



ÉTUDE DROIT & MARKETING

La marque face aux critiques sur Internet

La réponse peut-elle, et doit-elle, être juridique ?

Florian Martin-Bariteau

Étudiant visiteur, Université McGill

Candidat au LL.D., Assistant de recherche, CRDP, Université de Montréal

Doctorant contractuel, CDE EA4224, Université d'Aix-Marseille

Boursier de la Région PACA (2011-2014)

@f_mb #omsrp #acfas

Colloque OMSRP
Congrès ACFAS
7 mai 2013



+ Délimitation



DROIT CANADIEN & QUÉBÉCOIS

CONSOMMATEUR / CITOYEN

- Consommateur mécontent
- Critique ONG
- Parodies
- **Non commerciale**

CONCURRENT

- Critique commerciale
- Publicité comparative

+ Contexte



- Importance du logo et plus généralement de la marque (*brand*)
- Commerce construit autour de la marque plus que du produit ou du service



- Marque utilisée comme raccourci lors des critiques
 - Message communiqué plus facilement
 - Atteinte à l'image de marque augmentée
- Problème renouvelé avec Internet qui facilite les campagnes

+ Problèmes rencontrés 1



- Technique traditionnelle : *brand-hijack*



+ Problèmes rencontrés 2



- Technique traditionnelle : *brand-hijack*



+ Problèmes rencontrés 3



- Outils modernes : *cybersquatting, username squatting*

www.yourbrandsucks.com

www.untied.com

www.pinklovesconsent.com

+ Reflexe juridique 1



- Recours sur la base de droits de propriété intellectuelle
- Recours sur la base de la responsabilité civile
- SLAPP (Procédure-baillons)
 - + *Cease and desist letters*
 - *Peu de jurisprudence*

+ Reflexe juridique 2



- La bonne solution ? Peu probable...
 - Comportements non sanctionnables par la PI
 - Passing-Off/Diffamation non constituée
- + Conséquences sur l'image parfois plus désastreuses que la campagne initialement menée

+ Recours souvent utilisés



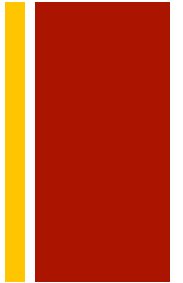
- Contrefaçon de droit d'auteur
 - Logo
 - Ambiance de marque/site Internet
- Contrefaçon de marque
 - Logo ou nom (de l'entreprise, du produit ou service etc.)
 - Slogan
- Délit de substitution / *Tort of passing off* (responsabilité civile)
 - Logo
 - Univers de marque

+ Cas illustratifs

- **Michelin v. General Workers Union of Canada**
[1997] 2 FC 306 (Brochures et pancartes)
- **BCAA v. Office and Professional Employees' Int. Union**
2001 BCSC 156 (Site Internet)
- **Source Perrier v. Fira-Less**
[1983] 2 FC 18



+ Critique vs Droit d'auteur 1



- **Loi sur le droit d'auteur** L.R.C., ch. C-42 [LDA]

- Règle :

Article 3(1) LDA

Le droit d'auteur sur l'œuvre comporte le **droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque**, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'œuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; [...]

Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d'autoriser ces actes.

+ Critique vs Droit d'auteur 2



■ Avant le 7 novembre 2012

- Pas d'exception pour la critique (parodie ou satire)
- Une des seules grandes démocraties dans ce cas...

➔ Michelin + BCAA :

- Condamnation des syndicats pour contrefaçon de droit d'auteur

+ Critique vs Droit d'auteur 3



- 7 novembre 2012
Entrée en vigueur de **C-11**
 - Mise à jour du droit d'auteur canadien
 - Équilibre les droits du titulaire avec plusieurs limites/exceptions

+ Critique vs Droit d'auteur 3



- 7 novembre 2012
Entrée en vigueur de **C-11**
 - Mise à jour du droit d'auteur canadien
 - Équilibre les droits du titulaire avec plusieurs limites/exceptions

■ dont...

Article 29 LDA

L'utilisation équitable d'une œuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux fins d'étude privée, de recherche, d'éducation, **de parodie ou de satire** ne constitue pas une violation du droit d'auteur.

+ Critique vs Droit d'auteur 4



- Exception nouvelle. Jamais étudiée par un tribunal.
- **Critères imaginés pour bénéficier de l'exception :**
 - ① Parodie ou critique de l'œuvre (ou de son auteur)
[target parody/satire]
 - ② Œuvre qui ne concurrence pas la première
 - ③ Absence de confusion (modifications suffisantes)

Proposé par : Martin-Bariteau, Quadrani, Thorogood (2013)

+ Critique vs Droit des marques 1



- *Loi sur les marques de commerce* L.R.C., ch. T-13 [LMC]
- Contrefaçon simple

Article 19 LMC

Sous réserve des articles 21, 32 et 67, 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** de celle-ci, dans tout le Canada, **en ce qui concerne ces marchandises ou services.**

+ Critique vs Droit des marques 2



- Contrefaçon entraînant un risque de confusion

Article 20(1) LMC

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**.

