

# *Amérique du Nord*



Comité Régional Amérique du Nord

Charles DE HAAS

*Avocat*

Emmanuel GILLET

*Docteur en droit, Avocat*

# L'utilisation de marques de commerce de tiers dans la publicité au Canada: tour d'horizon des meilleures pratiques et développements récents en la matière.

Ismaël COULIBALY, LL.M.

Avocat au Barreau du Québec  
Agent de marques de commerce  
BENOÎT & CÔTÉ INC

*Les marques de commerce sont le véhicule privilégié des entreprises désirant rejoindre leur clientèle. Pour faire passer ce message et maximiser son impact, il peut être tentant de faire référence à des marques de commerce détenues par des tiers. La présente contribution a vocation à exposer le régime législatif et réglementaire encadrant ces pratiques dans la publicité au Canada, ainsi que les outils à disposition des titulaires de marques de commerce pour y faire face en cas d'atteinte à leurs droits.*

## Introduction

« Une marque doit chercher à s'approprier un mot dans l'esprit des consommateurs »<sup>1</sup>

Dans une économie de marché où l'image est omniprésente, la publicité joue un rôle crucial pour les entreprises désireuses de se démarquer, de toucher leur clientèle cible et se faire une place dans leur esprit. Face à des consommateurs confrontés à une multitude de choix et dont l'attention est constamment sollicitée, le positionnement est le nerf de la guerre.

Au cœur de cette guerre se trouvent les marques de commerce, véritables signes de ralliement et outils d'influence du consommateur dans son choix. Dans ce contexte de concurrence exacerbée, il n'est pas rare de voir certaines entreprises mettre en avant leurs produits et services en faisant référence à des marques détenues par des tiers, soit pour capitaliser sur leur renommée et leur réputation, soit pour faire valoir la supériorité de leurs produits et services.

Le plus souvent, cette communication au public passe par la publicité, « activité ayant pour but de faire connaître une marque, d'inciter le public à acheter un produit, à utiliser tel service (...) (et) ensemble des moyens et techniques employés à cet effet »<sup>2</sup>. La variété de ces moyens et techniques soulève des enjeux légaux reliés à la propriété intellectuelle et au droit de la concurrence, enjeux dont les implications juridiques se doivent d'être comprises et maîtrisées dans le cadre du processus de création publicitaire, de marketing et de mise en marché, lorsque cela implique l'utilisation de la marque d'un tiers.

Cela est d'autant plus vrai qu'au Canada, aucune approbation légale n'est exigée en amont de la diffusion de messages publicitaires ou de l'apposition de mentions sur l'emballage et l'étiquetage<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Dans *Dictionnaire Larousse en ligne*. Repéré sur <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/publicit%C3%A9/64964?q=publicit%C3%A9#64235>

<sup>3</sup> Bien que dépassant le cadre du présent article, nous référons les lecteurs à la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (L.R.C. (1985), ch. C-38), et la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. (1985), ch. F-27) exigeant que l'étiquetage apposé sur un produit de consommation préemballé renferme certains renseignements.

<sup>1</sup> A. Ries, cofondateur de la firme de conseil en stratégie marketing Ries & Ries. Créateur de la notion de « positionnement » en marketing.

Comment évaluer les risques ? Comment tracer la ligne entre une utilisation légale de la marque d'un tiers et une utilisation contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires ? Comment assurer la protection et le respect de sa marque ? C'est à ces questions que nous nous proposons de répondre dans les pages qui suivent, en faisant un tour d'horizon du droit applicable et de la jurisprudence en la matière au Canada.

Le format ne permettant pas une analyse exhaustive du sujet, l'idée est davantage de présenter d'une part, un aperçu général des dispositions applicables et, d'autre part, la portée des recours dont peut se prévaloir le titulaire de marques de commerce au Canada lorsqu'une autre entreprise empiète sur ses droits de propriété intellectuelle.

### *Quelques mots sur l'emploi des marques de commerce au Canada*

Sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>4</sup> au Canada (la « LMC »), un point de distinction important est prévu relativement à la notion d'emploi d'une marque.

**4 (1)** Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des **produits** si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

**4 (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.

<sup>4</sup> Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13.

Tel qu'il ressort de l'article 4 ci-dessus reproduit, l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec un produit au Canada se manifeste à l'occasion d'une vente du produit en question, tandis que l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec un service ne comporte pas la même exigence. À titre d'exemple, l'affichage d'une marque dans une publicité pourrait constituer un emploi de marque en liaison avec les services annoncés, mais pas en liaison avec des produits.

