		2)	Incidence des les tiers , , ,													9	256
			Affaire Clairol		5.5				1		4			+	+	-	256
			Affaire France	I	iln	n	ıe.			,		,					257
	C-		ours criminels														
***		1															-

La mondialisation des marchés qui a débordé le cadre des accords bilatéraux entre divers pays avec, tout d'abord, la création, la mise en place et l'élargissement de la Communauté Économique Européenne, qui regroupe maintenant plusieurs pays, l'Accord de libre-échange intervenu entre le Canada et les États-Unis, en 1989, lequel est l'objet de discussions quant à son extension au Mexique et d'autres marchés communs, tels l'éventuel regroupement d'un certain nombre de républiques de l'ex-U.R.S.S. (la C.E.I. - Communauté des États Indépendants) a eu un impact croissant sur la distribution et la commercialisation des produits et services et les diverses législations qui les affectent, tout particulièrement celles sur les droits de propriété intellectuelle et les rapports contractuels dont les contrats de licence, de distribution, de franchisage et autres.

Dans ce contexte, l'industrie canadienne ne peut être inactive ni refuser ou négliger de s'adapter à ces changements au risque de se régionaliser, sinon d'entraîner purement et simplement sa disparition ou sa régionalisation.

L'éventuelle abolition des barrières tarifaires entre le Canada et les États-Unis, et la réduction et l'abolition de mesures protectrices d'aide financière sous forme de subventions ou autres de la part des gouvernements québécois et canadien face aux réactions protectionnistes des Américains vont inciter les entreprises canadiennes à une plus grande autonomie. La clé de leur survie résidera dans l'exportation et la découverte de nouveaux marchés.

Nous entendons dans le présent article faire une révision approfondie du phénomène des importations parallèles au Canada, sans cependant refaire les études sérieuses et exhaustives déjà effectuées et publiées sur les marques de commerce, tant du point de vue légal¹ que de celui économique².

W. L. HAYHURST, *Importation of grey goods into Canada* (1985) I.P.J. 23.
 Michael CREW, *Parallel importing: grey market clouds down under?* (1985) I.P.J. 1. Robert J. STAAF, *The law and economics of the international gray market: quality assurance, free-riding and passing off* (1988) I.P.J. 191. Robert J. STAAF, *International price discrimination and the gray market* (1989) I.P.J. 301. Frances SCHANFIELD FREEDMAN, *Passing off in Quebec* (1985) 45 R. du B. 64. Quoique certains arrists d'importations paralleles soient mentionnés, ils le sont dans le contexte global de la concurrence déloyale.

Une première catégorie de dispositions législatives mentionnant ou s'appliquant directement aux importations comprend celles de la Loi sur le droit d'auteur et de la Loi sur les marques de commerce.

La Loi sur les marques de commerce traite des oeuvres importées; lorsqu'il est démontré au tribunal compétent que la distribution de marchandises importées portant une marque de commerce enregistrée au Canada est contraire à la Loi sur les marques de commerce, la cour peut ordonner la rétention provisoire des marchandises en attendant le jugement au mérite relativement à leur importation ou distribution. Le tribunal peut également rendre une ordonnance prohibant l'importation future de telles marchandises⁶.

La Loi sur le droit d'auteur inclut des modalités permettant de faire inscrire certaines oeuvres sur la liste confiée au Département des douanes afin d'en empêcher l'entrée au Canada7.

Une deuxième catégorie comprend des dispositions législatives qui, sans faire directement mention d'importation, ont été interprétées par les tribunaux de facon telle à accorder au titulaire des droits une protection à l'endroit des oeuvres importées parallèles ou contrefaites; c'est le cas des brevets et des dessins industriels,

Ainsi, la Loi sur les dessins industriels traite de l'offre en vente, la revente et la distribution au Canada d'articles imitant ou reproduisant un dessin industriel enregistré au Canada8. Il s'agit de la revente d'articles fabriqués par une personne autre que le distributeur visé par la procédure, souvent un manufacturier inconnu qui, la plupart du temps, réside à l'étranger. Comme dans plusieurs autres situations, la même disposition législative peut s'appliquer aux importations parallèles d'oeuvres légitimement fabriquées à l'étranger et à celles contrefaites.

Notons que la Loi sur les marques de commerce comporte un chapitre sur la concurrence déloyale. D'autres dispositions de la Loi sur la concurrence visent le contrôle et l'empêchement d'abus et de droits pour restreindre la concurrence et la position dominante d'un industriel. Certaines de celles-ci traitent spécifiquement de brevets, marques de commerce, droits d'auteur et dessins industriels⁹.

Toutes les lois que nous venons d'énumérer sont des lois statutaires du gouvernement fédéral qui a juridiction exclusive dans le domaine des brevets d'invention, du droit d'auteur, des dessins industriels et de la réglementation de l'échange et du commerce, fondement de la Loi sur les marques de commerce actuellement en vigueur au Canada. Les champs de la propriété et du droit civil de compétence provinciale peuvent également s'avérer utiles dans la réglementation et le contrôle d'un réseau de distribution.

La compétence législative provinciale englobe deux grands systèmes, le droit civil d'inspiration française, qui prévaut dans la province de Québec, et le système de droit commun ou le common law, dans les autres provinces, chacune ayant cependant ses propres législations comportant des caractéristiques particulières. Le droit civil s'applique également à la concurrence déloyale, tel que réitéré dans l'arrêt MacDonald c. Vapor Canada Ltd10, et aux relations contractuelles des activités commerciales dont les contrats de licence d'exploitation de droits de propriété intellectuelle, de technologie et de savoir-faire et de distribution exclusive ou non exclusive. Il va sans dire que le mode de protection est d'une portée restreinte car le contrat ne fait loi qu'entre les parties contractantes, aucun tiers ne pouvant voir ses activités assujetties à ces clauses contractuelles, quoiqu'un tiers ne peut ignorer ces contrats.

A- Lois de propriété intellectuelle

En premier lieu, nous examinons les différentes lois en matière de propriété intellectuelle et en second lieu nous analyserons les applications des législations civiles qui ont permis des recours délictuels et contractuels.

1) Loi sur les brevets

La Loi sur les brevets confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser et d'exploiter l'invention protégée¹¹. En l'absence de dispositions législatives sur la prohibition ou la restriction des importations, les cours ont suppléé au législateur en interprétant la Loi sur les brevets. Cette jurisprudence élaborée de longue date et désormais établie est telle que la Cour fédérale, tribunal de droits statutaires et forum préféré pour traiter des questions de propriété intellectuelle, a encore récemment eu à traiter d'une question d'importation de

Article 52 de la Loi sur les marques de commerce.
 Articles 44 et 45 (antérieurement 27 et 28) de la Loi sur le droit d'auteur. Article 16 de la Loi sur les dessins industriels

Articles 32, 77 et 78 de la Loi sur la concurrence.

^{10. [1977] 2} R.C.S. 134, (1976) 22 C.P.R. (2d) 1.

Article 44 (anciennement 42) de la Loi sur les brevets.

produits dits contrefaits et a réitéré en ces termes la position canadienne sur les importations de produits contrefaits:

Among the general provisions of the Patent Act, R.S.C. 1985, c. P-4, which I shall call the Act, is s. 42 which provides that a patent confers on the patentee:

 ... the exclusive right, privilege and liberty of making, constructing and using the invention and vending it to others to be used...

To that litany of exclusive rights there must be added, by judicial interpretation, that of importing. In March, 1967, Mr. Justice Thurlow then of the Exchequer Court of Canada, rendered his judgment in the case of Société des Usines Chimiques Rhône-Poulenc c. Jules R. Gilbert. (1967) 35 Fox Pat. C. 174. The headnote at page 176 accurately reports that Thurlow J. inter alia, held:

That the principle that the importation into Canada of substances produced abroad according to a Canadian process patent constituted infringement of that patent must be regarded as a settled point in the Exchequer Court in the absence of any expression of opinion by the Supreme Court. 12

2) Loi sur le droit d'auteur

Les stipulations en matière de droit d'auteur qui visent l'importation sont directes. L'article 44 permet à un titulaire de droit de s'adresser au Département des douanes et accises du gouvernement fédéral pour faire porter sur une liste particulière le titre d'oeuvres protégées par droit d'auteur dont on veut empêcher l'importation au Canada d'exemplaires provenant de l'étranger. Peu importe que l'oeuvre à l'étranger soit faite par un licencié ou une entreprise affiliée au titulaire. Le critère utilisé au Canada est celui de la contrefaçon.

Cette disposition, qui touche surtout la prohibition de l'importation d'exemplaires qui seraient des contrefaçons s'ils étaient fabriqués au Canada, doit être lue avec les articles 3 et 27 de la loi.

L'article 3 définit les droits d'auteur au Canada, un droit exclusif de produire ou de reproduire une oeuvre ou une partie importante de celle-ci. D'autres sous-paragraphes viennent étayer la portée de ce droit. Il est important de souligner que le premier alinéa de cet article, qui comprend une énumération assez élaborée, se termine par la mention «et le droit d'autoriser les actes ci-dessus mentionnés».

L'article 27 traite de la contrefaçon du droit d'auteur qui consiste à faire sans autorisation un acte réservé exclusivement au titulaire du droit d'auteur. Afin de déterminer si l'importation d'une oeuvre fabriquée, imprimée ou publiée, à titre d'exemple, en France, doit être restreinte au Canada, on doit se demander si la publication ou l'impression de l'oeuvre par la société française serait une contrefaçon de l'oeuvre au Canada si elle y était reproduite par la même corporation.

Si le titulaire du droit au Canada et en France est le même, le fait que le titulaire français reproduise au Canada ou en France son oeuvre n'apporte aucune distinction. Les oeuvres imprimées ou reproduites en France ne seraient pas des contrefaçons des droits au Canada et l'article 44 ne seraient d'aucune utilité pour empêcher l'entrée au Canada de ces oeuvres. En conséquence, lorsqu'il y a communauté de titulariat des droits dans le pays d'origine de l'oeuvre importée et au Canada, il n'est pas loisible au titulaire du droit de faire cesser les importations parallèles.

Qu'en est-il si le titulaire des droits a accordé une licence d'exploitation exclusive dans un premier temps pour le Canada et dans un second temps pour le pays d'origine de l'oeuvre importée au Canada?

