Usage de la marque d'autrui qui n'entraîne pas de confusion

Georges T. Robic*

En étudiant la jurisprudence actuelle en matière de contrefaçon de marques de commerce déposées, nous constatons que nos tribunaux interprètent plutôt restrictivement les droits exclusifs appartenant aux titulaires des marques de commerce enregistrées selon la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, c. T-13). L'interprétation donnée aux articles 19, 20 et 22 de cette loi permet au propriétaire d'une marque déposée d'empêcher un tiers d'utiliser cette marque ou une autre marque confusément semblable si cet usage constitue réellement un emploi de la marque au sens de l'article 4 de la Loi. Le terme «emploi» possède le sens restreint donné à ce terme aux articles 2 et 4 de la loi.

> 2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
>
> «emploi» ou «usage» À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.
>
> [...]
>
> 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

© Georges T. Robic, 1992.

* Me Georges T. Robic, Léger Robic Richard, associé dans le cabinet Robic, agent de brevets et de marques.

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.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

Il doit donc s'agir d'un emploi ou d'une utilisation en liaison avec des produits ou des services. Aussi pour qu'une marque soit considérée comme étant «employée» il ne suffit pas qu'elle soit simplement reproduite ou évoquée. Elle doit être apposée sur les produits ou sur leurs emballages ou étiquettes ou apparaître autrement lors du transfert de propriété de ceux-ci dans le cours normal du commerce. S'il s'agit d'une marque de services, elle doit être montrée lorsque ces services sont exécutés ou annoncés.

Le présent article concerne uniquement l'utilisation sans permission de la marque d'autrui *dans un contexte qui ne crée pas de confusion* dans l'esprit du public au sens de l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce*.

L'article 19 de la loi confère au propriétaire d'une marque déposée, le droit exclusif d'employer sa marque au Canada en liaison avec les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Cette disposition semble donc procurer au titulaire d'une marque déposée un droit clair et sans équivoque d'empêcher *l'emploi* sans permission de cette marque.

19. Sous réserve des articles 21 et 32, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi, dans tout le Canada, de cette marque de commerce en ce qui regarde ces marchandises ou services.

L'article 20 procure aussi au titulaire d'une marque déposée le droit d'empêcher un tiers d'employer une autre marque de commerce ou dénomination sociale prêtant à confusion au sens de l'article 6 avec cette marque déposée.

Quant à l'article 22(1), il permet au titulaire d'une marque déposée d'empêcher l'emploi de cette marque lorsque cela a pour effet

de diminuer la valeur de la clientèle qui s'y rattache. Ainsi la question n'est pas de déterminer si la marque litigieuse est identique à celle déposée (article 19) ou si elle porte à confusion avec la marque déposée (article 20) mais bien si son emploi peut avoir pour effet de diminuer ou diluer la valeur de l'achalandage reliée à la marque de commerce déposée. 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.

Même dans le contexte de cet article 22, dont la portée semble pourtant assez large, la jurisprudence a restreint son interprétation dans la mesure où il ne trouve aucune application si la marque n'est pas employée dans le contexte prévu à l'article 4 de la loi.

Hors le contexte de cet article 4, l'utilisation sans permission de la marque d'autrui n'entraînant pas de confusion dans l'esprit du public est généralement permise. Au Canada, comme aux États-Unis d'ailleurs, le principe de la liberté d'information permet par exemple aux associations de consommateurs de reproduire sans permission les marques de commerce d'autrui lors de la diffusion des résultats de tests comparatifs ou rapports d'évaluation. Au nom de la libre concurrence nous tolérons, parce que cela n'est pas interdit, l'utilisation non autorisée de la marque d'autrui dans la publicité dite «comparative» ou «compatible».

La publicité comparative intervient tout de même dans un contexte de vive concurrence et il faut reconnaître que cette utilisation de la marque d'autrui est «susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attachée à cette marque de commerce» (article 22). L'utilisation non autorisée de diverses marques déposées pour promouvoir la vente de pièces de remplacement ou de produits reconditionnés est aussi un phénomène répandu contre lequel les titulaires des marques d'origine ont très peu de recours.

L'utilisation non autorisée de la marque d'autrui n'entraînant pas de confusion fait l'objet de discussions depuis au moins quatre ans au sein de l'AIPPI (Association internationale pour la protection de la propriété industrielle). Les rapports nationaux présentés sur ce sujet (Question 95) lors du dernier congrès (Amsterdam, 1989) révèlent que plusieurs pays industrialisés maintiennent des positions diamétralement opposées, tout particulièrement à l'égard de la publicité comparative qui est soit interdite, soit réglementée ou tout

simplement tolérée. L'harmonisation des lois nationales à l'égard de cette pratique semble donc difficile.

I USAGE NON CONCURRENTIEL DE LA MARQUE D'AUTRUI DANS UN BUT D'INFORMATION OU DE RÉFÉRENCE.