L'emploi de la marque de commerce constituant le fondement des droits de son titulaire au Canada<sup>5</sup>, encore faut-il que cette marque soit employée à titre *de* marque de commerce, au sens de la LMC, dont l'article 2 (tel que modifié en date du 17 juin 2019) prévoit la définition suivante :

### **2. marque de commerce**

a) signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d'employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d'autres personnes;

Une marque sera ainsi considérée comme employée à *titre de* marque de commerce dans la mesure où cet emploi a pour but de permettre l'identification de la source, de l'origine du produit ou du service. Cette bonne compréhension de la notion d'emploi d'une marque de commerce est fondamentale. Elle est au cœur des dispositions statutaires relatives à la validité et à l'effet de l'enregistrement et, plus particulièrement, en ce qui a trait à la violation, aux articles 19 et 20 de la LMC :

### **Droits conférés par l'enregistrement**

**19.** L'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de produits ou

<sup>5</sup> Bien qu'avec l'entrée en vigueur des modifications à la Loi sur les marques de commerce en date du 17 juin 2019, l'emploi de la marque ne soit plus une condition préalable à l'enregistrement, cet emploi reste la condition *sine qua non* à la validité des droits (au risque de radiation de l'enregistrement).

services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces produits ou services.

### Violation

**20 (1)** Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise à l'employer selon la présente loi et qui :

a) soit vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;

Une fois ces principes de base établis, voyons maintenant plus en détail dans quelle mesure les différentes pratiques d'utilisation des marques de tiers, que ce soit par le biais de déclarations de compatibilité, de publicité comparative, ou encore de référencement publicitaire en ligne, sont sujettes à des régimes législatifs et règlementaires distincts au Canada<sup>6</sup>, afin de cerner les risques afférents à de telles pratiques.

## I. Déclarations de compatibilité et utilisation de marques de tiers

Bien que moins controversée que la publicité comparative (qui sera abordée dans les pages qui suivent), laquelle a vocation à comparer et opposer deux produits ou services de marque différente en mettant en avant leurs différences, la déclaration de compatibilité, qui suppose une référence à la marque d'un tiers, exige la prudence<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Principalement, la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, et le Code canadien des normes de la publicité.

<sup>7</sup> Ne sont pas en cause les opérations de co-branding où les titulaires de marques s'entendent pour promouvoir leurs produits et services de manière conjointe (voir par exemple la campagne

Que ce soit dans la publicité, dans l'annonce de services, ou encore sur l'étiquetage ou l'emballage d'un produit, citer la marque d'un tiers pour annoncer la compatibilité avec les produits de sa propre marque comporte au Canada un risque relativement limité, dans la mesure où ces déclarations ont une visée essentiellement informative, relativement à la fonctionnalité et à l'usage auquel le produit est destiné.

Un exemple de déclaration de compatibilité pourrait être tel que suit :

« Protégez vos produits MarqueTIERS grâce à nos accessoires MAMarque »

Dans un tel cas de figure, même si cette référence n'est pas du goût du titulaire de la marque MarqueTIERS ainsi citée, les recours qui s'offrent à lui sont très restreints.

### A) *Quid* de la violation de marque ?

Dans l'exemple ci-dessus, la marque du tiers n'est pas employée de manière à distinguer un produit ou service, de sorte à ce que le consommateur puisse tirer une inférence erronée sur l'origine de ce produit ou du service. Ce faisant, il ne pourrait raisonnablement être conclu à un emploi de marque, à titre de marque de commerce, au sens des articles 2 et 4 la LMC.

De ce fait, les déclarations de compatibilité semblent être exclues du champ d'application des articles 19 et 20 de la LMC relatifs à la violation de marque.

Un autre obstacle tient à la définition d'emploi de la LMC. S'agissant d'une marque enregistrée uniquement en liaison avec des produits, l'utilisation de la marque dans du matériel publicitaire (et non directement sur le produit lui-même ou son emballage), ne se qualifierait pas comme un emploi de la marque au sens de la LMC. Il convient donc tout de même de faire preuve de davantage de prudence lorsque la marque couvre des services.

---

promotionnelle conjointe entre Roots Canada Ltd. et Volkswagen Canada Inc.).