Dans cette hypothèse, joue l'interprétation des contrats de licence. Selon les dispositions du droit civil québécois et les dispositions législatives dans le reste du Canada, lesquelles ne sont pas fondamentalement différentes sur le point qui nous préoccupe, nous pouvons généralement classifier les contrats de licence en contrats exclusifs, simples et non exclusifs.

Un contrat de licence exclusive est celui où le titulaire du droit confere à une tierce partie l'exclusivité de l'exploitation des droits dont il jouissait antérieurement au contrat. Seul le licencié a le droit d'exploiter les droits d'auteur, les marques de commerce, les brevets ou les dessins industriels, le titulaire s'interdisant d'exploiter ces droits au Canada puisqu'il a substitué le licencié à lui-même. Si le titulaire, qui est encore détenteur des droits en France, reproduisait et imprimait au Canada des exemplaires qui sont autrement importés au Canada, n'étant plus autorisé à le faire, il serait en défaut de son obligation contractuelle de ne pas exercer son droit. Serait-il nécessairement contrefacteur des droits d'auteur comme à la suite d'une cession des droits? Est-ce que l'exclusion par contrat a le même effet? Pourquoi le licencié détiendrait-il davantage de droits que le

Wellcome Foundation Ltd. et al. c. Apotex Inc. et al. (1991) 32 C.P.R. (3d), à la page 352.

titulaire? Aucune décision n'a été rendue sur cette question au Canada. Cependant, nous ne croyons pas qu'une telle importation puisse être empêchée.

Est-ce que le recours prévu par la législation est vraiment efficace? Malheureusement, l'examen des rares cas d'inscription devant le Département des douanes et accises et des recours devant les tribunaux montre que la mise en application de ces dispositions législatives fut bénéfique exceptionnellement et que les autorités gouvernementales concernées ont été réticentes à mettre en oeuvre et à répondre affirmativement aux demandes de titulaires de droits qui désiraient se prévaloir des mesures de protection existantes.

À l'égard des démarches qui n'ont pas eu un dénouement heureux, certains comportements ont été observés, notamment l'absence de réponse, voire même une réponse négative, de la part du gouvernement. Alors que la recherche en inscription était accueillie favorablement au cours des années 70, un exemple récent démontre que ces espoirs n'étaient pas alors et ne sont pas aujourd'hui nécessairement fructueux. Ainsi, un requérant s'est adressé à la Cour fédérale pour obtenir un bref de mandamus forçant les autorités des douanes et accises à inscrire un titre sur la liste C. Sa demande fut rejetée pour les motifs, on ne peut plus brefs, suivants:

Mandamus is denied on the ground that there is no clear duty on the part of the Minister owing to the Plaintiffs perform any specific acts on behalf of the Plaintiffs, 13

Les tribunaux semblent plutôt favoriser le recours judiciaire régulier par la voie d'injonction et dommages plutôt que la coercition à l'égard des autorités douanières.

Dans l'arrêt Dictionnaires Robert 130, la Cour fédérale du Canada, saisie d'une importation parallèle de dictionnaires assortie d'une opération de camouflage par l'apposition d'un tampon identique à celui utilisé par la demanderesse pour identifier ses oeuvres, a reconnu le bien-fondé de l'action nonobstant le fait que l'avis de droit d'auteur sur les oeuvres identifiait la compagnie mère en France plutôt que la demanderesse titulaire des droits au Canada. Les activités déloyales associées à ces importations ont certainement aidé la cour dans sa décision contre la titulaire Nomade et ses dirigeants également reconnus personnellement responsables.

En conséquence, quel que soit le domaine, le moyen le plus efficace à la disposition du titulaire du droit ou de son ayant droit pour faire cesser l'importation d'oeuvres au Canada demeure l'action en violation ou en contrefaçon des droits du titulaire ou en responsabilité civile à l'égard d'activités délictuelles.

3) Loi sur les dessins industriels

Les dispositions de la Loi sur les dessins industriels consistant à faire cesser l'exploitation non autorisée d'un dessin industriel enregistré au Canada sont de deux ordres, selon que la personne est celle qui applique le dessin ou une imitation frauduleuse de celui-ci sans l'autorisation du titulaire du droit 14 ou celle qui, non incluse dans cette première catégorie, est l'acquéreur et le revendeur sub-séquent qui achète au Canada ou, dans le scénario qui nous préoccupe, importe et offre en vente, distribue et vend au Canada des oeuvres auxquelles un dessin industriel ou une imitation frauduleuse de celui-ci a été appliqué 15.

Dans un cas comme dans l'autre, le titulaire du droit peut obtenir de la Cour fédérale ou, encore, d'une cour provinciale une injonction empêchant la personne visée de continuer les activités qui lui sont reprochées, lesquelles contreviennent à l'article 11 de la loi.

Cependant, la nuance est importante entre le contrefacteur ou le revendeur car, au-delà de l'injonction, les modalités d'indemnisation sont tout à fait différentes, voire même le recours en injonction n'est pas aussi clair. L'article 16 traite des activités de distribution, de mise en vente et de vente au Canada d'objets qui constituent des contrefaçons de dessins industriels, sans que la personne elle-même ne soit celle qui ait appliqué le dessin industriel à l'objet. Cet article précise donc que le recours qui est ouvert au titulaire du droit est celui de porter plainte et de rechercher une déclaration de culpabilité par procédure sommaîre en vertu du Code criminel et le paiement d'une amende versée au propriétaire 16, indépendamment de la valeur de l'objet contrefait.

Le recours n'est nullement cumulatif. Dans l'affaire Les Cuirs Meillon, le titulaire du droit a intenté l'action devant la Cour supérieure, mais celle-ci a été rejetée selon l'interprétation et l'application de l'article 16¹⁷. Il n'y a aucun jugement de connu qui diverge

Takara Co, Ltd. et al. c. Gamex International Inc. et al., (1990) 28 C.P.R. (3d) 575, à la page 576.

Les Dictionnaires Robert Canada Inc. SCC et al. c. Librairie du Nomade Inc., (1987) 16 C.P.R. (3d) 319.

Article 15 de la Loi sur les dessins industriels.

Article 16.1 de la Loi sur les dessins industriels.
 Article 16 (2) de la Loi sur les dessins industriels.

Société anonyme Les Cuirs Meillon c. Brumer et al., (1976) 25 C.P.R. (2d) 153, décision confirmée en Cour d'appel.

de celui-ci ou qui indique qu'un recours en injonction puisse être accordé par un tribunal de juridiction criminelle. Le recours en injonction valable, autant au Québec que dans les autres provinces, est un recours judiciaire d'origine britannique et les seuls tribunaux qui en aient juridiction sont ceux de droit commun et non de juridiction criminelle.

Quant aux indemnités et dommages, il n'y a pas de décision qui permette de préciser si l'amende prévue vise un groupe d'activités contrefaites ou chacun des exemplaires contrefaits.

4) Loi sur les marques de commerce

La Loi sur les marques de commerce contient une disposition, l'article 52, ayant pour but de restreindre les importations. À la lecture de cet article, nous constatons qu'il ne mentionne que la distribution de marchandises contraires à la loi sans qualifier la nature de cette activité. La considération de la licéité de cette distribution repose principalement sur l'interprétation de la loi relativement aux oeuvres contrefaites. Le titulaire du droit ou son ayant droit, qui désire protéger un réseau de distribution au Canada et empêcher l'entrée d'oeuvres importées parallèlement, devra établir que ces oeuvres violent ses droits exclusifs au Canada¹⁸. Même si les principes généraux sont les mêmes que ceux des brevets, droits d'auteur et dessins industriels, la particularité des marques de commerce et le test applicable pour déterminer la contrefaçon donnent lieu à des considérations différentes au chapitre des importations.

Nous allons nous attarder dans un premier temps à la nature et à la portée des droits dont jouit le titulaire d'une marque de commerce enregistrée au Canada. Dans un deuxième temps, nous examinerons la portée de l'application des dispositions de commerce déloyal. L'article 19 lui confère le droit exclusif d'utiliser la marque de commerce enregistrée à travers tout le Canada. Si la marque n'est pas enregistrée, le titulaire peut fonder son recours sur ses droits d'usage ou, au Canada, ses droits communs (common law rights) mais sa protection sera restreinte au territoire ou à la région où il utilise la marque ou exerce ses activités commerciales et dans lequel il aura démontré la présence d'un achalandage associé à sa marque.

Le critère pour déterminer la contrefaçon d'une marque de commerce étant celui de la présence ou de la vraisemblance de confusion entre les produits faisant l'objet de la procédure judiciaire et ceux du demandeur ou du titulaire des droits, donne lieu à un traitement distinct de la question des importations parallèles. L'article 20 de la Loi sur les marques de commerce aborde l'utilisation d'une marque créant de la confusion avec celle du propriétaire de la marque enregistrée lorsque cette utilisation est faite par une personne non admise à l'employer selon la loi. Quel est donc le sens qui doit être donné à cette expression? Selon les tribunaux, la réponse réside dans l'objectif intrinsèque aux marques de commerce, premièrement, elles sont indices d'origine des produits et services et, subsidiairement, indices de qualité.

Comme plusieurs arrêts l'ont démontré: si les produits avec une marque sont importés et vendus au Canada concurremment à des produits canadiens identiques de même qualité portant la même marque, il s'agira de déterminer si les produits importés sont des contresaçons ou non. Lorsque les produits importés sont légitimement fabriqués à l'étranger conformément aux droits détenus par le titulaire commun de la marque au Canada et dans le pays d'origine le ou par une tierce partie à l'étranger autorisée par le titulaire des droits canadiens, la jurisprudence a clairement établi que les produits importés au Canada ne peuvent pas porter à confusion avec ceux fabriqués et commercialisés au Canada sous la même marque de commerce car ils identifient tous les produits du même titulaire les justement d'origine commune.

En conséquence, là où il y a identité de titulariat d'une même marque de commerce au Canada et dans le pays d'origine des produits importés, il n'y a aucune disposition législative qui puisse faire restreindre ou faire cesser les importations parallèles sous ce seul motif de contrefaçon de cette marque.

Enfin, s'il y a différence de titulariat de la marque de commerce canadienne et de celle étrangère au pays d'origine des oeuvres importées, il y a possibilité de faire cesser par injonction les importations de produits parallèles même si, à l'étranger, ils sont fabriqués par une entreprise associée ou affiliée et, dans certains cas, détentrice d'une licence du titulaire canadien.

