Vol. 8, nº 3

Arrêts récents concernant la publicité comparative

Linda Vincent*

Entre le mois d'avril 1994 et le mois d'avril 1995, six décisions concernant la publicité comparative ont été rendues par les tribunaux du Canada. Toutes provenaient des cours supérieures provinciales: une de la Colombie-Britannique, les autres de l'Ontario. Une seule a mené à un jugement au fond, les autres portaient sur des demandes d'injonction interlocutoire. Ces décisions concernaient des publicités sous forme imprimée ou électronique, comparant des biens ou des services et impliquant des affirmations prétendument vraies ou prétendument fausses. Les actions se fondaient sur des textes législatifs ou encore sur la *common law*. Ces décisions ont suscité l'intérêt des juristes et donnent un portrait instantané de l'état du droit en matière de publicité comparative.

La première cause dont nous traiterons, l'affaire *Future Shop Ltd.* c. *A. & B. Sound Ltd.*[1], est unique en son genre, car elle concerne l'article 22(1) de la *Loi sur les marques de commerce*[2] en rapport avec une allégation de comparaison honnête. L'article 22 se lit comme suit:

> 22(1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

© Linda Vincent, 1996.

* Professeure à la Faculté de droit de l'Université du Manitoba.

1. *Future Shop Ltd.* c. *A. & B. Sound Ltd.*, (1994) 55 C.P.R. (3d) 182 (B.C.S.C.), ci-après appelée *Future Shop*.
2. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13.

Les parties au litige étaient des compétiteurs agressifs dans le domaine de la vente au détail des produits électroniques, qui est un marché extrêmement compétitif et où les prix fluctuent très facilement. La défenderesse utilisait la marque de commerce déposée de la demanderesse, «The Future Shop», dans le but d'annoncer ses propres prix, beaucoup plus bas. Devant se prononcer sur la demande d'injonction interlocutoire, la Cour a présumé que la publicité était juste et exacte.

L'argumentation de la demanderesse reposait principalement sur deux arrêts précédents, *Clairol International Corp.* c. *Thomas Supply & Equipment Co. Ltd.*[3] et *Eye Masters Ltd.* c. *Ross King Holdings Ltd.*[4], tous deux de la Cour fédérale. L'affaire *Clairol* constitue l'arrêt clé sur l'interprétation de l'article 22(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, car il traite d'un cas de publicité comparative honnête (aucune fausse allégation) faite en utilisant la marque de commerce déposée d'un tiers. La Cour a conclu que l'article 22(1) prohibe l'utilisation de la marque de commerce déposée d'un tiers lorsque celle-ci est placée sur la marchandise ou sur son emballage, mais pas lorsqu'elle est utilisée dans une publicité non attachée au produit. La dernière pièce du casse-tête fut apportée par l'affaire *Eye Masters* dans laquelle la Cour a conclu que l'article 22(1) prohibe toute publicité comparative honnête de services par l'utilisation d'une marque de commerce déposée d'un tiers. Quoique le juge Reed ait qualifié le résultat de «quelque peu bizarre», cette conclusion était inévitable compte tenu de la position prise par le juge Thurlow dans l'affaire *Clairol*. En effet, celui-ci a statué que le terme «employer» de l'article 22(1) a la même signification que celle que lui donne l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*[5] et que la valeur de l'achalandage d'un produit peut être diminuée par le fait d'attirer les consommateurs actuels ou potentiels d'un concurrent; cette «diminution» de la valeur ne demande pas nécessairement un dénigrement ou des allégations fausses.

3. *Clairol International Corp.* c. *Thomas Supply & Equipment Co. Ltd.*, (1968) 55 C.P.R. 176 (Ex. C.C.), ci-après appelée *Clairol*.
4. *Eye Masters Ltd.* c. *Ross King Holdings Ltd.*, (1992) 44 C.P.R. (3d) 459 (F.C.-T.D.), ci-après appelée *Eye Masters*.
5. 4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

Les faits dans *Future Shop* étaient essentiellement les mêmes que dans *Eye Masters*. Les deux causes traitaient de la publicité comparative honnête faite entre les prix chargés pour un même service, la comparaison étant faite à l'aide de la marque de commerce déposée d'un concurrent. Dans *Future Shop*, le juge Mackenzie, clairement consterné par la direction que prenait la jurisprudence concernant l'article 22(1)[6], a déclaré:

> L'interprétation large soutenue par *Future Shop* aurait pour effet d'empêcher les comparaisons de prix pour, à tout le moins, des services et interdirait les publicités comparatives de prix qui sont [sic] une pratique courante dans la publicité contemporaine du commerce au détail...[7] [TRADUCTION LIBRE]

et a proposé une approche différente. Selon lui, on ne devrait pas se demander si des marchandises ou des services sont impliqués (pas plus, probablement, que si la publicité est faite sur l'emballage ou détachée du produit) mais on devrait plutôt chercher à savoir quelle était l'intention de la défenderesse en utilisant la marque de commerce déposée de la demanderesse. Était-ce pour mettre l'accent sur les similarités ou sur les différences entre son produit et celui de la demanderesse? Selon le juge Mackenzie, le genre de publicité comparative utilisée dans *Clairol* (où la défenderesse indiquait que sa teinture à cheveux pouvait être substituée à celle de la demanderesse et ce avec des bons résultats) serait contestable en justice tandis que celle utilisée dans *Eye Masters* et dans *Future Shop* ne le serait pas. Ce raisonnement, avec respect, est douteux.

Le juge Mackenzie a indiqué que promouvoir les similarités entre les deux produits dans un tel contexte avait pour objectif de transposer sur le produit de la défenderesse l'image favorable du produit de la demanderesse, ou encore avait pour objectif de «s'approprier» la valeur de l'achalandage lié à la marque de commerce d'un tiers, ce qui est contraire à l'article 22(1)[8]. Par contre, faire ressortir les différences entre les deux produits aurait pour effet de créer une distance entre les parties et donc n'occasionnerait pas un tel «détournement». Avec respect, l'article 22(1) ne traite pas de ce genre de «détournement». Le détournement, dans le sens de tenter de s'accaparer la valeur de l'achalandage relié à la marque de commerce

6. La jurisprudence n'est pas abondante en ce qui concerne l'article 22(1), mais les décisions ne se sont pas écartées de l'approche prise par le juge Thurlow dans *Clairol*.
7. *Future Shop*, *supra*, note 1, p. 188.
8. *Id.*, p. 187.

d'un compétiteur, est traité à l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce* et dans le «tort of passing off». De plus, il est clair que le juge Thurlow n'a pas proposé une telle analyse dans *Clairol*. S'il l'avait fait, il y aurait eu une différence inexplicable entre sa conclusion sur la publicité faite sur les emballages, qui a été jugée mauvaise et celle sur des brochures séparées, qui a été jugée bonne, bien que les deux types aient été réalisés pour les mêmes raisons.

