



National Library
of Canada

Bibliothèque nationale
du Canada

Canadian Theses Service

Services des thèses canadiennes

Ottawa, Canada
K1A 0N4

CANADIAN THESES

THÈSES CANADIENNES

NOTICE

The quality of this microfiche is heavily dependent upon the quality of the original thesis submitted for microfilming. Every effort has been made to ensure the highest quality of reproduction possible.

If pages are missing, contact the university which granted the degree.

Some pages may have indistinct print especially if the original pages were typed with a poor typewriter ribbon or if the university sent us an inferior photocopy.

Previously copyrighted materials (journal articles, published tests, etc.) are not filmed.

Reproduction in full or in part of this film is governed by the Canadian Copyright Act, R.S.C. 1970, c. C-30. Please read the authorization forms which accompany this thesis.

THIS DISSERTATION
HAS BEEN MICROFILMED
EXACTLY AS RECEIVED

AVIS

La qualité de cette microfiche dépend grandement de la qualité de la thèse soumise au microfilmage. Nous avons tout fait pour assurer une qualité supérieure de reproduction.

S'il manque des pages, veuillez communiquer avec l'université qui a conféré le grade.

La qualité d'impression de certaines pages peut laisser à désirer, surtout si les pages originales ont été dactylographiées à l'aide d'un ruban usé ou si l'université nous a fait parvenir une photocopie de qualité inférieure.

Les documents qui font déjà l'objet d'un droit d'auteur (articles de revue, examens publiés, etc.) ne sont pas microfilmés.

La reproduction, même partielle, de ce microfilm est soumise à la Loi canadienne sur le droit d'auteur, SRC 1970, c. C-30. Veuillez prendre connaissance des formules d'autorisation qui accompagnent cette thèse.

LA THÈSE A ÉTÉ
MICROFILMÉE TELLE QUE
NOUS L'AVONS REÇUE

CREATION ET PROTECTION DU NOM COMMERCIAL
ET DE L'ENSEIGNE

par .

HENRI SIMON

Thèse présentée à l'Ecole des études supérieures
de l'Université d'Ottawa
en vue de l'obtention d'une maîtrise en droit privé

MONTREAL, QUEBEC

AOÛT 1983

© Henri Simon, Ottawa, Canada, 1984



UNIVERSITÉ D'OTTAWA
UNIVERSITY OF OTTAWA

TABLE DES ABREVIATIONS

/2

A.C.	Law Reports, Appeal Cases, depuis 1890 (Grande Bretagne)
All E.R.	All England Reports
ANN.	Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire
B.R.	Rapports judiciaires de Québec, Cour du Banc de la Reine (ou du roi) en appel
C.A.	Recueils de jurisprudence du Québec, Cour d'Appel
Cass.	Cour de cassation
C.B.R.	Canadian Bankruptcy Reports
C. de D.	Cahiers de Droit (les)
C.F.	Recueil des arrêts de la Cour Fédérale du Canada
Ch.	Law Reports, Chancery division
C.P.R.	Canadian Patent Reporter 1942-1971
C.P.R. (2d)	Canadian Patent Reporter (second series) 1971
Cr. App. R.	Criminal Appeal Reports
C.S.	Rapports judiciaires de Québec, Cour Supérieure
C.S.M.	Cour Supérieure district de Montréal
D.	Recueil Dalloz
De G.M. & G.	De Gex, Macnaghten and Gordon's Report, Chancery
D.L.R.	Dominion Law Report 1912-1922
D.L.R. (2d)	Dominion Law Report (second series) 1956-1968
D.L.R. (3d)	Dominion Law Report (third series) 1969 -
D.S.	Recueil Dalloz - Sirey
Ex. C.R.	Canada Law Reports, exchequer Court of Canada
Fox Pat. C.	Fox's Patent, Trade Mark, Design and Copyright Cases 1940-1971

Gaz. Pal.	Gazette du Palais
J.C.P.	Juris-classeur périodique.
J.E.	Jurisprudence express
K.B.	Law Reports, King's Bench Division depuis 1900
L.C.J.	Lower Canada Jurist 1857-1891
L.C.R.	Lower Canada Report
L.G.D.J.	Librairie Générale de droit et de jurisprudence
L.J.	Osgood Hall Law Journal
L.N.	Legal News (Que.) 1878-1897
L.Q.	Loi du Québec
L.T.	Law Times
McGill L.J.	McGill Law Journal
M.L.R. (Q.B.)	Montreal Law Reports, Queen's Bench 1855-1891
M.L.R. (S.C.)	Montreal Law Reports, Superior Court, 1885-1891
Mod. L. Rev.	Modern Law Review
No. IRE. L.Q.	Northern Ireland Law Quarterly
Ottawa L. Rev.	Ottawa Law Review
P.U.F.	Presses Universitaires de France
P.U.L.	Presses Universitaires de LAVAL
Q.B.	Queen's Bench - Cour du Banc de la Reine
Q.L.R. ou R.J.Q.	Quebec Law Reports / Rapports judiciaires de Québec 1875-1891
R.C.S.	Rapports judiciaires du Canada Cour Suprême du Canada
R. de J.	Revue de jurisprudence
R. du B.	Revue du Barreau (la)

R. du B. Can.	Revue du Barreau Canadien
R. du N.	Revue du Notariat (1a)
Rev. Int. Dr. comp.	Revue Internationale de droit comparé
Rev. trim. dr. comm.	Revue Trimestrielle de droit commercial
R.L.	Revue Légale
R.L. n's.	Revue Légale, nouvelle série
R.P.	Rapports de pratique de Québec
R.P.C.	Reports of Patent Cases
S.	Recueil Sirey
S.R.C.	Statuts révisés du Canada
Sydney L. Rev.	Sydney Law Review

INTRODUCTION

L'idée d'identifier un produit ou un établissement remonte à l'antiquité. L'enseigne servait de désignation, d'un établissement commercial; la marque servait à identifier les marchandises. Nous utilisons aujourd'hui l'expression "nom commercial" pour désigner ce que l'expression "enseigne" indiquait auparavant. Ces signes, à l'origine, servaient à identifier le commerçant ou l'établissement pour lui imposer des sanctions si la marchandise qui provenait de chez lui était de mauvaise qualité. L'enseigne ou la marque servaient alors à identifier la source des marchandises non seulement quant aux autorités publiques mais pour les consommateurs qui, étant satisfaits de la qualité de ce qu'ils avaient acheté, désiraient se réapprovisionner à la même source. D'où l'importance que ces signes distinctifs ont prise. Le commerçant qui avait acquis une grande réputation pour la qualité de ses marchandises devait s'attendre à ce que d'autres commerçants tentent de prendre avantage de sa renommée. Cela se réalisait par l'usage de signes identiques ou similaires pour créer une confusion dans l'esprit du public qui viendrait s'approvisionner chez le concurrent indélicat, pensant qu'il était la source de cette marchandise réputée. Il fallait donc établir des principes pour protéger le commerçant honnête et punir le commerçant déloyal et indélicat. On a donc reconnu qu'on ne pourrait prendre la marque ni l'enseigne d'un artisan ou d'un marchand, si cette enseigne porte préjudice au premier usager. L'action en concurrence déloyale devint le recours le plus adéquat pour interdire l'usurpation de l'enseigne et de la contrefaçon de la marque de commerce.

Dupineau, dans son ouvrage Des coutumes du pays et duché d'Anjou, publié en 1725 écrit:

Quant aux Marchands et artisans, la doctrine est constante qu'ils ne peuvent prendre les enseignes ni les marques les uns des autres, quand même artificieusement on les déguiserait par quelque addition, le corps principal demeurant. Ainsi fut-il jugé, dit Normac, au profit de celui qui avait le coeur pour enseigne contre celui qui leva le coeur nacré ajoutant une flèche. Et de cela, pour les marchands et artisans, les docteurs rendent tous cette raison que c'est l'intérêt du public, afin que le peuple, par l'usurpation de l'enseigne ou de la marque, ne soit trompé, achetant chèrement de mauvaises marchandises au lieu de la bonne que débitaient ceux qui avaient la première enseigne ou marque.

La protection du public est à l'origine de ce principe élaboré plus tard en protection des intérêts privés du commerçant victime de l'acte indélicat. Cette protection ne ressortait pas d'un texte de législation spécifique. On considèrerait déjà qu'usurper la marque ou l'enseigne d'un concurrent, c'était commettre à son égard un acte dommageable que la justice ne pourrait tolérer; c'est-à-dire, comme nous disons à présent, un acte de concurrence déloyale.

Nous examinerons dans notre étude les principes qui régissent l'acquisition du nom commercial et de l'enseigne, la protection des droits qui y sont rattachés, le fondement juridique du recours pour mettre en application les mécanismes de protection. Le domaine du nom commercial et de l'enseigne fait l'objet de règles que l'on retrouve élaborées par les tribunaux à partir de la notion de délit et quasi-délit. En conjonction avec ces règles de droit commun il existe des textes législatifs qui bien souvent n'ont fait que les codifier.

Nous examinerons les moyens de protection élaborés par les textes statutaires.

Notre travail est composé de deux parties. La première s'attarde à examiner les modes d'acquisition du nom commercial aussi bien que les qualités intrinsèques que doit respecter le nom commercial pour qu'il puisse faire l'objet d'une appropriation valide. La deuxième partie est consacrée aux moyens de protection du nom commercial. Le recours en concurrence déloyale est le moyen de droit commun mis à la disposition du justiciable. Son fondement juridique, empêche le plein épanouissement de l'action en concurrence déloyale à cause des exigences imposées par l'action en responsabilité civile traditionnelle. Nous terminerons par l'examen des causes qui font perdre au commerçant son recours contre l'usurpateur.

PREMIERE PARTIE

CREATION ET ACQUISITION DU NOM COMMERCIAL ET DE L'ENSEIGNE

Un fonds de commerce réussit à développer une clientèle soit par la qualité de ses produits, soit par la qualité des services offerts au public. Le commerçant cherche à établir une réputation qui, avec le temps, devient essentielle pour la survie de l'entreprise. La clientèle identifie la source du produit au nom commercial ou à l'enseigne utilisé par le commerçant. Chacun de ces signes distinctifs sert à distinguer une entreprise d'une autre. Il y a donc création et appropriation soit d'un nom commercial, soit d'une enseigne, soit des deux à la fois.

L'utilisation de ces signes distinctifs s'exerce dans un cadre économique dominé par la notion de la liberté du commerce. Cette dernière doit avoir des bornes pour que la lutte pour la clientèle soit ordonnée et s'exerce dans un contexte de respect des principes moraux et sociaux.

Nous étudierons dans ce qui suit comment un nom commercial ou une enseigne sont créés et en quoi ils peuvent consister. Mais auparavant, il nous faut situer cet élément du fonds de commerce dans son contexte et ensuite définir les différentes notions qui servent à désigner une entreprise.

LA LIBERTE DU COMMERCE

La révolution industrielle qui s'est développée en Europe au cours du 18^{ième} et du 19^{ième} siècle a changé les habitudes des commerçants et artisans par l'abolition du système des guildes et des corporations. Le contrôle étroit et serré de ces institutions est remplacé par la liberté du commerce. Cette notion est aujourd'hui le principe (1) de toutes les économies occidentales. Il est permis à toute personne d'exercer une entreprise ou un commerce quelconque. Ce principe ne peut cependant être absolu. Des bornes à cette liberté sont établies soit par voie législative: de nature prohibitive ou de contrôle, soit par voie contractuelle: clause qui défend au cessionnaire d'un fonds de se rétablir.

1. Schevill, Ferdinand, A History of Europe, New York, Harcourt, Brace and Co., 1945, p. 353.

La liberté du commerce a pour corollaire la liberté de concurrence (2). Le commerçant qui a développé une nouvelle industrie ne peut défendre à d'autres d'exercer la même industrie (3). La liberté de concurrence implique pour tout individu le droit de s'établir librement, d'organiser son commerce comme il l'entend et d'utiliser les moyens qu'il juge favorables à lui attirer des chalands (4).

La liberté de concurrence n'est pas sans bornes. Celles-ci ont été élaborées pour réprimer les abus (5). La jurisprudence, ayant à décider des situations où il y avait excès de la concurrence, a énoncé des limites à cette concurrence abusive et a établi des sanctions contre celui qui outrepassé ces bornes en ordonnant la cessation des actes de concurrence excessive et en condamnant à des dommages-intérêts (6).

2. R. RODIERE et R. HOUIN, Droit Commercial, 6e éd., Paris, Dalloz, 1970 No 159, pp. 143-144;
M. DE JUGLART et B. IPPOLITO, Droit Commercial, vol. 1, 2e éd. Paris, Montchrestien, 1975, p.483.
3. E. POUILLET, Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tout genre, Paris, Marchal et Billard, 1906, no 404, p.466.
4. R. RODIERE et R. HOUIN, op. cit., n.2;
5. M. DE JUGLART et B. IPPOLITO, op. cit., n.2; POUILLET, op. cit., n.3;
6. R. RODIERE et R. HOUIN, op. cit., n.2;

Lorsque la concurrence outrepassé ces limites elle devient répréhensible. Tant que la concurrence est exercée à l'intérieur de ces limites, on ne pourra rien reprocher au commerçant même si d'autres subissent des dommages (7).

HISTORIQUE DU NOM COMMERCIAL

La notion du signe distinctif de façon générale existe depuis l'antiquité. On retrouve l'usage du signe distinctif sur des poteries que les archéologues font remonter à la plus haute antiquité (8); ainsi ont-ils pu recenser plus de 6,000 marques de poteries originaires de Rome. La renommée ou la notoriété d'un signe distinctif ne bénéficiaient pas d'une protection aussi étendue que celle qui leur est accordée par le droit moderne. Il ne faut pas pour autant conclure qu'il y avait anarchie totale ou absence de toute protection à cet égard. La protection du nom commercial n'avait pas pour trait distinctif, un droit qui était détenu par le commerçant (9).

7. Giguère Automobile Ltée c. Universal Auto Ltd, (1941) 70 B.R. 166.

8. A. CHAVANNE, et J.J. BURST, Droit de la propriété industrielle, 2e éd., Paris, Dalloz, 1980, no 608, p. 339, "Il est vrai que ces signes, ne servaient pas à rallier la clientèle, comme c'est le cas de la marque de commerce et du nom commercial. Ces signes servaient plutôt à éviter le vol de ces poteries."

9. A. KLOTZ, Du nom commercial en droit français, Paris, Cerf, 1898, no 5, p.5.

Dans l'antiquité romaine, certaines régions géographiques étaient réputées pour les produits qui y étaient façonnés ou manufacturés.

La ville de Tyr, port phénicien, était illustre pour la pourpre qui y était fabriquée. Le nom de cette ville servait à signaler la source de ce tissu. Quand, à Rome, un commerçant vendait une étoffe qu'il identifiait comme étant de la pourpre de Tyr, il ne pouvait, sans commettre une fraude, livrer une étoffe d'une origine différente (10).

