 24 and 41, used a "get-up" similar in marked degree to that of the plaintiff, including a sign with the words "Mrs. Submarine" in red, lettered on a white background ; an identical menu posted on a board visible from the street with identical prices and a cartoon or sketch differing only from that used by the plaintiff in that a representation of a submarine sandwich was supported by a figure of Mickey Mouse, instead of by two miniature chefs.

On constate que les décisions impliquant un ancien lien de franchise rajoutent dans les faits une dimension supplémentaire à l'appréciation par le tribunal du risque de confusion. Dans *2 For 1 Subs*, la demanderesse héritait au départ d'un risque élevé de confusion, puisqu'elle tenait un restaurant qui avait longtemps été associé à la demanderesse. Il lui fallait, par conséquent, procéder à des changements importants à la présentation de son restaurant, certainement plus importants que ceux que la Cour a pu constater. Dans *Mr. Submarine c. Voultzos*, la situation d'ancien franchisé du défendeur, et le choix de plagier systématiquement le concept de franchise de la demanderesse, trahissait son envie de créer de la confusion auprès du public pour détourner des clients de la demanderesse. Enfin soulignons que dans ces deux cas, le tribunal a accordé des dommages-intérêts en ordonnant une reddition de comptes, ce que nous verrons plus bas⁸⁵.

Au-delà de ces quelques cas, les jurisprudences canadienne et québécoise ne nous fournissent pas d'exemples clairs pour tracer les limites de l'imitation licite d'un habillage commercial. La portée de

85. Voir partie 6, « L'octroi de dommages-intérêts ».

ceux-ci est limitée pour les raisons suivantes. Premièrement, ces décisions impliquent toutes une présentation rudimentaire, qu'on peut réduire à l'enseigne et à la décoration intérieure et extérieure du restaurant. Deuxièmement, ces décisions impliquent presque toutes une imitation à peine dissimulée de la présentation d'un restaurant au complet. Enfin troisièmement, par un curieux hasard, toutes ces décisions, même la plus récente, *2 For 1 Subs*, impliquent des chaînes de restauration rapide spécialisées en vente de sandwiches sous-marins, ce qui crée une surabondance de ce type de cas dans la jurisprudence en matière d'imitation de la présentation d'un restaurant.

À titre comparatif, la situation est bien différente aux États-unis, où il existe une multitude de décisions qui traitent de l'imitation de l'habillage commercial d'un restaurant en l'absence d'une relation contractuelle antérieure et qui ne sont pas fondées principalement sur l'imitation du nom commercial⁸⁶. Ces décisions impliquent différents types de restaurants, et offrent ainsi des exemples variés de présentations de restaurants, d'ailleurs souvent décrites par les tribunaux américains avec grande minutie⁸⁷. Il en résulte une riche jurisprudence de cas impliquant l'imitation de la présentation d'un restaurant, permettant justement de faire ressortir les limites de la légalité de celle-ci.

Malgré les faiblesses que nous venons de souligner, il est clair que les jurisprudences canadienne et québécoise reconnaissent que la présentation d'un restaurant peut faire l'objet de la protection des tribunaux contre des actes de commercialisation trompeuse. Il est également clair que la présentation d'un restaurant est définie au minimum comme un ensemble comprenant l'habillage du nom, la décoration intérieure et extérieure et l'ambiance du restaurant. Certaines décisions incluent aussi dans la description de la présentation d'un restaurant la présentation de la carte, ainsi que les plats servis et la présentation de ceux-ci.

86. Voir par exemple *Jerry's Famous Deli, Inc. c. Papanicolaou*, 383 F.3d 998 (2004), *RIB Holdings, LLC, c. Fat Buddies, LLC*, 2002 U.S. Dist. LEXIS 6908, *Rainforest Cafe, Inc. c. Amazon, Inc.*, 86 F. Supp. 2d 886 (1999), *Fuddruckers, Inc. c. Doc's B.R. Others, Inc.*, 826 F.2d 837 (1987).