Dans l'affaire *Clairol*, le juge Thurlow a donné l'exemple d'un genre de publicité qui serait, selon lui, permis par l'article 22(1), soit une affiche comparant les prix de plusieurs compétiteurs placée sur le comptoir d'un commerçant. Le juge Mackenzie s'est basé sur cet exemple pour affirmer qu'il n'y avait en principe aucune différence entre le fait d'afficher une telle publicité sur un comptoir et celui de faire paraître cette même publicité dans un journal, à la radio ou à la télévision[9]. Quoique nul ne penserait à discuter cette conclusion, il semble que le juge Thurlow n'avait pas en tête une publicité faite par un concurrent, comme c'était le cas dans *Future Shop* et *Eye Masters*. Il pensait plutôt à une publicité de ce genre faite par *une tierce partie*. Cet exemple n'était donc pas pertinent pour les conclusions du juge Mackenzie.

En dehors du fait que son analyse n'est pas fondée, l'approche suggérée par le juge Mackenzie imposerait un fardeau considérable aux tribunaux qui auraient à déterminer l'aspect sur lequel la publicité met le plus d'accent: les similarités ou les différences? Il est de la nature même de la publicité comparative de mettre en valeur ces deux aspects et le test suggéré par le juge Mackenzie risque fort de ne pas être fonctionnel en pratique.

À la fin de son raisonnement et après avoir énoncé qu'il doutait qu'une interprétation large de l'article 22(1), telle qu'adoptée dans *Clairol* et *Eye Masters*, ne prévale ultimement[10], le juge Mackenzie a été forcé de conclure que la position de la demanderesse dans *Future Shop* était soutenable, considérant les différentes décisions sur le sujet. Il y avait donc une question raisonnable à trancher et le reste de la décision traite des autres conditions à remplir pour accorder l'injonction interlocutoire. Celle-ci fut finalement refusée pour le motif que ces conditions n'étaient pas remplies et non parce que la Cour aurait refusé de suivre les arrêts *Clairol* et *Eye Masters* dans leur interprétation de l'article 22(1).

9. *Id.*, p. 185.
10. *Id.*, p. 188.

L'article 22(1), donc, demeure problématique. Quelle qu'ait été l'intention initiale du législateur en 1953, lorsqu'il a introduit cet article dans la *Loi sur les marques de commerce*, il n'avait sûrement pas en tête l'étrange résultat auquel on est arrivé dans les arrêts *Clairol* et *Eye Masters*, quant à la publicité comparative honnête faite à l'aide de la marque de commerce déposée d'un tiers.

Malgré les efforts louables déployés par la Cour dans le but d'éviter ce résultat, l'affaire *Future Shop* n'apporte pas de solution satisfaisante. Elle nous rappelle par contre que la question ne devrait pas être centrée sur une distinction entre les marchandises ou les services, ni sur l'endroit où est placée la publicité:

> Les consommateurs font face à un étalage déconcertant de produits et de prix: une information comparative les aide à faire de meilleurs choix. Le public a un intérêt à la publicité comparative, en autant qu'elle est juste et exacte.[11] [TRADUCTION LIBRE]

Considérant ces arrêts, il semble peu probable que l'on puisse un jour en arriver à un meilleur résultat.

Les cinq autres décisions concernent toutes des allégations de comparaisons fausses.

L'affaire *Unitel Communications Inc.* c. *Bell Canada*[12] traite d'un commercial télévisé dans lequel un concurrent anonyme de Bell sollicite par téléphone une consommatrice, dans le but de lui faire adopter son service d'appels interurbains. Dans le cours de la conversation, on l'informe du fait qu'elle doit aussi inscrire ses amis, que le service ne couvre que les grands centres urbains et qu'aucun service de réparation n'est disponible. La consommatrice raccroche en disant qu'elle restera avec Bell.

La demanderesse a demandé une injonction interlocutoire sur deux bases: le «tort of injurious falsehood» et les articles 52(1)(a) et 36(1) de la *Loi sur la concurrence*[13]. L'article 52 se lit comme suit:

> 52(1) Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit les intérêts commerciaux quelconques, donner au public:

11. *Id.*, p. 190.
12. *Unitel Communications Inc.* c. *Bell Canada*, (1994) 56 C.P.R. (3d) 232 (Ont. Gen. Div.), ci-après appelée *Unitel*.
13. *Loi sur la concurrence*, L.R.C. 1985, c. C-34 telle que modifiée.

a) ou bien des indications fausses ou trompeuses sur un point important;

[...]

L'article 36(1) de la *Loi sur la concurrence* prévoit un recours civil:

36. (1) Toute personne qui a subi une perte ou des dommages par suite:

(a) soit d'un comportement allant à l'encontre d'une disposition de la partie VI;

[...]

peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement [...] une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu'elle a reconnu avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer et qui n'excède pas le coût total, pour elle, de toute enquête relativement à l'affaire et des procédures engagées en vertu du présent article.

La demanderesse prétendait que la référence faite à «l'inscription de ses amis» permettait aux téléspectateurs d'identifier Unitel comme étant l'appelant. Les autres informations concernant le service du concurrent qui étaient données au cours de la publicité devenaient alors de fausses informations.

La Cour a refusé d'ordonner l'injonction interlocutoire. Il fut jugé essentiel, autant en vertu de l'article 36 qu'en vertu de l'article 52, que la demanderesse puisse être identifiée ou être identifiable dans la publicité de la défenderesse. Le juge Winkler conclut que la publicité visait les compétiteurs de Bell en général et non pas un en particulier, surtout pas Unitel[14]. Puisque la demanderesse n'était pas suffisamment identifiée, la Cour n'a pas traité de la question de la fausseté substantielle des informations contenues dans la publicité.

La Cour, donc, a étendu à la *Loi sur la concurrence* la nécessité d'identification que l'on retrouve dans l'action du «tort of injurious falsehood». Cette nécessité d'identification est certainement requise

14. La Cour a rejeté la preuve du «focus group» *survey evidence of identification* de la demanderesse au motif que cette preuve n'était ni convaincante, ni fondée scientifiquement.

dans ce *tort*[15], mais il est difficile de la considérer comme un critère essentiel en vertu de la *Loi sur la concurrence*, et de fait une affaire récente pose de sérieux doutes quant à cette approche[16]. Le juge Winkler ne s'est basé sur aucune autorité pour juger que l'article 52(1)(a) de la *Loi sur la concurrence* exigeait une identification de la demanderesse.

Les deux prochaines décisions présentent des caractéristiques communes. Elles sont les seules où les demanderesses ont eu gain de cause et elles ont été décidées par le même juge, à une semaine d'intervalle. Toutes deux concernaient de la publicité écrite produite par un nouvel arrivant dans un marché particulier.

L'affaire *Church & Dwight Ltd.* c. *Sifto Canada Ltd.*[17] traitait d'une campagne publicitaire faite par la défenderesse dans le but de promouvoir son nouveau produit, du bicarbonate de soude. Sa campagne consistait en des textes imprimés sur l'emballage de son produit ainsi qu'en la distribution de millions de livres de recettes mettant en valeur le bicarbonate de soude. Sur ces boîtes, la défenderesse indiquait *inter alia* que son produit était «le plus pur des bicarbonates de soude» et «qu'il ne contenait aucun additif chimique». La demanderesse n'était pas expressément visée dans les différents textes, mais elle prétendait que puisqu'elle détenait 80% du marché canadien du bicarbonate de soude, les consommateurs canadiens l'identifieraient et considéreraient dès lors son produit comme n'étant pas le plus pur et comme contenant des additifs chimiques.