Plus tard, au moyen âge, surtout à partir du haut moyen âge, l'expression "damas" servait à désigner une étoffe de soie qui se fabriquait à Damas en Syrie. Le régime corporatif de l'époque avait imposé un système d'identification des établissements et des artisans, qui avait pour fonction de prévenir la fraude sur la qualité du produit. L'artisan devait identifier le produit sur lequel il aurait travaillé. Il y avait ensuite la marque de la corporation à laquelle appartenait l'artisan. Ces corporations invoquaient, en général, un monopole de métier et un monopole territorial. Dans chaque bourg une corporation avait un monopole ayant pour but la protection des biens fabriqués par les artisans membres de cette corporation qui auraient acquis une réputation débordant son assise géographique.

10. Ibid.

Par cette protection, on cherchait à empêcher que l'origine géographique de la fabrication du produit fût faussement représentée. Ces marques, celles de l'artisan et celles de la corporation, n'avaient pas pour objet de rallier comme telle la clientèle. La marque de l'artisan sur le produit servait à l'identifier afin que la corporation prît des mesures contre lui pour avoir fait "de la mauvaise ouvrage" (11). C'est avec l'évolution de la technologie que les signes distinctifs prennent une place importante dans les relations commerciales. C'est avec la fabrication en série que le rôle de ralliement de la clientèle prend toute son ampleur. Le client, s'habitue à trouver un produit de qualité à l'enseigne d'un commerçant qui s'identifie par un nom commercial. Il sait qu'il peut se fier à ce nom pour trouver ses produits préférés. Le nom commercial acquiert une importance telle qu'il devient souvent l'élément le plus important du fonds.

CHAPITRE PREMIER

CHOIX DU NOM COMMERCIAL ET DE L'ENSEIGNE

SECTION I

LE NOM COMMERCIAL

Le nom commercial sert principalement à distinguer et à individualiser un fonds de commerce.

11. A. CHAVANNE et J.J. BURST, op. cit., n.8, no 609, p.340.

Cette individualisation peut être double, une individualisation juridique, par l'usage du nom commercial dans les actes juridiques, contrats, etc., et une individualisation matérielle: l'enseigne.

Par. 1. Définitions et fonctions du nom commercial

La multiplicité des expressions pouvant servir à désigner un fonds de commerce nous oblige à définir, dans un premier temps, le nom commercial et de le distinguer des autres éléments servant à désigner un fonds. Il existe une grande confusion dans ce domaine, qui souvent rend plus obscures ces notions. La difficulté vient du fait que plusieurs expressions ayant chacune une fonction différente sont utilisées indifféremment pour indiquer la même chose. L'expression nom commercial a deux acceptions: une générale qui englobe tous les autres signes distinctifs et l'autre plus spécifique et plus limitée. Nous étudierons les sens donnés à chacune de ces acceptions et aux sous-catégories du nom commercial.

A- DEFINITIONS

a) Le nom commercial

Le nom commercial comme expression sert à désigner deux notions différentes. Dans son sens général il signifie les différents signes distinctifs d'un fonds de commerce. Il englobe dans cette acception la raison sociale, la dénomination sociale, l'enseigne, la raison de commerce, etc. Dans son sens plus restreint il sert à identifier et à distinguer un fonds de commerce d'un autre.

Il est l'appellation ou l'expression sous laquelle une personne fait affaires (12). C'est la désignation de l'entreprise (13). Que cette personne soit une personne physique ou morale ne fait pas de différence. Le nom commercial peut être composé du patronyme d'une personne, du prénom, du surnom ou même d'un vocable de fantaisie (14).

La raison sociale, la raison de commerce, l'enseigne et la dénomination sociale servent de nom commercial lorsqu'elles sont employées comme expression pour désigner un fonds de commerce.

b) La raison commerciale

La raison commerciale ou raison de commerce est le nom sous lequel un établissement est exploité (15). Ainsi une société en nom collectif peut avoir une raison sociale qui l'identifie juridiquement et, d'autre part, avoir plusieurs types d'activités commerciales exercées dans des établissements séparés.

12. M. DE JUGLART et B. IPPOLITO, op. cit., n.3, no 151, p. 405.
M. VERCRUYSSSE et E. LAUWERS, Le fonds de commerce, t.1, Bruxelles, Larcier, 1967, no 181, p. 182.
13. R. KRASSER, France, publié par ULMER, H.C. EUGEN, dans La répression de la concurrence déloyale dans les états membres de la communauté européenne, t.IV, Paris, 1972, no 279, p. 204.
14. Y. GUYOT et A. RAFFALOVITCH, Dictionnaire de droit commercial, 3e éd., Paris, 1880, sous nom commercial; Antonio PERRAULT, Traité de droit commercial, Montréal, Editions Albert Lévesques, 1936, no 1005, p. 457.
15. Jurisclasseur, voir société, fasc. 28, et Y. GUYOT et A. RAFFALOVITCH, Dictionnaire du commerce, Paris, 1901, p. 1185.

Chaque établissement est désigné par une raison commerciale différente. En d'autre mots, une société ne peut avoir qu'une raison sociale mais peut posséder plusieurs raisons commerciales. La raison commerciale identifie l'aspect matériel: un établissement; alors que la raison sociale identifie juridiquement la société. Il n'existe aucun obstacle à l'utilisation par une société de sa raison sociale à titre de raison commerciale également. Dans ce cas la raison commerciale se confond avec la raison sociale. D'ailleurs une société peut avoir une raison sociale sans aucune ressemblance ou lien avec la ou les raisons commerciales adoptées pour l'identification des établissements appartenant à la société. La raison commerciale est essentiellement de fantaisie et a pour finalité de fixer l'attention de la clientèle (16). Elle fait partie de l'actif du fonds de commerce et peut faire l'objet d'une cession. On est allé jusqu'à donner à l'expression raison commerciale un sens plus particulier, soit la dénomination qu'aura adoptée le commerçant faisant affaires seul (17). L'utilisation de cette expression dans cette acception n'est pas conforme au sens général qui lui est donné. En effet, comme nous l'avons démontré, la raison commerciale sert à désigner un établissement et non la dénomination adoptée par un commerçant faisant affaires seul.

16. René RODIERE, Droit commercial, 8e éd., Paris, Dalloz, 1972, no 76 p. 85.

17. Hector PELLETIER, Manuel des compagnies, 7e éd., 1966, p. 14.

c) La raison sociale

L'origine de l'expression raison sociale remonte au temps où, en France, on tenait les anciens livres de raison de la société (18) (rationes societatis) ou livres de compte de la société. La société était identifiée et désignée, dans ces livres de raison de la société, par les noms des associés. Littré dans son dictionnaire écrit "livre de raison, registre où un négociant porte ses comptes par doit et avoir". Ce livre de raison, qui est principalement ce que nous appelons aujourd'hui le grand livre, commençait toujours par le nom des associés. Quant à l'expression sociale elle n'est qu'un adjectif qui concerne les sociétés commerciales. Les mots raison sociale se rapportent toujours à une société.* Par extension l'usage a assimilé raison sociale à l'indication des associés collectivement. La définition que l'on retrouve pour l'expression raison sociale souligne toujours que c'est le nom de tous les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux. La raison sociale sert invariablement à désigner la société comme personne morale indépendante des associés (19). Il s'ensuit que la désignation sous laquelle une personne fait affaires sans associés n'est jamais la raison sociale. C'est une erreur que d'utiliser raison sociale pour désigner le nom sous lequel un commerçant fait affaires seul.

18. Y. GUYOT et A. RAFFALOVITCH, op. cit., n.14, p. 1185; Ch. LYON CAEN et L. RENAULT, Traité de droit commercial, T.2, 1ère partie, 5ème éd., Paris, 1962, no 152, p. 177.

19. F. LEMEUNIER, Dictionnaire juridique et financier, Paris, J. Delmas et Cie, 1969.

L'article 1865 du Code civil définit la société en nom collectif celle formée sous une raison sociale consistant ordinairement dans les noms des associés ou de l'un ou de plusieurs d'entre eux.

Le chapitre premier du titre onzième du livre Troisième du Code civil du bas Canada relatif à la société énonce, aux articles 1834, 1834 (a) et 1834 (b), l'obligation de produire une déclaration de commerce au bureau du protonotaire dans les districts judiciaires où l'entreprise exerce son activité. La Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (20) établit la procédure administrative pour la production des déclarations de commerce. La confusion vient de ce que le législateur emploie indifféremment l'expression raison sociale pour désigner le nom collectif des associés faisant affaires en société et pour désigner le nom sous lequel une personne seule fait affaires.

L'article 1834 (a) c.c. du bas Canada, parlant d'une personne exerçant son commerce seule, exige, dans certaines conditions, que cette personne produise une déclaration lorsqu'elle fait affaires sous une raison sociale. On retrouve également à l'article 10 (1) de la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (20 a) cette expression de la façon suivante "une personne qui, sans être associée avec d'autres, se sert pour raison sociale". L'emploi des mots "raison sociale" dans ces deux textes législatifs est, bien sûr, inexact.

20. L.R.Q. ch. D-1, modifié par 1978, c. 99, 1979, c. 31.

20a. Ibid.

Cette utilisation fautive a causé la confusion qui a amené l'emploi de raison sociale comme équivalent à raison de commerce, à nom commercial, etc. Pourtant chacun de ces termes a un sens différent. Il est vrai que la difficulté a pu survenir du fait qu'une raison sociale peut servir non seulement de désignation juridique de la société, mais également comme nom commercial et comme enseigne.

Les fonctions de la raison sociale, du nom commercial, de l'enseigne et de la raison commerciale diffèrent les unes des autres. La raison sociale joue le rôle de patronyme pour une société. C'est son nom légal. C'est sous ce nom que les actes juridiques sont passés et que les contrats sont conclus. C'est sous sa raison sociale que la société estera en justice. La raison sociale sert de publicité puisque c'est sur les registres du bureau du protonotaire que les raisons sociales sont inscrites pour fins de publicité (21). Tandis que le nom commercial et l'enseigne servent principalement à distinguer un établissement de commerce.

L'article 1865 c.c. du bas Canada énonce que la raison sociale comprend le nom des associés. Par conséquent, s'il y a des changements parmi les associés, la raison sociale doit être modifiée en conséquence. La raison sociale est donc exposée à de perpétuels changements.

21. Léo DUCHARME, Du régime de publicité des entreprises commerciales et des commerçants; (1976) 36 R. du B. 356.

Dans le cas où les associés titulaires de la raison sociale décident de vendre le fonds de commerce, ils pourront aliéner leur raison sociale. Cependant, l'acquéreur ne pourra l'employer comme sa raison sociale, mais pourra s'en servir à titre de nom commercial (22). Une société en nom collectif ne peut exister juridiquement sans raison sociale. Lorsque le Code civil du bas Canada a voulu que la dénomination sociale n'ait aucun rapport avec le nom des associés, il l'a fait sans équivoque à l'article 1890 c.c. Cet article, qui se rapporte aux sociétés par actions, déclare que "les noms des associés ou actionnaires ne paraissent pas dans les sociétés par actions qui sont généralement connues sous une dénomination qui indique l'objet de leur formation".

d) La dénomination sociale

La dénomination sociale est la désignation donnée aux associés à titre de réclame ou pour différencier leur maison des maisons concurrentes. Le choix de la dénomination sociale sera basé soit sur la nature de son activité commerciale, soit sur un ou des mots de pure fantaisie (23).

22. E. POUILLET, op. cit., n.3, no 391, p. 468-469.

23. Dalloz, Répertoire commercial, vide sous nom commercial.

La dénomination sociale peut être destinée à accrocher l'attention des clients, de mettre en évidence les qualités, vraies ou supposées, qui avec le temps se graveront dans l'esprit de la clientèle (24). La dénomination sociale sert de désignation pour les compagnies du droit canadien. Le nom sous lequel la compagnie est constituée, et qui lui sert de désignation juridique à l'instar du patronyme, est une dénomination sociale. Elle peut également servir de raison commerciale et désigner un établissement, mais non de raison sociale.

Par conséquent, la dénomination sociale a deux acceptions. La première, que nous avons décrite, est à l'effet qu'elle sert, pour les sociétés commerciales créées en vertu du Code civil du bas Canada, à désigner l'activité commerciale ou à attirer l'attention de la clientèle. Ainsi la société en nom collectif Dupont et Legrand est composée de deux associés dont les patronymes sont Dupont et Legrand. La raison sociale de leur société est Dupont et Legrand. Cette société utilise comme dénomination sociale l'expression La Librairie Moderne. Elle possède plusieurs établissements qu'elle désigne par les raisons commerciales suivantes: Le Cabinet de Lecture et Chez L'Erudit.

24. Edmond THALLER, Traité de droit commercial, des sociétés commerciales, t.1, Paris, 1980, p. 523.

La deuxième acception, celle qui est propre à notre droit, est celle qui sert de patronyme à une compagnie; c'est sa désignation juridique. Dans ce cas, la dénomination sociale est l'équivalent de la raison sociale sauf qu'il n'y a pas obligation d'avoir les noms des actionnaires pour l'identifier.

e) La marque de commerce

Dans notre système juridique, la marque de commerce est régie par deux droits. L'un, plus formel, est soumis aux règles établies par une loi fédérale, la Loi sur les marques de commerce (25), l'autre est soumis tout simplement au droit commun provincial. Notre propos n'est pas l'étude des marques de commerce. Nous allons cependant donner une définition de la marque de commerce pour la distinguer des autres signes distinctifs. La définition que nous donnons de la marque de commerce sera assez large pour ne pas être restreinte par la définition stricte que donne la Loi sur les marques de commerce (25 a). Par conséquent, nous dirons que la marque de commerce consiste en un signe distinctif apposé sur les marchandises ou relié à des services. La marque de commerce tend en premier lieu à distinguer les marchandises et/ou les services et non le fonds de commerce. C'est là la différence fondamentale entre la marque de commerce et les autres signes distinctifs. Ces derniers sont nécessairement reliés à un fonds de commerce mais chacun de ces signes

25. S.R.C. 1970, c. T-10.

25a. Ibid. art. 2

distinctifs a une fonction différente. Il n'y a rien qui interdise que la marque de commerce et le nom commercial soient apposés sur le même produit. Comme d'ailleurs on peut trouver apposé sur les marchandises seulement le nom commercial. Il ne faut pas pour autant conclure dans ce cas, que le nom commercial sert nécessairement de marque de commerce. Cependant, un usage constant du nom commercial seul sur les produits dans le but de les distinguer peut créer une situation où il acquiert tous les attributs d'une marque de commerce. Dans ce dernier cas, les règles du droit des marques de commerce régiront l'usage qui en est fait.

Une entreprise peut utiliser une expression qui lui servira tout à la fois de raison sociale, nom commercial, raison commerciale, dénomination sociale, marque de commerce et enseigne. Chacun de ces signes distinctifs sera soumis à des règles différentes.