+ Critique vs Droit des marques 3



- Contrefaçon entraînant une dépréciation (*goodwill*)

Article 22(1) LMC

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.**

+ Critique vs Droit des marques 4



- Les articles 19, 20(1) et 22(1)...
 - des conditions spécifiques
 - + une condition commune : un **emploi** au sens de la LMC



Critique vs Droit des marques 5



■ Notion d'emploi sens de la LMC

Article 2 LMC « 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.

Article 4 LMC

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

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée **dans l'exécution ou l'annonce de ces services**.

+ Critique vs Droit des marques 6



■ Notion d'emploi sens de la LMC

Depuis **Clairol** (1968 Ex. Ct.) position des tribunaux unanimes.
Pas d'usage, si ce n'est pas dans le cours du commerce.

Justice Thurlow : "I think that use in the course of trading is a limitation which is obviously present, the statute being one relating to trade marks and unfair competition, this too would leave very wide scope for the prohibition."

+ Critique vs Droit des marques 7



Michelin :

- Pas d'usage *au sens technique*
- L'activité de critique et l'activité syndicale ne constituent pas des activités commerciales mêmes si elles peuvent avoir une dimension économique (notamment recevoir des dons, accueillir de nouveaux membres)
- Idem dans: **BCAA**



+ Critique vs Droit des marques 8



Source Perrier:

- Usage commercial (vente des bouteilles)
- Aggravé par l'usage à des fins politiques



+ Critique vs Droit des marques 9



- Demande encore à être confirmé par des cours supérieures
- **Critères imaginés pour ne pas être un « emploi » :**
 - ① Usage à titre de critique du titulaire ou de la marque
 - ② Usage sans recherche de profit direct ou indirect

Proposé par : Martin-Bariteau, Quadrani, Thorogood (2013)

+ Critique vs Droit des marques 10



Quid des **noms de domaine** et **noms d'utilisateur** ?

- **BCAA, LBSC, United Foods v. Sigurdur**: il n'y a que l'usage de la marque seule (« *bare use* ») au sein de l'URL qui peut créer une confusion initiale du consommateur
 - `marque.com` → atteinte
 - `marquenulle.com` → pas d'atteinte
- *À noter*: Les recours propres aux noms de domaine (UDRP) ou aux noms d'utilisateurs peuvent avoir plus de succès (*selon les conditions applicables*).

+ Critique vs Passing-Off 1



- 2 recours:
 - Recours statutaire: **Article 7b) LMC**
 - Recours de **droit commun**:
 - Québec: 1157 C.c.Q.
 - Autres provinces: *tort of passing off*
- 3 conditions (communes) depuis **Ciba-Geigy**:
 - ① L'existence d'une achalandage
 - ② Déception du public
 - ③ Dommage

+ Critique vs Passing-Off 2



BCAA (2001 BCSC):

- Pas de passing off :
 - Modification du site, messages apparents *etc.* pas de risque de confusion
 - Pas de concurrence avec BCAA
 - Besoin d'une balance entre les droits des titulaires de marque et la liberté d'expression
- Balance marque/liberté d'expression rappelée également par la Cour suprême dans ***R. v. Guignard*** (2002)

+ Résumé Principe



- Exception de parodie et de satire
→ **Pas de contrefaçon de droit d'auteur**
- Pas d'usage/emploi *au sens technique*
→ **Pas de contrefaçon de droit de marque**
- Pas de confusion
→ **Pas de *passing off***

+ Résumé Limites



- Ces principes sont limités à :
 - une utilisation sans recherche de profit direct
 - critique fondée sur des faits avérés

SINON → plus d'exception, diffamation etc.

+ Résumé Autres juridictions



■ Solution identique

- en droit américain
- en droit de l'Union européenne
 - solution plus mitigée sur les noms de domaine

+ À surveiller *United v Untied.com*



- Premier cas depuis l'entrée en vigueur de C-11
- Premier cas par un consommateur
- Premier cas « grand public »

+ Conclusion Risque du juridique



- Peu de risque d'avoir gain de cause
- Mise en avant de la campagne:
 - Le recours va donner de la visibilité à la campagne
(même si elle est arrêtée car l'auteur ne peut aller en justice → Effet *Streisand*)
 - Mauvaise image de la compagnie
 - Atteinte à la liberté d'expression
 - « S'ils ont attaqué, c'est que la campagne disait vrai »
 - David c. Goliath
 - (*Affaire Oasis au Québec*)

+ Conclusion Enjeux marketing



- Ne pas réagir
- Campagne d'auto-dérision
 - Cas *La Redoute* en France

+ à suivre sur

DRSITDU.NET

MERCI
DE VOTRE ATTENTION

Florian Martin-Bariteau
f.martin-bariteau@umontreal.ca
@f_mb

Colloque OMSRP
Congrès ACFAS
7 mai 2013


CHAIRE EN
DROIT DE LA SÉCURITÉ
ET DES AFFAIRES ÉLECTRONIQUES


CENTRE DE
RECHERCHE EN
DROIT PUBLIC
Université 
de Montréal


CENTRE
DE DROIT
ÉCONOMIQUE
(Aix*Marseille
université)