



## Ce n'est drôle que si tout le monde rit : la défense de parodie en droit des marques

29 juillet 2019

Par François Larose et Alexandre Paquette-Dénommé

La parodie n'est pas une défense contre un recours en contrefaçon sous la *Loi sur les marques de commerce*.

Voilà ce que nous rappelle la Cour supérieure du Québec dans l'affaire *MédiaQMI Inc. c. Murray-Hall*, 2019 QCCS 1922, laquelle opposait *MédiaQMI Inc.* (QMI), la titulaire de la marque de commerce enregistrée bien connue *Le Journal de Montréal*, au distributeur de la publication numérique *Le Journal de Murréal*. Demandant une injonction permanente et le versement des profits provenant de l'utilisation illicite de sa marque de commerce, QMI prétendait que l'emploi de la marque *Le Journal de Murréal* par le défendeur portait à confusion et diminuait la valeur de l'achalandage de sa marque *Le Journal de Montréal*.

C'est à l'été 2013, suivant la réception de plaintes sur le contenu apparemment publié dans *Le Journal de Montréal*, que QMI constate que ces dernières visent plutôt le contenu publié par le défendeur. Ce dernier, par le biais d'une page Facebook et du nom de domaine <journaldemourreal.com>, exploite *Le Journal de Murréal*, un journal satirique qui se moque de la publication renommée *Le Journal de Montréal*. Avec plus de 150 000 abonnés Facebook, le défendeur publie des fausses nouvelles à caractère humoristique, voire quelques fois vulgaire et grossier, en employant une mise en page, des éléments graphiques et un logo presque identiques à ceux du journal de QMI. En fait, la seule distinction entre les deux marques réside dans l'épellation de « Montréal » transformée en argot pour « Murréal ».

La Cour débute son analyse en appliquant les critères de la contrefaçon énoncés à l'alinéa 20(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce* et rappelés dans la décision *United Airlines Inc c. Cooperstock*, 2017 CF 616 – laquelle portait également sur la défense de parodie en marques de commerce (lire notre billet (en anglais) sur cette décision [ici](#)) – à savoir : l'existence d'une marque de commerce déposée, l'« emploi » d'une marque de commerce créant de la confusion par un contrefacteur présumé, la vente, la distribution ou la publicité de biens ou de services en lien avec cette marque de commerce créant de la confusion et l'absence d'admissibilité ou d'autorisation. Elle conclut que QMI est titulaire de la marque enregistrée *Le Journal de Montréal*, qu'elle n'a jamais autorisé le défendeur à utiliser sa marque de commerce et que ce dernier emploie la marque *Le Journal de Murréal* à titre d'indicateur d'origine de sa publication.

Quant à la probabilité de confusion entre les deux marques, la Cour souligne que la ressemblance entre celles-ci est frappante – si frappante qu'elle appuierait à elle seule l'existence de confusion! Le défendeur s'oppose à cette conclusion au motif que l'intention humoristique du *Journal de Murréal* et la mise en garde affichée sur sa page Facebook (« Avertissement ce contenu ne s'adresse pas à des gens ordinaires et plutôt pressés ») ont pour effet d'écarter toute probabilité de confusion. Toutefois, les plaintes de lecteurs déposées en preuve par QMI révèlent bel et bien la présence d'une certaine confusion auprès du public. Pis encore, la journaliste Anne-Marie Dussault, victime d'une fausse nouvelle publiée dans *Le Journal de Murréal* qui prétendait qu'elle formait un couple avec un ministre québécois alors en poste, témoigne en faveur de QMI sur les commentaires qu'elle a reçus de différentes personnalités qui ont toutes cru cette fausse nouvelle.

Quant à sa défense que sa publication n'est qu'une parodie du *Journal de Montréal*, permise par la *Loi sur le droit d'auteur*, la Cour la rejette, rappelant que la défense de parodie, bien que prévue à la *Loi sur le droit d'auteur*, n'existe pas sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce* et que QMI a intenté son recours en vertu de cette dernière, et non en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*.



Cela dit, la Cour procède néanmoins à une analyse de l'utilisation équitable à des fins de parodie en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*. Dans *CCH Canadian Ltd. c. Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 CSC 339 (CCH), la Cour suprême formulait un test à deux volets pour l'application de cet article : le premier volet requiert que l'utilisation soit liée à l'une des fins énumérées dans la *Loi sur le droit d'auteur*, et le deuxième requiert que l'utilisation soit équitable. Six facteurs y étaient également proposés afin de déterminer si une utilisation est équitable : le but de l'utilisation, la nature de l'utilisation, l'ampleur de l'utilisation, la nature de l'œuvre, les solutions de rechange à l'utilisation et l'effet de l'utilisation sur l'œuvre.

En appliquant les six facteurs proposés dans CCH, la Cour conclut que l'utilisation des œuvres de QMI par le défendeur milite contre le caractère équitable de cette utilisation, notamment par l'utilisation à des fins commerciales du *Journal de Montréal* et parce que la publication de fausses nouvelles aurait pu se faire sans créer de confusion avec *Le Journal de Montréal*.

Concernant la dépréciation de la valeur de l'achalandage (article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*), la Cour note que le caractère vulgaire et grossier des publications du défendeur, combiné à la présence de confusion entre les deux marques, est susceptible d'effets néfastes sur la valeur de l'achalandage de la marque de QMI. Sur ce point, QMI utilise le contexte factuel et social du litige à son avantage : elle met l'accent sur le phénomène rampant de fausses nouvelles sur les médias sociaux et avance que l'emploi par le défendeur d'une marque de commerce portant à confusion met en péril la crédibilité journalistique du *Journal de Montréal*.

Enfin, le défendeur prétend que l'octroi d'une injonction contre lui serait une limite injustifiée à son droit à la liberté d'expression. Cela dit, bien que la parodie puisse être protégée par la liberté d'expression, sa portée n'est pas absolue. En l'espèce, la présence de confusion entre les deux marques justifie la restriction imposée au défendeur.

La Cour conclut en prononçant une injonction permanente et condamnant le défendeur à remettre ses profits à QMI à titre de dommages-intérêts.

Depuis, le défendeur a déposé une déclaration d'appel de cette décision. Son mémoire d'appel n'étant pas encore dû au moment d'écrire ces lignes, cette décision devrait pour l'instant servir de mise en garde quant à l'équilibre très délicat entre la parodie et la confusion en droit des marques.

Le contenu publié sur ce site web est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas un avis juridique ni professionnel. Pour obtenir un avis juridique, veuillez contacter les professionnels de Bereskin & Parr. Ils seront heureux de vous conseiller.