B- FONCTIONS DU NOM COMMERCIAL

Le nom commercial est au plus haut degré le signe de ralliement de la clientèle. Un fonds de commerce qui a acquis une réputation auprès du public, grâce à la qualité de ses produits ou services et à l'activité de son titulaire, est identifié par la clientèle par son nom commercial; celui-ci vient à s'identifier avec le fonds lui-même "et donne la mesure de son crédit auprès du public. Ce

nom devient une véritable richesse, parfois même l'élément qui a le plus de valeur dans le fonds " (26).

Le nom commercial a une triple fonction: le nom-enseigne, le nom-marque et le nom-signature.

a) Le nom-enseigne

C'est en fait la fonction principale ou la fonction ordinaire. Il est destiné à apparaître sur la façade, les catalogues, les annonces, etc. (27).

b) Le nom-marque

Le commerçant peut apposer son nom commercial sur les produits qu'il fabrique ou vend. Dans ce cas le nom sert à identifier les produits. Dans cette fonction le nom commercial semble se confondre avec la marque de commerce. En réalité tel n'est pas le cas si l'apposition du nom commercial sur les produits ne sert pas comme marque de commerce (28).

26. Paul ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle, t.2, Paris, Sirey, 1954, no 285, p. 659.

27. G. HAMEL, A. LAGARDE et A. JAUFFRET, Traité de droit commercial, t.2, Paris, Dalloz, 1966, no 9, p. 56 et Paul ROUBIER, op.cit., n. 26, no 285, p. 660.

28. Russell S. SMART, The Laws of Trade Marks and Designs in Canada, Toronto, Canada Law Book Company Limited, 1917, p.109.

c) Le nom-signature

C'est l'équivalent de la raison sociale, et ça peut l'être d'ailleurs. C'est ce qui apparaîtra sur les papiers entête, factures, bons de commande etc.

Par. 2. Choix d'une dénomination pour l'entreprise

Les conditions qui régissent la validité du nom commercial, comme nous le verrons, n'exigent aucun dépôt ou enregistrement. Le droit sur le nom commercial naît de l'usage. Aucun examen ou contrôle administratif n'est effectué pour le choix d'un nom commercial. Le commerçant a une grande liberté dans le choix qu'il fait (29). Dans ce qui suit nous nous pencherons sur les modes d'acquisition et de rattachement du nom commercial à un fonds de commerce. Le nom commercial peut être, en principe, choisi librement. La création ou le choix d'un nom commercial ne suffit pas pour donner à son titulaire un droit de propriété, qui souvent sera un droit exclusif, à l'encontre de ses rivaux. En plus des conditions intrinsèques au choix qui est fait, la validité du droit du titulaire est soumise à l'usage, un usage réel qui doit respecter des critères que nous aurons à examiner.

29. Cependant le nom commercial devra, au Québec, respecter les critères énoncés par La Charte de la langue française. L.R.Q. 1977, c. C-11.

Il est indéniable que celui qui exerce un commerce est libre de choisir le nom qu'il désire pour désigner son entreprise et l'individualiser dans l'esprit de la clientèle. Cette liberté souffre deux restrictions fondamentales. La première est à l'effet que le nom choisi ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs (30). La deuxième lui impose l'obligation de s'assurer que le nom qu'il choisit n'a pas pour effet de provoquer un risque de confusion avec un autre fonds, qui au moment du choix, employait déjà un nom similaire.

La détermination de ces deux restrictions relève du juge qui, selon le cas, appréciera ce qui constitue un nom contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs et s'il existe un risque de confusion entre deux noms commerciaux.

A- CHOIX D'UNE DENOMINATION DE PERSONNE

La liberté du commerçant de choisir le nom sous lequel il désire désigner son commerce, étant établie, son choix peut se porter sur l'utilisation dans le nom commercial, d'un prénom, d'un patronyme

30. Voir Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, S.C. 1975-76, c.33, modifiée par S.C. 1976-77, c.52, S.C. 1978-79, c.9; Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, ch. T-10.

ou même d'un pseudonyme. Ceux-ci peuvent être ceux du titulaire du commerce ou d'une personne étroitement reliée au fonds de commerce, ils peuvent également être ceux d'un tiers. Dans chacun des cas des règles spéciales s'appliquent.

Dans un premier temps nous examinerons les règles qui s'appliquent à l'utilisation dans le nom commercial du prénom, du patronyme ou du pseudonyme du titulaire du fonds. Dans une deuxième étape nous nous pencherons sur les règles qui s'appliquent dans le cas où le prénom, le patronyme ou le pseudonyme appartiennent à un tiers.

I- Dénomination du titulaire de l'entreprise

De tout temps les commerçants ont utilisé leur nom pour exercer une industrie ou un commerce. La fonction première du nom a pour objet d'individualiser une personne physique. Il consiste dans l'usage de mots ou d'une série de mots pour désigner la personne. Le commerçant se sert de son nom qui l'individualise pour désigner son entreprise. Les éléments principaux du nom sont le nom de famille ou nom patronymique et le prénom. D'autres éléments tels que le surnom, les titres de noblesse ou la particule ne sont que des accessoires (31).

31. Jean CARBONNIER, Droit civil, t.1, Paris, P.U.F., 1974, p.238.

Le nom est régi par les règles générales de la filiation conformément aux principes du droit civil. Le droit au nom, en matière civile, est un droit inhérent à la personnalité humaine. Il est en principe, inaliénable et imprescriptible (32).

Nous verrons cependant dans ce qui suit, que le nom bien qu'il soit inaliénable, peut faire l'objet d'une vente ou d'une cession et tombe dans le patrimoine de son titulaire quand il sert de nom commercial. Par l'importance qu'il prend aux yeux de la clientèle il acquiert une valeur pécuniaire et devient aliénable au même titre que le fonds de commerce et tous les éléments de l'actif qui composent le fonds. Cependant, il n'a pu avoir cette qualité et ces attributs que parce qu'il s'est détaché de la personne de son titulaire.

i) Le prénom

Il est courant dans certains domaines d'employer le prénom comme nom commercial: chez les coiffeurs, les modistes et les restaurateurs. Le prénom dans ce cas bénéficiera de la même protection que tout nom commercial. Le titulaire du fonds qui utilise son prénom devra s'assurer qu'un tel choix n'aura pas pour conséquence de provoquer un risque de confusion avec un concurrent qui emploie le même prénom comme nom commercial (33).

32. E. POUILLER, op.cit. n.3, no 384.

33. Id., no 513, pp. 623-624.

Bien que le prénom fasse partie du nom d'une personne physique, il n'accorde pas à son titulaire un droit aussi étendu que celui émanant du nom patronymique. Contrairement au patronyme, qui lui est un attribut de la personnalité, le prénom est plutôt un nom de fantaisie. Son utilisation est soumise à des règles bien différentes (34). Il n'y a pas de droit absolu à l'emploi du prénom. Le régime juridique qui s'applique au prénom est beaucoup plus près des règles qui régissent l'utilisation du nom de fantaisie. Il sera purement et simplement interdit s'il provoque un risque de confusion avec un autre fonds de commerce qui emploie le même prénom ou un vocable qui lui ressemble.

ii) Le patronyme

La position de la doctrine (35) en la matière est au

34. DE JUGGLART et IPPOLITO, Droit commercial, op. cit., n.2, no 182 (1), p. 490.
35. E. POUILLER, op. cit., n.3, no 488, p. 585; Paul Roubier, op. cit., n.26, no 289, p. 674; HAMEL, LAGARDE et JAUFFRET, op. cit., n.27, t.2, no 996; O. PICHOT, de la concurrence déloyale et de la contrefaçon, Paris, Rousseau et Cie, 1924, no 499; Adrien KLOTZ, Du nom commercial en droit français, Paris, Oerf, 1898, no 17, p.24; de JUGGLART et IPPOLITO, op. cit., n.2, vol.1, no 151, p.405; DERRIDA, note sous D. 1954, 87; RIPERT et ROBLLOT, Traité élémentaire de droit commercial, t.1, 6e éd. Paris L.G.D.J., 1968, no 465, p. 239; Fox HAROLD G. The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 3d ed. Toronto, The Carswell Company Limited, 1972, p. 618; T.A. BLANCO WHITE & ROBIN JACOB Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 10th ed. London, Sweet & Maxwell, 1972, no 16-85, p. 430 et ss.

même effet que la jurisprudence (36) en soutenant que le droit qu'une personne possède d'utiliser son patronyme pour désigner un fonds est un corrolaire de la liberté du commerce (37) et du droit de la personnalité (38). Ainsi une personne physique ou morale peut attribuer au fonds de commerce dont elle est le titulaire, tous les éléments de son nom. Pour les personnes physiques ceci comprend le prénom, le patronyme et le pseudonyme. Pour les personnes morales il comprend la raison sociale et la dénomination sociale. Dans tous les cas il est permis d'employer les initiales de la dénomination du titulaire du fonds.

Ce droit est à la fois positif, c'est-à-dire qu'il donne au titulaire du nom patronymique le droit de s'établir et d'employer son nom patronymique pour désigner son fonds de commerce. Il est également

35. (suite) Halsbury's Laws of England, vol. 38, 3rd ed. by V. SIMONDS, London, Butterworth, 1962, no. 1021, p. 619; Dalloz, Répertoire commercial, Vide: nom commercial; et A. NADEAU et R. NADEAU, Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle, Montréal, Wilson et Lafleur, 1971, no 206, p. 223.
36. Carli - Petrucci Limited c. Aimé Petrucci, (1926) 64 C.S. 420, p. 421, J.V. Boudrias Fils Limitée c. Boudrias Frères Limitée, [1934] Ex. crt. 88 p. 103, The Hurlbut Company c. The Hurlburt Shoe Company, [1925] S.C.R. 141, p. 143, Hector L. Dery et Cie Ltée c. Dery, (1939) 77 C.S. 36 et (1941) 70 B.R. 433, p. 439 confirmant le jugement de première instance. En France, Erard c. Erard, Cass. D. 1878.1. 231.
37. Adrien KLOTZ, op. cit., n. 35, no 16, p. 22.
38. DERRIDA, note sous D. 1959.1. 87.

négatif, dans ce sens que personne ne peut prétendre posséder un monopole sur son nom et interdire une autre personne, même si cette dernière est un concurrent; d'employer le sien pour désigner son commerce (39). Quant au premier aspect du droit, que nous avons désigné comme un droit positif, il est la conséquence du droit qu'une personne a de s'établir là où elle veut et de désigner son fonds sous son nom et ce, même s'il y a un commerçant déjà établi sous un homonyme qui exerce la même activité commerciale dans la même localité (40).

Ce droit positif donnant droit au titulaire du patronyme de s'établir sous son nom émane du fait que le patronyme "est attaché à la personne par un fait indépendant de sa volonté; ce nom ne peut être ni modifié ni répudié" (41) puisqu'il a son fondement dans les règles de la filiation. Il est un droit inhérent à la personnalité humaine (42).

Dans l'affaire Carli-Petrucci (43), on est allé jusqu'à soutenir:

39. The Hurlbut Company. The Hurlburt Shoe Company, loc. cit. n.36, p. 143.

40. Pierre BEAULAC, La responsabilité civile, Montréal, Wilson et Lafleur, 1948, p. 222.

41. Adrien KLOTZ, Du nom commercial en droit français, op.cit., n. 35, no 21, p. 32.

42. M. VERCRIJSSE et E. LAUWERS, Le fonds de commerce, op.cit. n.12, no 182, p. 183.

43. Op.cit., n.36.

...chacun est propriétaire de son nom patronymique et maître d'en disposer à son gré; que même une confusion volontaire résultat d'une concurrence déloyale, voulue et préméditée... ne suffit pas pour justifier les tribunaux à interdire à un industriel l'usage de son nom patronymique. (44).

Cet énoncé du droit absolu et sans restrictions d'utilisation du nom patronymique ne reflète pas fidèlement les principes généralement reconnus dans ce domaine. Il est indéniable que toute personne a le droit d'exercer son commerce sous son patronyme. Ce principe est reconnu universellement (45). S'il appartient à toute personne qui porte le même patronyme de désigner son fonds sous ce nom en invoquant les mêmes raisons que tout autre titulaire du même patronyme, il est évident qu'un droit de monopole sur ce nom est inconcevable, puisque toutes les personnes portant le même patronyme auraient des droits identiques (46).

44. Id. p.421.

45. O. PICHOT, op.cit., n.35, no 499; Adrien KLOTZ, op. cit. n.26, no 17 p. 24; DERRIDA, note sous D 1959.87; G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité élémentaire de droit commercial, t.1, 6e éd., Paris, L.G.D.J., 1968, no 465, p.238; Michel DE JUGGLART et Benjamin IPPOLITO, Droit Commercial, 1er vol. 2e éd., Paris, Montchrestien, 1975, no 151, p. 405, Burgess c. Burgess, (1853) 3 de G.M. & G. 896 où le tribunal déclare: "All the Queen's subjects have a right to sell these articles in their own names, and not the less so that they bear the same name as their fathers", p. 903.

46. Adrien KLOTZ, op.cit., n.26, no 21, p. 33.

Ce droit de s'établir sous son propre patronyme qui, a priori, semble absolu, est restreint par le principe de l'antériorité d'emploi (47). Le dernier usager du nom doit prendre les mesures nécessaires pour éviter tout risque de confusion avec le rival qui s'est établi antérieurement (48). Le principe général souffre des exceptions même si la bonne foi est présente. Si les deux noms commerciaux créent un risque de confusion, il sera alors impératif de faire des concessions commandées par la nécessité. Cette exigence est dictée par les deux principes suivants, en premier lieu, la liberté de chacun finit là où la liberté d'autrui commence et enfin, il n'est pas permis pour une personne de s'enrichir injustement aux dépens d'autrui (49).

Le premier usager du nom commercial possède un droit qu'il peut opposer à tout usager subséquent. Le principe est évident si l'on tient compte du fait que ce n'est pas le nom qui est protégé mais le comportement honnête (50). Le nom commercial comme tel n'a de valeur et ne mérite une protection contre un usager subséquent que du fait qu'il a acquis une réputation,

47. G. RIPERT et R. ROBLOT, op. cit., n.45, no 465, p. 238.

48. DE JUGGLART et IPPOLITO, op. cit., n.45, no 151, p. 405.

49. Adrien KLOTZ, op. cit., n.26, no 17, p.24.

50. Denis THOMSON, editor, Unfair competition, London, The British Institute of International and Comparative Law, 1966, p. 57.

même restreinte, par son usage dans le but de rallier une clientèle.

C'est donc l'achalandage rattaché au nom qui bénéficie de la protection.

Il faut souligner d'autre part, que ce n'est pas l'achalandage ou la clientèle qui est protégé comme tel. En effet, nul ne peut être propriétaire de la clientèle. Le commerçant ne peut disposer comme il voudrait de la clientèle. C'est plutôt, si l'on peut dire, le contraire qui arrive. La clientèle choisit son fournisseur et c'est elle qui décide si elle continuera de favoriser tel commerçant plutôt qu'un autre. La clientèle est mouvante. Ce qui est prohibé c'est de détourner cette clientèle par des moyens déloyaux. L'usage d'un nom commercial qui crée un risque de confusion est un moyen déloyal et partant, il sera prohibé. C'est pourquoi nous disons que c'est la clientèle rattachée au nom commercial qui bénéficie de la protection. Il va de soi que le nom commercial sera protégé à titre de signe de ralliement de cette clientèle.