## B) Quid du recours en dépréciation de l'achalandage ?

Les tribunaux canadiens ont toujours été réticents à sanctionner des déclarations de compatibilité, et cela, même lorsque la référence à la marque du tiers était faite directement sur l'emballage du produit. Dans l'affaire *Nintendo of America Inc. v. Camerica Corp.*<sup>8</sup>, la défenderesse, *Camerica Corp.* (aucunement affiliée à la demanderesse), faisait mention de la marque NINTENDO sur l'emballage de son produit, lequel permettait de connecter des cartouches de jeux vidéo à une console pour modifier les caractéristiques de l'expérience des jeux NINTENDO (gameplay). *Nintendo of America Inc.* invoquait au soutien de sa demande d'injonction interlocutoire la dépréciation de l'achalandage en vertu de l'article 22 de la LMC :

**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.

Motivant son rejet de la demande de *Nintendo of America Inc.* visant à faire cesser cette utilisation non-autorisée de sa marque NINTENDO, la Cour a retenu que les produits en question n'étaient pas concurrents, et que les jeux vidéo NINTENDO étaient nécessaires pour accomplir les fonctionnalités du produit de *Camerica Corp.* Autre point, la Cour a pris en considération un avis (*disclaimer*) présent sur l'emballage, faisant mention du fait que le produit n'était pas fabriqué, distribué ou approuvé par *Nintendo of America Inc.*, réduisant ainsi considérablement le risque de confusion dans l'esprit du public quant à l'origine du produit.

## C) Quid de la concurrence déloyale ?

Dans l'affaire *Nintendo*, la présence dudit avis (*disclaimer*) présent sur l'emballage, lequel

permettait de lever toute ambiguïté quant à l'origine du produit, a aussi permis de faire échec au recours fondé sur la concurrence déloyale en vertu des articles 7b) et c) de la LMC.

7 Nul ne peut :

b) appeler l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

c) faire passer d'autres produits ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;

En vertu de ces articles, pour être constitutive de concurrence déloyale, la pratique doit être susceptible de tromper ou de causer de la confusion auprès du public, ce qui n'est pas le cas lorsqu'un avis public mentionne de manière non-équivoque que les produits ne proviennent pas du même fabricant<sup>9</sup>.

La question de savoir si les conclusions auraient été différentes dans un cas impliquant des concurrents mérite d'être posée. À notre connaissance toutefois, aucune décision relative à une déclaration de compatibilité faisant référence au produit d'un concurrent n'a été répertoriée au Canada, contrairement à la publicité comparative.

## D) Avis et licences

Malgré ce qui précède, et même lorsque sa marque n'est pas utilisée par un concurrent, il est toujours recommandé d'adopter une approche proactive en établissant des lignes directrices à suivre relativement à l'utilisation et à l'identification adéquates de la marque, ainsi que des avis, notices, marquage à l'aide des symboles appropriés pour encadrer

<sup>8</sup> *Nintendo of America Inc. v. Camerica Corp.* [1991] F.C.J. No. 58 aff'd [1991] F.C.J. No. 445

<sup>9</sup> *Target Brands Inc. v. Fairweather Ltd.* [2011] FCJ No. 991

notamment l'emploi de la marque par ses clients, distributeurs, vendeurs, développeurs, preneurs de licences, etc.

Lorsque l'utilisation de la marque d'un tiers sur du matériel promotionnel, site web, sur le produit ou emballage requiert une licence du propriétaire, il est important que les termes du contrat de licence identifient spécifiquement les marques et les lignes directrices guidant leur usage, afin de se conformer aux dispositions statutaires de la LMC et de maintenir la validité de la marque<sup>10</sup>.

Un exemple de mise en application des paragraphes ci-dessus serait :

« Faites confiance à l'expertise des services MAmarque® spécialistes en réparation des produits MarqueTIERS®.

MarqueTIERS® est une marque de commerce enregistrée de EntrepriseTIERS inc. Utilisée sous licence au Canada ».

