

DROITS INTELLECTUELS & CONCURRENCE DÉLOYALE

Relations en droits canadien et québécois

Florian Martin-Bariteau

Chargé de cours, candidat au LL.D.
Université de Montréal

Université
de Montréal



CENTRE DE
RECHERCHE EN
DROIT PUBLIC



GE UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
& CONCURRENCE DÉLOYALE
Les liaisons dangereuses?

14 AVRIL 2016

RECHERCHE EN DROIT
FONDATION UNIVERSITAIRE - BRUXELLES



f-mb.org/files/g3bruxelles.pdf

Plan de la présentation

1. Concurrence **déloyale**
 - I. Droit fédéral statutaire
 - II. *Common Law*
 - III. Droit civil québécois
2. **Relations** avec les droits intellectuels statutaires
3. Protection des droits intellectuels non statutaires:
l'exemple des **secrets**

Dualité de compétences et de systèmes

Fédéral compétent pour:

- Droit d'auteur
- Brevet
- Dessins industriels
- Marques de commerce
- Commerce interprovincial

Provinces compétentes pour:

- Responsabilité civile
- Concurrence déloyale

Le **Canada**, ses provinces et territoires, sauf le Québec, sont des juridictions de **common law** *de tradition britannique*

Le **Québec** est une juridiction de **droit civil** *de tradition française*

Droit de la concurrence déloyale

Droit fédéral, *common law* et droit québécois

Loi sur les marques de commerce, art. 7

“Nul ne peut :

- a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les produits ou les services d'un concurrent;
- 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;
- d) employer, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde :
 - i. soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,
 - ii. soit leur origine géographique,
 - iii. soit leur mode de fabrication, de production ou d'exécution.”

FÉDÉRAL

Loi sur les marques de commerce, art. 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.”

Protection contre les publicités malhonnêtes

Au fédéral :

- *Loi sur la concurrence*, LRC, c. C-34

Au Québec:

- *Loi sur la protection du consommateur*, RLRO, c. P-40.1

COMMON LAW

Concurrence déloyale et *common law*

- Pas de *tort of unfair competition*
- Bouquet d'actions, notamment:
 - *Passing off* (délit de substitution)
 - *Breach of confidence*
 - *Unlawful Interference With Economic Interests*

COMMON LAW

Action pour *passing off*

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

1. Existence d'un achalandage
2. Déception du public
3. Dommages actuels et possibles

Action pour *passing off*

***Consumers Distributing Co. c. Seiko*, [1984] 1 R.C.S. 583**

"Nul doute que le rôle du délit civil de passing off en common law a été étendu de manière à tenir compte des réalités économiques de l'heure. Le simple délit de frauduleusement faire passer ses marchandises pour celles d'un autre n'est plus l'aspect principal de l'action. Il s'agit de nos jours de protéger la société contre les conséquences fâcheuses d'une concurrence déloyale ou des pratiques commerciales déloyales."

➔ Néanmoins, l'objectif n'est pas de bloquer le commerce.

Protection contre la concurrence déloyale

***Sport Maska c. Canstar Sports Group*, (1994) 57 C.P.R. (3d) 323 (QCCS)**

Les actes de concurrence déloyale sont protégés au titre de la
« responsabilité extra-contractuelle »

***Diesel c. Benisti Import-Export*, 2016 QCCS 1085**

« [71] Au Québec, les actions pour concurrence déloyale sont instruites en vertu, non seulement de la loi fédérale, mais également des principes généraux de la responsabilité civile délictuelle sous l'article 1457 du Code civil du Québec. »

Code civil du Québec, art. 1457

“Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.”

Actes de concurrence déloyale

Faute concurentielle

- Substitution/Commercialisation trompeuse (passing off)
- Dénigrement
- Désorganisation de l'entreprise rivale

Pas de *numerus clausus*. L'action couvre tous les gestes qui sont contraires aux usages honnêtes de l'industrie ou du commerce ayant un **effet direct perturbateur sur le marché/la clientèle.**

QUÉBEC

Commercialisation trompeuse (~ *passing off*)

***Kisber & Co. c. Ray Kisber & Associates*, [1998] R.J.Q. 1342 (QCCA)**
***Diesel c. Benisti Import-Export*, 2016 QCCS 1085**

Reprise des critères de *Ciba-Geigy*

1. l'existence d'un achalandage;
2. la déception du public due à la représentation trompeuse;
3. des dommages actuels ou possibles pour la partie demanderesse

Principe de la copie libre

T-Rex Véhicules c. 6155235 Canada, 2008 QCCA 947

[57] Il est illégal de vendre un produit en le faisant passer pour celui d'un autre, mais, sous réserve des droits monopolistiques protégés par certaines lois, **il n'est pas illégal de vendre la copie d'un produit dans la mesure où l'on permet au consommateur de faire la différence entre la copie et l'original.** À partir du moment où l'acheteur peut faire cette différence, il lui appartient de choisir le produit qu'il veut.