Le nouvel établissement devra prendre les mesures nécessaires pour éviter de créer un risque de confusion (51). Dès que le risque de confusion existe, les tribunaux interviendront pour interdire l'emploi tel qu'il est fait. D'autre part, le commerçant qui exerce légalement son commerce a un droit absolu de se servir de son

51. A. NADEAU et R. NADEAU, Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle, Montréal, Wilson et Lafleur, 1971, p. 223, no 206, The Hurlbut Company c. The Hurlbut Shoe Co., [1925] S.C.R. 141, p. 143.

patronyme pour désigner son fonds. Il est évident qu'il fait concurrence à ses rivaux mais ce n'est pas une concurrence déloyale. Si le rival est un homonyme il devra prendre les mesures pour éviter toute confusion (52). Le commerçant qui utilise son patronyme pour exercer un commerce sans prendre les mesures appropriées pour éviter tout risque de confusion commet un acte de concurrence déloyale (53). Sera, selon les circonstances, considéré comme une mesure appropriée pour éviter le risque de confusion, le fait de faire précéder le nom patronymique du prénom (54). Les mesures à prendre pour éviter cette confusion consisteront dans des additions, plus ou moins caractéristiques, de nature à établir une distinction entre deux établissements concurrents (55). Qu'en est-il de celui qui est le titulaire d'un double patronyme et qui choisit l'un de ses patronymes pour identifier son fonds de commerce si en agissant de la sorte il crée un risque de confusion avec un rival ? Dans ce cas l'usage d'un seul des patronymes sera soumis aux règles applicables au cas d'utilisation du prénom (56).

52. Adrien KLOTZ, op. cit., n.26, no 17, p. 24, RIPERT et ROBLOT, op. cit., n.45, no 465, p. 239, DERRIDA, op. cit., no 45, p.87, O. Pichot, op.cit., n. 45, no 449, Hebert et Fils c. Desautels, (1971) C.A. 285.

53. RIPERT et ROBLOT, id., no 465, p. 238.

54. Id., no 465, p. 239, DE JUGGIART et IPPOLITO, op. cit., n.45, no 151, p. 405.

55. Adrien KLOTZ, op. cit., n.26, no 17, p. 24, G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, T.1, 2e Vol. 2e éd., Paris, Sirey, 1967, no 672, p. 683.

56. Adrien KLOTZ, op.cit., n.26, no 22, p. 36.

L'homonymie sera toujours source de confusion. Il faudra que le commerçant, qui ne peut invoquer l'antériorité d'usage, prenne des précautions pour que les deux fonds puissent être distingués. Les tribunaux ne pourront cependant interdire complètement cet usage (57).

S'il est vrai qu'un commerçant peut en tout temps utiliser son propre nom, il lui sera interdit de l'employer si l'usage qui en est fait est motivé par la mauvaise foi, le désir de tromper le public ou par l'intention de commettre des actes de concurrence déloyale (58).

Il est bon de souligner que les auteurs anglo-saxons et la jurisprudence inspirée du droit anglo-saxon reconnaissent à ce point le droit à l'emploi du nom patronymique par son titulaire qu'ils acceptent l'existence d'un certain degré de confusion. La décision de principe, qui est reprise depuis par les tribunaux de tradition anglo-saxonne, est celle de Burgess c. Burgess (59). Dans cette affaire, qui remonte au milieu du XIX^e siècle, il était question d'un père qui avec deux de ses enfants, tous ayant le patronyme Burgess,

57. RIPERT et ROBLOT, op. cit., n.45, no 465, p. 239; Burgess c. Burgess, loc. cit., n. 45; J.V. Boudrias fils Limitée c. Boudrias Frères Limitée, [1934] Ex. C.R. 88; FRASER & STEWART, Company Law of Canada, 5th ed., Toronto, The Carswell Company Limited, 1962, p. 164.

58. M. DE JUGGLART et B.-IPPOLITO, op. cit., n.45, no 151, p. 405.

59. Loc.cit., n.45.

vendaient du "Burgess's essence of Anchovies". Quand le père décéda les deux fils se séparèrent. L'un d'eux alla s'établir dans les environs et commença à vendre également son produit qu'il identifia comme étant "Burgess's essence of Anchovies". Son frère lui intenta une action en "passing off". Le tribunal décida que:

All the Queen's subjects have a right, if they will, to manufacture and sell pickles and sauces, and not the less that their fathers have done so before them. All the Queen's subjects have a right to sell those articles in their own names, and not the less so that they bear the same name as their fathers (60).

Ce droit d'utiliser son nom patronymique à titre de nom commercial est une exception au principe général en common law qui interdit à toute personne d'exercer une entreprise en représentant que son commerce est celui d'un autre (61).

Si l'on accepte qu'un commerçant possède le droit de s'établir et d'exercer son entreprise en utilisant son patronyme même si un autre bénéficie de l'antériorité d'usage, il n'est pas pour autant titulaire d'un droit sans bornes. Ce droit doit être utilisé de bonne

60. Id., p.903.

61. V. SIMONDS, Halsbury's law's of England, vol. 38, 3rd ed. London, Butterworth, 1962, no 1021, p. 619.

foi et en l'absence d'une intention de tromper le public (62). De plus, le droit d'utiliser son patronyme sera permis dans la mesure où le degré tolérable de confusion ne dépasse pas une limite acceptable. Il est difficile d'énoncer une règle générale qui serve à déterminer la limite acceptable. C'est au juge de tenir compte de tous les faits pertinents et de décider pour chaque cas si la limite a été franchie. Si l'emploi du nom patronymique se limite à une confusion tolérable, il sera autorisé, même si cela entraîne certains inconvénients. Au delà de ce qui peut être toléré, l'interdiction doit être ordonnée sans que l'intention ou la bonne foi du dernier occupant du nom soit prise en considération. Le degré de confusion tolérable sera dépassé si l'emploi par le commerçant de son patronyme provoque un risque de confusion, avec le nom bénéficiant de l'antériorité d'usage, de sorte qu'il en résulte une concurrence déloyale (63).

Il appartient au commerçant qui vient en dernier de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout risque de confusion non tolérable (64). Il pourra ajouter un ou plusieurs prénoms (65).

62. A. NADEAU, et R. NADEAU, op. cit., n.51, no 206; p. 223, FRASER & STEWART, op. cit., n.57, p. 164; J.V. Boudrias Fils Limitée c. Boudrias Frères Limitée, loc. cit., n.57, p. 101.

63. Hébert & Fils et Al. c. Desautels et Al., loc. cit., n.52; The Hurlbut Co. c. The Hurlburt Shoe Co., loc. cit. n. 51, p. 140.

64. A. NADEAU et R. NADEAU, op. cit., n. 51, no 206, p. 223.

65. MARTY et RAYNAUD, op. cit., n.55, no 672, p. 683.

Le droit d'inspiration civiliste, et notamment en France établit que si le droit à l'emploi du patronyme est incontestable, il souffre certaines restrictions. La majorité de la jurisprudence française admet l'existence d'une confusion. Elle reconnaît que, exception faite de la fraude et de l'intention malicieuse, le titulaire du nom patronymique a le droit d'exercer son commerce en utilisant son patronyme même s'il en résulte un risque de confusion (66). Peu important le degré et l'importance de la confusion, les tribunaux ne pourront interdire l'usage du nom patronymique comme nom commercial sauf si l'usage est motivé par la fraude (67). Les tribunaux français se reconnaissent le droit de réglementer l'usage pour éviter les dangers de confusion. Cette réglementation se limite à l'adjonction d'un prénom, à l'indication de la date de fondation du fonds de commerce, l'adjonction du nom d'un associé, la précision de la qualité de successeur, ou tout autre signe pouvant servir à distinguer deux fonds de commerce (68). On ne peut interdire au commerçant qui exerce réellement son commerce d'utiliser son patronyme pour désigner son entreprise "encore qu'il le fasse servir à une concurrence déloyale" (69). Le seul pouvoir du juge, dans un cas d'homonymie où il est démontré qu'il y a confusion, est de prescrire des modifications sans pouvoir ordonner l'interdiction totale

66. Pommery, Ann., 91.124; Mattei, Ann., 1958.34; S., 1933. 1.178;

67. Ibid, A. CHAVANNE et J.J. BURST, op. cit., n.8, no 915, p. 585; E. POUILLET, op.cit., n.3, no 496, p. 575.

68. A. CHAVANNE et J.J. BURST, op.cit., n.8, no 915, p. 585.

69. E. POUILLET, id., no 496, p. 375.

d'utiliser ce nom (70). En France les auteurs modernes reconnaissent que cette situation devrait changer. Puisque le commerçant qui s'établit en dernier, même avec des modifications à son nom et une réglementation imposée par les tribunaux, profitera de cette situation ne fût-ce que d'une manière parasitaire. Ces auteurs soutiennent que dans un cas d'homonymie, sauf circonstances exceptionnelles, il y a lieu à interdiction pure et simple (71).

Les deux systèmes de droit sont sur ce point bien différents. Le système de common law reconnaît le droit à l'usage du nom patronymique et l'existence d'une confusion mais n'accepte la confusion que si elle est tolérable. Si la confusion dépasse la limite tolérable, qu'il y ait bonne foi ou non, l'interdiction sera ordonnée. Les tribunaux anglo-saxons, comme ceux du Québec, ne se reconnaissent pas le droit de prescrire des modifications, telles l'adjonction d'un prénom ou de la date de fondation. S'il y a risque de confusion et si les limites, que la société peut accepter sans trop d'inconvénients, sont dépassées le juge n'a qu'une seule décision à prendre; c'est l'interdiction pure et simple.

Quel que soit le système juridique, le principe général admis est à l'effet que toute personne a le droit d'utiliser son

70. E. POUILLET, id., p. 376

71. A. CHAVANNE et J.J. BURST, op. cit., n.8, no 915, p. 586.

patronyme de bonne foi. Qu'en est-il du cas où un patronyme sert à un tiers de marque de commerce ? Le propriétaire de la marque de commerce pourra-t-il interdire à tout commerçant qui veut s'établir, après la date d'enregistrement de la marque de commerce, d'utiliser son patronyme ? L'article 19 de la Loi sur les marques de commerce (72) déclare que "l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services ... donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi au Canada, de cette marque de commerce en ce qui regarde ces marchandises ou services". Par exception, l'article 20 permet au commerçant d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial... "d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de la clientèle attachée à la marque de commerce".

Nous pouvons, après l'étude de la doctrine et de la jurisprudence déclarer que le principe absolu d'utilisation du patronyme comme nom commercial est attaqué par les exigences du commerce et du monde moderne. Dans un monde où les frontières entre les Etats ne sont pas un obstacle à la circulation des biens d'un pays à l'autre, et même d'un continent à l'autre, il n'est plus naturel d'accorder un droit absolu à un individu d'employer son patronyme comme nom commercial. Le public, habitué à un nom commercial notoire relié à une maison de réputation, qui souvent dépasse les frontières, associe immédiatement le

nom à l'entreprise. Le commerçant qui insiste de se servir de son patronyme, sachant qu'il risque de créer un risque de confusion avec le nom commercial notoire, le fait en général dans le but de profiter de la notoriété acquise par ce nom commercial (73). Les tentatives de distinguer ou de différencier les deux noms en ajoutant des initiales, des prénoms ou par l'apposition de mises en garde à l'effet qu'il n'existe aucun lien, ne sont que futiles. Le public ne fait pas attention à cela.

iii) Le Pseudonyme

Le pseudonyme est un nom d'emprunt qu'une personne se donne à elle-même pour se livrer, en général, à une activité littéraire ou artistique (74). Ainsi San Antonio, l'auteur des célèbres romans policiers est le pseudonyme de Frédéric d'Arc, et Stendhal celui de Henri Beyle.

Pouillet nous dit que "le pseudonyme est une appellation que l'usage a peu à peu substituée au nom véritable que portait un individu, de telle sorte que, le plus souvent, cet individu n'est plus connu que sous ce pseudonyme" (75). Il arrive qu'un commerçant emploie un pseudonyme à titre de nom commercial. Dans ce cas, le pseudonyme

73. H.G. FOX, The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, op.cit., n.35, pp. 616-617.

74. F. LEMEUNIER, Dictionnaire juridique, économique et financier, Paris, J. Delmas et Cie, 1960, sous pseudonyme.

75. Op. cit., n.3, no 378, pp. 433-434.

bénéficiera de la protection de la même manière que le patronyme (76). Dans le cas où le commerçant qui utilise son pseudonyme à titre de nom commercial bénéficie de l'antériorité d'emploi à l'encontre du titulaire du patronyme il pourra invoquer les principes généraux de la protection du patronyme. Il aura le droit d'interdire à la personne portant le même nom de s'en servir pour faire une concurrence déloyale (77). On appliquera au dernier venu les principes relatifs aux homonymes que nous avons examiné plus haut (78). Dans le cas où le titulaire du pseudonyme ne bénéficie pas de l'antériorité d'usage il pourra l'utiliser à condition de ne pas l'employer de manière à créer une confusion avec le pseudonyme ou le patronyme d'un autre qui l'utilise déjà comme nom commercial (79). Dans le cas de confusion, il ne sera pas permis au titulaire du pseudonyme d'invoquer les règles s'appliquant aux homonymes. C'est l'interdiction pure et simple qui devra être ordonnée (80).

76. P. ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle, t.2, Paris, Sirey, 1954, p. 677, POUILLET, op.cit., n.3, no 378, p. 434,; FOX, op.cit., n.35, p. 535-536.

77. E. POUILLET, id., no 512, p. 623.

78. FOX, ibid., FOX accorde au pseudonyme une protection à l'instar du nom de fantaisie.

79. A. CHAVANNE et J.J. BURST, op.cit., n.8, no 916, p. 586.

80. Ibid., P. ROUBIER, op.cit., n.76, contra Antonio PIROVANO, Concurrence déloyale dans Répertoire Commercial Dalloz où l'auteur soutient qu'une personne peut acquérir une certaine notoriété sous un pseudonyme et ne pas lui permettre l'emploi

De plus, celui qui porte véritablement un patronyme similaire au pseudonyme ne peut l'utiliser pour faire une concurrence déloyale comme s'il était en présence d'un homonyme (81).

IV) La raison sociale

L'article 1865 C.C. énonce que "les sociétés en nom collectif sont celles qui sont formées sous un nom collectif ou raison sociale, consistant ordinairement dans les noms des associés ou de l'un ou de plusieurs d'entre eux..."

Mignault (82) et Roch et Paré (83) nous disent que notre article est au même effet que les articles correspondant du Code de commerce français. Le Code de commerce français précise que:

La raison sociale est composée du nom de tous les associés ou du nom de l'un ou plusieurs d'entre eux...(84).