A) L'usage à titre d'information

La grande diversité de produits de même nature commercialisés sous différentes marques de commerce amène certains organismes visant la protection des consommateurs à évaluer et effectuer des tests comparatifs de ces produits pour en divulguer les résultats afin d'aider le public à mieux reconnaître les produits de qualité supérieure ou ceux qui sont offerts au meilleur ratio qualité/prix. Ces tests, dont les résultats sont publiés en évoquant les marques de commerce des fabricants, ont souvent pour conséquence d'éliminer tout simplement du marché les produits non performants ou de mauvaise qualité, sans que les titulaires des marques concernées puissent généralement faire quoi que ce soit.

Les associations de consommateurs reproduisent les marques de commerce des produits testés et elles ne se gênent pas pour critiquer souvent sévèrement les produits qu'elles servent à identifier. Il peut arriver que ces critiques soient injustes ou excessives. Le titulaire de la marque de ce produit peut-il empêcher une telle utilisation de cette marque lorsque cela a pour effet de nuire à la réputation de son entreprise ou plus précisément à la clientèle qui se rattache à cette marque?

i) La Loi sur les marques de commerce

L'article 22(1) de cette loi semble à prime abord fournir un recours au titulaire de la marque de commerce en cause. Malheureusement, depuis un arrêt de 1968[1] la jurisprudence a grandement limité l'application de cet article. Selon cette jurisprudence, pour qu'il existe un recours sous l'article 22, la marque déposée doit être reproduite sur le produit lui-même ou sur son emballage lors de son transfert de propriété dans le cours normal du commerce. Il faut donc qu'il y ait usage selon les conditions de l'article 4 de la loi, ce qui

1. *Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd.*, (1968) 55 C.P.R. 176 (Ex.Ct), voir aussi: *Smith Kline & French Canada c. Apotex Inc.*, (1983) 71 C.P.R. 146; *Syntex Inc. c. Apotex Inc.*, [1985] 1 C.P.R. 145; *Visa International Service Association c. Visa Motel Corp.*, [1985] 1 C.P.R. 109; *Interlago A.G. c. Irwin Toy Ltd.*, [1986] 3 C.P.R. 476.

exclut toute utilisation en dehors de ce contexte, tel que l'emploi de la marque d'autrui par des organismes ou regroupements de consommateurs.

Cette conception jurisprudentielle ne permet donc pas au titulaire de la marque attaquée de réprimer ces agissements en se fondant sur cet article 22. Il est toutefois permis de se poser de sérieuses questions sur l'opportunité de maintenir cette interprétation très restrictive de l'article 22 dont les dispositions semblent pourtant créer un droit d'intervention en faveur du titulaire de la marque attaquée injustement. A priori le rattachement de cet article 22 aux dispositions de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce* a simplement pour effet de le rendre inopérant si la marque visée n'est pas utilisée dans le couloir étroit, c'est-à-dire dans les limites d'un usage commercial en association avec la vente de produits ou services. Lorsqu'une marque d'autrui est ainsi utilisée sans permission dans un but de dénigrement, cela peut forcément avoir pour conséquence de diminuer la clientèle qui s'y rattache et le titulaire de la marque de commerce devrait pouvoir se réfugier sous la protection de la Loi sur les marques.

ii) Les recours sous la common law ou le droit civil

Selon les dispositions de l'article 1053 du *Code civil du Bas-Canada* (au Québec) ou selon le concept de «torts» (pour les provinces de common law) un recours par le titulaire de la marque injustement critiquée contre un organisme diffusant de l'information jugée trompeuse et dénigrante est possible pour faire cesser cette diffamation et obtenir une réparation du préjudice subi.

Les principes généraux en matière de responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle s'appliquent. Ainsi pour obtenir gain de cause, le titulaire de la marque de commerce devra prouver que l'organisme a commis une faute en critiquant injustement et sans fondement le produit identifié sous cette marque et qu'il a subi un préjudice lui créant un dommage. Évidemment le lien de causalité entre cette faute et le préjudice ainsi subi doit être également démontré.

Dans les provinces de common law le propriétaire d'une marque ainsi attaquée injustement a un fardeau de preuve semblable à celui imposé sous le régime du droit civil québécois. Il devra être établi qu'un «*duty of care*» a été violé par une faute et que cette faute a causé un préjudice prévisible que l'on peut évaluer.

