

## L'injonction interlocutoire en droit des marques de commerce au Québec : disponible même pour les marques peu distinctives

avr. 25, 2017

Auteurs : François Larose

L'injonction interlocutoire peut être un outil important pour remédier à des situations où une mesure immédiate est requise afin d'empêcher un dommage résultant d'une contrefaçon. Bien que la Cour fédérale soit souvent le forum privilégié lors de litiges de marque de commerce et autres droits de la propriété intellectuelle, il était, jusqu'à récemment, virtuellement impossible d'y obtenir une injonction interlocutoire, en grande partie en raison d'un fardeau important fixé par la jurisprudence provenant de cette Cour dans la démonstration de dommages irréparables avec des éléments de preuve clairs et non spéculatifs. D'autres tribunaux semblent cependant adopter une approche différente - y compris la Cour supérieure du Québec qui a récemment démontré qu'elle peut être un forum plus accueillant pour l'injonction interlocutoire en droit des marques de commerce, et ce, même dans un cas impliquant des droits de marque non enregistrée.

Dans *Pièces d'auto économiques inc. c. 9343-6137 Québec Inc.*<sup>1</sup>, la demanderesse, qui opère sous le nom commercial « Pièces d'auto économiques » depuis une quarantaine d'année, a obtenu une injonction interlocutoire jusqu'au jugement sur le fond contre une entreprise qui avait récemment opté pour la raison sociale « Pièces d'auto écono ». Les deux commerces offrent les mêmes produits et services. Bien qu'elles ne soient pas situées dans la même ville – la demanderesse étant dans la région de Québec alors que la défenderesse a pignon sur rue à Longueuil –, le bassin de clientèle des deux parties peut se chevaucher. En effet, la demanderesse a démontré avoir des clients dans plusieurs autres régions du Québec, dont la région où se trouve la défenderesse, en sus d'opérer un site Web bien entendu accessible de partout dans la province de Québec - bien que l'étendue de son achalandage à l'extérieur de la région de Québec ne soit pas claire. Elle a aussi déployé des efforts récents pour se faire connaître sur les réseaux sociaux. Soulignons que chacune des parties utilise des logos et des couleurs différents et qu'aucune d'elles ne semble détenir une marque enregistrée ou faisant l'objet d'une demande pour leur nom respectif. À cet effet, il est intéressant de noter que la marque de chacune des parties contient une expression générique (« pièces d'auto ») accompagnée d'une expression élogieuse commune (« économique » ou son diminutif « écono »)). La Cour ne semble toutefois pas en tenir compte, possiblement parce que la demanderesse a démontré utiliser sa marque depuis plus de 40 ans.

La défenderesse a, quant à elle, commencé à exploiter la raison sociale « Pièces d'auto écono » le 29 juin 2016. Elle a reçu la mise en demeure de la demanderesse le 8 août 2016, mais a fait le pari de l'ignorer plutôt que de prendre au sérieux l'avertissement de la demanderesse.

La Cour rappelle les critères à examiner en la matière, soit (i) l'apparence de droit, (ii) le préjudice sérieux ou irréparable, et (iii) la prépondérance des inconvénients.

Sur l'apparence de droit (aussi identifiée dans d'autres forums comme étant une « question sérieuse à juger »), elle analyse les critères de la *Loi sur les marques de commerce* applicables dans l'analyse de la confusion et conclut que, comme la demanderesse utilise son nom depuis plus de 40 ans et que les parties offrent les mêmes produits et opèrent des commerces de même nature, il y a vraisemblablement des risques de confusion. Quant au préjudice sérieux, la Cour confirme la jurisprudence en la matière qui considère que la perte potentielle de clients est généralement considérée comme un préjudice irréparable. Enfin, la Cour a jugé que le critère de la prépondérance des inconvénients n'avait pas à être examiné quand le droit de la demanderesse est clair. La Cour souligne quand même que la prépondérance des inconvénients penche en faveur de la demanderesse, soulignant au passage que le choix de la défenderesse d'ignorer la mise en demeure de la demanderesse implique la responsabilité de vivre avec les conséquences qui en découlent.

La Cour ordonne donc à la défenderesse de cesser immédiatement tout emploi de la dénomination sociale « Pièce d'auto écono », de retirer toute publicité comprenant cette dénomination sociale et d'aviser ses clients et fournisseurs de la présente ordonnance.

Chaque cas doit être analysé à partir de ses propres faits particuliers. Dans la présente affaire, la Cour supérieure du Québec semble avoir été influencée par le choix de la défenderesse d'ignorer la mise en demeure. Cependant, l'analyse de la Cour semble

s'éloigner de nombreuses décisions de la Cour fédérale, à la fois dans son évaluation du « préjudice sérieux ou irréparable » et du traitement de la preuve du préjudice et de la prépondérance des inconvénients. En règle générale, sans preuve « claire » d'un préjudice irréparable, par opposition à une « perte potentielle », la Cour fédérale n'accordera pas d'injonction provisoire, bien que dans la récente décision *Sleep Country Canada Inc. c. Sears Canada Inc.*<sup>2</sup>, le raisonnement de la Cour semblait indiquer que l'impossibilité de calculer les dommages-intérêts pourrait étayer une constatation de préjudice irréparable. En outre, la Cour fédérale exige généralement que la partie demanderesse démontre clairement comment elle subirait davantage d'inconvénients que la partie défenderesse si l'injonction ne devait pas être accordée. L'approche de la Cour supérieure du Québec semble moins formelle. Après avoir démontré une « question sérieuse » portant sur la confusion, la perte potentielle de clientèle a satisfait le critère du « préjudice irréparable », rendant ainsi inutile l'analyse du critère de la prépondérance des inconvénients.

Cette décision rappelle que les tribunaux peuvent prendre des mesures provisionnelles discrétionnaires pour protéger des droits de marque de commerce. Cette discrétion peut pencher en faveur d'une demanderesse qui démontre un emploi sur une longue période de temps, et ce, même si la marque est de façon inhérente peu distinctive, surtout si la preuve démontre que la défenderesse a choisi d'ignorer une mise en garde sérieuse. La décision est également utile en démontrant que le choix du forum – la Cour fédérale ou les tribunaux provinciaux - peut avoir un impact sur le succès du recours. Bien qu'une décision provinciale puisse ne s'appliquer que dans une seule province, si cette décision peut avoir une incidence importante sur l'ensemble des activités commerciales d'un contrevenant, les tribunaux provinciaux peuvent être le lieu privilégié.

---

<sup>1</sup> 2017 QCCS 757.

<sup>2</sup> 2017 FC 148 (décision portée en appel).