## E) Marques figuratives et droits d'auteur

Que ce soit dans le cadre d'une déclaration de compatibilité ou à des fins comparatives (voir II.), l'utilisation de la marque de commerce d'un tiers est susceptible d'engager la responsabilité pour violation sous le régime de la Loi sur le droit d'auteur<sup>11</sup> dans le cas d'une marque figurative (c'est-à-dire d'un

<sup>10</sup> Art. 50, Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13

Licence d'emploi d'une marque de commerce :

50 (2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des produits et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

<sup>11</sup> Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42

logo), en l'absence de licence écrite<sup>12</sup>. En effet, tel que confirmé par la Cour suprême du Canada, les logos peuvent bénéficier d'une protection concurrente sous les régimes du droit des marques de commerce et du droit d'auteur<sup>13</sup>.

La Loi sur le droit d'auteur dispose :

**3 (1)** Le droit d'auteur sur l'œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre.

**27 (1)** Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d'un acte qu'en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d'accomplir.

Considérant ce qui précède, limiter l'utilisation de marques de tiers aux marques nominales permet d'éviter de s'exposer à ce risque<sup>14</sup>.

Dans une licence permettant l'utilisation d'une marque figurative d'un tiers, il est coutume de prévoir aussi la présence d'un avis publique. Par exemple : « © TIERS inc, 2019. Tous droits réservés. ».

<sup>12</sup> Art. 13 (4) « Le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d'une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet, ou par son agent dûment autorisé ».

<sup>13</sup> *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.*, [2007] 3 RCS 20, 2007 CSC 37

<sup>14</sup> Voir par exemple : *Michelin c. Caw*, [1997] 2 CF 306, visant la reproduction du fameux « bibendum » Michelin par la Canadian Auto Workers ("CAW") dans le cadre d'une campagne publicitaire (pamphlets et affiches) visant à syndiquer les employés de Michelin. La Cour fédérale du Canada a conclu que les défenseurs n'ont pas contrefait la marque de commerce de Michelin, mais la violation des droits d'auteur a été retenue (copie d'une œuvre sans le consentement ou l'autorisation de Michelin).

Tel que vu dans les pages qui précèdent, bien que les déclarations de compatibilité puissent aussi soulever des enjeux relatifs à la concurrence déloyale et à la commercialisation trompeuse, il s'agit majoritairement de questions soulevées relativement à des allégations faites dans le cadre de la publicité comparative, où les enjeux de dilution et de tromperie du public trouvent davantage application.

## II. L'utilisation de marques de tiers dans la publicité comparative

La publicité comparative est une publicité qui « compare les produits ou services de l'annonceur et les produits ou services d'une ou de plusieurs entreprises facilement identifiables, ou les compare aux produits ou services offerts sur le marché en général en invoquant, par exemple, leurs caractéristiques, leur valeur, leur rendement, la préférence indiquée par le public, la part du marché qu'ils occupent, les points de vente ou leur disponibilité »<sup>15</sup>.

Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre qu'il n'existe actuellement au Canada aucune interdiction statutaire ou réglementaire relative à la publicité comparative en tant que telle. Pour reprendre les propos du juge Thurlow de la Cour fédérale du Canada, il ne s'agit pas d'interdire la comparaison légitime<sup>16</sup>, tels que des comparatifs de prix ou la mise en avant des mérites relatifs des produits respectifs.

Dès lors que la marque d'un tiers est utilisée à titre informatif, qu'elle est exacte, honnête et véridique, (par exemple pour comparer les mérites relatifs des produits et services et permettre au consommateur de prendre une décision éclairée basée sur des faits objectifs et vérifiables), la comparaison est légitime.

<sup>15</sup> Voir : Les normes canadiennes de la publicité, Code canadien des normes de la publicité et Les Lignes directrices portant sur la publicité comparative.

<sup>16</sup> *Clairol International Corp. v. Thomas Supply and Equipment Co. Ltd.* (1968), 38 Fox Pat. C. 176 at para 36. ("is not intended to forbid legitimate comparisons").

Ceci étant dit, la publicité comparative reste relativement peu utilisée au Canada, les annonceurs et propriétaires de marques se livrant à cet exercice avec beaucoup de circonspection, de peur de tomber dans la publicité déloyale et dépréciative.

Il convient de garder à l'esprit la distinction opérée par l'article 4 de la LMC relativement à la marque d'un compétiteur enregistrée en liaison avec des services (comportant des risques plus importants en cas d'une utilisation dans une publicité comparative, considérée comme un « emploi » de la marque) à l'inverse d'une marque enregistrée en liaison avec des produits (à moins que la marque n'apparaisse sur le produit lui-même ou son emballage).