^{18.} Articles 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce.

Remington Rand Ltd. c. Transworld Metal Company Limited, (1959-60) 19 Fox Pat. C. 204.

^{20.} Wilkinson Sword (Canada) Ltd. c. Jada, (1968) 2 Ex. C.R. 137, Breck Sporting Goods Co. Ltd. c. Magder, [1976] S.C.R. 527; dans ces deux cas, les efforts pour faire cesser les importations furent infructueux pour d'autres motifs. Voir également, à la note 3, l'arrêt Consumers Distributing Co. Ltd. c. Sciko Time Canada Ltd. et Bergeron c. Babin, (1988) 17 C.P.R. (3d) 73. Enfin, voir, à la note 4, l'arrêt Nestle Enterprises Ltd. c. Edam Foods Sales Ltd.

De nombreux recours ont été invoqués devant les tribunaux pour protéger des réseaux de distribution exclusive au Canada. Le sort réservé variera selon que le contrat est un simple contrat de distribution exclusive ou qu'il a une portée plus large, en ce qu'il s'agit d'une licence d'exploitation exclusive des droits au Canada et que le licencié est un usager inscrit, selon que le titulaire de la marque au Canada et dans le pays d'origine du produit importé est le même ou non et selon que le recours sera en violation de la marque ou en concurrence déloyale. Nous allons maintenant analyser ces différents cas en fonction de ces paramètres.

Droit civil

Recours en concurrence déloyale et contrat de distribution canadienne

Affaire Seiko

Le jugement clé qui traite de cette situation est l'arrêt Seiko²¹, Dans ce litige Seiko Canada inc., par ses procédures judiciaires, voulait interrompre les importations et les ventes de montres Seiko au Canada, légitimement fabriquées par des entreprises associées ou affiliées au titulaire des droits de la marque Seiko, la corporation japonaise Hattori. Cette dernière n'était pas partie à l'action. La défenderesse, Consumers Distributing, importait de sociétés américaines des montres Seiko authentiques, légitimement importées et distribuées aux États-Unis par des distributeurs et détaillants régionaux ou locaux, clients de Seiko Corporation; celle-ci était bénéficiaire de la distribution exclusive en Amérique du Nord et elle avait concédé la distribution canadienne à sa filiale Seiko Canada Inc. La marque de commerce est enregistrée au Canada au nom de Hattori, le fabricant japonais. Ni Seiko Corporation, ni Seiko Canada ne sont des usagers inscrits de la marque de commerce.

Dans cette action entièrement fondée sur la concurrence déloyale et la fausse représentation²², tout l'argument a porté sur le fait que les montres Seiko vendues au Canada transitent par le distributeur canadien qui offre une garantie de service, à la condition expresse que les montres aient été achetées d'un détaillant autorisé, ce que Consumer Distributing laissait initialement croire au public.

Une ordonnance d'injonction interlocutoire a été accordée et portait sur plusieurs aspects, dont deux d'intérêt particulier: le

premier empêchait Consumers Distributing de s'afficher comme détaillant autorisé au Canada. La confusion qui avait été observée avant cette ordonnance a cessé à tout le moins lorsque Consumers Distributing a modifié sa publicité²³. Aucune preuve additionnelle de confusion n'a été apportée postérieurement à l'ordonnance à laquelle était assujettle Consumers Distributing; la deuxième ordonnance recherchée aurait interdit à Consumers Distributing de vendre des montres Seiko au Canada; le second aspect s'appuyait sur la mise en marché agressive de la compagnie Seiko Canada inc., son service après vente et la grande renommée dont elle jouissait au Canada, afin d'empêcher Consumers Distributing de profiter de cet achalandage pour vendre les montres à rabais, sans offrir de garantie ni de service après vente et sans avoir à assumer des frais de promotion et de publicité.

La Cour suprême voit la problématique en ces termes:

From a factual viewpoint, the position advanced by the respondent, if it should be adopted, would have the following consequences:

- The Canadian public would be deprived of the right, or option, to purchase the Seiko watch, a product of Hattori of Japan, on the alternative basis that the watch would be unsupported by the maker's warranty; and
- A monopoly would be effectively established by the application of the doctrine of passing off in these circumstances, equivalent to that normally authorized by the issuance of a patent of invention under the Patent Act of Canada, R.S.C. 1970, c. P-4, except that here the monopoly would be for an unlimited term.

These startling results themselves call for an examination of the principles of tort law to determine whether or not there is indeed, in these circumstances, room for the application of the doctrine of passing off, sometimes referred to as a branch of injurious falsehood ...;

et la Cour, pour expliquer le fondement du principe de libre entreprise, cite Lord MacNaghten dans l'arrêt Nordenfelt:

The true view at the present time I think is this: The public have an interest in every person's carrying on his trade freely: so has

Supra, note 3, Consumers Distributing c. Seika Time Canada Ltd.
 Id., sux pages 6 et 7 et l'article 7c) de la Loi sur les marques de commerce.

^{23.} Id., à la page 6.

the individual. All interference with individual liberty of action in trading and all restraints of trade of themselves, if there is nothing more, are contrary to public policy, and therefore void...;

et également Lord Parker dans l'arrêt A.S. Aust c. Adelaide Steamship:

Monopolies and contracts in restraint of trade have this in common, that they both, if enforced, involve a derogation from the common law right in virtue of which any member of the community may exercise any trade of business he pleases and in such manner as he thinks best in his own interests.

Ayant cependant reconnu qu'il y a des exceptions bien connues à ce droit de libre concurrence, y compris celles provenant de la propriété intellectuelle, le tribunal émet cette mise en garde:

Any expansion of the common law principles to curtail the freedom to compete in the open market should be cautiously approached. This must be the path of prudence in this age of the active legislative branch where the community's trade policies are under almost continuous review. This by no means calls for judicial abdication of the role of adjusting the common law principles relating to proper trade practices to the ever-changing characteristics and techniques of commerce...

Cette réticence à reconsidérer la règle générale avait déjà été exprimée par Lord Diplock dont la Cour suprême reprend le commentaire suivant extrait de l'arrêt Erven Warnink:

... but in an economic system which has relied on competition to keep down prices and to improve products there may be practical reasons why it should have been the policy of the common law not to run the risk of hampering competition

Le tribunal poursuit en se référant à l'auteur bien connu Salmond on Torts:

The gist of the conception of passing off is that the goods are in effect telling a falsehood about themselves, are saying something about themselves which is calculated to mislead. The law on this matter is designed to protect traders against that form of unfair competition which consists in acquiring for ourself by

means of false or misleading devices, the benefit of a reputation already achieved by rival traders. 24

Dans son évaluation des conséquences de l'élargissement de la protection recherchée par Seiko, la Cour a retenu deux implications majeures qui en découleraient:

The respondent purports to bring itself with the classic definition of the doctrine by associating with the watch features which are unique to the selling technique employed by the respondent. The problem facing the respondent is that the logical extension of this proposal grants to a vendor in the position of the respondent, a monopoly on the sale in Canada of a product to the same extent as it would enjoy if the product were subject to a patent of invention issued to the respondent under the Patent Act of Canada. A second cul-de-sac into which such a submission necessarily leads is that the common law, in its personal property sector, would thereby be recognizing a right to entail and control the sale of personal property, however legitimately acquired, where another person, in the position of the vendor, was also marketing the identical item of personal property. ²⁵

Le test classique de confusion a été appliqué et, en vertu de ce raisonnement, il est clairement établi qu'au titre de la protection d'une marque de commerce, le titulaire des droits au Canada et à l'étranger ne peut pas par lui-même ou par une corporation filiale distributrice au Canada empêcher les importations parallèles au Canada et la revente d'objets légitimement fabriqués sous la marque de commerce à l'étranger. La Cour suprème l'a décidé en ces termes:

Indeed, once the interim injunction commenced to operate, it is difficult to understand how the watch-buying public would purchase a watch from the appellant and leave their premises with the idea that Hattori, or its agent the respondent, or its agents the authorized dealers would somehow service the watch. Indeed, the injunction was designed by the respondent and adopted by the court below for that very purpose. The article of commerce sold by the contending parties hence is identical. The peripherals of presentation of the product to the public, in some circumstances, might support some exclusive rights in the market as against others seeking to supply the same product to

Id., aux pages 11 et 12; c'est que l'usurpation de l'achalandage établi par le titulaire ou son distributeur autorisé ne peut être empêchée que s'il y a fausse représentation.

^{25.} Id., à la page 14.

the market, but in the circumstances of this case, no support in the law for such relief has been exposed...

Elle insiste cependant pour distinguer «produit» et «service après vente»:

On the other hand, if this minimal service were deleted from the "package" offered by the respondent, then it is a simple question as to whether sale of a watch with a warranty and sale of the same watch without a warranty is a different product, or whether it is one and the same product. If one were to elevate the point of sale service to the level of being an element of a product, then a quasi-monopolistic protection under the doctrine of passing off would arise in one who adopts any merchandising style, or in the modern vernacular "gimmick", which had theretofore not been adopted in his neighbourhood by a competitor when selling a "name-brand" product. No case drawn to our attention extends the passing-off umbrella to those limits. I therefore conclude that the classic action of passing off is not here available to the respondent.26 (Les italiques sont de nous)

Cependant, si la distribution a été accordée à une tierce partie au Canada, et que cette tierce partie n'est pas associée, liée ou affiliée au titulaire de la marque, tant à l'étranger qu'au Canada, est-ce que le même raisonnement trouve son application?

Des décisions récentes de la Cour fédérale au stade interlocutoire laissent entendre que les règles de la concurrence déloyale permettent de contrer les importations parallèles, que le distributeur canadien soit usager inscrit ou non. Ces décisions sont interlocutoires, ont été portées en appel et n'ont pas encore été entendues au fond...

Affaire Mattel

Dans l'arrêt Mattel, une requête pour injonction interlocutoire contre GTS Acquisitions (GTS), le tribunal était en présence d'importations parallèles de jeux Nintendo provenant des États-Unis auxquelles Mattel s'objectait à la fois en vertu de son statut de distributeur exclusif des jeux au Canada et de celui d'usager inscrit des marques de commerce en cause. Ce litige portait sur deux causes d'action, violation de marque enregistrée et concurrence déloyale. Même s'il n'avait qu'à décider des droits prima facie, le juge Joyal a fait une étude relativement poussée de la jurisprudence et, en par-

ticulier, de l'arrêt Seiko pour dégager certains aspects de la concurrence deloyale et accorder au distributeur exclusif au Canada la protection recherchée.