La demanderesse se fondait sur les articles 52(1)(a) et 36(1) de la *Loi sur la concurrence*, sur le «tort of injurious falsehood» et sur l'article 7(a) de la *Loi sur les marques de commerce* qui énonce que:

7. Nul ne peut:

(a)faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent;

[...]

La Cour a préféré ne pas se servir de ces deux bases statutaires. La défenderesse a allégué que l'article 7(a) de la *Loi sur les marques*

15. *White* c. *Mellin*, [1985] A.C. 154 (H.L.).
16. *Purolator Courier Ltd.* c. *United Parcel Service Canada Ltd.*, non rapportée, 3 avril 1995 (Ont. Gen. Div.), ci-après appelée *Purolator*, *supra*, note 33.
17. *Church & Dwight Ltd.* c. *Sifto Canada Ltd.*, (1995) 22 C.C.L.T. (2d) 304 (Ont. Gen. Div.), ci-après appelée *Church*.

de commerce était inconstitutionnel, se fondant sans doute sur le traitement qu'avait reçu l'article 7(e) dans *MacDonald* c. *Vapor Canada Ltd.*[18]. Pour ce qui est de la *Loi sur la concurrence*, la défenderesse a prétendu qu'elle ne permettait pas le genre de réparation recherchée dans l'affaire *Church*, soit l'injonction, et qu'elle ne permettait que l'octroi de dommages-intérêts. Au soutien de cette affirmation, on a référé à la Cour l'arrêt *Aca Joe International* c. *147255 Canada Inc.*[19] dans lequel le juge Collier avait statué que l'ancêtre de l'article 36(1) de la *Loi sur la concurrence*, soit l'article 31.1(1) de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*, ne conférait au juge que le pouvoir d'octroyer des dommages. Le juge Jarvis a semblé appliquer à l'article 7(a) de la *Loi sur les marques de commerce* le raisonnement de l'affaire *Aca Joe* en ce qui concerne la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions* (maintenant la *Loi sur la concurrence*). Dans l'affaire *Purolator Courrier Ltd.* c. *Mayne Nickless Transport Inc.*[20], la Cour avait ordonné une injonction en vertu de l'article 7(a) sans même se demander si elle en avait l'autorité. Le juge Jarvis déclara que cette décision était incompatible avec la décision *Aca Joe*. Avec respect, il n'y a aucun doute que, dans le cours d'une action en vertu de l'article 7(a) de la *Loi sur les marques de commerce*, le juge a le pouvoir d'ordonner une injonction. L'article 53.2 de cette loi prévoit une panoplie de réparations, incluant spécifiquement l'injonction. L'affirmation selon laquelle le juge Collier, dans l'affaire *Aca Joe*, aurait déclaré qu'une injonction ne pouvait être ordonnée en vertu de l'article 7(a) est fausse. Celui-ci a simplement refusé d'appliquer l'article 7(a), ainsi que toutes les autres causes d'action en vertu de ce qui est maintenant la *Loi sur la concurrence*, parce qu'il considérait que la défenderesse n'avait pas fait de déclaration fausse ou trompeuse portant sur un point important. La partie de sa décision portant sur la demande d'injonction n'avait trait qu'à l'application de la *Loi sur la concurrence* et constituait un motif additionnel pour refuser l'action.

18. *MacDonald* c. *Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134.
19. *Aca Joe International* c. *147255 Canada Inc.*, (1986) 10 C.P.R. (3d) 301 (F.C.-T.D.), ci-après appelée *Aca Joe*. Pour une discussion générale sur l'article 36(1) de la *Loi sur la concurrence*, voir LESLIE et BODLEY, «The Record of Private Actions under Section 36 of the *Competition Act*», (1993) 14:4 *Can. Comp. Rec.* 50-64; ZALMONOWITZ, «Private Damage Actions for Breaches of *Competition Act*», (1994) 3:5 *National* 12-14; FINKELSTEIN et KWINTER, *Competition Act*, L.R.C. 1985, 2nd Supp., c. C-19 – «Section 36 and Claims to Injunctive Relief», (1990) 69 *R. du B. can.* 298.
20. *Purolator Courier Ltd.* c. *Mayne Nickless Transport Inc.*, (1990) 37 F.T.R. 215 (F.C.-T.D.).

En conséquence, le juge Jarvis aurait pu décider de l'affaire *Church* sur la base de l'article 7(a) de la *Loi sur les marques de commerce*, mais pensant apparemment que l'injonction n'était pas possible en vertu de cet article, il a décidé d'en juger sur la seule base du «tort of injurious falsehood».

En se référant à l'affaire *Unitel*, la Cour a observé que l'identification de la demanderesse était un critère déterminant, mais qu'elle pouvait être déduite des déclarations de la défenderesse. Parce que la demanderesse détenait le quasi-contrôle de ce marché particulier, la Cour a décidé qu'une référence suffisante avait été faite au produit de la demanderesse. Aussi l'auto-référence, c'est-à-dire le fait pour la défenderesse de référer à son propre produit, constituait, par déduction, une référence à un autre produit, suffisamment évidente pour faire apparaître cet autre produit dans l'esprit des consommateurs[21]. Pour en arriver là, le juge Jarvis s'est appuyé sur les paroles du Vicomte Simon L.C. dans l'affaire *Knupffer* c. *London Express Newspaper Ltd.* (qui portait sur une action en libelle diffamatoire) à l'effet que:

> Lorsque le demandeur n'est pas nommé, le critère pour déterminer si les mots utilisés le désignent est celui de savoir si les mots peuvent être raisonnablement compris par des personnes connaissant le demandeur comme faisant référence à lui.[22] [TRADUCTION LIBRE]

Lorsque l'identification du demandeur est suffisante, la question suivante est de savoir si les déclarations sont réellement fausses et conduiront probablement à un dommage pécuniaire si on permet de les continuer. La Cour a jugé que les déclarations de «100% pur» et de «100% naturel» n'étaient qu'un battage véniel, mais que les autres déclarations pourraient mener à une tromperie, comme l'a avancé la demanderesse. Les consommateurs seraient portés à conclure que le produit de la demanderesse est moins bon pour la santé que celui de la défenderesse, quoique ces deux produits soient pratiquement identiques. Cette fausse perception mènerait probablement à une perte de clients actuels et potentiels, ce qui causerait à la demanderesse un préjudice pécuniaire. La Cour a donc jugé qu'il y avait une forte apparence de droit en faveur d'une injonction.

21. Il est intéressant de noter que les produits de la demanderesse ont été connus sous la marque «Cow Brand» de 1904 à 1992. En 1992, le demandeur changea la marque pour «Arm & Hammer Baking Soda». Est-ce que les consommateurs avaient «compris» qu'il s'agissait de la même source après seulement deux ans d'usage?
22. *Knupffer* c. *London Express Newspaper Ltd.*, [1994] A.C. 116 (H.L.), p. 119.