Ici encore, la difficulté de qualifier l'emploi de la marque comme emploi à titre de marque de commerce au sens de la LMC fait obstacle aux recours en violation, excluant de ce fait les allégations comparatives du champ d'application des articles 19 et 20 de la LMC.

### A) *Quid* de la dépréciation de l'achalandage ?

À défaut de pouvoir se prévaloir des dispositions statutaires relatives à l'atteinte au droit, l'article 22 de la LMC offre un outil aux titulaires de marques de commerce au soutien d'un recours dans le cadre de la publicité comparative.

**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.

Cette mesure visant à empêcher la dilution de sa marque (par opposition à la notion de confusion), bien que trop peu utilisée au Canada, trouve une application grandissante au soutien de recours dans le cadre de la publicité comparative. Cet article 22 fait en effet l'objet d'une interprétation évolutive par les tribunaux au fil des situations factuelles présentées, avec pour effet de prohiber certaines pratiques de publicité comparative,

particulièrement dans le cadre de l'annonce de produits<sup>17</sup>.

Il convient de noter, avant d'aller plus loin, que même si les pratiques de publicité comparative font cohabiter deux marques de concurrents dans l'esprit du consommateur, il a été retenu que « le fait d'associer mentalement les deux marques ne crée pas nécessairement une probabilité de dépréciation au sens de l'article 22 »<sup>18</sup> dans la mesure où cette pratique n'est pas susceptible de causer un préjudice.

Une des décisions de référence en la matière au Canada est l'affaire Clairol<sup>19</sup>, portant sur des allégations comparatives impliquant des concurrents. La défenderesse utilisait les marques de commerce enregistrées de la demanderesse sur des tableaux comparatifs apposés à même l'emballage des produits (des colorants capillaires) et brochures publicitaires.

La jurisprudence avait établi quatre facteurs devant être prouvés en vertu de l'article 22 :

1. La marque a été utilisée pour des produits ou des services (et ce même si ces produits ou services sont en concurrence) ; et
2. La marque est suffisamment reconnue pour bénéficier d'un achalandage (degré de reconnaissance plus faible que la marque notoire) ; et
3. L'emploi de la marque est fait dans le but d'affecter l'achalandage y étant rattaché ; et

---

<sup>17</sup> Dans le cadre de services, voir par exemple : *Purolator Courier v. Mayne Nickless* (1990), 37 F.T.R. 215. La défenderesse distribuait une brochure de présentation de ses services en utilisant sans autorisation la marque PUROLATOR et comparant les prix. La Cour fédérale du Canada a accueilli une requête en injonction interlocutoire sous l'article 22 de la LMC.

<sup>18</sup> *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 RCS 824, 2006 CSC 23, para. 43.

<sup>19</sup> *Clairol International Corp. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd.* (1968) 55 CPR 176 (Ex. Ct.)

4. L'effet probable est de déprécier ou d'affecter la valeur de l'achalandage<sup>20</sup>.

Dans cette affaire Clairol, la Cour a accueilli le recours de la demanderesse en vertu de l'article 22 de la LMC, retenant qu'avait été prouvé un achalandage suffisant relié à ses marques, dont l'utilisation par son concurrent était de nature à déprécier l'achalandage. Faut-il préciser que la dépréciation a été retenue uniquement en ce qui a trait aux emballages, les brochures n'entrant pas dans la définition d'« emploi » de l'article 4 de la LMC.

Plus récemment, un jugement sommaire de la Cour fédérale du Canada dans l'affaire Energizer<sup>21</sup>, lorsque Duracell sollicitait la radiation et le rejet de certaines demandes d'Energizer, est venu apporter des clarifications et lignes directrices quant à la portée du recours sous cet article 22.

Energizer a intenté des poursuites en dommages-intérêts contre son concurrent Duracell, lequel utilisait les marques enregistrées ENERGIZER et ENERGIZER MAX, de même que d'autres termes tels « the bunny brand » et « the next leading competitive brand » sur les autocollants apposés à l'avant des emballages de ses piles, au support d'allégations comparatives<sup>22</sup>.

Il faut noter que, bien qu'Energizer détienne des enregistrements de marques de commerce figuratives pour ses dessins représentant un lapin à lunettes de soleil jouant du tambour<sup>23</sup>, le terme « the bunny brand » n'est pas une marque de commerce enregistrée. Energizer ne détient pas non plus d'enregistrement de marque nominale pour le terme LAPIN ENERGIZER. La Cour a toutefois considéré qu'un consommateur ordinaire quelque peu pressé serait susceptible d'inférer un lien et de faire une association mentale avec les

---

<sup>20</sup> *Supra*, note 15, page 4.