B) L'usage à titre de référence

Il arrive fréquemment que la marque de commerce d'autrui est utilisée comme référence. Trois situations différentes sont visées. La première concerne l'utilisation de la marque d'autrui comme référence à une norme ou à une compatibilité ou adaptabilité technique. La deuxième situation concerne l'utilisation de cette marque d'une manière générique ou descriptive. La troisième situation traite de l'utilisation de la marque d'autrui dans le but de suggérer la qualité ou de véhiculer autrement une connotation attrayante.

i) L'usage d'une marque à titre de référence technique

Plusieurs entreprises commercialisent sous leurs propres marques de commerce des produits dits compatibles avec les produits provenant d'autres fabricants. À titre d'exemple, des entreprises dans le domaine de l'informatique promeuvent leurs produits en les annonçant comme «compatibles» avec ceux désignés sous la marque notoire d'un concurrent. La marque du concurrent est ainsi utilisée dans un contexte qui ne crée pas de confusion. La marque bien connue devient alors indicatrice d'une norme technique. Toutefois, cette utilisation non autorisée d'une marque connue permet de bénéficier impunément et sans permission de la réputation d'une grande marque et de la clientèle qui s'y rattache. L'on utilise ainsi la marque de commerce d'autrui comme locomotive pour la mise en marché et la promotion d'un produit provenant d'une autre source, lui-même identifié sous sa propre marque de commerce.

Un tel emploi de la marque d'autrui ne survient pas toujours dans un contexte concurrentiel. L'on pourrait utiliser une telle marque bien connue pour promouvoir un produit dit compatible (produit que l'on peut ajouter ou accessoire que l'on peut adapter au produit visé) alors même que le titulaire de la marque bien connue ne fabrique pas ce genre de produit. En d'autres mots, la marque notoire est ainsi uniquement utilisée pour identifier une norme ou un standard reconnu.

Une telle pratique est généralement tolérée par les propriétaires de grandes marques sauf, évidemment, si elle est trompeuse concernant une caractéristique importante du produit commercialisé de cette façon. Toutefois il importe que le titulaire de la marque notoire veille à ce que cette marque ne devienne pas simplement générique ou purement descriptive de la nature ou de la qualité d'un produit sans égard à sa source. En d'autres mots, l'usage intensif et répété de la marque d'autrui par les tiers peut avoir pour

effet de détruire le caractère distinctif de cette marque. Cette seule perspective devrait inciter le titulaire d'une telle marque à intervenir pour faire cesser de tels agissements, si cela peut avoir pour conséquence de détruire le caractère distinctif ou d'autrement banaliser sa marque. Le titulaire d'une telle marque doit donc contrôler son utilisation par les tiers, même lorsqu'un tel usage ne crée pas de confusion.

ii) L'utilisation d'une marque d'autrui d'une manière générique ou descriptive

L'article 18(1)(b) de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit l'invalidité d'un enregistrement d'une marque et la possibilité pour un tiers d'obtenir la radiation d'un tel enregistrement, lorsqu'il est démontré que «la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement».

Comme nous le savons, le public a souvent tendance à utiliser une marque de commerce bien connue d'une manière purement générique pour indiquer une norme, une qualité, ou encore les conditions particulières de fabrication d'un certain produit. Ainsi, les mots «TREMPOLINE», «LINOLEUM», «PEDALO» et de nombreux autres étaient autrefois des marques de commerce déposées. Les marques KLEENEX, XEROX, BIC, LIFESAVER, THERMOS, FRIGIDAIRE, pour ne mentionner que celles-là en exemple, ont failli connaître le même sort, n'eût été des efforts importants et sans cesse renouvelés de leur titulaire pour rappeler au public que seuls leurs produits peuvent être identifiés sous ces marques qui ne sont pas des termes génériques.

Ce qui est visé ici, c'est l'utilisation de la marque d'autrui dans un contexte non concurrentiel dans le but simplement de désigner un produit particulier. Si l'emploi d'une marque connue dans ce cadre n'a pas pour effet de créer de la confusion dans l'esprit du public et qu'il ne s'agit pas d'un emploi dénigrant ou diminuant la clientèle qui se rattache à la marque, toute intervention judiciaire visant à empêcher une telle utilisation est quasiment impossible. Cependant, le propriétaire d'une telle marque peut intervenir par la diffusion publique d'informations ou carrément par la publicité directe ayant pour but de rappeler au public et de réitérer avec insistance que la marque visée est une marque de commerce déposée et distinctive de ses produits et d'aucun autre produit. Également, il est important d'intervenir auprès des éditeurs de dictionnaires et d'encyclopédies pour empêcher qu'une marque notoire soit incorporée dans ces ou-

vrages de références, comme partie du langage courant, pour désigner un produit ou une norme particulière sans qu'il soit fait mention qu'il s'agit d'une «marque déposée». En d'autres mots, le titulaire d'une marque notoire doit demeurer vigilant et contrecarrer par la publicité et l'information au public les effets potentiellement négatifs de sa grande notoriété. Un phénomène que l'on associe souvent à la rançon de la popularité.

Selon la jurisprudence actuelle, aucune disposition de la *Loi sur les marques de commerce* ne permet d'empêcher l'utilisation de la marque d'autrui dans un contexte non concurrentiel et autrement que sur les étiquettes et emballages des produits visés; à la condition évidemment que cela ne soit pas de nature à tromper ou à créer une confusion dans l'esprit du public concernant la source de ce produit. Si ce n'était de son interprétation étroite imposée par la jurisprudence actuelle, il devrait être possible d'invoquer l'article 22(1) précité puisque, finalement, ce genre d'utilisation d'une marque déposée pour désigner des produits ou des services autrement que par leurs noms communs peut avoir pour effet de déprécier la valeur de l'achalandage et de la clientèle qui se rattachent à cette marque. Même si la marque n'est pas utilisée selon la définition stricte contenue à l'article 4 de la Loi, un tel usage constitue quand même une forme de dilution et de banalisation de la marque auprès du public, ce qui peut avoir pour effet de détruire le caractère distinctif de cette marque et d'affecter sa clientèle.