Le problème que présente cette décision est que le juge Jarvis n'a pas étudié l'autre élément essentiel requis dans l'action en «tort of injurious falsehood», soit la «malice» ou la mauvaise foi. Il est vrai que le juge Jarvis a mentionné la mauvaise foi, dans son énumération des éléments de l'action en «tort of injurious falsehood», en insistant sur le fait que la fausse déclaration doit être «faite dans l'intention de causer du tort sans justification légale»[23], mais aucune preuve de cette intention n'a jamais été fournie. La mauvaise foi est un des éléments essentiels dans une action pour «injurious falsehood»[24] et il semble étrange que l'on puisse conclure à une forte apparence de droit sans que ne soient indiqués les faits sur la base desquels la mauvaise foi pourrait être prouvée lors d'un éventuel procès au fond.

Dans l'affaire *Maple Leaf Foods Inc.* c. *Robin Hood Multifood Inc.*[25], on comparait des croûtes à tartes congelées. La défenderesse, dans la publicité d'un magazine très répandu, exhibait deux croûtes à tarte côte à côte. L'une d'entre elles, titrée «Leur idée d'une croûte à tarte», exposait un fond de tarte renversé sur un autre. Le texte accompagnant cette illustration disait:

> Si cette croûte à tarte ressemble remarquablement à un fond de tarte, c'est parce les fonds (sic) sont tout ce que Tenderflake et Gainsborough ont à offrir. Tous les pâtissiers qui utilisent des croûtes à tarte congelées connaissent la chanson; démouler, remplir les trous et espérer pour le mieux...[TRADUCTION LIBRE]

L'autre illustration, «Notre idée d'une croûte à tarte», mettait en valeur une tarte très réussie avec une croûte lustrée en treillis. Dans des versions subséquentes de sa publicité, la défenderesse a renoncé à utiliser les marques «Tenderflake» et «Gainsborough», qui étaient depuis longtemps les marques de commerce utilisées par la demanderesse.

La Cour a accepté la preuve à l'effet que si le consommateur suivait les instructions écrites sur l'emballage des produits de la demanderesse, il pouvait obtenir un dessus de tarte parfaitement satisfaisant. De plus, les instructions n'étaient pas telles que décrites par la défenderesse: aucun démoulage n'était requis. On pouvait donc conclure que le texte et la photographie mentaient à propos du produit de la demanderesse, ce qui aurait probablement pour conséquence de

23. *Church & Dwight Ltd.* c. *Sifto Canada Ltd.*, *supra*, note 17, p. 307-308.
24. Voir à titre d'exemple *Manitoba Free Press* c. *Nagy*, (1907) 39 R.C.S. 340.
25. *Maple Leaf Foods Inc.* c. *Robin Hood Multifood Inc.*, (1995) 58 C.P.R. (3d) 54 (Ont. Gen. Div.), ci-après appelée *Maple Leaf*.

la discréditer, lui causer une perte de clients, une diminution de réputation et une perte d'achalandage.

Il est malheureux de voir que le compte rendu de cette cause n'indique pas clairement la base sur laquelle se fonde l'action. La seule chose que dit le juge Jarvis est:

> Je suis convaincu que la demanderesse a établi une cause soutenable et qu'elle a aussi satisfait au critère de la «question sérieuse à débattre». Une allégation à l'effet que la Loi sur les marques de commerce a été violée est une question sérieuse...[26] [TRADUCTION LIBRE]

La partie de la Loi probablement violée n'est pas identifiée, mais il ne pouvait s'agir de l'article 22(1), même en présumant que «Tenderflake» et «Gainsborough» sont des marques déposées, car la publicité comparative portait sur des marchandises et la publicité était faite ailleurs que sur le produit lui-même ou son emballage. Celle-ci était donc inoffensive si l'on se fie à la décision *Clairol*. Peut-être s'agissait-il d'une violation de l'article 7(a). Si c'est le cas, le juge Jarvis ne fait aucune référence aux problèmes que pose l'action basée sur cet article, tels que mentionnés dans l'affaire *Church* moins d'une semaine plus tôt, et ordonne l'injonction interlocutoire.

L'article 7(a) est comparable à l'action basée sur le «tort of injurious falsehood», mais la mauvaise foi n'est pas requise par le texte législatif[27], contrairement au délit de *common law*. L'identification de la demanderesse est, quant à elle, toujours requise puisque l'article réfère à un «concurrent». Encore une fois, le juge Jarvis s'est servi de l'identification par déduction. Pour les publicités qui ne mentionnaient pas les marques «Tenderflake» ou «Gainsborough», la part dominante du marché détenue par la demanderesse fut considérée comme permettant une identification suffisante; la demanderesse possédait 75% du marché canadien de la croûte à tarte congelée.

Avec respect, l'affaire *Maple Leaf* semble juste. La comparaison était intentionnelle et directe; il ne s'agissait pas d'une auto-référence comme celle dont traite l'affaire *Church*. L'information contenue dans la publicité était fausse et certainement injuste. Le ton dédaigneux du texte était le point-clé de la publicité, tandis que dans l'affaire *Church*, le dénigrement était vraisemblablement indirect et non intentionnel; il constituait pratiquement un battage des vertus du

26. *Id.*, p. 56.
27. *S. & S. Industries Inc.* c. *Robin Hood Multifoods Inc.*, (1966) 56 D.L.R. (2d) 501 (S.C.C.).

produit de la défenderesse, une chose avec laquelle les consommateurs d'aujourd'hui sont souvent trop familiers et de quoi ils ne doivent plus guère être protégés.

Tout comme l'affaire *Church*, la quatrième décision, *Beatrice Foods Inc.* c. *Ault Foods Ltd.*[28], était basée sur l'article 7(a) de la *Loi sur les marques de commerce*, les articles 52(1)(a) et 36(1) de la *Loi sur la concurrence* et sur l'action du «tort of injurious falsehood». Contrairement à *Church*, la décision ne commente pas l'application de l'une ou de l'autre de ces deux lois.

Dans l'affaire *Beatrice*, la demanderesse cherchait à obtenir une injonction interlocutoire pour empêcher la défenderesse de lancer sa campagne publicitaire écrite et électronique visant à promouvoir un nouveau procédé, la micro-filtration, utilisé de concert avec la pasteurisation dans la préparation du lait entier. La pasteurisation, seul procédé utilisé jusque-là, tue 99,4% des bactéries contenues dans le lait entier. Les 0,6% des bactéries qui restent dans le lait sont inoffensifs pour la consommation humaine. La micro-filtration, lorsque utilisée avec la pasteurisation, permet de *retirer* 99,9% des bactéries.