<sup>21</sup> *Energizer Brands, LLC v The Gillette Company*, 2018 FC 1003

<sup>22</sup> “up to 15% longer lasting vs. the next leading competitive brand” et “Up to 20% LONGER LASTING vs. the bunny brand”.

<sup>23</sup> LMC399,312 et LMC943,350.



marques d'Energizer. La Cour a ainsi retenu qu'un terme suffisamment connu pouvait bénéficier d'un intérêt suffisant pour être éligible à une protection en vertu du droit des marques de commerce, soulignant du même fait que le défendeur pouvait être tenu responsable, même s'il n'emploie pas une marque de commerce identique à celle du demandeur<sup>24</sup>.

Restera à voir, lors du procès au fond, si ces allégations comparatives seront considérées comme contrevenant aux articles relatifs à la concurrence déloyale en vertu de la LMC (articles 7a) et d)) et de la Loi sur la concurrence<sup>25</sup>.

## **B) Quid de la concurrence déloyale et commercialisation trompeuse en vertu de la LMC ?**

Tel que mentionné dans le paragraphe précédent, un recours de cette nature peut être fondé sur les articles 7 a) et d) de la LMC, qui constituent une arme efficace pour lutter contre certaines pratiques anti-concurrentielles visant la marque d'un compétiteur<sup>26</sup>.

Il est important de souligner, à la différence des autres articles de la LMC précédemment cités, que l'absence d'enregistrement de marque de commerce n'est pas un obstacle au recours, son titulaire pouvant faire valoir des droits communs exécutoires en vertu de la common law, si sa marque bénéficie d'une réputation et d'un degré d'intérêt suffisant pour être considérée comme un actif de propriété intellectuelle. Ainsi, dans l'affaire Energizer, le terme « the bunny brand » fait

référence à une mascotte emblématique et se qualifie donc à ce titre<sup>27</sup>.

7 Nul ne peut :

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

d) employer, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fautive sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde :

(i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,

Il est aussi intéressant de noter que ce recours offert par la LMC est disponible dans un cas où la marque de commerce du concurrent n'est pas employée de manière directe, mais reste identifiable à travers une référence implicite, le tout créant une impression fautive et trompeuse auprès du public.

## **C) Quid de l'utilisation de marques d'un tiers dans une publicité fautive et trompeuse en vertu de la Loi sur la concurrence ?**

Dans l'affaire Energizer, le recours a été institué simultanément en vertu des dispositions de la LMC et de la Loi sur la concurrence, plus particulièrement de ces articles 52(1) prévoyant une infraction criminelle pour indications fautes ou trompeuses et 36(1) prévoyant la réparation quant à cette violation.

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

<sup>24</sup> Voir aussi *Supra*, note 15, page 24.

<sup>25</sup> Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34.

<sup>26</sup> Voir par exemple : *Purolator Courier v. Mayne Nickless* (1990), 37 F.T.R. 215. La défenderesse distribuait une brochure de présentation de ses services en utilisant sans autorisation la marque PUROLATOR et comparant les prix. La Cour fédérale du Canada a accueilli une requête en injonction interlocutoire sous l'article 7 a) de la LMC.

<sup>27</sup> Voir aussi *Canadian Copyright Licensing Agency c. Bureau en gros ltée*, 2008 CF 737. À noter que le terme "the next leading competitive brand" n'a pas été retenu par la Cour comme pouvant bénéficier de ces droits de *common law*.

se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important.

Il est intéressant de noter que ce recours est ouvert dans un cas où la marque de commerce du concurrent n'est pas employée de manière directe, dans la mesure où une impression fautive et trompeuse est communiquée au public<sup>28</sup>.

On note qu'à la différence des recours pris en vertu de la LMC, est exigée la démonstration que l'indication était fautive ou trompeuse sur un point important<sup>29</sup>, de même que le caractère intentionnel (indication faite « sciemment » ou « sans se soucier des conséquences »). Aussi, s'agissant du régime criminel, les éléments doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable.