Principe de la copie libre, sauf si déloyale

Rogers Media Inc. c. Marchesseault, 2006 QCCS 5314 (Ord.)

- Reconnaissance d'une faute et d'un dommage civile dans la copie d'une base de donnée (malgré le principe de la copie libre) en raison de l'utilisation des données aux mêmes fins commerciales.

Concurrence parasitaire / parasitisme?

Groupe Pages jaunes c. 4143868 Canada, 2011 QCCA 960

“[12] La **concurrence qualifiée de parasitaire** constitue avant tout de la concurrence déloyale qui est sujette à nos règles usuelles de responsabilité civile et notamment de l’article 1457 du C.c.Q.

[14] En l’espèce, il ne fait aucun doute que les activités délibérées de Cartotek sont fautives et qu’elle se livre à une concurrence déloyale à l’égard de Pages jaunes. [...]

[15] Tout comme le fait valoir l’appelante, il est manifeste que les agissements de Cartotek sont de nature parasitaire **en ce qu’elle vit en parasite, dans le sillage de l’appelante, en profitant de ses efforts et de ses produits.**”

Concurrence parasitaire / parasitisme?

Candock c. Stegen, 2015 QCCS 3193

[90] Cette concurrence déloyale constitue également de la concurrence parasitaire.

[91] En effet, B. Stegen et T Dock **ont profité et profitent de la notoriété, de la réputation et de l'achalandage** de Candock.

À NOTER

Il *semble* qu'il faille néanmoins que les parties soient **en situation de concurrence**.

Relations

entre les droits intellectuels et la “concurrence déloyale”

Relations

- Droits intellectuels nés de la concurrence déloyale
- Droits intellectuels sanctionnés selon une logique de concurrence déloyale.
- Droits de distribution
- ***Kirkbi AG c. Gestions Ritvik, 2005 CSC 65***
L'enregistrement du droit n'en change pas la nature.

Concurrence des recours

- **Recours cumulable**

- **Cumul avec le droit d'auteur**

Coulombe c. Parc maritime de St-Laurent de l'Île d'Orléans, 2010 QCCQ 8917

Cumul des fautes sous l'article 1457 CCQ et la LDA

Concurrence des recours

- **Cumul avec le droit d'auteur**

Rondot (Beerco Software) c. Microsoft Corporation, 2007 QCCQ 10396

- Recours à l'art. 1457 CCQ pour la mise à disposition de fichiers protégés par un droit d'auteur
- Rejeté pour absence de preuve suffisante de la connaissance des faits par le défendeur

Concurrence des recours

- **Cumul avec le droit d'auteur**

***Rogers Media Inc. c. Marchesseault*, 2006 QCCS 5314 (Ord.)**

- Reconnaissance d'une faute et d'un dommage civile dans la copie d'une base de donnée (malgré le principe de la copie libre) en raison de l'utilisation des données aux mêmes fins commerciales
- Reconnaissance également d'une atteinte au droit d'auteur protégeant la base de donnée ainsi qu'une violation du contrat de licence

Concurrence des recours

- **Recours complémentaires**

Comportements hors du champ naturel des droits intellectuels (c'est-à-dire non protégeable) qui sont contraires aux usages honnêtes.

- Inventions non brevetables
- Œuvres non protégées
(art. 64 LDA, habillages, ...)
- Marques non enregistrables
(*e.g. Drolet c. Stiftung Gralsbotschaft*, 2009 CF 17)

Concurrence des recours

T-Rex Véhicules c. 6155235 Canada, 2008 QCCA 947

« [52] En l'espèce, après avoir rappelé que l'allure générale du véhicule T-Rex **ne justifiait pas la protection monopolistique accordée à une marque de commerce**, le juge de première instance reconnaît que le véhicule T-Rex s'est tout de même bâti, au fil des ans, une certaine notoriété et que son design est devenu un signe d'originalité, sans compter la réputation de qualité, de fiabilité et de sécurité que le véhicule s'est acquise. **L'appelante bénéficiait donc d'un achalandage associé au design du véhicule T-Rex et à ses performances en termes de qualité, de fiabilité et de sécurité.** »