La publicité faisait l'éloge de l'innovation de la défenderesse en insistant sur le fait que la micro-filtration était faite de pair avec la pasteurisation. La défenderesse mentionnait entre autres que son lait était «d'une pureté supérieure avec 92 fois moins de bactéries» et qu'il était «92 fois plus pur que le lait qui ne passe qu'à travers le processus normal de pasteurisation d'aujourd'hui». Elle prétendait que son produit durait plus longtemps et avait un goût plus frais. La demanderesse utilisait seulement la pasteurisation et a allégué que la publicité de la défenderesse diminuerait la confiance du public dans la qualité du lait tel que mis en marché actuellement au Canada, ce qui mènerait éventuellement à un changement dans les habitudes de consommation de lait du public et menacerait la part de marché de la demanderesse.

Puisque les différentes causes d'action sur lesquelles s'appuyait la demanderesse nécessitaient une allégation fausse ou de nature à tromper le public, la Cour s'est penchée sur cette question. En l'espèce, le procédé de la défenderesse rendait effectivement son produit 92 fois plus libre de bactéries que le lait uniquement pasteurisé. Selon la Cour, la publicité de la défenderesse ne sous-entendait

28. *Beatrice Foods Inc.* c. *Ault Foods Ltd.*, (1995) 59 C.P.R. (3d) 374 (Ont. Gen. Div.), ci-après appelée *Beatrice*.

pas que la pasteurisation utilisée seule était un procédé non sécuritaire ou produisait un lait de qualité inférieure ou inadéquate. Au contraire, elle ne faisait que leur suggérer que ce lait se conservait plus longtemps, ce qui était vrai, et qu'il avait un goût plus frais, ce qui fut qualifié de jugement subjectif de la défenderesse et qui ne peut en conséquence être qualifié de vrai ou de faux. Le consommateur raisonnable ne percevrait pas la publicité comme dénigrant les produits des autres, mais plutôt comme offrant un produit différent et plus dispendieux, ayant une durée de vie plus longue et un goût plus frais que le lait seulement pasteurisé, bref un produit de luxe[29].

La Cour a donc décidé que ni l'une ni l'autre des lois n'était violée pour le motif que la défenderesse n'avait fait aucune déclaration fausse ou trompeuse de manière à discréditer la demanderesse, ni donné d'indication fausse ou trompeuse sur un point important. L'action en «injurious falsehood» a aussi été rejetée parce qu'aucune référence négative visant la demanderesse n'avait été faite[30].

En ce qui concerne l'article 7(a) de la *Loi sur les marques de commerce*, la Cour a aussi noté qu'aucune référence à Beatrice Food Inc. n'avait été faite; on avait plutôt référé au lait en tant que produit générique. Le critère de l'identification n'a pas été mentionné par la Cour comme motif de rejet de l'action en vertu de la *Loi sur la concurrence*[31]. Par contre, celle-ci en a fait un point dominant dans l'échec de l'action en «injurious falsehood». En se référant à l'arrêt *Church*, le juge Wilkins conclut que dans cette affaire, le fait que la demanderesse possédait 80% du marché faisait nécessairement d'elle le point de mire des allégations de la défenderesse. En l'espèce, la part du marché possédée par Beatrice Food Inc. (27%) était plus petite que celle détenue par la défenderesse, celle-ci atteignant les 33%. Un autre 27% était contrôlé par Neilson's, qui n'était pas partie à l'action.

29. Le sondage, produit par la demanderesse et démontrant que les consommateurs étaient induits en erreur par la publicité de la défenderesse, fut inutile d'abord parce que l'échantillonnage de la population était suspect, scientifiquement parlant, et parce que le sondage avait été conduit en présentant aux candidats du matériel publicitaire que la défenderesse avait par la suite modifié et qui n'était plus destiné à être utilisé dans la campagne publicitaire.
30. Il est pertinent de mentionner que la publicité de la défenderesse avait été révisée et approuvée par le Ontario Milk Marketing Board, Agriculture Canada et la Canadian Advertising Foundation.
31. Curieusement, l'affaire *Unitel* ne semble pas avoir été citée devant le tribunal quoiqu'elle ait été décidée par la même cour au cours de la même année.

Beatrice Food Inc. n'était donc ni identifiée, ni même identifiable, causant ainsi l'échec de l'action basée sur le «tort»[32].

En refusant la demande, le juge Wilkins s'est senti obligé de commenter la conduite de la demanderesse. Elle était depuis un bon moment informée de l'intention de la défenderesse de mettre son nouveau procédé sur le marché. Au niveau de la haute direction, les deux parties s'étaient rencontrées et la défenderesse avait accepté, suite à la requête de la demanderesse, de modifier certains aspects de sa publicité. Durant le processus d'évaluation de la *Canadian Advertising Foundation*, la demanderesse avait exprimé quelques réticences mais elle avait décidé de ne pas contester la publicité de la défenderesse par le biais du processus d'appel des décisions de la Fondation. Sachant que la date de lancée de la campagne publicitaire était le lundi 9 janvier, la demanderesse a demandé une injonction interlocutoire le vendredi 6 janvier. La Cour en a donc déduit que celle-ci avait essayé de créer un maximum de chaos pour la défenderesse et qu'elle s'était servie des tribunaux comme une «arme de compétition commerciale» plutôt que pour régler une quelconque injustice. Pourtant, la défenderesse avait toujours fait preuve d'ouverture face à la possibilité d'octroyer des licences pour le procédé de micro-filtration, mais la demanderesse a plutôt décidé de la prendre par surprise en intentant cette action de dernière minute.

Il est possible que le peu de sympathie qu'a suscité la demanderesse y ait fait pour beaucoup dans la décision du tribunal. Quoi qu'il en soit, l'affaire *Beatrice* contraste de façon intéressante avec l'affaire *Church* en ce qui concerne la question de la fausseté des informations. Au contraire de *Church*, la Cour semble penser dans l'affaire *Beatrice* que les consommateurs ne sont pas tant des êtres crédules et faciles à tromper. En effet, il est juste de dire que le produit de l'un est «92 fois plus pur» que tout autre (*Beatrice*), mais pas qu'il est le «plus pur possible» (*Church*). Il est possible que les juges dans l'affaire *Church* ont été indûment influencés et ont cherché à protéger la demanderesse, pauvre Goliath, face à ce David, nouveau-venu dans son marché. Cette décision nous semble être anti-concurrentielle.

Finalement, il y a l'affaire *Purolator Courier Ltd.* c. *United Parcel Service Canada Ltd.*[33], la seule des décisions étudiées ayant

32. N'ayant trouvé aucune fausse allégation ni aucune identification de la défenderesse, la Cour n'a pas mentionné le critère de la mauvaise foi, puisque cela n'était pas nécessaire, mais il est difficile de comprendre comment on aurait pu conclure à de la mauvaise foi, considérant l'attention et les précautions prises par la défenderesse lors de la préparation de la publicité.
33. *Supra*, note 16.

fait l'objet d'un jugement au fond. Il s'agissait dans ce cas d'une action en dommages et en injonction permanente visant à empêcher la défenderesse de faire, à la radio et la télévision, de la promotion pour son «service garanti 10h30». Les publicités mettaient en valeur le fait que le service de la défenderesse était «généralement à un taux jusqu'à 40% moins élevé que celui des autres services de messagerie». La demanderesse intentait cette action sur la base des articles 52(1)(a) et 36(1) de la *Loi sur la concurrence*, ainsi que sur le «tort of interference with economic relations»[34].