À titre d'exemple, la SOCIÉTÉ DES PRODUITS MARNIER-LAPOSTOLLE doit intervenir régulièrement auprès de plusieurs fabricants ou commerçants de produits alimentaires, tels que chocolats, crème glacée, café et pâtisseries vendus sous l'indication «à saveur de GRAND MARNIER» ou encore «au parfum de GRAND MARNIER», alors qu'il est démontré que les produits concernés contiennent une autre liqueur d'orange que la véritable liqueur GRAND MARNIER. En d'autres mots, la marque GRAND MARNIER n'est pas un terme générique pour désigner toutes les liqueurs à l'orange et le titulaire de cette marque doit intervenir pour préserver l'unicité et le caractère distinctif de sa marque.

iii) L'utilisation de la marque d'autrui comme épithète ou pour véhiculer une connotation de notoriété ou de qualité

Récemment un journal de Montréal titrait «Les Universités du troisième âge, le NAUTILUS de l'esprit». Le titulaire de la marque déposée NAUTILUS peut-il réprimer un tel emploi de sa marque?

Un fabricant de piscines fait la promotion de ses produits en utilisant le slogan «... La ROLLS ROYCE des piscines». Le titulaire de la marque ROLLS ROYCE peut-il intervenir?

Un locateur de télévision faisait la promotion de ses services «... louez la MERCEDES des télévisions». La célèbre firme allemande peut-elle empêcher un tel usage?

Les marques notoires peuvent être utilisées dans un tel contexte non concurrentiel qui ne crée pas de confusion dans l'esprit du public. Même si cette utilisation était dénigrante ou de mauvais goût, cela pouvant avoir pour effet d'affecter la crédibilité ou la réputation se rattachant à une marque renommée, l'état actuel de la jurisprudence ne permettrait pas d'initier un recours fondé sur la *Loi sur les marques de commerce* (lorsque les conditions de l'article 4 ne sont pas réunies). Cependant un recours pourrait être possible selon le concept de «*torts*» sous la common law et de la responsabilité civile sous notre droit civil.

À titre d'exemple pour le moins cocasse, la compagnie américaine NORTHROP CORPORATION, qui fabrique le nouvel avion bombardier ultra-moderne désigné sous la marque STEALTH, a poursuivi une compagnie du Texas qui a introduit sur le marché des condoms sous la même marque STEALTH en faisant la promotion de ceux-ci sous le slogan «THEY'LL NEVER SEE YOU COMING». Or, la firme Northrop considère que l'utilisation de sa marque pour identifier des condoms, combinée à l'utilisation du slogan précité, constitue des actes répétés de dénigrement qui affecteraient sa réputation aux yeux du public. Une affaire à suivre...

Lorsqu'une marque non protégeable sous la *Loi sur le droit d'auteur* (L.R.C. 1985, c. C-42) est utilisée par une tierce personne d'une manière dénigrante ou choquante, son titulaire doit démontrer qu'il a subi un dommage s'il souhaite obtenir une ordonnance d'injonction faisant cesser ces agissements. La preuve à faire n'est pas toujours facile. Toutefois, lorsqu'une marque constitue également une oeuvre protégeable selon la *Loi sur le droit d'auteur* (exemple: le dessin original d'une marque), son titulaire n'a pas nécessairement à prouver le dommage subi dans le contexte précité. Dans la cause *Rôtisseries Saint-Hubert Ltée* c. *Syndicat des travailleurs(euses) de la Rôtisserie Saint-Hubert de Drummondville*[2], la demanderesse poursuivit avec succès le syndicat de ses employés qui faisait usage d'une représentation caricaturée et offensante de sa marque de

2. [1987] R.J.Q. 443 à 453.

commerce principale constituée du dessin du «coq St-Hubert». Dans son jugement, l'honorable juge Lesyk déclarait:

> Quant à la réclamation de dommages du recours fondé sur l'article 1053 C.C., aucune preuve n'était faite du préjudice qu'aurait subi St-Hubert.
>
> Une ordonnance d'injonction permanente ne peut être accordée sur une action pour violation de la propriété intellectuelle fondée sur l'article 1053 C.C. sans preuve de dommages réels. La preuve de la faute n'est pas suffisante.
>
> Par contre, des dommages peuvent être accordés à la suite de la violation d'une disposition statutaire contenue dans la *Loi sur le droit d'auteur* sans qu'il soit nécessaire de les prouver.
>
> Dans *The Canadian Law of Copyright and Industrial Design*, Fox écrit ce qui suit:
>
> > «But it should be remembered that copyright is a property that is a wasting asset. It is subject to depletion. Every time an infringement takes place so much of the Plaintiff's property has been taken and consumed, never to be recovered. Copyright is not an inexhaustible store that can be drawn on at will without detraction.»
>
> L'économie de la *Loi sur le droit d'auteur* ne permet pas à celui qui a violé le droit d'auteur du titulaire d'échapper à une condamnation pour dommages simplement à raison de l'impossibilité ou de la difficulté de les prouver.
>
> Les dommages sont difficiles à évaluer ou ne peuvent être évalués, selon Fox *«...the tribunal must do the best it can, although it may be that the amount awarded will really be a matter of guesswork»*.
>
> Les défendeurs ont conçu, imprimé, distribué et circulé des oeuvres contrefactrices en violation flagrante et intentionnelle des droits de propriété de St-Hubert.

Ainsi, si un recours est impossible selon les dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* ou du *Code civil*, il peut être possible d'obtenir tout de même une injonction en vertu de la protection découlant de la *Loi sur le droit d'auteur*. Il s'agit tout de même de circonstances particulières lorsque la contrefaçon d'un droit d'auteur sur une oeuvre protégée peut être prouvée.

II) USAGE DE LA MARQUE D'AUTRUI DANS UN CONTEXTE CONCURRENTIEL

Il arrive de plus en plus fréquemment que des marques de commerce déposées soient évoquées par les concurrents directs dans un contexte de concurrence. Dans un premier temps, nous examinerons le phénomène de la publicité comparative et, dans un deuxième temps, nous traiterons de l'emploi de la marque d'autrui dans le domaine des pièces de remplacement et des produits reconditionnés.

A) La publicité comparative

L'utilisation de la marque d'autrui dans une publicité dite «comparative» est une pratique désormais courante et largement tolérée au Canada et aux États-Unis alors qu'elle est strictement interdite dans d'autres pays. Il est reconnu chez nous que cette publicité doit être honnête, que les éléments de comparaison doivent être raisonnablement comparables et que les informations comparatives doivent être prouvables.

La publicité est soumise au Québec à des normes strictes prévues aux articles 215 à 253 de la *Loi sur la protection du consommateur* (L.R.Q., c. C-40.1). Toutefois, aucun article de cette loi n'interdit l'usage qui ne trompe pas de la marque de commerce d'autrui dans une publicité.

Au niveau fédéral, l'article 52(1) de la *Loi sur la concurrence* (L.R.C. 1985, c. C-34) n'interdit que d'une façon partielle la publicité comparative lorsqu'elle contient des représentations fausses ou trompeuses ou que les données fournies ne sont pas fondées sur des épreuves suffisantes. Le non-respect de cette disposition de la loi entraîne une responsabilité pénale stricte.

Toujours au niveau fédéral, il y a également la *Loi sur les marques de commerce*, qui, à l'article 7, énumère différentes circonstances constituant des actes interdits de concurrence déloyale. L'article 7(e) énonce que nul ne peut faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada. À première vue, l'article 7 de cette loi pourrait donc justifier une action à l'encontre de la publicité comparative abusive. Cependant l'article 7(e) fut déclaré inconstitutionnel par la Cour suprême du Canada dans l'affaire

MacDonald c. *Vapor Canada Ltd.*[3]. L'honorable juge Laskin déclarait à la page 156:

> [...] I cannot find any basis in federal power to sustain the unqualified validity of s. 7 as a whole or s. 7(e) taken alone. It is not a sufficient peg on which to support the legislation that it applies throughout Canada when there is nothing more to give it validity.

L'article 7 de la loi au complet, ou certains de ses sous-paragraphes, furent également déclarés inconstitutionnels dans d'autres jugements[4].

L'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*, qui empêche quiconque d'utiliser sans permission une marque déposée, n'est d'aucune aide pour empêcher la publicité comparative puisque cette publicité ne constitue pas un emploi d'une marque d'autrui à titre d'indication d'origine ou de source, comme l'exige l'interprétation restrictive donnée à l'article 4 de la Loi.

Quant à l'article 22(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, dont nous avons déjà traité précédemment, certains sont d'avis que son introduction dans cette loi en 1953 avait pour but d'empêcher la publicité comparative[5]. Cependant, les tribunaux n'ont pas suivi ce raisonnement et la portée de l'article 22(1) est donc très limitée.