Concurrence des recours

- Recours complémentaires pour les noms de domaine

Dentec Safety Specialists v. Degil Safety Products, 2014 ONSC 2449

Création d'un *tort of domain name passing off*

Concurrence des recours

- **Recours complémentaires pour les brevets**

***Élomari c. Agence spatiale canadienne*, 2004 CanLII 39806 (QC CS)**

Sanction pour s'être fait passer pour l'inventeur d'une invention

Limites

- Si le législateur s'est exprimé, il a la priorité :
 - On ne peut recréer un « monopole »
 - On ne peut contourner les limites d'un « monopole »
- Recours uniquement en lien avec la clientèle et les comportements déloyaux envers cette clientèle

Limites

***Sport Maska c. Canstar Sports Group*, 57 C.P.R. (3d) 323 (QCCS)**

[66] “Maska n'a pas jugé bon de se prévaloir des protections prévues aux lois monopolistiques canadiennes en matière de propriété intellectuelle. C'est son droit. **La Cour ne saurait cependant lui reconnaître des droits plus étendus que ceux accordés aux personnes qui s'en prévalent.**”

[78] “Il s'agit d'un autre chapitre de cette concurrence féroce que les parties se livrent sur le marché de l'équipement sportif et devant de nombreuses instances judiciaires canadiennes. La Cour ne peut que les inciter à une saine retenue.”

Limites

Kirkbi AG c. Gestions Ritvik, [2005] 3 RCS 302

[7] Tout en estimant que l'al. 7*b*) représente un exercice valide de la compétence fédérale en matière d'échanges et de commerce, je conviens qu'il y a lieu de rejeter l'action et de confirmer l'arrêt majoritaire de la Cour d'appel fédérale. Un dessin purement fonctionnel ne peut servir de fondement à une marque de commerce déposée ou non déposée. L'existence d'un délit de commercialisation trompeuse n'est pas établie. **Le droit applicable en matière de commercialisation trompeuse et de marques de commerce ne peut servir à perpétuer un monopole lié à des brevets maintenant expirés.** Le marché des produits en cause se trouve désormais ouvert à la pleine concurrence.

Limites

Kirkbi AG c. Gestions Ritvik, [2005] 3 RCS 302

69. Selon le droit moderne en matière de commercialisation trompeuse, l'action pour commercialisation trompeuse intentée par l'appelante était vouée à l'échec. Cette dernière n'aurait pas été en mesure de remplir la première condition de l'action, soit l'existence d'un achalandage rattaché au caractère distinctif du produit. Le prétendu caractère distinctif tenait précisément au procédé et aux techniques maintenant répandus dans l'industrie. Là encore, Kirkbi ne pouvait pas surmonter une autre forme du problème de fonctionnalité. Accueillir une telle action dans ces circonstances reviendrait à rétablir un monopole contrairement aux politiques fondamentales des lois et des principes juridiques qui régissent les diverses formes de propriété intellectuelle dans notre système de droit.

L'appelante n'a plus droit à la protection de son produit contre la concurrence. Elle doit désormais affronter les rigueurs du marché libre et de son processus de destruction créatrice.

Les secrets

Une protection non statutaire issue de la concurrence déloyale

ADPIC, art. 39

1. En assurant une protection effective contre la concurrence déloyale conformément à l'article 10bis de la Convention de Paris (1967), les Membres protégeront les renseignements non divulgués conformément au paragraphe 2 et les données communiquées aux pouvoirs publics ou à leurs organismes conformément au paragraphe 3.
2. Les personnes physiques et morales auront la possibilité d'empêcher que des renseignements licitement sous leur contrôle ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d'une manière contraire aux **usages commerciaux honnêtes**, sous réserve que ces renseignements :
 - a) soient **secrets** en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles;
 - b) aient une **valeur commerciale** parce qu'ils sont secrets; et
 - c) aient fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de **dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets**.

ALNA, art. 1711(1)

Chacune des Parties assurera à toute personne les moyens juridiques d'empêcher que des secrets commerciaux ne soient divulgués à des tiers, acquis ou utilisés par eux, sans le consentement de la personne licitement en possession de ces renseignements et d'une manière contraire aux pratiques commerciales honnêtes, dans la mesure où :

- a) les renseignements sont **secrets**, en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles;
- b) les renseignements ont une **valeur commerciale, réelle ou potentielle**, du fait qu'ils sont secrets; et
- c) la personne licitement en possession de ces renseignements a pris des **dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, en vue de les garder secrets**.