Le marché des services de messagerie est un marché qui est arrivé à maturité, ce qui veut dire que le seul moyen, pour les compétiteurs, d'élargir leur part du marché est de s'approprier la clientèle des autres. Ceci ne peut être réalisé que par le biais d'une guerre des prix, puisque le service offert d'un endroit à un autre est essentiellement le même. La défenderesse fut assez franche pour admettre que son intention, en utilisant une telle publicité, était de s'approprier la clientèle des autres services de messagerie.

Notant que rien dans la publicité ne permettait d'identifier un compétiteur en particulier, la défenderesse a soutenu, en s'appuyant sur l'affaire *Unitel*, que le critère de l'identification était «crucial» en vertu de la *Loi sur la concurrence*. En référant ensuite la Cour aux arrêts *Church* et *Maple Leaf*, elle a insisté sur le fait que l'identification ne pouvait être faite par déduction que si la demanderesse possédait 75% ou plus du marché en question, ce qui n'était pas le cas. En conséquence, la demanderesse ne détenait pas une part assez significative dans le service garanti du lendemain pour permettre aux consommateurs de l'identifier. Il existe plusieurs compagnies de messagerie au Canada (plus de 2000 apparemment), mais quatre d'entre elles seulement dominent le marché. Dans le domaine du service garanti pour le lendemain, Purolator possède 28% du marché, Poste prioritaire en possède 26%, Federal Express 24% et le quatrième, la défenderesse, n'en possède que 5%. De plus, la défenderesse a allégué qu'elle ne faisait qu'une référence générique dans ses publicités[35].

34. Il est intéressant de noter que quoique la Cour se réfère à l'arrêt *Church*, aucune référence n'est faite au point soulevé dans *Church* à l'effet que la *Loi sur la concurrence* ne permet pas d'émettre une injonction.
35. L'affaire *Beatrice*, qui a été décidée par la même Cour seulement un mois plus tôt, n'est pas citée dans *Purolator*. La distribution des parts du marché était pratiquement la même dans l'affaire *Beatrice* que dans l'affaire *Purolator*, mais l'identification a été jugée insuffisante pour appliquer l'article 7(a) de la *Loi sur les marques de commerce* ou le «tort of injurious falsehood». Cette question ne fut même pas mentionnée quant à la *Loi sur la concurrence*.

C'est à ce point-ci de son analyse que la Cour a mentionné avec approbation une autre méthode permettant une identification. Celle-ci fut suggérée par le Vicomte Simon L.C. dans l'affaire *Knupffer:*

> Il y a des cas où les mots utilisés dans une déclaration référant à un groupe limité de personnes peuvent être raisonnablement compris comme désignant chacun des membres de ce groupe, auquel cas chacun de ces membres a un droit d'action.[36] [TRADUCTION LIBRE]

Tel était le cas dans l'affaire *Purolator*. Il n'y avait que trois entreprises majeures dans le domaine du service garanti du lendemain et la demanderesse était l'une d'elles. La demanderesse ne dominait pas le marché comme dans les affaires *Church* et *Maple Leaf*, mais le juge Lederman a tout de même conclu que «le fait qu'elle faisait partie d'un si petit groupe permettait de conclure que le consommateur pourrait raisonnablement en déduire que c'était à elle que référait la publicité». L'«injurious falsehood» était la base de l'action dans *Church*, mais elle n'a pas été plaidée dans *Purolator*. Si elle l'avait été, on peut présumer, considérant les paroles du juge Lederman, que le critère de l'identification aurait été satisfait[37].

La Cour déclare ensuite:

> Dans les actions en vertu de la Loi (sur la concurrence), il n'y a pas d'exigence particulière à l'effet que le concurrent doive être identifié dans la publicité en cause. En fait, les compétiteurs, de même que les consommateurs, ont un droit d'action s'ils subissent un préjudice par suite des déclarations fausses ou trompeuses [...] Les consommateurs et les compétiteurs n'ont pas à être identifiés.
>
> En conséquence, bien que Purolator n'ait pas été nommée expressément dans les annonces commerciales en question, elle est libre de présenter des réclamations en vertu de la loi... [TRADUCTION LIBRE]

Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne semble pas que quiconque ait tenté de plaider, ni ne tente jamais de plaider, que l'article 36(1) de la *Loi sur la concurrence* nécessite une identification *spécifique*. Une telle nécessité rendrait l'article complètement inutile puisqu'un défendeur pourrait facilement l'éviter en ne référant tout simplement

36. *Supra*, note 22.
37. Est-ce que la décision adoptée sur ce point dans *Beatrice* serait maintenant mise en doute?

pas à un compétiteur «nommément». Si le juge place sur un même pied la Loi et l'action en «injurious falsehood» quant à la nécessité de prouver que la demanderesse est au moins identifiable, alors cette affaire ne diffère pas en fait de l'affaire *Unitel* puisqu'il y est dit que l'identification est cruciale dans chacune de ces deux actions. De plus, pourquoi la Cour classifie-t-elle ensuite les compétiteurs avec les consommateurs en rajoutant qu'ils n'ont pas besoin d'être identifiés? Il est évident qu'un consommateur n'aura jamais à être identifié ou à être identifiable dans une action en vertu de l'article 36(1). Il est probable que la Cour, dans *Purolator*, voulait dire qu'un compétiteur n'avait pas à être identifié, ni même à être identifiable en vertu de cet article, ce qui le différencierait de l'action en «injurious falsehood» et de l'article 7(a) de la *Loi sur les marques de commerce*. Si c'est effectivement ce que voulait dire la Cour, un pas aura été fait dans le but de rendre l'article 36(1) de la *Loi sur la concurrence* plus efficace dans les cas de publicités comparatives trompeuses. La difficulté pour le demandeur résiderait alors dans la preuve du dommage causé par la publicité en question, mais au moins, celui-ci ne serait pas débouté dès le début des procédures.

La Cour s'est ensuite penchée sur la question à savoir si la publicité contenait des allégations fausses sur un point important. Un nombre considérable de preuves furent prises en considération. La Cour a finalement conclu qu'à sa face même la publicité ne présentait aucune allégation fausse ou trompeuse. Mais l'article 52(4) exige de la Cour qu'elle considère aussi l'impression générale qui se dégage de la publicité et non seulement la signification littérale. Dans son analyse de l'impression générale, la Cour n'a pu trouver aucune violation de la *Loi sur la concurrence*[38]. Les qualificatifs «généralement» et «jusqu'à» avaient une importance égale au message en entier passé dans la publicité. Les consommateurs-cibles n'étaient pas «totalement naïfs» puisqu'il s'agissait de gens d'affaires pour qui la sélection des services de messagerie était une tâche quotidienne et qui, après avoir été exposés à ces publicités, feraient sans doute des recherches additionnelles plutôt que de considérer ces publicités comme une panacée pour les besoins particuliers de leur entreprise. De façon globale, l'impression générale donnée par la publicité ne pouvait être dite ni fausse ni de nature à tromper le public. La défenderesse ne faisait aucune promesse à l'effet que son service était

38. Encore une fois, la Cour a rejeté le sondage apporté en preuve par la demanderesse. Sa crédibilité était douteuse, notamment compte tenu du fait que 29% des personnes interrogées pensaient que les commerciaux indiquaient que les compagnies *autres que la défenderesse* offraient généralement des tarifs plus bas ou égaux!

toujours moins cher, ou toujours 40% moins cher. La publicité ne faisait qu'informer le consommateur raisonnable du fait que différentes options étaient disponibles et mettait judicieusement en valeur les services de la défenderesse.