Dans la révision des faits mis en preuve et surtout pris en cause, le magistrat retient que le distributeur canadien a, au cours de quelques années, investi des sommes considérables dans la promotion des produits vendus, ce qui a eu pour effet de voir les ventes plus que décupler au cours de la même période. Il observe de plus que les produits, même s'ils sont fabriqués et empaquetés au Japon, sont livrés dans un emballage bilingue et accompagnés d'un livre d'instructions et de matériel publicitaire qui portent le logo et la marque de commerce de Mattel, le distributeur canadien²⁷.

La requérante Mattel base son recours, entre autres, sur le fait qu'elle est l'usager inscrit au Canada des marques de commerce associées aux produits qu'elle distribue. Il ne faut pas s'étonner que la défenderesse dans cette cause invoque l'argument du test de la confusion lorsqu'il s'agit de déterminer la violation d'une marque de commerce. Le juge l'a d'ailleurs noté:

The defendant submits that an action for infringement under the Trade-marks Act rests upon the sale, distribution, or advertisement of wares in association with a confusing trade-mark. The test is one of deception involving spurious goods. On the fact of the case, there can be no infringement if the mark is used in association with the genuine goods supplied by the actual owner of the mark.28

D'ailleurs, la défenderesse affirme que les produits qu'elle vend au Canada sont fournis aux États-Unis par le titulaire actuel des marques de commerce auprès duquel elle se les procure. En ce qui a trait à l'achalandage mis en péril selon les prétentions de Mattel, la défenderesse souligne qu'il est celui du fabricant Nintendo, titulaire des marques de commerce, et non celui de la demanderesse requérante Mattel, À cet égard, la cour se réfère à l'arrêt Champagne Heidsieck et Co. c. Buxton²⁹ qui réitère le principe de l'article 19 de la Loi sur les marques de commerce et précise un point important:

... If the action before me were by the owner of the NINTENDO marks and if the only evidence be that the defendant is selling a Nintendo product covered by the trade-mark, there would be

Supra, note 4, Mattel, aux pages 359 et 360. Id., à la page 361. Champagne Heidsteck et Co. c. Buxton (1929) 47 R.P.C. 28.

no case for the owner. It would be somewhat ridiculous to assert infringement or passing off when the defendant is dealing with the owner's own wares. There cannot be, in such circumstances, any deception. The owner might have some cause of action against the defendant based on contract on grounds that the defendant is selling in a territory to him, but such action, in my view, could not be founded on deceit or deception30. (Les italiques sont de nous)

Dans le même sens, le juge Joyal cite fort à propos l'arrêt Imperial Tobacco:

there is nothing to prevent a tradesman acquiring goods from a manufacturer and selling them in competition with him even in a country into which hitherto the manufacturer or his agent has been the sole importer... there is no untruth and no attempt to deceive,31

Pourtant, le tribunal tranchera différemment le litige dont il est saisi. Dans ses motifs, le magistrat s'attarde à l'arrêt Seiko de la Cour suprême et le qualifie d'analyse détaillée de la doctrine traditionnelle de la déception, c'est-à-dire, celle de vendre ses produits comme ceux d'un autre, fondement de tout recours en injonction. Le juge remarque à juste droit que le juge Estey dans Seiko n'avait pas trouvé de preuve de déception et qu'il ne pouvait conclure favorablement à une activité de concurrence déloyale, une fois les fausses représentations initiales éliminées. Aucune telle preuve de déception n'a été présentée au tribunal dans l'affaire Mattel.

Le juge Joyal situe le problème à un autre niveau lorsqu'il affirme que l'assise véritable de l'action est celle de la concurrence déloyale entre commerçants «a concept which must, of course, be interpreted in balance with the avowed public interest in maintaining a free and competitive market». À cet égard, il s'appuie sur l'arrêt britannique Bollinger c. Costa Brava Wine au sujet des marques Champagne:

I think that it would be fair to say that the law in this respect (i.e. passing-off) has been concerned with unfair competition between traders rather than with the deception of the public which may be caused by the defendent's conduct for the right of action known as passing-off action is not an action brought by

Supra, note 4, Mattel, à la page 362. Ibid. et l'arrêt Imperial Tobacco Co. of India Ltd. c. Borman, [1924] A.C. 755,

the member of the public who is deceived but by the trader whose trade is likely to suffer from the deception practiced on the public but who is not himself deceived at all.32 (Les italiques sont de

Poursuivant ce raisonnement, le juge renvoie aux propos de Lord Diplock dans Erven Warnink, également cité par le juge Estey, dont il souligne la dernière partie d'un commentaire:

Unfair trading as a wrong actionable at the suit of other traders who thereby suffer loss of business or goodwill may take a variety of forms...but they most protean is that which is generally and nowadays, perhaps misleadingly, described "passingoff". The forms that unfair trading take will alter with the ways in which trade is carried on and business reputation and goodwill acquired.33 (Les italiques sont de nous)

Le magistrat souligne par ailleurs que le juge Estey, dans le même arrêt Seiko, avait laissé une porte entrouverte lorsqu'il disait que rien n'avait été mis de l'avant par l'intimé, le distributeur canadien, en ce qui a trait aux droits qui peuvent découler du fait qu'il soit titulaire ou usager inscrit de la marque de commerce,

-Importance de la situation d'usager inscrit

C'est pourquoi, selon le magistrat, le juge Estey n'avait nullement besoin de tenir compte de la décision Remington³⁴. Dans cette affaire, le juge Thurlow, alors de la Cour de l'Echiquier, avait accordé une injonction interlocutoire contre l'importation au Canada de rasoirs électriques identiques fabriqués à l'étranger sous les marques de commerce Remington et autres. Les rasoirs étaient fabriqués par la compagnie-mère américaine, tout comme ceux de la défenderesse. Le juge avait conclu que, nonobstant la relation entre la demanderesse et la compagnie-mère américaine, la preuve démontrait un cas prima facie de contrefaçon de marques. Le juge Thurlow s'était fondé sur l'arrêt britannique de la marque Dunlop au sujet d'activités entre la France et la Grande-Bretagne³⁵. Il est cependant utile de rappeler

tel que cité, à la page 362.

Bollinger c. Costa Brava Wine, [1959] 3 All E.R. 800, à la page 805; la préoccupation de déception du public n'en demeure pas moins présente. Erven Warnink B.V. c. J. Townsend and Sons (Hulb Ltd., [1979] 2 All E.R. 927, à la page 931.

a la page 1831.

4. Remington Rand Ltd. c. Transworld Metal Company Limited, (1960) 32 C.P.R.

59. Il est malheureux que le juge Joyal n'ait pas retenu ou commenté en quoi cet arrêt soutenait son raisonnement, étant donné que, dans cette cause, la demanderesses Remington était titulaire de la marque et non usager inscrit.

55. Supra, note 34; Remington Rand Ltd., à la page 365.

que, même si les marques françaises et britanniques étaient identiques, celles françaises étaient la propriété de la compagnie Dunlop française et non de la compagnie britannique.

Le juge dégage de la jurisprudence que la déception du public par la vente de produits portant les marques de commerce du titulaire n'est pas concluante dans la situation de fails dont il est saisi et il s'en remet aux propos de Lord Diplock dans Erven Warnink. Le tribunal tient cependant compte des efforts du distributeur canadien qui a consacré d'importantes sommes d'argent pour créer au Canada un marché pour les produits Nintendo, sous la double protection de sa situation de distributeur exclusif et d'usager inscrit exclusif. Il termine son analyse des droits de la requérante en référant à deux de ses décisions antérieures³⁸:

I ventured to suggest that underlying the whole concept of the Trade-marks Act is the fundamental principle that the statute should never afford aid or protection to anyone's unlawful activities. It would be contrary to the intent and purpose of any legislative scheme to create fairness in the market place for any person to avail himself of that same legislation to countenance or legitimize his own unlawful conduct.

I can only conclude that some weight should be given to ss. 49(3) and s. 7 of the Statute.³⁷

Avec respect pour l'honorable juge, sa conclusion nous apparaît davantage l'appréciation négative d'une ligne de conduite de la défenderesse qui capitalise sur la promotion faite par le distributeur canadien et qui veut l'empêcher de profiter du travail de promotion de la requérante. Ayant décidé que l'activité de la défenderesse était illégale, sans cependant préciser en quoi elle est illégale, le magistrat reproche à la défenderesse de vouloir interpréter les lois sur les marques de commerce et la concurrence déloyale pour lui permettre de continuer de faire ce qu'il faisait, ce que le juge considère illégal.

Il s'agit d'un raisonnement particulier d'interprétation d'un droit statutaire qui crée un monopole, donc une exception au principe de la libre entreprise, de la concurrence et de la libre circulation des biens. Le juge Joyal semble imputer à la défenderesse intimée le devoir de démontrer que ses activités ne sont pas inéquitables (unfair) plutôt que de considérer que la requérante a le fardeau de

37. Supra, note 4, Mattel, à la page 366,

démontrer que l'activité de la défenderesse est illégale en vertu de la Loi sur les marques de commerce, à cause de son statut d'usager inscrit, ou de la concurrence déloyale ainsi appliquée aux activités entre commerçants.

Nous ne retrouvons dans ce jugement aucun énoncé clair du fondement légal en vertu duquel le juge détermine même de façon prima facie que les activités de la défenderesse sont illégales. Même si la requérante est un usager inscrit, elle agit selon la fiction légale de la Loi sur les marques de commerce, comme si elle était titulaire de la marque de commerce; la loi précise bien que l'usage est comme si celui-ci avait été l'usage par le titulaire de la marque et qu'en conséquence le bénéfice de cet usage revient au titulaire de la marque et non à l'usager inscrit. Tel est le sens qui doit être donné à l'article 49(2) de la loi. Selon l'interprétation classique, tout l'achalandage créé par la promotion et la vente des produits Nintendo sous licence au Canada n'est pas la propriété du distributeur canadien, mais bien du titulaire de la marque; le bénéfice qu'en retire le distributeur des produits sous marque au Canada vient de son contrat de licence qui l'autorise à se servir de la marque de commerce et à distribuer les produits au Canada en contrepartie des redevances qu'il s'est engagé à paver et qu'il paie.