80. (suite) de ce pseudonyme, peut lui causer un sérieux préjudice. Il faut dans ce cas, appliquer la théorie des homonymes.
81. Adrien KLOTZ, op. cit., n.9, no 37, p. 56.
82. P.-B. MIGNAULT, Le droit civil canadien, t.8, Montréal, Théorêt, 1909, n.20, p. 226.
83. Hervé ROCH et Rodolphe PARE, Traité de droit civil du Québec, t.13, Montréal, Wilson et Lafleur, 1952, p. 423.
84. R. RODIERE, Droit commercial, 8e éd., Paris, Précis Dalloz, 1972, no 76, p. 85.

Dans le cas du Code de commerce français, la raison sociale doit nécessairement être composée au moins du nom d'un des associés (85). L'article 1865 de notre Code civil utilise les expressions "consistant ordinairement ...". Ce qui laisse supposer que la raison sociale peut être composée autrement que par le nom des associés ou de l'un d'entre eux (86). En France on soutient que le législateur oblige les associés à avoir une raison sociale qui renferme leurs noms (87). Le choix de la raison sociale est donc imposé et partant, il est limité. Est-ce dire que l'on doit accepter deux sociétés concurrentes ayant la même raison sociale ? Pouillet nous dit que si le commerçant est honnête et loyal, on peut admettre cette situation, cependant, si le choix est motivé par la fraude et l'intention de faire une concurrence déloyale, il faut interdire cet usage (88). La rédaction de l'article 1865 de notre Code civil nous impose une solution différente puisqu'il est dit que la raison sociale consiste ordinairement du nom des associés ou de l'un d'entre eux. Si la société prenait la raison sociale d'une autre société ou d'une autre personne, on pourrait le lui interdire (89).

85. A. CHAVANNE, et J.J. BURST, op.cit., n.8, no 911. p. 582.

86. Antonio PERRAULT, Traité de droit commercial, t.2, Montréal, Éditions Albert Lévesque, 1936, no 1005, p. 457.

87. E. POUILLET, op.cit., n.3, no 497, p. 576.

88. Ibid.

89. Moore c. Trudel, 8 R. de J. 164, et Dun c. Croysdill, 6, M.L.R. 46.

V) Initiales et sigles

Les expressions initiales et sigles se ressemblent mais ne signifient pas la même chose. Le mot initiale, nous dit Littré (89a), est la lettre qui commence un nom propre, tandis que le mot sigle signifie les lettres initiales employées comme signe abrégatif. Larousse définit sigle comme étant la lettre initiale ou groupe de lettres initiales constituant l'abréviation de noms fréquemment employés. Les initiales se rapportent principalement aux noms propres alors que les sigles se rapportent aux noms communs. Lorsqu'un commerçant utilise des initiales c'est le plus souvent les lettres initiales de son nom composé du ou des prénoms et du patronyme. Les initiales peuvent être choisies comme nom commercial, ils obéissent alors au régime des dénominations de fantaisie (90). Il s'ensuit que le commerçant ne possède pas un droit absolu d'utiliser ses initiales pour exercer son commerce et que celui qui peut invoquer à l'encontre de ce commerçant l'antériorité d'usage peut lui interdire l'emploi de ces initiales.

De plus en plus les entreprises commerciales utilisent des sigles pour désigner leur commerce. Au début l'utilisation de ces

89 (a) Emile LITTRÉ, Dictionnaire de la Langue Française, Gallimard, Hachette, 1971.

90. Jurisclasser Commercial, sous concurrence déloyale.

sigles résultait d'une abréviation dictée par le besoin de commodité (91). Il arrive que les sigles acquièrent une notoriété qui dépasse le nom dont ils font partie. Les exemples les plus connus sont IBM pour International Business Machine, G.M. pour General Motors, FIAT pour les mots en italien signifiant Fabrique Italienne d'Automobile de Turin. De la même manière que les initiales, les sigles obéissent au régime de protection du nom de fantaisie.

II- Dénomination d'un tiers

Le propriétaire d'un fonds de commerce peut choisir de le désigner par un nom qui n'est pas le sien. Il a pu obtenir ce nom lors de la cession du fonds de commerce auquel ce nom était rattaché. Dans cette hypothèse l'utilisation qui en est faite est légitime. Nous étudierons plus loin le cas particulier de la cession. Le problème est plus délicat lorsque le choix du nom d'autrui est fait sans relation aucune avec le titulaire du fonds ou d'une cession du fonds et du nom qui y est rattaché. Nous nous trouvons alors dans l'une des deux situations suivantes, ou bien le vrai titulaire du nom a consenti à ce qu'il soit utilisé comme désignation du fonds ou bien l'utilisation est faite sans ce consentement. Nous examinerons ces deux situations ainsi que le cas où le titulaire du nom est un parent du commerçant.

91. Le mot radar n'est rien d'autre que le sigle anglais de Radio Detection And Ranging, le mot laser est le sigle anglais de Light Amplification by Simulated Emission of Radiation.

a) Utilisation du nom d'un étranger

L'utilisation du nom d'un étranger qui n'a pas de lien de famille avec le propriétaire du fonds comprend l'utilisation du prénom ou du patronyme ou des deux à la fois. Cette utilisation peut avoir été autorisée par l'étranger qui a donné son consentement à cet usage. Il peut également arriver que ce consentement n'a pas été obtenu. Nous examinerons chacune de ces situations.

1) Le nom d'un étranger

Le nom d'une personne est composé de ses prénoms et de son patronyme. Les droits rattachés à l'un ou l'autre ne sont pas identiques.

i) Le prénom

Nous avons vu plus haut que la protection accordée au prénom est moins étendue que celle accordée au patronyme. Il est donc permis à toute personne de se servir d'un prénom quel qu'il soit pour désigner un fonds de commerce. Le vrai titulaire du prénom ne pourra interdire à un tiers de l'utiliser que s'il démontre qu'il existe un risque de confusion tel que l'utilisation qui en est faite équivaut à un acte de concurrence déloyale. Hormis cette situation nous ne pouvons pas concevoir que l'on puisse interdire à une personne de s'en servir pour désigner son fonds de commerce ou un établissement commercial. De plus,

le titulaire du même prénom qui voudrait s'établir et désigner son commerce par le même prénom ne pourrait empêcher un tiers, qui n'a pas le même prénom lui-même mais qui s'en sert pour les fins de son entreprise, de l'utiliser. Nous soutenons que le tiers pourrait interdire au titulaire de ce prénom de désigner un fonds par ce prénom si cela créerait un risque de confusion avec le commerçant bénéficiant de l'antériorité d'usage.

Le nom comme attribut de la personnalité ne peut faire l'objet d'un droit de propriété si ce n'est le cas du nom qui est utilisé à titre de nom commercial.

ii) Le patronyme d'autrui

Il n'y a rien qui interdise l'utilisation du patronyme d'autrui comme nom commercial. Cependant, si l'utilisation qui en est faite porte préjudice à son titulaire, celui-ci pourrait en vertu de l'article 1053 c.c. en interdire l'utilisation comme nom commercial. Surtout quand il s'agit d'un nom personnel peu connu. Le titulaire du nom pourrait, s'il le fait de bonne foi, se servir de son patronyme pour s'établir sous un nom commercial comprenant son patronyme à condition d'avoir pris des précautions pour éviter le risque de confusion. Il faudra cependant, accepter l'existence d'un certain risque de confusion. Dans ce cas les principes relatifs à l'utilisation du nom patronymique étudiés plus haut s'appliqueraient dans le présent cas.

Nous soumettons cependant, dans ce cas, qu'il y aura lieu de tenir compte de toute la situation et d'être quelque peu indulgent envers le titulaire du patronyme si l'usage qu'il fait l'est de bonne foi.

2- Le consentement préalable de l'étranger

Les règles qui régissent l'utilisation du nom personnel d'un étranger diffèrent selon que ce dernier a consenti ou non à cette utilisation.

i) Défaut de consentement du tiers

En principe l'emploi du nom patronymique d'un tiers est permis sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement de la personne portant ce nom (92). Dans ce cas, le nom commercial n'aura pas une protection aussi étendue que si le nom était le patronyme du commerçant ou un nom de fantaisie. Dans le cas du nom d'une personne bien connue, cette dernière pourrait interdire l'usage de ce nom à des fins commerciales. Il ne faut pas non plus que l'emploi commercial du nom suggère faussement aux tiers la participation de son titulaire dans l'entreprise ou qu'il a donné son autorisation. A l'égard des tiers, celui qui utilise le nom d'un autre, acquiert sur ce nom commercial un

92. H.G. FOX, op.cit., n.35, p. 575.

droit privatif qui lui permet de s'opposer à l'adoption ultérieure du même vocable par un concurrent.

ii) Consentement du tiers

Le titulaire d'un nom peut légalement autoriser un commerçant à utiliser son patronyme. Il faut distinguer le cas de l'adoption, au moment de la création du fonds, du nom d'autrui pour servir de nom commercial, du cas de la cession du nom avec, en général, le fonds de commerce. En France, le titulaire d'un nom peut donner son consentement à un commerçant pour qu'il utilise son nom patronymique comme nom commercial (93). On va jusqu'à prétendre que ce consentement peut être tacite (94). L'autorisation donnée lie le titulaire du nom sauf le cas d'usage abusif de la part du bénéficiaire. Il faut souligner que la théorie de l'homonymie ne s'applique pas dans ce cas. Le commerçant qui utilise le nom d'autrui, même après avoir obtenu le consentement et même s'il est de bonne foi, n'a pas le droit de s'établir sous le même nom utilisé par un tiers. Dans le cas où il y a risque de confusion avec un homonyme établi antérieurement, l'utilisation autorisée du nom d'autrui devra cesser.

93. Voir Dun c Croysdill, loc.cit., n.89, où il semble que le juge reconnaisse qu'un tiers puisse se servir, avec le consentement de son titulaire, d'un nom personnel, p.47.

94. Affaire Negresco, Cass. civ., 1. 6 juillet 1965, D.S., 1965, 701 note LINDON; Contra Paul ROUBIER, op. cit., n. 76, p. 685.

Celui qui consent à l'usage de son patronyme en faveur d'un commerçant ne se dépouille pas du droit qu'il a lui-même de s'établir sous son propre nom. La situation ne diffère pas beaucoup du commerçant qui a cédé, avec son entreprise, le nom commercial formé de son patronyme.. Nombre de vedettes du sport et du spectacle consentent à l'utilisation de leur nom, pour des fins commerciales, de manière parfaitement légale.

La situation est tout autre lorsque l'homonymie est recherchée volontairement. Dans un tel cas, il ne sera pas permis au commerçant de faire usage d'un tel nom (95). Il sera également interdit au commerçant d'utiliser dans un nom commercial le nom d'une personne avec laquelle il s'est associé uniquement pour pouvoir utiliser son nom qui est le même que celui d'un concurrent (96). Dans ce dernier cas, les tribunaux n'hésitent pas à trouver que l'intention malhonnête et la fraude sont à l'origine du choix (97) et qu'un tel acte est constitutif de concurrence déloyale.

b) Utilisation du nom d'un parent

95. Pierre BEULAC, La responsabilité civile, Montréal, Wilson et Lafleur, 1948, p. 222; A. PIROVANO, loc. cit., n. 80.

96. Eagle Shoe Company c. Slater Shoe Company Limited, (1929) 46 B.R. 121.

97. Id., p. 127.

En France on reconnaît au commerçant le droit d'utiliser comme nom commercial le nom d'un parent: père, oncle, beau-père, suivi des mots fils, neveu ou gendre. Il n'y a rien dans notre droit qui milite contre une telle pratique. Ce droit n'est pas, à l'instar des règles étudiées plus haut concernant le patronyme, absolu. Cet usage sera réprimé par les tribunaux s'il provoque un risque de confusion avec le commerce créé par le parent en question et s'il continue d'être exploité sous le nom de son fondateur.

c- Utilisation avec référence au nom d'un ancien employeur

La situation est différente dans le cas où l'employé quitte son employeur pour exercer un commerce similaire et qui annonce dans son nom commercial ses liens avec son ancien employeur. Ce droit lui est reconnu (98). Il lui faudra cependant, prendre les précautions nécessaires pour éviter que dans son annonce, il apparaisse que le lien d'ancien employé qu'il évoque laisse, dans l'esprit du public, l'impression qu'il est le successeur de son ancien employeur.

B- Choix d'une dénomination de fantaisie

Il est courant de constater que le nom commercial d'une

98. E. POUILLET, op.cit., n.3; contra Paul ROUBIER, op.cit., n. 76, no 291, p. 685, H.G. FOX, op.cit., n.35, p. 590.

entreprise soit constitué non pas par un patronyme, mais par une raison de commerce. Tout commerçant, qu'il exerce son commerce individuellement ou en société, ayant une raison sociale, peut se servir d'une raison commerciale de fantaisie, elle fera partie de son nom commercial. Le choix du nom de fantaisie est soumis à certaines conditions que nous nous proposons d'examiner.

I- Conditions de formes rattachées au choix

a) Liberté de choix

Le choix d'un nom de fantaisie est libre et n'est limité que par les capacités d'imagination et de création. Les éléments qui vont composer le nom de fantaisie peuvent se rattacher ou non à l'objet du commerce exploité.

b) Distinctivité

Le nom faisant l'objet du choix doit être distinctif. Personne ne peut, par l'utilisation d'expressions nécessaires, avoir un monopole sur un nom composé de mots courants.

c) Terme illicite

Le choix d'une dénomination de fantaisie ne doit pas être contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou à la loi. Un nom commercial qui suggérerait l'obscénité ne peut être valablement adopté.

La dénomination commerciale choisie doit respecter les dispositions de la Charte de la langue française (99) qui exigent que le nom commercial soit en langue française (100). Le choix doit également respecter les dispositions contenues dans le Règlement sur la langue du commerce et des affaires (101).

d) Terme trompeur ou déceptif

Le nom commercial choisi ne peut, sous le couvert d'un mot de fantaisie, être ni trompeur ni déceptif. Celui qui utilise un nom commercial trompeur ou déceptif ne pourra invoquer un droit quelconque pour exiger la protection du nom. Il sera également sujet à une ordonnance de cessation d'emploi par les autres commerçants qui peuvent être lésés par l'usage de ce nom trompeur et déceptif. Le nom commercial trompeur ou déceptif est celui qui est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature véritable de l'établissement dont ce nom sert à identifier ou sur la qualité des marchandises ou services du commerçant (102).

99. L.R.Q. 1977, c. C-11.

100. Id. article 63 et ss.

101. Règlements refondus du Québec, 1981, c. C-11, t.9.

102. Paul ROUBIER, op.cit., n. 76, no 292, p. 688.

De tels agissements auraient pour effet de tromper la clientèle des autres établissements commerciaux plus honnêtes et bénéficieraient ceux qui sont responsables de la déception du public. Le nom ne doit pas être non plus trompeur quant à l'origine des marchandises (103).