Point intéressant à souligner, la Cour a décidé qu'Energizer n'avait pas droit à la restitution des bénéfices au titre de cet article 52(1), la réparation prévue à l'article 36(1) de la *Loi sur la concurrence* étant limitée aux seuls pertes et dommages subis.

L'autre inconvénient d'un tel recours en vertu de la *Loi sur la concurrence* est l'absence de dispositions prévoyant spécifiquement des ordonnances d'injonction au bénéfice du concurrent victime de cette publicité fautive et trompeuse.

À noter que l'article 74.01(1)(a) de la *Loi sur la concurrence* sur les indications trompeuses, pendant civil de l'article 52(1), prévoit des critères similaires, mais sans l'exigence de l'intention criminelle.

---

<sup>28</sup> Voir : *Bell Canada v. Cogeco Cable Canada*, 2016 ONSC 6044 (utilisation de la phrase "best internet experience in your neighbourhood" dans le cadre d'une campagne publicitaire).

<sup>29</sup> « L'indication est fautive ou trompeuse sur un point important si elle peut inciter le consommateur à acheter ou utiliser le produit ou le service annoncé » (Voir: Bureau de la concurrence, *La Loi sur la concurrence et les indications fausses ou trompeuses et pratiques commerciales trompeuses* (2015), dans « Indications fausses ou trompeuses et pratiques commerciales trompeuses »).

**74.01 (1)** Est susceptible d'examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques :

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

### III. Utilisation de marques de tiers pour du référencement publicitaire sur Internet

Avec l'importance croissante de la publicité en ligne, Internet est devenu une véritable vitrine pour la marque. La présence en ligne et le référencement sont devenus le nerf de la guerre pour les détenteurs de marques désireux de créer des occasions d'être rejoints par les consommateurs.

Au Canada, l'achat de mots-clés incorporant la marque de commerce d'un concurrent aux fins de référencement publicitaire en ligne est une pratique pouvant entraîner l'engagement de la responsabilité au titre de la concurrence déloyale et commercialisation trompeuse, en vertu du paragraphe 7b) de la LMC (aussi appelé *passing-off* en *common law*).

7 Nul ne peut :

b) appeler l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre<sup>30</sup> ;

Toutefois, en l'absence de confusion, le seul fait d'acheter et d'utiliser la marque de

---

<sup>30</sup> Critères à rencontrer : (1) l'existence d'un achalandage, (2) la déception ou la confusion du public due à la représentation trompeuse, et (3) l'existence de dommages ou la possibilité d'un dommage. Voir *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, 1992 CSC 33.

commerce d'un concurrent comme mot-clé aux fins de référencement publicitaire en ligne ne permet pas en soi de qualifier la commercialisation de trompeuse. Le procédé est fautif s'il est de nature à détourner la clientèle<sup>31</sup>.

La décision récente *Vancouver Community College v. Vancouver Career College (Burnaby) Inc.*<sup>32</sup> a apporté certaines clarifications pour tracer la ligne à ne pas franchir et adopter de bonnes pratiques en la matière. L'entrée de la marque de commerce de la demanderesse comme mot-clé dans le moteur de recherche Google résultait en l'affichage d'un lien sponsorisé menant au site web de la défenderesse (ce mot-clé était celui qui redirigeait le plus de trafic vers ledit site web, même si aucune mention de la marque ne se retrouvait en tant que telle sur le site).

S'appuyant sur le test de la première impression<sup>33</sup>, la Cour a retenu que l'évaluation de la confusion devait se faire lorsque l'utilisateur est confronté aux résultats de recherche sur la page du moteur de recherche, et non au moment où l'utilisateur accède au site web après avoir cliqué sur le lien sponsorisé (à noter que le contenu hébergé sur le site en question permettait de lever toute ambiguïté). L'internaute n'ayant à première vue aucun moyen de distinguer la marque utilisée du nom de domaine affiché dans le lien sponsorisé, la confusion est probable et la pratique est constitutive de concurrence déloyale.

Il est donc recommandé d'insérer dans le texte du lien sponsorisé du contenu permettant d'opérer une distinction suffisante avec la

marque de son concurrent afin de se prémunir contre une éventuelle responsabilité, le facteur décisif étant le message transmis aux utilisateurs. Dans la décision *Chocolat Lamontagne*<sup>34</sup>, la défenderesse avait acheté comme mot-clé auprès de Google la marque de commerce de la demanderesse, résultant en l'affichage d'un lien promotionnel (contenant la mention de la marque en question) vers le site web de la défenderesse, en première place sur la page des résultats. Le texte du lien sponsorisé intégrant la marque de commerce de la demanderesse indiquait clairement l'annonce d'une « alternative », permettant ainsi de faire échec au recours. En effet, la Cour a décidé que l'internaute cliquant sur le lien promotionnel n'était pas susceptible d'être induit en erreur car il était en mesure d'exercer un choix résultant de sa propre volonté.