Si, dans l'arrêt Seiko, le titulaire de la marque ne pouvait empêcher les importations de Consumers Distributing, par quelle acrobatie légale le magistrat dans Mattel confère-t-il à cette dernière, à titre de licencié et d'usager inscrit plus de droits et de privilèges que le titulaire des droits de marques n'en avait?

Si un licencié, un usager inscrit ou un distributeur doit mériter quelque protection, il faut rechercher celle-ci et l'appuyer sur d'autres bases que celles présentement offertes par la Loi sur les marques de commerce.

Si le licencié, l'usager inscrit, le distributeur canadien et le titulaire des droits américains, dans le cadre de leurs relations contractuelles, n'ont pas cru bon de faire les démarches nécessaires pour donner par le titulariat de la marque une meilleure étanchéité au caractère exclusif du contrat de distribution, il n'y a pas lieu, selon nous, de faire une distinction entre le fait que le distributeur canadien soit usager de la marque ou non. Tous les critères considérés par le juge Dickson, selon les arguments soulevés par le titulaire des droits de la marque dans Seiko, s'appliquent encore dans Mattel. Cette cause ayant été portée en appel, il est à souhaiter qu'au niveau de l'appel de l'interlocutoire ou de la décision au mérite, ou d'un

Lin Trading Co. Ltd. c. CBM Kabushihi Kaisha, (1987) 14 C.P.R. (3d) 498 et McCabe c. Yamamoto & Co. (America) Inc., (1989) 23 C.P.R. (3d) 498.

jugement final qui en découle, cette situation soit bien clarifiée pour le Canada. Toute décision contraire fondée sur la seule loi des marques reviendrait, comme le juge Estey l'avait souligné et de façon fort à propos dans l'arrêt Seiko, à conférer à une corporation des droits de protection équivalents à un droit de brevet, mais à cette seule différence qu'ils sont d'une durée indéfinie.

Il va sans dire que pour certains, la constatation face aux efforts considérables de Mattel au Canada pour promouvoir un marché, qu'un tiers vienne ensuite en tirer profit suscite un sentiment réprobateur. Aussi choquant ou répréhensible que cela puisse être, il faut ancrer la détermination de l'illégalité de cette activité sur un principe ou une stipulation de droit. S'agit-il de concurrence déloyale? Est-ce une interférence directe et volontaire dans un contrat de distribution exclusive? Le système juridique statutaire ou civiliste permet-il à un distributeur ou à un licencié de développer son propre achalandage?

Une solution à une telle pratique réside dans le transfert de la marque de commerce en cause à une société canadienne, de sorte que la marque de commerce au Canada et la marque correspondante aux Etats-Unis appartenant à des entités légales distinctes, l'importation des produits américains peut désormais porter à confusion entre la source des produits, qu'elle soit canadienne ou américaine.

Il ne fait aucun doute que, lorsque la marque de commerce appartient à une société canadienne et qu'elle est distinctive, cette dernière peut s'opposer avec succès à l'importation au Canada d'un produit étranger porteur de la même marque pour des marchandises identiques ou très semblables et ce, indépendamment du fait que le produit importé provienne d'une source légitime étrangère dont le fabricant du produit serait une entreprise associée ou affiliée, voire même la compagnie-mère ou fille de la société canadienne, dans la mesure où la société canadienne n'est pas propriétaire de la même marque dans le pays étranger.

Affaire Heinz

Il en fut ainsi dans l'une des deux décisions contre la Compagnie Edam Foods³⁸. Au-delà du titulariat de la marque Heinz entre les mains de la demanderesse canadienne, cette cause est particulière parce que la corporation canadienne, après avoir acquis la marque de la corporation américaine quarante ans auparavant, avait, depuis de nombreuses années modifié la recette du produit canadien; à partir

Probablement inspirée, sinon mise en garde par l'expérience de Consumers Distributing dans Sciko, la défenderesse Edam Foods avait pris la précaution d'adapter le produit importé aux exigences de la législation canadienne, en ajoutant de nouvelles étiquettes bilingues avec la liste des ingrédients, et d'informer le public canadien, en y apposant même la mention simported by Edam Foods Sales Inc. of Mississauga Ontario L4T 3Z4», voulant probablement ainsi éviter toute fausse représentation à l'effet que ce produit pouvait émaner de la société Heinz canadienne.

Commentant le phénomène de l'importation, le juge Cullen souligne qu'il n'est pas nécessaire qu'un produit soit fabriqué au Canada pour qu'il y ait contrefaçon de la marque de commerce. À cet égard, le magistrat cite l'arrêt Remington en précisant que Remington était titulaire des marques de commerce canadiennes. Relativement à l'affiliation ou à l'association entre la société canadienne et celle américaine, il reprend, à juste titre, les propos du juge Turlow dans Remington. Constatant que le cas de Heinz était en tout point similaire à celui de Remington de par la commercialisation et l'utilisation de la marque au Canada sans la permission du titulaire, il reconnaît les droits prima facie de la demanderesse, se référant à la décision du juge Joyal dans Mattel mais, malheureusement, sans rectifier ni commenter le renvoi du juge Joyal à l'affaire Remington.

Affaires Sony

Une autre cause d'importation parallèle fut entendue peu de temps après par la Cour supérieure du Québec⁵⁹. Le recours de Sony, distributeur canadien, en concurrence déloyale était fondé sur le fait que la défenderesse Impact Électronique vendait des appareils Sony sans être un distributeur autorisé de ces produits. De plus, la demanderesse reprochait à Impact Électronique de ne pas informer la clientèle que les appareils ainsi vendus n'étaient pas couverts par la garantie donnée par Sony Canada et que les produits étaient des produits reconditionnés (refurbished).

d'ingrédients premiers, tomates venant en très grande partie du Canada, et d'autres éléments, le ketchup fabriqué et commercialisé au Canada a été adapté au goût particulier des Canadiens et, il était différent du ketchup américain sous la même marque. Non seulement de par l'usage prolongé, mais également de par le produit spécifique canadien reconnus par la Cour, cette marque et ce produit étaient vraiment distinctifs de la demanderesse canadienne.

^{38.} Supra, note 4, l'arrêt Heinz.

^{39.} Supra, note 4, l'arrêt Sony, à la page 417.

La Cour a retenu ces aspects et elle a certainement été influencée par le fait que la vente des produits reconditionnés était de la concurrence déloyale alors que celui de ne pas être dépositaire autorisé sans offrir la garantie pouvait être une activité acceptable selon l'arrêt Seiko de la Cour suprême. Sur les diverses activités et leur appréciation en regard de la concurrence loyale ou déloyale, le juge s'est exprimé en ces termes:

In view of the judgment of the Supreme Court of Canada in Consumers Distributing Co. vs. Seiko Time Canada Ltd., the Court is not persuaded that there was "passing off" merely because Impact Electronique was not sufficiently explicit in setting out the differences between the products guaranteed by Impact and the products obtained from a normal guarantee by Sony Canada, and which were eligible for repair at its service centres. There was "passing off" however when used products were sold as new products without any other information being given to indicate that they were in fact refurbished i.e. "good as new". There is, therefore, a prima facie case...

At this stage of the proceedings, the Court does not think it necessary to decide whether Impact made false representations when it indicated that its products were guaranteed by Sony of America which, as far as Canadian customers are concerned, may not be the same thing.40 (Les soulignés sont de nous)

Devant cette preuve, la Cour conclut, à tout le moins prima facie à de la concurrence déloyale, contrairement à une autre décision rendue le même jour contre Multitronic mais où la preuve ne fut pas aussi explicite et convaincante⁴¹.

Affaire Nestlé

Les importations parallèles

Comme nous l'avons souligné précédemment, Edam Foods Sales a également fait l'objet d'une autre poursuite, cette fois-ci de la part de Nestlé Enterprises 42. À l'image de Mattel, Nestlé Enterprises est l'usager inscrit au Canada des marques de commerces Nescafé et Nescafé dessin pour du café. La défenderesse avait acheté du café ortant la même marque d'un licencié du titulaire des marques aux États-Unis, puis importé et vendu ce café au Canada.

Quoique cet arrêt vise également une requête pour injonction interlocutoire, refusée en partie à cause du délai considérable de la requérante demanderesse à porter l'affaire devant les tribunaux, certaines remarques et observations du juge Strayer de la Cour fédérale, collègue en première instance du juge Joyal dans Mattel, sont intéressantes.

Quant aux faits, le juge constate que les contenants et étiquettes des produits canadiens et américains ne sont pas identiques et que, dans un cas, le produit n'est pas du café pur mais un mélange de café et de chicorée, comme l'indique clairement l'étiquette. Nonobstant cela, la demanderesse requérante prétend que les deux emballages portent à confusion à cause, entre autres, de la couleur rouge commune dans les deux emballages. Le magistrat, citant le jugement de la Cour d'appel dans Turbo Resources c. Petro Canada, indique que la requête doit être rejetée vu le sérieux sur le mérite des droits de la demanderesse, doute que le tribunal exprime ainsi:

I believe that the plaintiff has raised a serious issue, having regard, inter alia, to the fact that it is the registered user in Canada of the trade-mark NESCAFE and design which undisputedly appears on the product being sold by the defendant in this country. There are important issues here of "grey marketing" or "parallel importation" involving legal questions which are far from settled.43 (Les italiques sont de nous)

Le seul élément de différence entre cet arrêt et celui de Mattel est que la preuve ne semble pas avoir démontré dans Nestlé que cette corporation avait eu un programme de promotion aussi intense et important que ne l'avait été relevé le juge Joyal dans Mattel. De plus, en regard de la confusion, le magistrat écrit:

I am not satisfied from the evidence that there is significant potential confusion on the part of consumers between the defen-

^{40.} Supra, nete 4, l'arrêt Nestlé, à la page 417. Cette décision subséquente à la décision de la Cour suprême Consumers c. Sciko dénote l'influence de ce dernier arrêt. Sony avait préalablement obtenu en 1982 contre Hi-fi Express Inc. une injonction interlocutoire (Sony of Canada c. Hi-fi Express Inc. et al., 67 C.P.R. (2d) 70). Malgré l'offre des procureurs de Hi-fi d'avoir des avis informant le public que Hi-Fi n'est pas un distributeur autorisé et que les produits ne bénéficient pas de la garantie Sony mais de celle de Hi-fi, le magistrat, s'inspirant de la décision de première instance favorable à Seiko (infirmée en Cour supreme), avait déterminé que le «produit Sony» comprenait quatre éléments: le bien lui-même, le service de vente, la garantie Sony et le service près vente. La cour avait noté les sommes considérables dépensées en publicité par Sony du Canada.