II) Conditions de fonds rattachées au choix

Le principe général veut qu'un mot balai ou nécessaire ne puisse faire l'objet d'un droit privatif en faveur de celui qui s'en sert à titre de nom commercial. Les dénominations sont soit génériques, c'est-à-dire qu'elles désignent l'objet même du commerce, soit arbitraires, c'est-à-dire ne désignent d'aucune manière l'objet du commerce.

a) Mots de fantaisie

La dénomination est arbitraire ou de fantaisie lorsque le mot ou groupe de mots qui la composent, ne décrivent pas l'objet du commerce. Le nom Ebsco, mot forgé, fut considéré comme arbitraire ou de fantaisie (104).

103. A. CHAVANNE, et J.J. BURST, op.cit., n.8, no 921, p. 588.

104. Re Ebsco Investment Ltd and Ebsco Subscription Services Ltd, (1975), 19 C.P.R. (2d) 5.

Une dénomination sera tenue pour arbitraire si elle sert à désigner un commerce avec lequel elle n'a aucun rapport (105). L'appréciation du caractère générique ou fantaisiste de la dénomination est une question qui relève de l'appréciation souveraine du juge.

b) Mots génériques

Un mot générique consiste en une expression faisant partie d'une langue et qui décrit l'objet de ce qu'il est censé désigner. Contrairement aux dénominations constituées d'un mot ou d'une expression de fantaisie, les dénominations dites nécessaires ou génériques ne peuvent, en principe, faire l'objet d'une appropriation (106). Un nom commercial est rarement constitué d'un seul mot. Il peut être composé de plusieurs mots dont chacun est générique. Ce nom commercial peut cependant revêtir un caractère d'originalité lorsqu'il est examiné dans son ensemble. Il ne faut pas dans un tel cas perdre de vue le fait que le nom commercial forme un ensemble et il doit être étudié comme tel et non pas en le découpant et en prenant chaque mot séparément pour déterminer s'il est générique ou non.

105. Paul ROUBIER, op.cit., n.76, no 292, p. 688.

106. La Maison du Café du Canada Inc. c. Interpex Dairy Products Limited, [1971] C.S. 316; H.G. FOX, op.cit., n.35, pp.570-572; WEGENAST, Law of Canadian Companies, Toronto, Burrough, 1931, p.126; Claude Héroux c. Paul-Henri Poliquin [1974] C.S. 563, p.564; Pik-Nik Limited c. Pic Nic Lunch Limited [1978] R.P. 188, p.190; Paul ROUBIER, op.cit., n.76, no 292, p. 698.

Il faut retenir, pour bien saisir les règles qui régissent l'emploi d'un mot générique ou banal, que le principe général qui s'applique est qu'il ne peut y avoir de droit exclusif en faveur d'un commerçant à l'encontre des autres. Ceci étant établi, nous verrons que tout principe qui énonce une règle générale ne le fait que pour mieux faire ressortir les exceptions à la règle. Il est bien entendu que rien n'interdit à un commerçant de se servir d'un nom commercial composé uniquement d'expressions génériques ou courantes. Personne ne pourrait lui défendre un tel usage de bonne foi même s'il peut exister un risque de confusion avec un concurrent (107). De la même manière celui qui se sert d'une telle dénomination ne pourra empêcher un tiers de faire une utilisation analogue pour désigner son entreprise. Une telle règle amène la question cruciale; est-ce dire qu'un rival peut impunément prendre la dénomination d'un autre composé uniquement d'expressions génériques ou banales dans le but d'attirer sa clientèle? Nous soutenons que, même celui qui se sert d'une dénomination composée principalement ou uniquement de mots génériques, peut empêcher un rival qui volontairement et consciemment s'établit sous la même dénomination dans le but principal et avec l'intention manifeste de bénéficier de la clientèle et de l'achalandage du premier en créant un risque de confusion dans l'esprit du public.

107. La Maison du Café du Canada Inc. c. Interpex Dairy Products Limited, [(1971)] C.S. 316.

La règle générale est à l'effet qu'un nom commercial générique ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive. Cette règle comporte cependant des exceptions. Il n'y a pas de recettes universelles qui pourraient, à chaque fois qu'il est nécessaire, donner une solution simple et rapide. Il faut tenir compte de tous les éléments qui entourent le nom commercial. On peut cependant établir le principe suivant: Le mot est-il courant? Est-il un mot que l'on retrouve dans le langage courant? Si à cette étape la réponse est positive, il faut répondre à la question suivante: l'expression en question décrit-elle le genre d'activité exercé par le commerçant? Si la réponse est négative, il n'y a pas de raison pour refuser l'exclusivité du nom. La Cour suprême (108) ayant à se prononcer sur ce principe a établi les règles suivantes. Il faut distinguer entre un mot qui est descriptif et celui qui est simplement descriptif (109). Si le mot est réellement descriptif par opposition à simplement descriptif des opérations du titulaire, il ne peut y avoir d'exclusivité. Par contre, le mot simplement descriptif peut bénéficier d'une protection et la Cour peut accorder à son titulaire un monopole sur cet usage (110). Pour mieux saisir cette règle, il est utile de connaître les faits de cette affaire. La compagnie Canadian Motorways Ltd se servait du mot Motorways dans sa dénomination et dans celle de plusieurs compagnies

108. Canadian Motorways Ltd c. Laidlaw Motorways Ltd (1973) 40 D.L.R. (3d) 52; (1973) 11 C.P.R. (2d) 1.

109. Id. (1973), 11 C.P.R. 1 p. 7, opinion du juge Pigeon.

110. Ibid.

avec lesquelles elle était reliée. La compagnie Laidlaw Motorways Ltd décida d'utiliser également le mot Motorways dans sa dénomination sociale. Le juge Pigeon, un des juges de la majorité, soutient que le mot "Motorways" est simplement descriptif d'autoroutes souhaitables qui sont souvent utilisées mais non exclusivement par l'appelante, que de ce fait il n'existe pas de relation nécessaire avec le commerce exercé par l'appelante qui faisait du transport routier par camion sur de longs trajets (111). Le juge en chef déclare:

I readily subscribe to the proposition that an objecting company should not be able to claim an exclusive right to use as part of its name a descriptive word which merely identifies its business. But other descriptive words which do not do so and that is the present case - may be found to deserve protection against use by competing companies (112).

Il faut retenir de cette décision la règle à l'effet que l'exclusivité ne peut être accordée à une dénomination composée d'expressions génériques ou banales si ces expressions décrivent clairement la nature de l'entreprise qu'elles servent à désigner et, en principe, à distinguer (113).

111. Id., p. 7

112. Id. p. 14.

113. Voir Goyette c. J.H. Restaurants Ontario Ltd, (1979) R.P. 398 où le tribunal déclare que le mot Hutte étant un mot courant ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive. Cette décision va à l'encontre des principes énoncés dans l'affaire Canadian Motorways

Dans cette affaire de Canadian Motorways Ltd il fut question de savoir si un mot, dans une des deux langues officielles, qui n'est pas utilisé au Canada, devenait de ce fait un mot de fantaisie pour les canadiens. Dans cette affaire, le directeur adjoint du service des compagnies en Ontario ayant à examiner le mot "Motorways" sur une objection faite par Canadian Motorways Ltd de l'utilisation qui en était faite par Laidlaw Motorways Ltd déclare qu'après avoir consulté plusieurs dictionnaires utilisés habituellement au Canada, il n'a pu trouvé l'expression "Motorway". Il conclut que le mot n'est ni générique ni descriptif (114). Le juge Pigeon dans cette affaire rejette l'interprétation du directeur adjoint et déclare qu'un mot anglais ne devient pas un mot de fantaisie parce qu'il n'est pas utilisé à ce moment au Canada comme une expression générique ou descriptive (115).

English and French are international languages, they are to be considered in their entirety and not as including only the vocabulary in current use in this country. (116)

113. (suite) c. Laidlaw Motorways Ltd, loc.cit. n.108. A notre avis le mot hutte pouvait faire l'objet d'une appropriation, n'ayant aucune relation essentielle avec l'entreprise exercée par le titulaire.
114. Canadian Motorways Ltd c Laidlaw Motorways Ltd, loc. cit., n. 108, p. 4.
115. Id. p. 5
116. Ibid., aussi Home Juice Company et Al c. Orange Maison Limitée, [1970] R.C.S. 942, p. 943.

Dans une autre espèce, qui se rapporte à la marque de commerce "Orange Maison", il s'agissait de déterminer si les mots "Orange Maison" pouvaient faire l'objet d'un enregistrement pour une marque de commerce. On a soulevé que l'expression "Maison" rattachée au mot "Orange" signifiait "qui a été fait à la maison" et aussi "de bonne qualité". D'où il résulterait que l'expression est soit trompeuse, soit une description claire en langue française de la nature ou de la qualité des marchandises en ~~Maison~~ avec lesquelles elle est employée. Les définitions de "maison" mentionnées ci-haut étaient données par deux dictionnaires français, le Petit Larousse et le Robert. En réponse à cette position le titulaire de la marque Orange Maison rétorqua que "l'on ne trouve pas cette signification dans les dictionnaires publiés au Canada savoir, celui de Belisle et le Larousse Canadien." (117). Cette décision soulève un problème fondamental qui est assez particulier surtout au Québec. Doit-on relever seulement le sens des mots tels qu'ils apparaissent dans les dictionnaires canadiens et ceux seulement en usage au Canada ? Qu'en est-il des significations que l'on relève dans le reste de la francophonie et qui ne se retrouvent pas au Canada ? A ces questions l'arrêt de la Cour suprême donne une réponse non équivoque. D'ailleurs il ne pouvait pas en être autrement. Retenir la solution qui veut que l'on ne tienne pas "compte du sens courant en France mais uniquement de celui qui est courant au Canada à la date de

117. Id., p. 944.

l'enregistrement, et ne pas tenir compte d'une signification nouvelle ayant cours en France seulement" est rejeté par cet arrêt. Cette position qui peut être attrayante pour certains ne peut être acceptable, comme d'ailleurs le dit l'arrêt dans le passage suivant:

Cette prétention aurait des conséquences graves si elle était accueillie. Il en découlerait qu'un commerçant astucieux pourrait monopoliser une expression française nouvelle en l'enregistrant comme marque de commerce dès qu'elle commence à avoir cours en France ou dans un autre pays francophone et avant qu'on puisse démontrer qu'elle a commencé à avoir cours au Canada. (118)

Une expression est donc générique si elle fait partie de la langue française ou anglaise. Qu'elle soit relevée dans un dictionnaire non canadien seulement ne l'empêchera pas d'être partie de la langue française ou anglaise. Il faut noter que cet arrêt devait trancher la question en vertu de la Loi sur les marques de commerce (119). Peut-on soutenir que des règles différentes s'appliqueraient s'il fallait décider de l'affaire selon le droit commun. Une telle position est insoutenable à notre avis. Quel que soit le droit applicable le principe ne peut différer. Nous soutenons que les caractéristiques particulières du Canada imposent l'obligation d'étendre le principe afin qu'un mot dans

118. Id., p. 944-945.

119. Loc.cit., n. 72.

l'une des deux langues, anglaise ou française, s'il est générique dans cette langue, ne puisse, parce qu'il est utilisé dans une province avec une population prédominante de l'autre langue, cesser de l'être. C'est ainsi que nous considérons erronée la décision Blades Enterprise Ltd c. Thibault (120). Dans cette affaire décidée en Colombie-Britannique, deux commerçants opèrent chacun un établissement relié à la restauration. Le premier établissement à ouvrir utilise comme nom commercial pour son établissement l'expression "La Brasserie", le deuxième se sert de l'expression "La Brasserie de l'Horloge". Le juge refuse l'argument à l'effet que le mot "Brasserie" est une expression générique en langue française même s'il est utilisé en France ou au Québec, il ne l'est pas en Colombie-Britannique, où, il va sans dire, l'on considère qu'il n'y a qu'une langue, l'anglais. Ce raisonnement ne peut être concilié avec l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire "Orange Maison" (121). A notre avis le principe s'applique également aux règles de droit commun sans nécessité d'un texte explicite. D'ailleurs l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Canadian Motorways Ltd (123) confirme notre position.

Un nom générique pourra faire d'objet d'une appropriation

120. (1975) 65 D.L.R. (3d) 378.

121. Loc.cit., n. 116.

122. Loc.cit., n. 72.

123. Loc.cit., n. 107.

s'il a acquis une signification secondaire, ou dérivée (124). Il faudra, pour le commerçant qui cherche à interdire à un autre l'usage du nom, démontrer que ce mot générique a acquis, par l'utilisation constante et prolongée un sens différent, en plus de celui qu'il a dans le langage courant, au point qu'il identifie le fonds de commerce aux yeux du public (125). La règle générale à ce sujet, à défaut d'un sens dérivé, ressort dans le passage suivant où il est dit que les mots génériques:

... could not be appropriated by plaintiff corporation as against another used and no proceeding, in the nature of an injunction or otherwise for "passing off" can be successful in the present circumstances, in the absence of any evidence of fraud or intention to deceive. (126)

Un nom générique peut bénéficier d'une protection et faire l'objet d'un droit privatif d'une façon restreinte. C'est le cas du mot qui est écrit sans respecter les règles de l'orthographe. Le mot PIK NIK écrit de la sorte bénéficie de la protection contre son utilisation par des

124. WEGENAST, op.cit., n.105, p. 126, Office Cleaning Ltd c. Westminster Window and General Cleaners Ltd, (1946) 63 R.P.C. 39, p. 41.

125. FOX, op.cit., n.73.

126. La Maison du Café du Canada Inc. et autres c. Interpex Dairy Products, loc.cit., n.105, p.321. On a reconnu à l'expression Inter-City, un droit à la protection pour une entreprise de transport; Inter-City Express Ltd c. Inter-City Truck Lines (Canada) Inc. et al., (1981), 52 C.P.R. (2d) 57.

concurrents (127).

Les expressions suivantes utilisées comme noms commerciaux ont été considérés génériques et leurs titulaires se sont vu refuser un droit exclusif:

"Hutte" et "Hut" (128) dans les noms commerciaux "restaurant la Hutte" et la "Hutte à Pizza".

"La Maison du Café" (129) dans la dénomination la "Maison du Café du Canada Inc.".

"Shops-on-wheels" (130) pour une entreprise de plombiers ambulants.

Les expressions suivantes utilisées comme noms commerciaux ont été considérées comme n'étant pas génériques et leurs titulaires se sont vu reconnaître un droit exclusif:

"Motorways" dans la dénomination sociale Canadian

127. Pik Nik Limited c. Picnic Lunch Limited, loc.cit, n.106.

128. Goyette c. J.H.Restaurant Ontario (ltd) [1979] R.P. 398.

129. Loc.cit., n.106.

130. Shops-on-wheels Inc. c. Industrial Plumbing and Heating Co. (1958), 29 C.P.R. 137.

Motorways Ltd pour une entreprise de transport par camion (131).

"La Brasserie" pour un restaurant (132).