Dans sa conclusion, la Cour donne l'impression globale qu'il n'y a rien de mal dans la publicité comparative, même lorsqu'elle est agressive, en autant qu'elle soit juste. La publicité, par nature, est unilatérale et ne fournit pas toujours une «analyse complète et balancée» des faits. Mais aussi longtemps qu'elle est raisonnablement fondée, elle aidera à maintenir un équilibre approprié dans le marché. Les tribunaux devraient s'abstenir d'intervenir dans ces escarmouches concurrentielles, à moins que les publicités ne soient «clairement inéquitables». Après tout, les compétiteurs n'ont qu'à répliquer avec leur propre publicité comparative, en autant qu'elle soit elle aussi raisonnable et équitable.

OBSERVATIONS

L'affaire *Future Shop* fait ressortir l'inutilité fondamentale de l'article 22(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, tel qu'interprété par les tribunaux. Cette interprétation est incompatible autant avec la logique qu'avec la *common law*. Affirmer que la publicité comparative honnête ne peut être admise pour la simple raison qu'elle affiche la marque de commerce *déposée* d'un autre, et seulement si elle est faite sous une certaine forme, est absurde. La démarche adoptée pour les autres actions statutaires et pour celle de *common law* s'intéresse au contenu, non à la forme, et se concentre sur les fausses impressions. Elle fait place, dans un marché rationnel, à la publicité comparative honnête, en n'exigeant seulement de celle-ci qu'elle soit juste et raisonnable. Ainsi, elle fait preuve de plus de respect envers les consommateurs et admet qu'ils ont le droit légitime de faire des choix éclairés. Elle reconnaît que les compétiteurs peuvent prendre soin d'eux-mêmes en répliquant par la même arme et ainsi donner leur version des faits.

En ce qui concerne la publicité comparative trompeuse, il est intéressant de noter les différents degrés de tolérance dont a fait preuve, dans l'espace d'une seule année, le même tribunal dans les affaires *Church* et *Beatrice*.

La question de l'identification du demandeur est assez complexe. Une identification suffisante est nécessaire en vertu du «tort of injurious falsehood» de *common law* et dans l'action intentée en vertu de l'article 7(a) de la *Loi sur les marques de commerce*. En dehors

du cas où l'on nomme expressément le demandeur, dans quelle mesure doit-on l'identifier? Quelle part du marché est nécessaire pour que l'on puisse identifier un demandeur par déduction? À partir de quand est-ce qu'un compétiteur domine ce marché? Une part de moins de 75% du marché serait-elle suffisante? D'autre part, si le demandeur ne domine pas le marché mais qu'il fait partie d'un «groupe limité», quel est le critère qui permet de conclure à un «groupe limité»? Peut-il être «limité» même s'il y a plus de trois entreprises? Ces questions devront sans aucun doute être résolues au cas par cas. Le Vicomte Simon L.C. dans l'affaire *Kupffer*[39] expliquait bien ce phénomène en disant qu'une question de droit devait d'abord être résolue. Au niveau de la preuve, est-ce que la référence ou l'allusion doit permettre l'identification du demandeur ou même de quiconque en particulier? Si oui, la question de fait est de savoir si le demandeur *a été suffisamment identifié* pour permettre la poursuite de l'action. Les tribunaux semblent enclins à conclure à une identification suffisante soit par la position dominante sur le marché, soit par la présence d'un groupe limité, et cette démarche semble appropriée. Autrement, il serait trop facile pour un défendeur d'échapper à toute responsabilité en prenant soin de formuler subtilement les références qui se trouvent dans sa publicité comparative. La Cour devrait se concentrer sur la véracité ou la fausseté de l'impression qui se dégage de la publicité ainsi que sur le caractère loyal ou non de la conduite du défendeur.

Lorsqu'on en vient à la *Loi sur la concurrence*, le problème de l'identification est posé de façon encore plus singulière, soit, est-elle même nécessaire? Les affaires *Purolator* et *Unitel* sont contradictoires; l'identification du demandeur est soit «cruciale» soit «non requise». Cette question devrait donc être considérée comme non résolue.

Une autre remarque doit être faite à propos de ces différentes décisions. Il s'agit du fait que cinq causes sur six ont été décidées au stade de l'injonction interlocutoire. Il semble que les litiges concernant la propriété intellectuelle et les domaines qui y sont reliés sont souvent réglés à ce stade; ceux-ci se rendent peu souvent au stade du jugement au fond. Puisque c'est le cas, il est extrêmement important que les tribunaux appliquent un critère préliminaire adéquat lorsqu'il s'agit d'octroyer une injonction interlocutoire; faut-il rencontrer le test de la «question sérieuse à trancher» ou celui de la «forte apparence de droit»? Les cinq causes qui ont été décidées au stade de l'injonction donnent les lignes directrices à ce sujet. Dans *Future*

39. *Supra*, note 22.

Shop, on déclare simplement que le critère est la «question raisonnable à trancher». Dans *Unitel*, on considère que deux critères sont possibles: celui de «la question sérieuse à trancher» et celui de la «forte apparence de droit». La Cour discute de plusieurs autorités pertinentes et conclut que le critère général est celui de la «question sérieuse à trancher», sauf dans quelques exceptions[40]. Si le résultat de la demande d'injonction a pour effet de mettre fin à l'action ou probablement, si les faits ne sont pas contestés, alors la Cour peut exiger que le demandeur démontre une forte apparence de droit. Dans *Unitel*, la Cour a opté pour le critère le moins exigeant car l'avocat de la poursuite avait déclaré qu'il porterait l'affaire jusqu'au procès au fond, peu importe le résultat obtenu quant à la demande d'injonction. De plus, les faits étaient contestés.

Le juge Jarvis, dans les affaires *Church* et *Maple Leaf*, décrit le test comme étant respectivement;

> La partie qui cherche à obtenir un tel résultat (l'injonction) a le fardeau de prouver ce qui suit:
>
> 1. qu'il y a une forte apparence de droit sur les questions de fond; [...][41] [TRADUCTION LIBRE]

et ensuite

> Le critère permettant d'accorder un jugement interlocutoire est clairement établi. La demanderesse doit démontrer de façon satisfaisante à la Cour que:
>
> (a) la demanderesse a établi une «cause soutenable» ou une question sérieuse à trancher; [...][42] [TRADUCTION LIBRE]

ce qui démontre une certaine indécision de sa part.