Sony c. Multitronic, C.S. Montréal 500-05-002040-911, Juge LeBel, 19 avril 1891. Il est intéressant de constater que le même magistrat, sur demande de la même requérante à l'encontre de deux corporations ayant le même actionsire unique, conclut différemment au seul regard de la preuve de concurrence délovale.

Supra, note 4, l'arrêt Nestlé.
 Id., à la page 484.

dants Mountain Blend and the Rich Blend or other pure coffee blends of the plaintiff or that, if there is, it will enure to the significant detriment of plaintiff.44

Après avoir mentionné les divergences substantielles entre les deux étiquettes et l'apposition du nom et de l'adresse des sociétés américaine et canadienne sur les étiquettes, le juge remarque:

A shopper who has any serious interest in the kind of coffee blend he is buying can readily perceive that Mountain Blend is a chicory mix before he purchases it. If he does not notice this and is disappointed in the taste when he makes up a cup of coffee, he can readily examine the label and realize that he has bought a coffee blend containing chicory, a blend not of the plaintiff's manufacture,45

Le magistrat retient donc comme élément important la présence d'informations sur l'étiquette, lesquelles permettent aux consommateurs d'évaluer que le produit qu'il envisage d'acheter ou qu'il a acheté est distinct de celui canadien commercialisé sous la même marque.

Au chapitre des marques de commerces enregistrées, le juge ajoute qu'il n'a pas à se pencher sur cet aspect parce que la demanderesse n'a pas, dans sa requête, demandé une injonction interlocutoire pour prévenir la contrefaçon des marques de commerce dont elle est un usager înscrit, contrairement à l'arrêt Mattel. D'ailleurs le juge remarque que les produits émanent des États-Unis, du titulaire de la marque de commerce, et que les marques sur les produits importés au Canada ont été légitimement appliquées aux États-Unis:

Further, the plaintiff is not the registered owner of the trademark but a registered user in Canada. These circumstances raise issues which would make any presumption of a irreparable harm inappropriate.46 (Les italiques sont de nous)

Enfin, en distinguant les faits dans la cause dont il est saisi de ceux de l'affaire Heinz décidée quelque temps auparavant par son collègue le juge Cullen, le magistrat énonce:

I believe the cases are distinguishable in that the plaintiff there sought an injunction to prevent infringement and it was the registered owner in Canada of the trade-mark. Further, the

packaging of the U.S. products was virtually undistinguished from the plaintiff's canadian made product. Yet the taste was substantially different,47

Donc, l'élément retenu est que les étiquettes sont différentes et que le consommateur attentif qui porte attention à l'étiquette ne devrait pas être confondu. Cela rejoint l'observation du juge Joyal dans l'arrêt Mattel lorsqu'il note que les emballages des produits Nintendo commercialisés au Canada sont spécifiquement faits au Japon pour la société canadienne, en ce qu'ils sont bilingues et que même la marque de commerce de Mattel y apparaît.

Comment est-il possible que dans Nestlé la présence d'emballages autres élimine ou va à l'encontre de la vraisemblance de confusion, alors que ce n'est pas le cas dans Heinz à cause des étiquettes virtuellement identiques, et que le juge Joyal n'a pas retenu ce même élément dans l'arrêt Mattel où les emballages étaient également différents. Enfin, dans les deux causes, Nestlé et Mattel, les requérantes demanderesses étaient des usagers inscrits. A nouveau, le seul élément distinctif est que, dans Mattel, une preuve importante de promotion ou de publicité des produits Nintendo au Canada avait été faite.

Dans une récente décision interlocutoire, un tribunal a insisté sur les efforts considérables de promotion du distributeur canadien, le caractère éphémère du produit, sa popularité, la qualité inférieure du produit et le caractère marginal des activités de la défenderesseintimée pour ce produit. Sans étayer sa décision ni citer de jurisprudence, la cour a ordonné la cessation provisoire des activités à cause de la perte de crédibilité et de confiance des détaillants importants⁴⁸. Est-ce que, sans le dire spécifiquement, le tribunal a tenu compte de l'achalandage du distributeur-usager inscrit et a voulu ainsi protéger ses efforts de promotion? Si tel était le cas, ce scrait, à notre avis, une des premières fois où l'on reconnaît, à tout le moins au stade interlocutoire, la présence d'achalandage au bénéfice du distributeur, indépendamment de celui du titulaire de la marque? Or, l'article 50(3) de la Loi sur les marques de commerce stipule que l'usage de la marque de commerce et son achalandage est au bénéfice du titulaire de la marque de commerce.

Alors que la jurisprudence civile que nous venons d'analyser est plus volumineuse que celle portant sur les recours criminels, un arrêt mérite d'être commenté à ce chapitre.

Id., n In page 45

Id., à la page 485. Il y a lieu de se rappeler ici que les jeux Mattel vendus par cette dernière avaient un emballage particulier, à tout le moins bilingue avec la marque Mattel

^{46.} Id., a la page 486.

Generra Sportswear Company, Inc. et al. c. Bi-Way Strees Limited, Cour fédérale T-3131-91, 19 décembre 1991, Juge Rouleau.

La position classique du droit civil en matière de portée des contrats est exprimée dans l'adage courant «le contrat fait la loi entre les parties et ne lie que les parties contractantes». Est-ce à dire que toute tierce partie, dont un importateur parallèle, peut totalement ignorer un contrat, voire même inciter une partie contractante à déroger à ses obligations contractuelles, sans encourir de conséquence?

Affaire Clairol

Si une semblable situation pouvait être discutable, elle l'est beaucoup moins depuis l'affaire Clairol⁴⁹. Dans cette cause, la compagnie Clairol voulait empêcher la défenderesse propriétaire de plusieurs salons de beauté de revendre au détail des produits de la demanderesse vendus à des salons pour des fins d'usage professionnel sculement. Selon la preuve, les emballages portaient une mention à l'effet que le produit ne devait pas être revendu au détail car la mise en garde n'était pas aussi élaborée que celle apparaissant sur les produits vendus au détail; les professionnels qui utilisaient le produit étaient au courant des tests préliminaires à faire et des autres précautions à prendre lors de l'emploi. La preuve a également démontré que la défenderesse connaissait la politique de la demanderesse, ses instructions et les conditions de vente de ses produits. La Cour supérieure, dont le jugement fut confirmé par la Cour suprême en s'inspirant des traités français de responsabilité civile de Mazeau et Tunc et Lalou et Azard, avait indiqué que:

Il est certain que si le défendeur se rend complice de la violation du contrat intervenu entre la demanderesse et chacun de ses agents, il commet une faute délictuelle entraînant sa responsabilité... car il y a faute contre l'honnêteté de s'associer sciemment à la violation d'un contrat....

Chacun a l'obligation morale de ne pas favoriser la violation d'un engagement validement assumé; la violation de cette obligation morale est sanctionnée par le droit civil.⁵⁰

Ainsi, la défenderesse a une obligation de ne pas porter préjudice à la demanderesse en favorisant même indirectement une violation de l'obligation ou de l'engagement précédemment cité, car cet engagement de ne pas revendre le produit au détail est justifié par un intérêt majeur pour la demanderesse et, jusqu'à un certain point, par l'intérêt public comme la Cour suprême l'a elle-même souligné dans Trudel.

Se référant à la Loi sur les marques de commerce et tout particulièrement à l'article 22, le juge de première instance, sans conclure sur cette question, avait cependant mentionné;

L'usage fait par la demanderesse de la marque de commerce «Miss Clairol» tend à diminuer son prestige aux yeux du consommateur. Elle vend le produit sans empaquetage, sans aucune présentation attrayante et prive l'usager des mises en garde nécessaires pour sa protection et la bonne réputation du produit.⁵¹

Le magistrat a procédé par la suite à une révision des fondements de droit civil sur la responsabilité civile qui prévalent en France à cet égard, et il a conclu:

La défenderesse favorise et encourage le bris de ces obligations, il importe peu qu'elle ne transige pas directement avec le grossiste qui viole ses obligations contractuelles à l'égard de la demanderesse.

Il doutait sérieusement que le recours contre la défenderesse pouvait être basé sur les stipulations de la Loi sur les marque de commerce. Il était plutôt porté à l'appuyer sur l'article 7 e) de la loi sur les marques⁵². Après avoir sérieusement considéré les différents aspects de la Loi sur la concurrence, le juge conclut que celle-ci n'a pas été enfreinte et que ni la Loi sur les marques de commerce ni la Loi sur la concurrence (Combines Investigation Act de 1970), ne pouvaient être d'aucune utilité⁵³.

Affaire France Film

Les importations parallèles

La Cour supérieure a encore eu l'opportunité de considérer les activités d'une société, la Guilde des Musiciens de Montréal, dont les pressions sur les membres interféraient sur, sinon agressaient, les

Trudel c. Clairel Inc. of Canada, (1974) 54 D.L.R. (3d), 399.
 G. RIPERT, La règle marale dans les obligations civiles (3e éd.), Paris, 1935.

G. RIPERT, La règle marale dans les obligations civiles (3e éd.), Paris, 1935, cité dans l'arrêt, à la page 403; voir également le juge Forget dans l'arrêt France Film, infra, note 54, à la page 1091.

Cette mention est l'une des rares dans la jurisprudence qualifiant l'impact d'un empaquetage insatisfaisant sur le public consommateur.

Cet nrück n'avait pas encore été déclaré ultra vires par la Cour suprême dans l'arrêt McDonald c. Vapor survenu après en 1977.