"Music Corporation" pour une entreprise se spécialisant dans le domaine musical (133).

Le nom désignant une méthode ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive. Dans l'affaire Landmann-Schwartz c Monika Del Fahio Vesely (134) deux écoles avaient chacune dans leur nom commercial l'expression Montessori. La requérante demandait une ordonnance en vertu de l'article 13 de la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (135) en invoquant la priorité d'emploi du mot Montessori. La preuve démontre que l'expression "Montessori" est synonyme d'une méthode d'enseignement aux jeunes enfants du niveau pré-scolaire, méthode qui a son origine en Italie au XIXe siècle grâce au professeur Montessori. Le tribunal refusa d'accorder la requête en soutenant que l'expression qui sert à désigner une méthode, formule, une discipline intellectuelle ou

131. Canadian Motorways Ltd c. Laidlaw Motorways Ltd, loc.cit n.107.

132. Blades Entreprises Ltd c. Thibault, loc.cit, n.119.

133. Music Corporation of America c. Music Corporation (Great Britain Ltd), (1947)64 R.P.C. 41.

134. Non rapportée, C.S.M. 500-05-15717-80, juge Blanchet.

135. L.R.Q. 1977, c. D-1 modifiée par L.Q. 1978; c.99, L.Q. 1979 c.31; L.Q. 1980, c.28; L.Q. 1982, c.52.

physique appartient au domaine public et personne ne peut se l'approprier à l'exclusion des autres.

Une dénomination commerciale forme un tout. Lorsqu'elle est constituée de plusieurs mots, dont chacun est un mot courant quand il est examiné isolément, elle peut revêtir un caractère d'originalité. Il faut, donc, examiner la dénomination commerciale comme un tout pour décider du caractère générique ou arbitraire du nom commercial. Il appartient au juge du procès d'apprécier le caractère générique ou arbitraire des dénominations commerciales. Il suffira d'une petite différence entre deux noms commerciaux qui sont principalement composés de mots génériques (136). On reconnaîtra à celui qui vient en dernier de faire usage des mêmes expressions à condition de prendre des précautions pour éliminer ou tout au moins réduire le risque de confusion. Celui qui invoque un droit prioritaire devra accepter qu'il existe un certain risque de confusion tolérable.

c- Noms imaginaires

Il est fréquent dans certaines industries d'utiliser des noms imaginaires pour désigner des produits. C'est le cas particulièrement dans l'industrie vinicole.

136. Office Cleaning Services Ltd c. Westminster Window and General Cleaners Ltd, loc.cit, n.123.

Pouillet (137) donne plusieurs exemples. La Maison Jacquesson emploie trois étiquettes: la première sous les noms de M.M. Lepus et Comp.; la deuxième sous le nom de Clauzet et la dernière sous le nom de Jouglar.

Ces noms sont des dénominations commerciales et suivent le régime général qui régit le nom commercial. Toute usurpation sera considérée comme une concurrence déloyale et la victime pourra exiger que ses droits soient protégés.

d- Nom commercial composé d'un mot générique et d'un mot de fantaisie.

L'addition, dans une dénomination commerciale, d'un mot de fantaisie à un terme qui est en soi générique, peut rendre cette dénomination objet d'appropriation. Dans une telle combinaison le mot de fantaisie occupe une place prédominante à l'intérieur du nom commercial. L'expression générique n'apparaissant plus que pour indiquer l'objet du commerce elle rend, de ce fait, le nom commercial plus spécifique et par conséquent, éminemment distinctif.

e- Nom commercial composé de plusieurs mots génériques

Une dénomination commerciale peut être composée de plusieurs termes qui, s'ils sont pris séparément, sont génériques.

Avant de déterminer si cet agencement de termes génériques peut faire l'objet d'une protection le tribunal doit examiner la dénomination commerciale comme un ensemble. Pris un à un, les termes génériques ne peuvent bénéficier d'une protection, mais l'ensemble peut revêtir un caractère d'originalité.

f- Noms géographiques

Pouillet donne comme définition de l'expression "un nom de lieu..." non seulement les noms désignant une agglomération définie et géographiquement reconnue, ville, bourg, hameau ou région, mais encore les noms désignant une maison, un cru, un domaine, un lieu dit, tels que le Clos Vougeot, le Château-Latour, La Grande-Chartreuse (138). Un nom géographique ne peut, en principe, faire l'objet d'une appropriation privative. Le droit de désigner un produit ou un établissement d'un nom d'une ville, d'une région, etc. appartient à tous les résidents de ce lieu (139).

En France on admet que le nom commercial composé d'un nom géographique peut faire l'objet d'un droit privatif. Le commerçant qui emploie, dans son nom commercial, le nom de la ville, du quartier ou de la rue où son établissement est situé a le droit de s'approprier le nom

138. Op.cit., n.3, no 396, p. 457.

139. Id., no 404, p. 466, A. KLOTZ, op.cit., n.9, no 50, p. 75.

géographique. Cette appropriation sera cependant limitée au domaine bien particulier de l'activité de ce commerçant. A l'extérieur de cette activité spécifique, le nom géographique demeure public et ne peut faire l'objet d'appropriation (140).

La Common Law refuse de reconnaître au nom géographique un statut différent (141). Le principe général est à l'effet que le nom géographique ne peut faire l'objet d'un droit privatif. Ce principe souffre certaines exceptions. Pour pouvoir revendiquer l'exclusivité de l'emploi d'un nom géographique dans un nom commercial le titulaire de la dénomination devra démontrer que le nom commercial a acquis un sens dérivé, ou signification secondaire (142), de sorte que le public associe ce nom commercial au fonds de commerce qu'il sert à désigner. Il ne suffit pas de démontrer que le nom commercial a acquis un sens dérivé. Il faut également démontrer que le concurrent a commis des actes de concurrence déloyale, plus spécialement, qu'il a commis le délit de substitution (143).

140. E. POUILLET, op.cit., n.3, no 404, p. 466.

141. H.G. FOX, op.cit., n.35, p. 573.

142. Cira c. Karmanoff (1955) 23 C.P.R. 17, p. 22; Steinberg c. Belgium Glove & Hosiery Co. of Canada Ltd, 19 C.P.R. 56; WEGENAST op.cit., n.106, p. 126.

143. Steinberg c. Belgium Glove & Hosiery Co. of Canada Ltd, 19 C.P.R. 56.

Le nom commercial composé d'un nom géographique ne pourra être protégé que si son titulaire démontre qu'il distingue effectivement le fonds de commerce ou les produits qu'il sert à désigner. Si le titulaire du nom commercial composé d'un nom géographique démontre que ses produits proviennent d'une localité portant le même nom et que personne d'autre n'exerce un commerce similaire dans la même localité, il pourra empêcher un concurrent de s'en servir s'il prouve qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public (144).

On a reconnu un droit privatif sur un nom commercial composé d'un nom géographique. Le tribunal accorda une injonction pour empêcher un tiers de se servir du même nom géographique pour désigner son entreprise (145). L'injonction fut accordée interdisant l'utilisation du mot "Falconbridge", nom d'une ville de l'Ontario, bien que les deux entreprises n'eussent pas d'activités rivales et qu'aucune intention malicieuse ou tromperie ne put être démontrée à l'encontre du dernier occupant du nom. Il nous semble que cette décision est contraire aux principes généraux régissant les noms géographiques. Le juge a reconnu au premier usager du nom un monopole

144. H.G. FOX, op.cit., n.35, p.573, T.A. BLANCO-WHITE, and Jacob ROBIN, Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 10th ed., London, Sweet & Maxwell, 1972, p. 402.

145. Falconbridge Nickel Mines Ltd c. Falconbridge Land Development Co. Ltd., (1974), 15 C.P.R. (2d) 213.

qui s'étend au delà du domaine particulier et spécifique de l'activité commerciale du titulaire de la dénomination.

g- Initiales et sigles

Les initiales et les sigles sont des lettres isolées, sans aucune signification par eux-mêmes. Ils peuvent valablement servir de nom commercial. Ils obéissent au régime des noms de fantaisie. Le commerçant ne peut invoquer que ces lettres représentent les initiales de son nom personnel et ne peut, comme c'est le cas pour le patronyme, avoir un droit absolu à utiliser ses initiales pour exercer son entreprise. Le premier occupant peut interdire à tout concurrent l'utilisation de ces initiales et les sigles s'il en résulte un risque de confusion (146).

h- Les chiffres

Les chiffres utilisés dans un nom commercial obéissent au régime des mots génériques. Il faut peut-être dire que plus que les mots génériques, les chiffres font partie du domaine public (147).

146. Des exemples courants de sigles, qui sont devenus à ce point distinctifs et notoires, sont légion: I.B.M., I.T.T. etc.

147. Charles E. Frosst & Co. c. Marco Medical Suppliers Inc., [1965] R.P. 352, p. 354.

Cependant, de la même manière qu'une combinaison donnée de mots génériques peuvent rendre un nom commercial objet d'un droit privatif, une combinaison donnée de chiffres peut bénéficier d'une certaine protection. Il suffira qu'il y ait une petite différence entre deux combinaisons de chiffres pour que les deux noms commerciaux puissent exister en même temps.

i- Dénomination en langue étrangère

Un mot de langue étrangère peut faire partie du nom commercial. Il sera considéré comme une expression de fantaisie s'il n'est pas entré dans le vocabulaire français ou anglais. Il va sans dire que ni l'anglais ni le français ne peuvent être considérés comme des langues étrangères (148) à l'intérieur du Canada.

j- Noms commerciaux notoires

Certaines industries possèdent une notoriété qui dépasse le cadre limité de leur région et même de leurs produits. Par la publicité qu'elles font et par la qualité de leurs produits ces entreprises acquièrent une notoriété qui dépasse même les frontières nationales. Le nom commercial dans ce cas peut bénéficier d'une

148. Blades Enterprises Ltd. c. Thibault, loc.cit., n.119, où un tribunal de la Colombie-Britannique a déclaré que le mot "Brasserie" est, dans cette province, un mot de fantaisie.

protection plus étendue que celle accordée en général (149). Nous ne pensons pas cependant qu'une entreprise qui possède un nom commercial notoire ait droit à la protection chez nous, si elle n'y possède pas d'établissement et si elle n'y a pas commercialisé ses produits sous ce nom commercial.

Par. 3. Dénomination sociale de la compagnie

La compagnie est une création du droit. Elle est une personne morale qui doit avoir une dénomination qui puisse servir à la désigner et à la distinguer des autres compagnies. L'article 357 du Code civil impose aux compagnies l'obligation d'avoir une dénomination:

Toute corporation a un nom propre qui lui est donné lors de sa création... C'est sous ce nom qu'elle est désignée et connue, qu'elle agit et que l'on agit contre elle, et qu'elle fait tous ses actes et exerce tous les droits qui lui appartiennent."

Contrairement aux autres formes juridiques d'entreprises, dans le cas de la compagnie, sa dénomination doit respecter des critères législatifs et avoir été approuvée par le ministère ayant la charge de l'administration de la loi relative aux compagnies. Les législations fédérale et provinciale règlent l'attribution de la dénomination

149. A. CHAVANNE et J.J. BURST, op.cit., n.8, no 927, p. 593,

Falconbridge Nickel Mines Ltd c. Falconbridge Land Development Co,
loc.cit., n.144.

sociale. Cette réglementation a pour but d'éviter que le public soit trompé par des dénominations sociales qui créent un risque de confusion par leur similitude (150). A défaut de dispositions claires qui excluent ou varient leur application, les règles générales que nous avons étudiées plus haut régissent de la même manière la dénomination sociale. Nous examinerons les textes statutaires et réglementaires qui commandent le choix de la dénomination sociale. Nous nous attarderons uniquement aux législations fédérale et québécoise.

A- Conditions du choix d'une dénomination en vertu des lois du Québec

Les sources législatives québécoises qui énoncent les règles à suivre pour le choix d'une dénomination sociale (151) sont multiples. La Loi sur les compagnies de la province de Québec (152) est la principale législation qui nous intéresse. Cette loi est divisée en quatre parties. La partie 1 et la partie 1A contiennent les principales règles concernant la dénomination sociale. Cette source est

150. S.M. BECK, I. GETZ, F. IACOBUCCI, D.L. JOHNSTON, Business Associations Casebook, Toronto, Richard de Boo Limited, 1979, p. 127.

151. Nous nous limitons aux compagnies les plus courantes. Nous n'examinerons pas les lois particulières qui régissent des entreprises spéciales.

152. L.R.Q. 1977, c. C-38, modifiée par 1979 P.L. 34.

complétée par une réglementation plus détaillée (153). Le tout sujet aux règles sur la francisation des entreprises contenues dans la Charte de la langue française (154) et la réglementation (155) adoptée en vertu de la Charte.

I- Loi sur les compagnies de la province de Québec

L'article 7 de la première partie de la Loi sur les compagnies de la province de Québec (156) décrète que les requérants qui désirent se constituer en compagnie doivent déposer auprès du ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières, une requête contenant la dénomination sociale de la compagnie, qui doit être conforme aux règlements adoptés par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne doit pas être réservée à un tiers en vertu de cette loi.

L'article 10 de la même loi accorde au ministre le pouvoir de donner à la compagnie une dénomination sociale différente de celle proposée par les requérants si la dénomination sociale choisie n'est pas conforme à l'article 7.

La dénomination sociale de la compagnie doit être

153. Règlement concernant les dénominations sociales des compagnies régies par la partie 1A de la loi sur les compagnies, (1980) 112 G.O.Q., Partie II, 111 (nov. 91180).

154. Loc.cit., n.99.

155. Loc.cit., n.101.

156. Loc.cit., n.152.

indiquée lisiblement sur tous les contrats, bons de commande, factures et les effets de commerce (157). La compagnie pourra s'identifier, sous réserve de l'article 31 et des règlements adoptés en vertu de la Loi sur les compagnies de la province de Québec, sous un nom commercial autre que sa dénomination sociale (158).

La section V de la partie 1A de la Loi sur les compagnies de la province de Québec (159) énonce les règles qui s'appliquent aux compagnies constituées en vertu de cette partie de la Loi. L'article 120-16 accorde au directeur le pouvoir de réserver pendant la période prescrite par les règlements, soit trente jours, une dénomination sociale à la compagnie (160). L'article 120-17 souligne que la dénomination sociale doit se conformer aux règlements et elle ne peut être similaire à une dénomination sociale réservée à un tiers.

L'article 120-18 exige l'apposition d'une expression indiquant qu'elle est une entreprise à responsabilité limitée. L'article 3 du règlement (161) décrète que cette expression est

157. Id. art. 31 voir l'application de cette disposition dans Alco Electric Inc. c. Ron/Bell (Ronnie's Warehouse) C.S.M. 500-05-023554-775.