Il est intéressant de rappeler qu'en 1979, dans un projet de loi, qui ne fut jamais adopté, ayant pour but de modifier la *Loi sur les marques de commerce* (Loi S-11 (1979)), l'article 19(4) se lisait comme suit:

> 19 (4) L'enregistrement d'une marque de commerce n'empêche pas son utilisation par une autre personne aux fins de comparer ses produits ou services avec ceux auxquels l'applique le titulaire inscrit de la marque, pourvu que la comparaison
>
> (a) soit exacte et qu'elle ne soit ni trompeuse ni susceptible de l'être; et

3. [1977] 2 R.C.S. 134.
4. *Banquet & Catering Supplies Rental Ltd.* c. *Bench & Table Rental World Inc.*, [1979] C.S. 1130; *Seiko Time Canada Ltd.* c. *Consumers Distribution Co.*, (1981) 112 D.L.R. 500; *Motel 6, Inc.* c. *No. 6 Motel Ltd.*, (1981) 56 C.P.R. 44.
5. Harold J. FOX, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd edition, Toronto, Carswell, 1972, p. 339-340; Jacques A. LÉGER, «Article 22 : Loi sur les marques de commerce – De Clairoll À It's not: Le Miroir aux Alouettes», (1988) *Revue canadienne de propriété intellectuelle*, vol. 4, n° 2, p. 385.

> (b) précise qui est le titulaire inscrit de la marque.

Il pourrait être possible d'appliquer l'article 1053 du *Code civil du Bas-Canada* pour le Québec ou la notion de «*torts*» dans les provinces de common law pour tenter d'empêcher l'emploi de la marque d'autrui dans la publicité comparative. Toutefois, il est essentiel de démontrer que cette publicité est tellement trompeuse et malhonnête que cela s'apparente à une faute de la part du concurrent, créant ainsi un préjudice au propriétaire de la marque qui subit un dommage donnant ouverture à un recours. Ce lourd fardeau de preuve repose donc sur les épaules du titulaire de la marque. Or, les tribunaux interprètent généralement restrictivement les droits exclusifs se rattachant à une marque déposée, au profit de la libre concurrence qui constitue la pierre angulaire de notre système économique.

Dans bien des pays, la publicité comparative est interdite. Par exemple l'article 422 du *Code pénal* en France interdit la citation de la marque d'autrui dans la publicité. Dans un article fort intéressant de Christine-Maud Vilmart publié à Paris dans l'édition du 21 février 1991 de la *Gazette du Palais* et intitulé «La référence à la marque d'autrui sera-t-elle encore sanctionnée en dehors de la contrefaçon? Le cas de la parfumerie», il est écrit:

> L'introduction de la publicité comparative affaiblirait, en effet, gravement la possibilité des parfumeurs de protéger leurs marques car ils perçoivent les effets négatifs de la publicité comparative aux États-Unis et au Canada où elle a généré une activité parasitaire, que l'on appelle «knock-off». Le procédé couramment utilisé est le suivant: un fabricant inconnu choisit pour «victime» un produit de grande marque sur lequel des investissements considérables ont été réalisés pour mettre au point le concept, la formule olfactive, le flacon, le cartonnage et pour faire connaître mondialement la marque qui signe le produit. Ensuite, il suffit à ce fabricant de lancer sous sa propre marque son propre produit en le «comparant» au produit original, en revendiquant des qualités olfactives similaires. La publicité comparative, licite aux U.S.A., lui permet alors d'échapper au délit d'usage illicite de marque prévu par le législateur français.
>
> La renommée aujourd'hui ce n'est rien d'autre que celle de nos marques. Leur notoriété internationale, elles ne l'ont acquise qu'en raison d'un savoir-faire fondé avant tout sur la recherche de la qualité. Il importe donc que leur renommée continue à être

attentivement reconnue par le législateur. Si tel est bien le cas, l'usage d'une marque sans l'autorisation de son titulaire pourra continuer à être sanctionné par les gardiens de la loi qu'ont toujours su demeurer nos magistrats.

Au Canada, rien n'interdit la publicité comparative tant et aussi longtemps qu'un tel usage de la marque d'autrui demeure honnête et ne constitue pas une concurrence déloyale.

Le Conseil des normes de publicité a édicté en 1986 un guide sur l'utilisation de la publicité comparative dans le domaine alimentaire. Voici les différents critères de cette auto-réglementation qui, selon le Conseil, doivent être respectés par tout annonceur faisant de la publicité comparative:

1. Toute comparaison doit être juste et précise, et doit s'établir entre des propriétés, des caractéristiques, des ingrédients, des attributs ou des avantages semblables.

2. Toute impression d'ensemble ou impression particulière qui se dégagent d'un message publicitaire ne doivent pas discréditer un concurrent de façon injuste, ni le dénigrer de façon mensongère.

3. Toute comparaison doit se fonder sur une épreuve suffisante et appropriée des éléments comparés d'après les méthodes d'évaluation acceptées dans l'industrie.

4. Toute allégation clamant la supériorité généralisée d'un produit, d'un service ou autre, ne peut se fonder sur une comparaison de caractéristiques ou d'attributs particuliers.

5. Toute comparaison issue d'un témoignage ou d'une déclaration faite par un porte-parole, doit être identifiée comme étant l'expression d'une opinion personnelle, à moins qu'il ne soit démontré que la comparaison est rendue possible du fait qu'elle représente un point de vue partagé par une bonne partie de la population.