^{53.} Supra, note 50, à la page 405.

relations contractuelles entre France Film, propriétaire de salles de spectacles, et les musiciens membres de la Guilde dont les services étaient retenus par des groupes offrant des spectacles dans les locaux de la demanderesse⁵⁴. La Guilde avait comme pratique d'inscrire sur une liste dite des interdits tout propriétaire de toute salle de spectacles acceptant que des groupes étrangers viennent en spectacle au Canada sans utiliser les services de ses membres. Il est intéressant de noter que France Film reprochait à la Guilde d'exercer effectivement un contrôle quasi monopolistique de la profession de musicien de Montréal. Devant la preuve présentée, le magistrat a constaté cette situation sans nécessairement tirer de conclusion sur la légalité de ce quasi-monopole. Dans l'examen des recours, le tribunal distingue bien «entre un ordre au musicien de se produire au Théâtre St-Denis, ce que la Cour n'a nullement l'intention d'accorder et qui n'est pas demandé d'ailleurs, et un ordre à la Guilde de ne pas interdire à ses musiciens de s'y produire×55,

La Cour relève pertinemment que le litige sur lequel elle se penche est en dehors d'un cadre contractuel car les parties, France Film et la Guilde, ne sont pas liées par contrat relativement aux gestes reprochés à la Guilde, à savoir l'intervention dans les relations entre les musiciens et les promoteurs de spectacles qui louent une salle de France Film.

La Cour examine d'abord l'application de l'article 380 du Code criminel quant à une violation criminelle de contrat et elle en vient à la conclusion qu'il ne s'applique pas.

France Film reprochait également à la Guilde ses agissements qui, selon elle, constituaient une entrave indue à la liberté de commerce, et que les tribunaux avaient souvent sanctionnés dans le passé parce qu'ils étaient contraires à l'ordre public⁵⁶. Après avoir repris l'évolution législative relevée par le procureur de France Film, le tribunal a remarqué ce qui suit:

Il est néanmoins évident que la liberté de commerce n'est pas absolue. Même les libertés fondamentales, édictées par les diverses Chartes, sont sujettes à certaines restrictions. L'action concertée des travailleurs restreint cette liberté sans pour autant devenir illégale. Il en est ainsi, à plus forte raison, de la liberté de commerce qui n'en constitue pas une...⁵⁷,

et il a quand même dégagé un principe général:

Il n'est pas permis de s'immiscer dans les affaires d'un tiers pour le forcer à rompre ses relations contractuelles. La Cour suprême l'a confirmé dans l'arrêt Trudel c. Clairol Inc. of Canada...⁵⁸

Sous l'angle des principes de droit civil, l'avocat de l'appelant n'a rien pu citer à l'encontre de la doctrine et de la jurisprudence française dont le premier juge et la Cour d'appel ont fait état comme base principale de leurs conclusions. Mes propres recherches m'ont au contraire convaincu que cette doctrine et cette jurisprudence sont nettement fixées dans le sens indiqué par la Cour supérieure et la Cour d'appel.⁵⁹

Ce point de vue du magistrat était partagé par le professeur Jean-Louis Baudouin, maintenant juge à la Cour d'appel, dont il cite les propos sur l'obligation des tiers de respecter les contrats même s'ils n'y sont pas parties:

Le fait qu'un tiers ne soit pas partie à un contrat ne lui donne pas pour autant d'ignorer celui-ci. Ce contrat lui est en effet opposable comme tout fait juridique. Ainsi, l'employeur qui, en connaissance de cause, engage un individu qu'il sait lié à son concurrent, commet une faute délictuelle et peut être poursuivi en dommages. Il convient donc de réduire le principe de l'effet relatif des contrats à sa vraie dimension qui est la suivante: le tiers n'a aucun droit de créance, ni aucune responsabilité obligationnelle en raison d'une convention à laquelle il n'a pas été partie. Il demeure toutefois tenu de respecter celle-ci.

et le magistrat conclut son examen de la situation dans l'énoncé suivant;

Les principes énoncés dans l'arrêt Trudel c. Clairol of Canada, précité, s'appliquent aux agissements de la Guilde. En plaçant France Film sur la liste des interdits, la Guilde veut empêcher le producteur de louer la salle de théâtre sous peine d'être lui-même placé sur une telle liste. Elle commet ainsi une faute

La Compagnie France Film c. La Guilde des Musiciens de Montréal et al., [1985]
 R.J.O., 1076.

R.J.Q., 1076, 55. *Id.*, à la page 1085.

^{56.} Id., a la page 1089.

Id., à la page 1089; Cette situation contraste avec l'énoncé de principe de la Cour suprême dans l'arrêt Seiko sur la liberté de commerce.
 Le magistrat cite les extraits que nous avons déjà soulignés, supra, note 51.

Le magistrat cité les extraits que nou:
 Id., à la page 1091.

délictuelle et justifie France Film d'en demander la cessation.⁶⁰ (Les italiques sont de nous)

La Cour enjoint donc la Guilde «de ne pas empêcher de quelque façon que ce soit, les producteurs et toute autre personne de louer de France Film ses immeubles pour y présenter un spectacle dans lequel se produisent ses membres».

Il nous est apparu souhaitable de commenter en détail les affaires Clairol et France Film car ils énoncent des principes qui pourraient très bien s'appliquer aux conventions de distribution exclusive associées à des choix d'empaquetage distinctif, selon les pays de distribution, pour mieux protéger les droits de distributeur exclusif.

C- Recours criminels

L'utilisation du Code criminel ne s'est pas avérée plus utile tel que le prochain arrêt l'indiquera. Seiko a porté plainte contre un fabriquant de boîtes destinées à la vente de ses montres par un importateur parallèle, boîtes sur lesquelles il apposait la marque Seiko à l'aide d'un poinçon.

La Cour du Québec, Chambre criminelle, a accepté une requête de non-lieu présentée par la défense car, selon cette dernière, l'emballage fait de bonne foi et n'induisant pas en erreur n'était pas une contrefaçon de la marque de commerce au sens des articles 406 et 409 du Code criminel. De plus, la défense aliéguait le consentement présumé du propriétaire de la marque. Devant l'absence de preuve par la Couronne de l'intention de l'accusée d'induire en erreur et de tromper, le tribunal ajoute:

Le poinçon possédé par l'accusée était destiné à porter le nom Seiko sur les boîtes plastiques qu'elle fabriquait et destinait à un marché parallèle et légitime de produits Seiko pour leur vente au détail. L'accusée Impeco Ltée transigeait de façon légitime avec les distributeurs du marché parallèle.⁶¹

L'accusée, ayant également démontré qu'elle était aussi fournisseur légitime de boîtes Seiko pour des distributeurs Seiko américains autorisés, agissait, selon le tribunal, dans le cours normal des affaires.

En serait-il autrement si le fabricant, titulaire de la marque, avait fourni le produit complètement «conditionné» comme pour les - 33

produits Nintendo portant la marque Mattel du distributeur canadien? Nous avons possiblement un élément de justification dans cet arrêt, même s'il n'est pas explicitement énoncé.

À la lumière de la jurisprudence et de la législation existante⁶², qu'avons-nous comme solution, autre que la différence de titulariat de la marque, pour protéger un titulaire de marque, son distributeur ou un licencié canadien contre les importations parallèles?

L'importateur de produits parallèles désire habituellement profiter à la fois d'une source d'approvisionnement à l'étranger, dont le coût est tel qu'il peut vendre le produit au Canada à un prix moindre et d'un gain intéressant, surtout lorsque qu'il peut bénéficier de la promotion soutenue du distributeur canadien afin de développer un intérêt et une demande pour ce produit. Souvent, importer des États-Unis exige de modifier l'emballage ou d'y ajouter un avis pour rencontrer les obligations canadiennes du bilinguisme et éliminer toute fausse représentation: suivant les enseignements des arrêts Seiko et Nestlé, le consommateur doit être bien averti que le vendeur n'est pas un détaillant autorisé, que le produit n'est pas couvert par la garantie du distributeur canadien et qu'il est le même.

Néanmoins, il y a lieu de s'interroger sur la légitimité de ces modifications sur les emballages. Cela n'a nullement été soulevé dans les affaires Seiko et Nestlé. Est-ce qu'une telle activité peut être considérée comme délictuelle, à savoir qu'elle constitue un geste par lequel l'importateur du produit parallèle désire s'approprier les efforts de promotion du distributeur? Est-ce qu'une modification des emballages ou la suppression d'indications quant à la source du produit sont des actes répréhensibles au Canada ou au Québec? Ces activités sont-elles déloyales? Les efforts de promotion du distributeur constituent-ils pour ce dernier, par rapport au titulaire de la marque, un achalandage qui lui est propre et, si oui, à quelles conditions? Est-ce que ces efforts résultent en un achalandage ou en un bien intangible qui soit la propriété du distributeur? L'importateur parallèle s'adonne-t-il à une appropriation ou à une «conversion» au sens du common law? S'enrichit-il sans cause au préjudice du distributeur exclusif selon le Code civil du Québec? Si le produit porte une mention à l'effet qu'il ne doit être vendu qu'au détail par le distributeur autorisé, est-ce que l'importateur, en s'approvisionnant en grande quantité auprès d'un distributeur autorisé dans un autre territoire canadien ou à l'étranger, agresse cet autre distributeur et

Ibid.
 La Reine c. Impeco Limitée, nº 500-01-022 447-89, Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, 7 nov. 1990, juge Louis A. Legault, p. 12 et 13.

^{62.} La Loi sur les marques de commerce, soit les recours délictuels autant en droit civil, délit sous l'article 1053 et le «tort» en common law, équivalents de l'article 7e) de la Loi sur les marques de commerce et concurrence délayale déclare ultra vires par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt McDonald c. Vapor Canada.

l'incite à ne pas respecter ou à violer les obligations contractuelles de vente au détail seulement?

Quoique la jurisprudence laisse plusieurs de ces questions sans réponse, certains arrêts apportent des éclaircissements sur la portée des contrats vis-à-vis des tiers.

III- CONCLUSION

Sans enfreindre le principe de la libre circulation des biens, il y a lieu de considérer l'utilisation de modalités contractuelles ou de restrictions relatives aux modifications de l'emballage de produits afin de sauvegarder les efforts de promotion d'un distributeur.