## Conclusion

L'utilisation de la marque de commerce d'un tiers au support d'une publicité au Canada est un exercice qui peut s'avérer délicat.

Face à la multitude de règles applicables et à l'éventail de recours à disposition des titulaires de marques de commerce au Canada, protéger et défendre adéquatement ses marques de commerce contre les utilisations non-autorisées dans le cadre de la publicité implique de jongler avec différents concepts et leurs champs d'application. L'analyse juridique qui en découle peut donc comporter certaines difficultés.

Au-delà des dispositions statutaires mentionnées dans les pages précédentes, le Code canadien des normes de la publicité, administré par Les Normes canadiennes de la publicité, organisme national d'autoréglementation, peut apporter un éclairage utile en établissant les critères et facteurs pertinents à considérer. Le Code prohibe le dénigrement des concurrents, l'exagération des différences concurrentielles, tout en permettant d'assurer que les

---

<sup>31</sup> En application de ce principe, l'utilisation de la marque de commerce d'un concurrent dans les métadonnées d'un site web, informations textuelles non visibles par l'internaute lors de sa navigation, ne peut être constitutive de concurrence déloyale (voir *Red Label Vacations Inc. (Redtag.ca) c. 411 Travel Buys Limited (411TravelBuys.ca)*, 2015 CAF 290).

<sup>32</sup> *Vancouver Community College v. Vancouver Career College (Burnaby) Inc.*, 2017 BCCA 41, demande d'autorisation d'appel rejetée par la Cour suprême du Canada le 18 janvier 2018.

<sup>33</sup> *Supra*, note 15.

---

<sup>34</sup> *Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe-conseil inc.*, 2010 QCCS 3301.

déclarations faites sont suffisamment étayées<sup>35</sup>. En cas de violation, les Normes canadiennes de la publicité ont établi une procédure de plaintes pour les annonceurs en vertu de la Procédure sur les différends publicitaires, visant au retrait ou à la modification des annonces non-conformes.

Point de distinction important avec les articles de lois cités dans les pages précédentes, sont exclus du champ d'application du Code les emballages, le papier d'emballage et les étiquettes. Au-delà de cette exclusion, le Code s'applique à la publicité de produits et services faite sur tout médium, incluant la télévision, les magazines, les journaux, internet, la radio et les panneaux d'affichage.

L'auteur espère que ce tour d'horizon des meilleures pratiques et développements récents en la matière permettra au lecteur une meilleure compréhension des enjeux juridiques reliés à l'utilisation des marques de commerce de tiers dans la publicité au Canada.

#### I. C.

---

<sup>35</sup> Quelques extraits choisis dignes de mention du Code canadien des normes de la publicité :

1. Véracité, clarté, exactitude : « Lors de l'évaluation de la véracité et de l'exactitude d'un message, d'une allégation publicitaire ou d'une représentation en vertu de l'article 1 du Code, on ne s'intéressera pas à l'intention de l'annonceur ni à la légalité précise de la représentation. On considérera plutôt le message, l'allégation ou la représentation tels que reçus ou perçus, c'est-à-dire l'impression générale qui s'en dégage : (a) Les publicités ne doivent pas comporter d'allégations, de déclarations, d'illustrations ou de représentations inexactes, mensongères ou trompeuses, énoncées directement ou implicitement ».

6. Publicité comparative : « Les publicités ne doivent pas injustement discréditer, dénigrer ou attaquer un ou plusieurs produits, services, publicités, entreprises ou entités, ni exagérer la nature ou l'importance des différences entre les concurrents ».

9. Imitation : « Aucune publicité n'imitera les textes, slogans ou illustrations d'un concurrent de manière à induire le public en erreur ».

Voir aussi : Les Lignes directrices du Guide d'interprétation, élaborées par Les Normes canadiennes de la publicité en vue d'aider l'industrie et le public à mieux comprendre l'interprétation et la mise en application des articles du Code canadien des normes de la publicité.