6. Toute allégation doit pouvoir être soutenue rapidement par l'annonceur qui se voit réclamer une preuve à l'appui de ses énoncés.

L'on pouvait lire récemment dans une publicité anglaise faite par la carte de crédit VISA: « ... not to mention the 9 million international establishments where VISA is welcomed – more than twice as many as AMERICAN EXPRESS». La publicité comparative n'est pas toujours fondée sur des données aussi objectives et incontestables. Par exemple, la dernière publicité faite par ACURA : «Quand vint le moment de créer une nouvelle race de voitures sport, nous avions le choix: égaler FERRARI ou les dépasser» ou encore par un fabricant d'une petite voiture américaine: «... elle offre le même empattement que la BMW 735i». Comme quoi la publicité comparative peut aussi être totalement ridicule ...

B) Utilisation de la marque d'autrui dans le domaine des pièces de remplacement ou produits reconditionnés

Nous aborderons dans un premier temps l'emploi de la marque de commerce d'autrui pour la commercialisation de pièces de remplacement et, dans un deuxième temps, nous analyserons les circonstances d'utilisation de la marque d'autrui pour la vente de pièces ou produits reconditionnés.

i) Les pièces de remplacement

La commercialisation de pièces détachées sous leur propre marque de commerce, accompagnée sur l'emballage de la mention informative du produit identifié sous une marque d'autrui auquel ces pièces sont destinées, ne constitue pas en soi des actes répréhensibles selon les dispositions de l'article 20(b)(ii) de la *Loi sur les marques de commerce* ou encore selon l'article 22(1) de cette loi visant la dépréciation de la valeur d'achalandage.

> 20. Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne:
>
> a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial;
>
> b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce:
>
> (i) soit le nom géographique de son siège d'affaires,

(ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,

d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce.

Dans un contexte de libre concurrence, il est important que le fabricant de pièces détachées puisse identifier clairement le produit auquel ces pièces sont destinées. Un tel usage ne doit cependant pas créer de confusion dans l'esprit du public quant à la source de ces pièces détachées.

Un fabricant de pièces pour photocopieurs pourrait, par exemple, commercialiser ses pièces en annonçant qu'elles sont destinées à remplacer des pièces d'origine pour tel modèle de photocopieur XEROX. Le fabricant de pièces d'automobile peut commercialiser ses pièces sous une marque distinctive en faisant référence aux diverses marques de voitures qui peuvent recevoir ces pièces. Voici une mention que l'on retrouve sur les emballages de la compagnie BURKE INDUSTRIES, un fabricant de pièces pour pompes et systèmes d'eau:

INTERRUPTEUR à pression de remplacement - peut remplacer un interrupteur défectueux sur plusieurs modèles de pompe tels que: GSW - BEATTY - MCDOUGALL - STARITE - MYERS - DURO - GOULDS - MONARCH - SEARS - CTC.

L'utilisation de la marque d'autrui sur un produit de remplacement est généralement considérée comme un emploi permis puisqu'il s'agit d'une notice informative qui n'a pas pour but de désigner la source ou l'origine du produit mais plutôt sa fonction ou sa destination.

Tout doit être mis en oeuvre pour éviter qu'un tel usage de la marque d'autrui ne soit considéré comme étant de nature à tromper, ce qui pourrait entraîner des procédures en concurrence déloyale et d'autres recours sanctionnés sous le régime de la *Loi sur la concurrence* (article 52) et de *Loi de la protection du consommateur* (articles 215 à 253) au Québec. En outre et puisqu'il s'agit d'emploi de la marque d'autrui sur des emballages ou étiquettes, ces produits ne peuvent être présentés ou commercialisés d'une manière contraire aux dispositions des lois tant provinciales que fédérales en matière d'étiquetage, d'emballage et plus généralement de commerce et de publicité de divers produits de consommation.

En France, la nouvelle loi relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (Loi N° 91-7 du 4 janvier 1991) fait directement référence à l'emploi de la marque d'autrui pour le commerce des pièces détachées. L'article 17(b) énonce «L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme: ... b) référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine». De toute évidence, le but d'une telle disposition est d'éviter de donner à des constructeurs de produits originaux un monopole sur les pièces détachées servant à leur entretien ou réparation, par le biais de la marque de commerce déposée[6].

ii) Les appareils reconditionnés

Une personne peut revendre un produit neuf ou d'occasion sous la marque d'origine du premier fabricant. En d'autres mots, le fabricant ne peut restreindre indûment la libre circulation ou revente d'un bien qu'il a vendu sans être accusé de pratique restrictive de la concurrence, ce qui est contraire aux dispositions à ce sujet contenues dans la *Loi sur la concurrence*. Dans certaines circonstances, cette règle rencontre des exceptions découlant de l'application des lois en matière de propriété intellectuelle.