87. Voir par exemple, *RIB Holdings, LLC c. Fat Buddies, LLC*, précité, note 86.

5. LES RECOURS INTENTÉS PAR DES RESTAURANTS ÉTRANGERS

5.1 La recevabilité de la poursuite émanant d'un commerçant n'exerçant pas d'activité commerciale dans le marché de la défenderesse

Plusieurs recours en commercialisation trompeuse ont été intentés par des personnes qui exploitaient un restaurant à l'extérieur du Canada et impliquant parfois la dénomination et l'habillage (les affaires *Stink* et *Sund* précitées) et d'autres parfois seulement la dénomination et le logo. Une troisième possibilité serait le cas, plus rare, où l'habillage seul serait en jeu.

Les tribunaux canadiens ont confirmé avec constance que tels recours étaient en principe recevables. Dans *Valle's Steak House c. Tessier*⁸⁸, la défenderesse exploitait un « steak house » à Montréal dont le nom et le logo avaient été copiés des restaurants de la chaîne « Valle's Steak House » qu'exploitait la demanderesse sur la côte est américaine. Afin de conclure à un cas de commercialisation trompeuse, la Cour fédérale a avant tout confirmé qu'un commerçant pouvait exercer un recours en commercialisation trompeuse même s'il était situé à l'étranger et qu'il n'exerçait pas d'activité commerciale dans le marché du plagiaire :

The first general principle is so obvious that it would be superfluous to state it, if it were not for the fact that from reading the written defence the Court has the impression that defendants have forgotten it : a foreign company, even if it is doing business abroad exclusively, may nonetheless acquire rights in Canada and may maintain them in Canadian courts just as any Canadian company may do.

Ce principe a été confirmé à plusieurs reprises, notamment par la Cour d'appel de l'Ontario dans *Orkin Exterminating Co. Inc. c. Pestco Co.*⁸⁹ (« Orkin »). Dans cet arrêt impliquant deux compagnies d'extermination, la défenderesse utilisait le logo et le nom de la demanderesse et invoquait comme moyen de défense le fait que la demanderesse n'exerçait pas d'activité commerciale dans le marché

88. *Valle's Steak House c. Tessier*, [1980] F.C.J. 167.

89. *Orkin Exterminating Co. Inc. c. Pestco Co.*, précité, note 55.

de la défenderesse. La Cour d'appel de l'Ontario a clairement rejeté cette prétention :

However, a plaintiff does not have to be in direct competition with the defendant to suffer injury from the use of its trade name by the defendant. If the plaintiff's trade name has a reputation in the defendant's jurisdiction, such that the public associates it with services provided by the plaintiff, then the defendant's use of it means that the plaintiff has lost control over the impact of its trade name in the defendant's jurisdiction. The practical consequence of this is that the plaintiff is then vulnerable to losing the Ontario customers it now has as well as prospective Ontario customers, with respect to services provided in the United States. Also, it can result in Orkin being prevented from using its trade name in Ontario when it expands its business into Ontario.⁹⁰

La Cour appuie ainsi sa position en identifiant trois sources potentielles de dommages pour un commerçant qui se fait plagier par un autre commerçant situé à l'extérieur de son marché : l'atteinte à la réputation, la perte de clients actuels et potentiels dans le marché du plagiaire, et enfin l'atteinte au droit pour le plagié de s'établir dans le marché du plagiaire dans le futur. On constate donc que la Cour procède à une redéfinition des critères de l'achalandage et des dommages pour que ceux-ci soient moins dépendants de l'existence de clients actuels du plagié dans le marché du plagiaire, et considèrent davantage la portée territoriale de la réputation du plagié.

Trois décisions de la Cour suprême de la Colombie-Britannique appliquent une approche similaire à celle de la Cour d'appel de l'Ontario dans *Orkin* à des cas impliquant des restaurants. La première, *Sund*, avait été considérée par la Cour dans *Orkin* ; les deux autres, *Stink* et *Coin Stars Ltd. c. K.K. Court Chili & Pepper Restaurant Ltd.*⁹¹ (« Coin Stars »), sont postérieures à l'arrêt *Orkin* et en appliquent les critères. Dans ces trois décisions, la partie demanderesse est une compagnie qui exploite un restaurant à l'extérieur du Canada : en Californie dans les cas de *Sund* et *Stink*, et Hong-Kong dans le cas de *Coin Stars*. Ces décisions énoncent trois conditions pour qu'un tribunal conclue à un cas de commercialisation trom-

90. *Ibid.*, 7, 9.