Une telle situation demeure cependant aléatoire en l'absence de dispositions législatives spécifiques, car le caractère particulier et différent d'un emballage canadien par rapport à celui en provenance de l'étranger pourrait contribuer, selon certains juges à éliminer toute vraisemblance de confusion⁶³. Le distributeur lésé devra démontrer une autre activité répréhensible sous la concurrence déloyale ou un autre chef. Les seuls recours présentement disponibles au Canada, que ce soit au chapitre de la concurrence déloyale qu'à celui de l'incitation par un tiers ou de l'agression de celui-ci à l'égard d'un contrat de distribution exclusive, reposent sur la responsabilité civile et, en conséquence, sur la notion de faute. Ce ne sera que lorsque le titulaire de la marque ou le distributeur exclusif aura démontré à la satisfaction du tribunal que la partie défenderesse s'est adonnée par sa faute à des activités délictuelles que le recours invoqué pourra être accordé.

Le peu de recours accessibles au distributeur autorisé, la constatation que les quelques résultats heureux dépendent souvent de la qualité inférieure ou reconditionnée du produit importé, l'absence de représentations adéquates auprès du public, le bien-fondé précaire de certaines décisions, et, enfin, la non-reconnaissance expresse par les tribunaux de la protection des efforts importants de promotion d'un distributeur régional, par opposition au titulaire des droits, et de l'achalandage conséquent au bénéfice de ce distributeur, plutôt que celui du titulaire⁶⁴, nous donnent à penser ou à entendre qu'un recours efficace contre un importateur ou un distributeur de produits parallèles averti demeure très précaire.

Nous pourrions même avancer que la distribution d'un produit parallèle de même qualité que celui d'un distributeur local, avec les avis appropriés, est à l'abri de toute action du distributeur, dans l'état actuel de la jurisprudence canadienne et québécoise. N'y aurait-il donc pas lieu de considérer l'enrichissement sans cause comme fondement à une action contre l'importateur parallèle?

Enrichissement sans cause

Ce recours formé de toutes pièces par la jurisprudence afin de pallier aux lacunes de la «gestion d'affaires et du paiement de l'indu», repose sur le principe que nul ne doit s'enrichir indûment aux dépens d'autrui. Selon Baudouin, il était nécessaire de créer une doctrine spéciale, un troisième quasi-contrat spécifique pour combler les vides laissés par les deux premiers⁶⁵. Indépendamment de son fondement et de sa source juridique, la doctrine de l'enrichissement sans cause fait présentement partie intégrante du droit québécoisée et ce, d'autant plus que cette doctrine a été codifiée dans les articles 1493 à 1496 du nouveau Code civil qui entrera en vigueur bientôt.

L'examen des conditions d'application de cette doctrine, enrichissement, appauvrissement, relations de cause à effet, absence de justification et d'autres recours valables, mérite un examen, même bref, en regard des importations parallèles surtout lorsque le distributeur régional autorisé investit des sommes considérables dans la promotion du produit et fait connaître le produit ainsi que sa société comme distributeur autorisé

Un survol rapide des conditions, telles qu'elles sont commentées par Baudouin, nous permet de constater qu'un argument valable peut être avancé pour justifier un recours basé sur cette doctrine. Le juge Baudouin, alors qu'il était professeur, précisait que «l'enrichissement du défendeur doit être certain, appréciable en argent, c'està-dire chiffrable» et il ajoute que «cet accroissement peut de plus provenir d'un enrichissement positif ou négatif selon qu'il s'agit d'un gain direct ayant augmenté le patrimoine de l'enrichi, ou d'une perte ou dépense évitée que ce dernier aurait normalement subie si l'appauvri ne l'avait pas supportée à sa place». Quant à la condition d'appauvrissement, Baudouin souligne que «tout comme l'enrichissement, l'appauvrissement doit être susceptible d'une évaluation pécuniaire... L'appauvrissement peut consister en une diminution du

^{63.} Arrêt Nestle, supra, note 4, où le magistrat justifiait l'absence de confusion sur une étiquette différente.

64. Arret Mattel, supra, note 4.

^{65.} Jean-Louis BAUDOUIN, Les obligations, Montréal, Les Éditions Yvon Blais

Inc., 1989, aux pages 327 à 336.
66. Supra, note 65; voir BAUDOUIN, ap. cit., à la page 329.

patrimoine ou encore en un manque à gagner (appauvrissement négatifi»⁶⁷ et, à cet égard, il cite l'arrêt Emery c. Performance Sealcraft International Co⁶⁸.

La dépense ainsi évitée par l'importateur parallèle, à savoir celle de la promotion du produit que ce dernier aurait dû faire si le distributeur ne l'avait pas supportée, constituerait à tout le moins l'enrichissement négatif de ce dernier et la même dépense assumée par le distributeur représenterait son appauvrissement positif et, également son appauvrissement négatif réside dans le manque à gagner dû aux ventes que l'importateur parallèle a effectuées. Cela nous amène à nous attarder à la relation de cause à effet entre les activités du distributeur autorisé et celles de l'importateur parallèle.

Que le distributeur autorisé et l'importateur parallèle vendent le même produit authentique avec les avertissements appropriés auprès d'une clientèle nous permettrait de démontrer que la relation de cause à effet existe vraiment car il ne s'agit pas ici d'un produit de substitution mais du même produit. La différence de prix, quoiqu'elle représente une économie pour l'acheteur du produit parallèle, ne permet pas de conclure que ce dernier aurait préféré se priver du produit plutôt que d'acheter celui commercialisé par le distributeur autorisé à un prix supérieur.

Selon cette prémisse, le profit réalisé pour chacune des ventes faites par l'importateur parallèle constitue un enrichissement positif pour ce dernier et est en relation directe avec la perte de la vente du même produit par le distributeur autorisé qui aurait autrement réalisé la vente.

L'absence d'autres recours a déjà été évoquée et découle de l'ensemble du présent article.

La dernière condition, et la plus difficile, est celle de l'absence de justification qu'il faut distinguer de la cause. Nous référant à nouveau à Baudouin:

L'action de in rem verso n'a été créée que pour permettre de pallier les situations où l'enrichissement n'est pas régulier, c'est-à-dire non prévu, sanctionné ou même imposé par la loi. L'enrichissement doit donc être «sans cause», c'est-à-dire sans justification légale ou conventionnelle. Par voie de conséquence,

67. Ibid., BAUDOUIN, aux pages 330 et s. (les italiques sont de nous).

l'enrichissement qui puise sa source dans une obligation légale particulière, naturelle, ou dans un acte juridique, ne peut être un enrichissement sans cause puisqu'il trouve précisément sa cause ou justification dans cette obligation ou cet acte juridique. 69

Est-ce que le recours et l'utilisation par l'importateur parallèle du principe de la libre circulation des biens et de la concurrence, à défaut d'empêchement statutaire ou contractuel, peut justifier une telle activité de l'importateur? Nous croyons que c'est au niveau du profit direct et immédiat de la popularité du produit, conséquence de la promotion importante faite par le distributeur autorisé, que l'importateur parallèle peut manquer aux règles du jeu de la libre concurrence entre commerçants tel que le juge Joyal le soulignait dans l'arrêt Mattel⁷⁰.

Quoique la différence de prix soit une motivation pour l'importateur parallèle, c'est aussi et fort probablement l'occasion de profiter de la popularité d'un produit et de sa promotion, sans avoir à en assumer les frais, qui incitera l'importateur parallèle à s'adonner à ses activités. Son but est effectivement de capitaliser sur la demande créée pour un produit et la possibilité de l'offrir à un coût moindre dans des circonstances où le consommateur peut effectivement percevoir cette différence de prix et vouloir en bénéficier, nonobstant l'absence de garantie ou des conditions plus difficiles de garantie dans certains cas.

Tous les cas d'importations parallèles dont furent saisis les tribunaux canadiens portent sur des produits jouissant d'une grande popularité établie auprès du consommateur, popularité résultant souvent des efforts de promotion du distributeur canadien.

Nous croyons que la popularité du produit prédomine aux yeux de l'importateur sur la différence de prix. Cette dernière est plutôt la conséquence qui se traduit en profit étant donné qu'il n'a pas à faire de promotion pour le produit importé, sa popularité étant déjà établie sur le marché par les efforts de promotion et de ventes du distributeur canadien.

L'enrichissement sans cause sera une des avenues à explorer dans la gamme des recours sur lesquels le distributeur canadien fondera sa recherche de protection. Dans cette mondialisation des marchés, les tribunaux devront être vigilants et équitables dans la

 ^[1982] C.S. 541. L'examen de la preuve en regard de l'enrichissement y est fait aux pages 545 à 548.

^{69.} Supra, note 65, à la page 333.

Supra, note 4, aux pages 363 et 364.

protection des intérêts du consommateur dans la libre circulation des biens sans oublier que celle ci n'est pas absolue, car au plan de l'équité, le distributeur canadien ou régional, surtout celui qui a investi dans la promotion du produit, mérite aussi protection. L'absence d'une telle protection ne favoriserait-elle pas indûment l'importateur parallèle, souvent perçu comme usurpateur et profiteur des efforts d'autrui?

Le distributeur doit-il ainsi être sacrifié ou considéré comme innocente victime de la libre concurrence et circulation des biens? Nous croyons que l'ordre social dans le grand secteur du commerce n'exige pas un tel traitement.

En l'absence de nouvelles dispositions législatives plus spécifiques, tant dans le nouveau Code civil que dans la Loi sur les marques de commerce et la concurrence déloyale et les autres législations provinciales, l'observation du comportement et des interprétations des lois actuelles par nos tribunaux dans la recherche de cet équilibre sera intéressante et révélatrice de notre orientation sociale.

Lois sur le statut de l'artiste -Une approche constitutionnelle l'art de l'ubiquité

Jacques A. Léger, c.r.

IN	TRO	DUCTION		269							
1.	La détermination de la validité des lois et les conflits										
	de lois										
	1.1	L'interprétation constitutionnelle									
	1.2	Qualification des lois									
	1.3	3 L'opération de rattachement									
	1.4	Conflits de lois									
2.	Analyse des lois fédérale et provinciales sur le statut										
	de l'artiste										
	2.1	ı travail	273								
		2.1.1 Les organismes adminis d'associations d'artistes									
		2.1.2 Procédures de reconnais des associations d'artiste									
		2.1.3 Négociations des entente cadres									
	2.1.4 Dispositions dispersos										

Léger Robic Richard/Robic, 1992.
 Jacques A. Léger est avocat et associé principal du Cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD et du Cabinet d'agents de brevets et de marques ROBIC; il remercie tout particulièrement Me Philippe Van Reckhout pour sa précieuse collaboration tant à la recherche qu'à la rédaction de cet article.