Lors de la revente d'un produit d'occasion qui a été réparé ou reconditionné, le revendeur a l'obligation d'exposer ce fait clairement à l'acquéreur. Sinon, le fabricant original du produit pourrait être en droit d'intervenir pour empêcher l'utilisation de sa marque de commerce sur des produits transformés ou modifiés, si bien qu'il ne s'agit plus de produits d'origine. Si le produit reconditionné était vendu comme neuf, le titulaire de la marque pourrait éventuellement invoquer l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce* puisqu'il s'agirait ici d'un acte de contrefaçon de la marque déposée. Par ailleurs, la commercialisation d'un produit reconditionné sous sa marque d'origine, si elle est faite d'une manière malhonnête, pourrait constituer un délit de «*passing-off*» ou de substitution.

Enfin, de tels agissements par un tiers seraient également contraires à l'article 52 de la *Loi sur la concurrence*, ce qui pourrait entraîner les sanctions pénales prévues par cette loi.

Le titulaire de la marque d'origine capable de prouver qu'il a subi un préjudice ou du moins que sa réputation est affectée par la revente d'un bien reconditionné sous la marque d'origine, pourrait tenter de faire cesser ces agissements par voie d'injonction accom-

6. Pour plus d'informations sur la nouvelle loi française, voir l'article de M. CHAVANNE intitulé «La loi du 4 janvier 1991 sur les marques de fabrique», (1991) *La semaine juridique*, Éd. E, n° 16, p. 179.

pagnée d'un recours en dommages et intérêts selon les règles du *Code civil du Bas-Canada* ou selon les principes de la common law.

CONCLUSION

L'on peut invoquer bien des motifs pour justifier l'utilisation de la marque d'autrui n'entraînant pas de confusion dans l'esprit du public. Toutefois, dans le cas de la publicité comparative il faut tout de même admettre que la non-interdiction de ce type de publicité a modifié gravement les règles de la concurrence. Les titulaires des grandes marques sont carrément victimes d'une invasion de leurs droits exclusifs, incluant celui d'empêcher la reproduction de leurs marques auxquelles se rattachent pourtant une réputation et une clientèle durement acquises. De nos jours, il est très onéreux de «bâtir» une marque de commerce. Est-il équitable de permettre qu'un titulaire d'une nouvelle marque de commerce puisse se servir impunément de la marque d'un concurrent comme levier pour se positionner automatiquement au même niveau que la grande marque? N'y a-t-il pas là une forme d'enrichissement sans cause? Cette tolérance n'est-elle pas susceptible d'entraîner des abus de nature à tromper le public?

Tenter de répondre à ces questions, c'est ouvrir un débat philosophique. D'aucuns prétendent qu'il est préférable de «laisser aller». Pour sa part, l'auteur de ces lignes est d'avis que l'utilisation de la marque d'autrui dans la publicité comparative devrait être interdite. La publicité comparative en soi n'est pas répréhensible. Ce qui ne devrait pas être permis, c'est l'évocation directe de la marque d'un concurrent dans cette publicité. Cette pratique constitue un comportement parasitaire que l'on devrait éteindre. Bref, la renommée devrait être mieux protégée.

Victor Hugo déclarait à Paris en 1846 devant la Chambre des Pairs :

> Il y a deux sortes de commerce, le bon et le mauvais commerce. Le commerce honnête et loyal, le commerce déloyal et frauduleux. Le commerce honnête, c'est celui qui ne trompe pas; c'est celui qui livre aux consommateurs des produits sincères; c'est celui qui cherche avant tout le plus sûr, le meilleur, le plus fécond des bénéfices, la bonne renommée...

La bonne renommée se mérite et celui qui en bénéficie ne devrait pas être tenu d'en partager les fruits avec ses concurrents sans son consentement.

Agaguk – Un nouveau conflit fédéral-provincial?

George Takach
Michel Racicot

Aux termes de l'article 13(4) de la *Loi sur le droit d'auteur*, il n'existe que deux conditions pour qu'une cession de droit d'auteur soit valide: elle doit être rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui est cédé.

Aux termes de l'article 57(1), cette cession peut être enregistrée au Bureau du droit d'auteur sur production de l'acte original ou d'une copie certifiée de celui-ci.

L'article 57(3) de la loi prévoit ce qui suit:

> 57.3 Toute concession d'un intérêt dans un droit d'auteur, par cession ou par licence, doit être déclarée nulle à l'encontre d'un cessionnaire ou porteur de licence subséquent, qui le devient moyennant considération valable sans connaissance de la cession ou licence antérieure, à moins que celle-ci n'ait été enregistrée de la manière prescrite par la présente loi avant l'enregistrement de l'instrument sur lequel le cessionnaire ou porteur de licence subséquent fonde sa réclamation.

Cet article a été considéré comme une disposition valable en ce qu'il encourage l'enregistrement en temps opportun des transferts de droits d'auteur afin de les protéger contre toute opération frauduleuse ultérieure portant sur la possession d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur.

© George Takach et Michel Racicot, 1991. Les auteurs sont avocats chez McCarthy Tétrault.