91. *Coin Stars Ltd. c. K.K. Court Chili & Pepper Restaurant Ltd.*, 33 C.P.R. (3d) 186.

peuse lorsque les deux parties sont situées dans des régions qui sont éloignées l'une de l'autre⁹².

5.2 Les trois conditions nécessaires à la réussite d'un recours en commercialisation trompeuse intenté par un restaurant étranger

La première condition est l'existence d'une réputation de la demanderesse dans le marché de la défenderesse. Dans *Stink*, la Cour rejette la demande d'injonction interlocutoire de la demanderesse pour cette raison, en soulignant que le succès des causes impliquant des cas de réputation extraterritoriale dépend en premier lieu d'une preuve forte de l'existence d'une réputation dans le marché de la défenderesse. La Cour estimait que le fait pour la demanderesse de ne pas pouvoir faire la preuve requise de sa réputation ne lui permettait pas de prouver l'existence d'une question sérieuse de droit, et faisait par conséquent échouer sa demande d'injonction interlocutoire pour ce motif.

Il faut ensuite qu'il existe une connexion entre les marchés des deux parties. Cette connexion s'infère de la fréquentation du marché de la demanderesse par les habitants provenant du marché de la défenderesse. Cette connexion rend possibles, du moins en théorie, deux des trois formes de dommages identifiées dans le passage de l'arrêt *Orkin* que nous avons cité : le détournement de clientèle et l'atteinte à la réputation.

La dernière condition est l'intention de la part de la partie plagiée d'ouvrir un établissement dans le marché du plagiaire. Dans *Coin Stars*, la Cour a souligné le fait que le cessionnaire du restaurant plagié était sur le point d'ouvrir un restaurant dans la région de Vancouver. Cette condition, combinée aux deux précédentes, a permis à la Cour de conclure que la demanderesse alléguait une question sérieuse de droit et subissait des dommages irréparables, et de motiver l'ordonnance d'une injonction interlocutoire à l'encontre du plagiaire. Dans *Stink*, la Cour a aussi souligné l'importance de ce critère. Cette condition est-elle pour autant obligatoire ? Dans *Sund*, la Cour accorda une injonction permanente à la demanderesse puisqu'elle avait fait la preuve de sa réputation dans le marché de la défenderesse ainsi que de la connexion entre les deux marchés en jeu ; l'intention de s'implanter dans le marché de la défenderesse n'a

92. Ces critères ont été confirmés par d'autres décisions n'impliquant pas des restaurants, notamment l'arrêt *Orkin*, de la Cour d'appel de l'Ontario, précité, note 55.

pas été discutée, ce qui indique qu'elle n'est donc pas requise dans tous les cas.

Dans *Orkin*, la Cour a souligné l'intention de la part de la demanderesse de conduire des affaires en Ontario dans le futur, sans pour autant exiger que cette intention soit précise. Nous constatons donc que ces décisions n'exigent pas formellement que le plagié ait l'intention imminente de s'installer dans le marché du plagiaire. Il a même été suggéré ailleurs que dans la mesure où le plagié pourrait vendre ou céder les droits relativement à l'exploitation de ses marques de commerce dans un marché étranger, il était donc illicite qu'un plagiaire les utilise gratuitement⁹³. Dans cette optique, il faut juste que l'expansion territoriale soit plausible et rejoigne une réputation déjà présente localement pour que ce critère soit satisfait.

6. L'OCTROI DE DOMMAGES-INTÉRÊTS

Le tribunal saisi d'un recours en commercialisation trompeuse fondée sur la Loi est compétent pour accorder « les ordonnances qu'il juge indiquées » en vertu de l'article 53.2 de la Loi, notamment « pour réparation par voie d'injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l'imposition de dommages punitifs [...] ». Au Québec, comme l'a rappelé la Cour d'appel dans *Montréal Auto Prix*, l'article 53.2 de la Loi s'applique intégralement, même si certains remèdes identiques peuvent également être ordonnés en vertu des règles du *Code de procédure civile*. La question demeure ouverte lorsque le recours n'est pas fondé en partie sur une marque de commerce au sens de la Loi mais seulement sur des indices de commerce.