La Cour, dans l'affaire *Beatrice*, considère que le critère est généralement celui, moins exigeant, de la sérieuse question à trancher mais adopte l'exception à l'effet que lorsque les faits ne sont pas sérieusement contestés, une forte apparence de droit est nécessaire. En l'espèce, elle déclare que les faits ne sont plus contestés et

40. *Supra*, note 12, p. 236-238.
41. *Church*, *supra*, note 17, p. 307.
42. *Maple Leaf*, *supra*, note 25, p. 56. Le juge Jarvis réfère aux quatre mêmes causes comme étant les autorités sur lesquelles il se base pour faire ces deux différentes déclarations.

que c'est un cas où il faut juger de l'affaire au mérite[43]. Elle conclut qu'aucune apparence de droit n'a été démontrée et que de toute façon, il n'y avait pas non plus une question sérieuse à trancher.

En plus de l'incertitude quant au fardeau de preuve requis pour obtenir l'injonction interlocutoire, se pose la question de savoir si la Cour a même le pouvoir de l'ordonner en vertu de la *Loi sur la concurrence*, comme l'illustre l'affaire *Church*. La décision *Aca Joe*[44], selon laquelle l'injonction, interlocutoire ou permanente, ne pourrait être accordée en vertu de cette loi, a été qualifiée «d'excessivement faible» et ne devrait pas, selon la doctrine, être suivie. Selon cette doctrine, l'injonction est nécessaire pour que l'article 36(1) soit d'une quelconque utilité. Cela semble juste. La démarche d'un demandeur en vertu de la *Loi sur la concurrence* pose assez de problèmes sans qu'on n'en rajoute en ne lui reconnaissant pas tous les recours adéquats.

Finalement, il est intéressant d'observer *ce qui n'est mentionné* dans aucune de ces cinq causes de publicité comparative soi-disant trompeuse, soit l'article 7(d) de la *Loi sur les marques de commerce*.

> 7. Nul ne peut:
>
> [...]
>
> (d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde:
>
> (i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,
>
> (ii) soit leur origine géographique,
>
> (iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d'exécution;
>
> [...]

Il est vrai que l'article 7(d) prohibe les fausses désignations du type mentionné dans la liste ci-haut, alors que la *Loi sur la concurrence* prohibe les indications fausses ou trompeuses sur un point important. On pourrait alors prétendre que celle-ci est plus large puisqu'une indication de toute sorte est plus large que la désignation

43. *Beatrice*, *supra*, note 28, p. 379-380.
44. *Supra*, note 19.

d'un certain type en rapport avec des marchandises ou des services. D'autre part, on pourrait dire que les cinq causes étudiées plus tôt comprenaient toutes une désignation du type mentionné à l'article 7(d).

Une autre différence peut être que la *Loi sur la concurrence* pourrait comprendre la déclaration faite par un compétiteur par rapport à son *propre* produit ainsi que celle faite par rapport au produit *d'une autre* entreprise. C'était certainement le cas dans *Unitel* où il était allégué que la défenderesse avait trompé le public à propos du service d'appels interurbains de la demanderesse. Dans les affaires *Church*, *Beatrice* et *Purolator*, on avait allégué que la défenderesse trompait le public quant à *son propre* produit et, par conséquent, dénigrait celui de la demanderesse. La *Loi sur la concurrence* s'est avérée inutile dans tous ces cas, mais pas dans celui d'*Unitel*, principalement parce qu'il ne s'agissait pas d'un cas d'auto-référence.

Peut-être que, contrairement à la *Loi sur la concurrence*, l'auto-référence est essentielle en vertu de l'article 7(d) de la *Loi sur les marques de commerce*. La défenderesse ne doit pas «utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel [...] en ce concerne *»leurs»* caractéristiques etc.» [italiques ajoutés]. Cela pourrait bien être interprété par les tribunaux comme signifiant qu'un défendeur ne peut pas décrire *ses* propres marchandises ou services de façon trompeuse. Cette interprétation pourrait prévaloir, spécialement si l'on se fie à la décision du juge Thurlow dans l'affaire *Clairol* en ce qui concerne l'interprétation du mot «employer» de la *Loi sur les marques de commerce*.

Si l'auto-référence est nécessaire, alors trois des cinq causes (*Church*, *Beatrice* et *Purolator*) auraient pu être fondées sur l'article 7(d), mais pas les affaires *Unitel* et *Maple Leaf*. Si l'auto-référence n'est pas requise, alors les cinq causes auraient pu se fonder sur l'article 7(d) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Il est clair que l'article 7(d) ne fera pas l'objet des mêmes critiques que la *Loi sur la concurrence*. L'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce* ne restreint pas les tribunaux à l'octroi de dommages, il leur confère le pouvoir d'ordonner une injonction lorsque les circonstances le justifient.

Il est probable qu'on traiterait le critère de l'identification de la même manière que sous la *Loi sur la concurrence*. Il semble que les consommateurs pourraient utiliser l'article 7(d) de la même façon que la *Loi sur la concurrence*. L'identification ne serait pas perçue comme

un problème, autant que dans l'action en «injurious falsehood» ou en vertu de l'article 7(a) de la *Loi sur les marques de commerce:* contrairement à l'article 7(a), l'article 7(d) n'emploie pas l'expression «concurrent».

De plus, la mauvaise foi n'est pas nécessaire en vertu de l'article 7(d) de la *Loi sur les marques de commerce*, contrairement à l'action en «injurious falsehood». En utilisant l'article 7(d), le demandeur aurait la possibilité d'intenter action devant la Cour fédérale, s'il considère cela avantageux, alors qu'une action en «injurious falsehood» ne le permettrait évidemment pas.

La raison probable pour laquelle on a craint d'utiliser l'article 7(d) est sa précarité face à une attaque constitutionnelle. En effet, cet article ne semble pas nécessaire ni même relié de quelque façon au sujet dont traite la Loi, soit les marques de commerce, déposées ou non. Alors que l'article 7(b) a été déclaré constitutionnel par la Cour fédérale dans l'affaire *Asbjorn Horgard A/S* c. *Gibbs/Nortac Industries*[45] pour le motif qu'il «complétait» le régime législatif fédéral des marques de commerce, le raisonnement adopté en faveur de cet alinéa est difficilement applicable à l'alinéa (d). Par contre, l'article 36(1) de la *Loi sur la concurrence* a été déclaré constitutionnel par la Cour suprême du Canada[46].

En tout et partout, la publicité comparative en autant qu'elle est vraie et juste paraît bien vivante au Canada, exception faite des singularités de l'article 22(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Il y a une multitude d'actions disponibles pour un «comparé» mécontent, aucune d'entre elles n'étant exempte de difficultés. En général, les tribunaux sont réceptifs face aux publicités comparatives agressives dans le marché moderne mais les juges seraient plus à l'aise si ces problèmes étaient réglés à l'intérieur de ce forum, plutôt que dans leurs cours de justice.

45. *Asbjorn Horgard A/S* c. *Gibbs/Nortac Industries*, (1987) 14 C.P.R. (3d) 314 (F.C.A.).
46. *General Motors of Canada Ltd.* c. *City National Leasing*, [1989] 1 R.C.S. 641.