Loi sur la protection de l'information, art. 19

- (1) Commet une infraction quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit, sur **l'ordre d'une entité économique étrangère**, en collaboration avec elle ou pour son profit et au détriment des intérêts économiques canadiens, des relations internationales ou de la défense ou de la sécurité nationales :
- a) soit **communique un secret industriel** à une personne, à un groupe ou à une organisation;
 - b) soit **obtient, retient, modifie ou détruit un secret industriel**.
- (2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.
- (3) Nul ne commet l'infraction prévue au paragraphe (1) si :
- a) soit le secret industriel a été acquis à la suite d'une mise au point indépendante ou uniquement en raison de la rétrotechnique;
 - b) soit le secret industriel a été acquis dans le cadre du travail de la personne et il est de telle nature que son acquisition n'équivaut à rien de plus qu'un enrichissement de ses compétences, de ses connaissances ou de son savoir-faire.

COMMON LAW

Action pour *Breach of confidence*

***R. c. Stewart*, [1988] 1 RCS 963.**

Pas de protection au titre du droit criminel et du “vol”.

Protection par les *torts* civils et le *breach of confidence*

Action pour *Breach of confidence*

Construction jurisprudentielle :

- *Saltman Engineering v. Campbell Engineering* (1948), [1963] 3 All ER 413, 65 RPC 203 (EWCA)
- *Seager v. Copydex*, [1967] RPC 349, [1967] 2 All ER 415 (EWCA)
- ***International Corona v. Lac Minerals*, [1989] 2 S.C.R. 574**

“The test for whether there has been a breach of confidence involves establishing three elements: (1) that the information conveyed was confidential; (2) that it was communicated in confidence; and (3) that it was misused by the party to whom it was communicated.”

Action pour *Breach of confidence*

Éléments causant l'action:

1. Relation of Confidence

- Information (*e.g.* NDA)
- Obligation implicite de par les circonstances comme négociations précontractuelles
- Obligation légale, comme dans une relation fiduciaire

2. Confidential Information

3. Unauthorized Use or Disclosure to the Detriment of the Discloser

4. No Lawful Excuse

QUÉBEC

Responsabilité pour divulgation de secret

Continental Casualty Company c. Combined Insurance Company,
[1967] B.R. 814 (QCCA)

- Protection des secrets commerciaux par une action en responsabilité civile pour concurrence déloyale

Responsabilité pour divulgation de secret

Code civil du Québec, art. 1457 (responsabilité extracontractuelle)

Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. [...]

Code civil du Québec, art. 1458 (responsabilité contractuelle)

Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.

Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.

QUÉBEC

Responsabilité pour divulgation de secret

Faute

Divulgation publique d'une information

- ✓ **confidentielle**
- ✓ avec une **valeur commerciale** / avantage concurrentiel
- ✓ pour laquelle on a pris des **mesures raisonnables de confidentialité**

QUÉBEC

Responsabilité pour divulgation de secret

Domage

Code civil du Québec, art. 1612

En matière de secret commercial, la perte que subit le propriétaire du secret comprend le coût des investissements faits pour son acquisition, sa mise au point et son exploitation; le gain dont il est privé peut être indemnisé sous forme de redevances.

QUÉBEC

Responsabilité pour divulgation de secret

Exceptions

Code civil du Québec, art. 1472

Toute personne peut se **dégager de sa responsabilité** pour le préjudice causé à autrui par suite de la divulgation d'un secret commercial si elle prouve que **l'intérêt général l'emportait** sur le maintien du secret et, notamment, que la divulgation de celui-ci était justifiée par des **motifs liés à la santé ou à la sécurité du public**.

Conclusion

- Lien entre les droits intellectuels et la concurrence déloyale
 - Cumul
 - Complément
 - Certes, particulièrement pour les marques de commerce
- La concurrence déloyale n'est pas qu'une "roue de secours"
- La logique de la concurrence déloyale inspire les droits intellectuels

Merci !

florian@martinbariteau.org
@f_mb
f-mb.org

GE UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
& CONCURRENCE DÉLOYALE
Les liaisons dangereuses?

14 AVRIL 2016

FONDATION UNIVERSITAIRE - BRUXELLES