De manière générale, peu de décisions impliquant des recours en commercialisation trompeuse fondés sur l'imitation de la présentation d'un restaurant accordent des dommages-intérêts puisque la majorité des causes se règle au stade interlocutoire.

Les autres décisions, décidées sur le fond, accordent pour la plupart des dommages-intérêts lorsque ceux-ci sont réclamés. Dans *2 For 1 Subs*, la Cour condamne la défenderesse au paiement de 24 000 \$ à titre de dommages-intérêts pour ses actes de commercialisation trompeuse. Elle parvient à ce montant en faisant une estimation des profits de la défenderesse pendant la période où elle a

93. Voir *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Canada Ltd.*, 2006 FC 21, par. 67.

commis ses actes de commercialisation trompeuse à l'égard de la demanderesse. La Cour note à cet égard :

It is important to note, however, that in a passing off action, damages are not measured by the actual loss sustained by the plaintiff. Typically, the plaintiff asks for a disgorgement of the profits that were made by the defendant during the course of its unlawful activity. The disgorgement of profits is not meant to reflect the profit that the plaintiff could otherwise have made, but to censure the defendant's unlawful use of the property. Therefore where a plaintiff elects for an accounting of the profits, his actual loss is "completely irrelevant" in calculating the damages award [...]

Enfin, une reddition de comptes a également été accordée dans *Mr. Submarine c. Voultos*⁹⁴, la seule décision de la trilogie *Mr. Submarine* à avoir été jugée sur le fond.

7. CONCLUSION

Selon l'adage bien connu, l'imitation serait la forme la plus sincère de flatterie. Dans un contexte de libre concurrence commerciale, il s'agit toutefois d'une forme de flatterie dont on se passerait bien souvent. L'étude de la jurisprudence portant sur la commercialisation trompeuse de la présentation d'un restaurant ou d'un bar a la particularité de nous fournir une recette intéressante qui peut toutefois nous laisser sur notre faim. En effet, à l'issue de ce qui précède, nous pouvons à la fois formuler des certitudes et soulever des questions à l'égard d'un recours en commercialisation trompeuse intenté pour protéger la présentation d'un restaurant.

Tout d'abord, au chapitre des certitudes, l'étude des fondements juridiques du recours en commercialisation trompeuse nous a permis de conclure à l'existence d'un recours unique en droit canadien ou québécois qui, d'après la Cour suprême du Canada et la Cour d'appel du Québec, se définit selon les critères de la « trinité classique » : l'achalandage, les représentations trompeuses et les dommages.

Le recensement des descriptions faites par les tribunaux canadiens et québécois de la présentation d'un restaurant nous a permis de confirmer que ceux-ci reconnaissent sans ambiguïté la présen-

94. *Mr. Submarine c. Voultos*, précité, note 69.

tation d'un restaurant comme un aspect de l'activité d'un commerçant qui pouvait bénéficier de la protection des tribunaux. Cet exercice nous a également permis de définir la présentation d'un restaurant comme un ensemble comprenant au minimum l'habillage du nom, la décoration intérieure et extérieure, et l'ambiance du restaurant.

Ensuite, au chapitre des questions qui subsistent, nous avons vu que la reconnaissance éventuelle par les tribunaux canadiens et québécois du caractère distinctif inhérent de la présentation d'un restaurant était possible, voire prévisible, mais restait à confirmer.

Quant aux limites de l'imitation licite de la présentation d'un restaurant, elles apparaissent incertaines, puisque la jurisprudence en la matière nous offre surtout des exemples où l'imitation était d'une grande ampleur et la probabilité de confusion manifeste.

Enfin, l'exploration de la portée extraterritoriale de la réputation d'un restaurant nous a permis de souligner la possibilité d'être poursuivi par un restaurant étranger pour une activité qui *a priori* ne saurait affecter directement la clientèle de celui-ci. La force de ce pouvoir de poursuite dans ces cas extraterritoriaux et la manière dont ces cas seraient décidés au Québec sont des questions qui ne pourront être élucidées que par des décisions futures.