158. Id. art. 31.1.

159. Loc.cit. n, 152.

160. Loc.cit., n.153, art. 18.

161. Id.

constituée du terme "Inc." et doit se trouver à la fin de la dénomination sociale sauf si elle comprend l'expression "corporation". L'article 120-19 permet au directeur d'assigner à la compagnie en guise de dénomination sociale un numéro matricule; contrairement à la loi fédérale, l'article 120-20 accorde au directeur un pouvoir discrétionnaire pour l'émission d'une ordonnance demandant à une compagnie de modifier sa dénomination constituée d'un numéro matricule en une dénomination sociale permanente. Le numéro matricule ne peut être qu'une dénomination sociale temporaire. (162).

L'article 120-21 donne au directeur le pouvoir de changer la dénomination sociale de la compagnie si cette dénomination ne respecte pas les dispositions édictées par les lois et les règlements en vigueur au moment de son octroi. L'utilisation du pluriel dans les expressions lois et règlements dans cet article accorde au directeur un pouvoir discrétionnaire non seulement pour ce qui est contenu dans la Loi sur les compagnies de la province de Québec (163) mais également toute autre loi telle que la Charte de la langue française (164) qui décrète d'ailleurs des dispositions relatives au choix d'une dénomination sociale (165). Si la compagnie refuse de se conformer à

162. James SMITH, La Partie 1A de la loi sur les compagnies, Montréal, Centre d'édition juridique, C.E.J. Ltée, 1980, p. 39.

163. Loc.cit., n.152.

164. Loc.cit., n.99.

165. James SMITH, op.cit., n.161, p. 40.

l'ordonnance émise par le directeur selon les dispositions des articles 120-20 ou 120-21 dans les soixante jours de la signification de l'ordonnance, il pourra annuler le numéro matricule ou, suivant le cas, la dénomination sociale de la compagnie et lui attribuer d'office une dénomination sociale qu'il détermine. Dans ce cas, le directeur délivre, en double exemplaire un certificat attestant le changement de dénomination sociale et publication de cet avis est faite dans la Gazette Officielle du Québec. La modification prend effet à partir de la date qui apparaît sur le certificat de modification (166).

II- Règlements concernant les dénominations sociales

Comme nous avons pu le voir, la Loi sur les compagnies de la province de Québec (167) contient quelques articles relatifs à la dénomination sociale mais réfèrent notamment aux règlements. Ce sont ces derniers, d'ailleurs, qui énoncent les règles qui commandent le choix de la dénomination sociale (168). Plusieurs règlements ont été adoptés pour régir le choix de la dénomination sociale. L'un d'eux régit le choix qui est fait en vertu de la première partie de la Loi sur les compagnies de

166. Loi sur les compagnies de la province de Québec, loc.cit., n. 152; art. 120-23.

167. Id.

168. James SMITH, op.cit., n.161.

la province de Québec (169), un autre (170) régit le choix en vertu de la partie 1A de la loi. Nous nous attarderons sur ce dernier règlement étant donné que la plupart des nouvelles compagnies sont constituées selon les dispositions de la partie 1A et que de plus les règlements sont presque identiques.

a) Conditions de formes

Le règlement dispose qu'une dénomination sociale est composée, en principe, de trois parties. La première consiste en un élément générique, la deuxième se rapporte à l'élément spécifique et la dernière sert à indiquer que la compagnie est une entreprise à responsabilité limitée.

La partie générique est facultative sauf les exceptions prévues par la loi ou les règlements (171). L'article 6 du règlement énonce uniquement que la dénomination composée d'un sigle, d'initiales, de chiffres, d'un toponyme, d'un patronyme ou d'un prénom, doit obligatoirement avoir une partie générique décrivant une des activités de la compagnie. Cette exigence a pour objectif de ne pas donner un monopole sur l'expression spécifique qui n'est pas en soi

169. Règlement concernant les dénominations sociales des compagnies régies par la première partie de la loi sur les compagnies, 112, G.O.Q., Partie II, 115 (no. 291180).

170. Loc.cit., no. 153.

171. Id. art. 5

suffisamment distinctive (172). Une dénomination sociale doit contenir un élément distinctif qui ne peut être uniquement une expression pouvant tenir lieu de partie générique ou qui ne fait que décrire une caractéristique d'un service ou d'un bien (173).

b) Conditions de fond

La dénomination sociale choisie ne doit pas prêter à confusion avec une autre raison sociale; (174) telle est la règle générale qui régit le choix d'une dénomination sociale. Celle-ci ne doit pas non plus laisser croire faussement qu'elle est reliée à une entreprise (175). Pour déterminer si une dénomination sociale prête à confusion avec une autre raison sociale, celle-là doit donner à croire qu'elle désigne l'entreprise qui possède un droit sur cette raison sociale. La dénomination laisse croire qu'elle est reliée à une

172. James SMITH, op. cit., n. 161, p. 109.

173. Règlement concernant les dénominations sociales des compagnies régies par la partie 1A de la loi sur les compagnies, lo.cit., n. 153, art.4, c.f. James SMITH, op.cit., n.161, p. 109.

174. Règlement concernant les dénominations sociales des compagnies régies par la partie 1A de la loi sur les compagnies, id., art.8 A noter que l'alinéa (g) de l'article 1 du règlement définit "raison sociale" par le nom d'une entreprise y compris la dénomination sociale d'une compagnie.

175. Id. art. 9.

entreprise si l'on peut croire que la compagnie est contrôlée par l'entreprise ou inversement, ou encore qu'elles sont toutes deux contrôlées par une même entreprise, ou par les mêmes personnes" (176). Pour déterminer si la dénomination sociale prête à confusion ou si elle laisse croire faussement qu'elle est reliée à une entreprise il faut se servir des critères suivants:

Il faut examiner l'ensemble des deux raisons sociales et non en isoler les éléments (177). L'article 10 du règlement souligne qu'il faut tenir compte de toutes les circonstances y compris:

I) Le caractère distinctif inhérent de tous et chacun des éléments qui constituent la raison sociale;

II) Le rayonnement de la réputation de la raison sociale;

III) La durée d'utilisation de la raison sociale;

176. Ibid. cet article reprend le principe énoncé dans l'affaire Canadian Motorway Ltd c. Laidlaw Motorway Ltd, loc.cit. n. 107.

177. Id., art. 10. A noter que l'expression entreprise est définie à l'alinéa (d) de l'article 1 du règlement comme étant "une personne ou un groupe de personnes ayant une activité au Québec y compris une compagnie". Il en résulte qu'une compagnie constituée en vertu de la loi fédérale sous une dénomination sociale ne peut être un obstacle pour une compagnie québécoise de choisir une dénomination sociale qui peut prêter à confusion avec la première. Cf. James SMITH, op.cit., n.161, p. 115.

IV) La nature des activités de l'entreprise. Plus les activités entre deux entreprises se ressemblent plus il faudra distinguer les dénominations;

V) Le degré de ressemblance visuelle ou phonétique entre les deux noms commerciaux et la ressemblance entre les idées qu'elles suggèrent;

VI) L'importance relative de l'entreprise qui utilise la raison sociale en égard au territoire sur lequel elle fait affaires, le volume de ses affaires et celui de sa clientèle.

Pour obtenir une dénomination qui prête à confusion avec une raison sociale sans être identique, il faut remettre au directeur un écrit dans lequel le titulaire du droit sur la raison sociale consent à l'usage de la dénomination et s'engage de plus à modifier sa raison sociale ou à dissoudre son entreprise (178). Dans le cas où la dénomination sociale est identique à la raison sociale, il faut également inclure dans la dénomination sociale, pendant deux ans au moins à compter du changement de la raison sociale, ou de la dénomination de l'entreprise, le millésime de l'année où la compagnie

178. Règlement concernant les dénominations sociales régies par la partie 1A de la loi sur les compagnies, loc.cit., n.153, art. 11.

l'acquiert (179)..

La section iv du règlement énonce un certain nombre d'interdits qui sont les suivants:

i) La dénomination sociale ne doit pas décrire faussement

(180):

a) La nature de son activité ou des biens ou services qui en font l'objet;

b) Les conditions dans lesquelles les biens ou services sont produits ou fournis;

c) Les personnes employées pour les produire ou les fournir;

179. Id., "ce millésime doit être placé entre parenthèses immédiatement avant l'expression (inc. ou corporation selon le cas), à la fin de la dénomination sociale. La mention du millésime est cependant facultative; a) si la raison sociale désigne une entreprise non incorporée et située dans un district judiciaire différent de celui de la compagnie concernée; b) si la raison sociale appartenait à une entreprise dont le propriétaire ou l'un des propriétaires est un fondateur, un administrateur ou un actionnaire de la compagnie; ou c) si la dénomination sociale est demandée au moins deux ans après le changement de la raison sociale ou la dissolution de l'entreprise".

180. Id., art. 13.

d) Leur lieu d'origine;

e) Le lieu où elle fait affaires.

De plus, la dénomination sociale ne doit pas comprendre une expression réservée par une loi ou un règlement à un organisme ou une catégorie d'organismes à laquelle n'appartient pas la compagnie (181). Les expressions suivantes ne peuvent faire partie d'une dénomination sociale: "Nations Unies", "O.N.U.", "Consommateur", "Consommatrice", "Association", "Kino-Kébec", "Société de gestion des établissements touristiques et récréatifs", "Z.E.C.", "Zone d'exploitation contrôlée", "Z.A.C.", "Zone d'aménagement et de conservation", "Société québécoise des industries culturelles" (182). Ne peuvent non plus faire partie d'une dénomination sociale les expressions obscènes, immorales ou scandaleuses ou qui évoquent l'idée d'une activité de ce genre (183). La dénomination sociale ne doit pas laisser croire que la compagnie est reliée avec le pouvoir du souverain, une autorité publique, une université ou une corporation professionnelle à moins qu'elle n'ait obtenu une autorisation écrite à cet effet (184).

181. Id., art. 14 (a).

182. Id., art. 14 (b).

183. Id., art. 14 (c).

184. Id., art. 17.

III) La Charte de la langue française

La Charte de la langue française (185) exige que la dénomination sociale soit en langue française (186) et seul le nom commercial en langue française peut être utilisé au Québec (187). Cette loi permet d'autre part, que la compagnie se serve de sa dénomination sociale dans une autre langue pour ses activités à l'extérieur du Québec (188). Le défaut d'avoir une dénomination sociale en français pour une compagnie qui fait affaires au Québec, lui ferait perdre sa personnalité juridique (189) et les actionnaires s'exposent à ne plus pouvoir bénéficier de la responsabilité limitée rattachée à la compagnie (190).

B- Conditions du choix d'une dénomination en vertu des lois fédérales

Trois sources législatives et réglementaires régissent les dénominations pour les compagnies constituées sous l'autorité fédérale

185. Loc.cit., n.99.

186. Id., art. 63 à 67.

187. Id., art. 63.

188. Id., art. 69.

189. Id., art. 64.

190. James SMITH, op.cit., n. 161, p. 36.

la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes (191) le Règlement sur les sociétés commerciales canadiennes (192) et la Loi sur les marques de commerce (193). Nous étudierons les dispositions relatives aux dénominations sociales contenues dans chacun de ces textes.

I) Loi sur les sociétés commerciales canadiennes

Cette loi contient peu de dispositions relatives à la dénomination sociale. Ces dispositions énoncent les principales règles, laissant le détail au règlement (194). L'article 6 de la loi impose au fondateur l'obligation d'inscrire dans les statuts constitutifs de la société projetée la dénomination sociale choisie. La dénomination sociale doit comprendre (195) les mots ou expressions "Limitée" "Limited", "Incorporée", "Incorporated", "Corporation" ou "Société commerciale canadienne" ou les abréviations de ces expressions.

191. S.C., 1974-75, c.33, modifié par S.C. 1976-77, c. 52, S.C. 1978-79, c.9.

192. Dors 79-316 (614179).

193. Loc.cit., n.72.

194. Loc.cit., n.191.

195. Id., art. 10 (1).

Ces expressions doivent faire partie, autrement que dans un sens figuratif ou descriptif, de la dénomination sociale. La société peut avoir une dénomination sociale soit en anglais soit en français, soit dans les deux langues ou une combinaison dans les deux langues (196).

Le nom de la société doit apparaître de façon lisible sur les bons de commande, les contrats, les effets de commerce et les factures. La société peut avoir un ou plusieurs autres noms commerciaux pour exercer ses activités (197). La dénomination sociale d'une société peut être composée d'un numéro matricule (198). Contrairement à la loi québécoise, la société constituée en vertu de la loi fédérale peut avoir un numéro matricule qui lui servirait de dénomination sociale permanente. Cependant, le directeur peut exiger que la société adopte à la place du numéro matricule une autre dénomination sociale (199).

La dénomination sociale choisie ne peut être une qui soit prohibée ou trompeuse au sens des règlements ni la même qu'une dénomination sociale qui a été réservée (200).

196. Id., art. 10 (3).

197. Id., art. 10 (5).

198. Id., art. 11 (2).

199. Id., art. 12 (4).

200. Id., art. 12 (1).

II- Règlement sur les sociétés commerciales canadiennes (201)

Pour déterminer les règles qui régissent le choix d'une dénomination sociale d'une société constituée selon les dispositions de la loi fédérale il faut se référer au Règlement sur les sociétés commerciales canadiennes (202). Celui-ci interdit l'utilisation dans une dénomination sociale des expressions suivantes:

- 1) "Air Canada", "Lignes Aériennes Trans Canada" ou "Trans Canada Airlines", "Canada Standard" ou "CS", "Coopérative", "Co-op", "Colline du Parlement" ou "Parliament Hill", "Gendarmerie Royale du Canada", "G.R.C.", "R.C.M.P.", "Nations Unies" ou "O.N.U." (203);
- 2) Une dénomination sociale qui laisse croire que l'entreprise est exploitée avec l'autorisation ou le parrainage du souverain à moins que ce ne soit un organisme gouvernemental ou un ministère (204);
- 3) Une dénomination sociale qui laisse croire que l'entreprise est exploitée avec l'autorisation ou le parrainage d'une université ou

201. Loc.cit., n.192.

202. Ibid.

203. Id., art. 16.

204. Id., art. 17 (a), (b).

d'une corporation professionnelle à moins qu'elle n'ait reçu une autorisation écrite à cet effet (205);

4) Une dénomination sociale qui laisse croire que l'entreprise exploitée est une institution financière, fiduciaire ou bourse (206);

5) Une dénomination sociale qui contient une expression obscène ou suggère une entreprise immorale (207);

6) Une dénomination sociale qui n'est pas distinctive (208).

L'expression distinctive est définie comme étant "une dénomination commerciale qui distingue véritablement l'entreprise, en liaison avec laquelle cette dénomination est employée par son propriétaire, de l'entreprise d'autres propriétaires ou qui est adoptée de façon à les distinguer" (209). La dénomination peut ne pas être distinctive parce qu'elle est trop générale (210), ou parce qu'elle est descriptive, en quelque langue, des biens ou services (211). Elle n'est pas distinctive parce qu'elle est "principalement ou uniquement le prénom ou le nom de

205. Id., art. 17 (c).

206. Id., art. 17 (d).

207. Id., art. 18.

208. Id., art. 19.

210. Id., art. 19 (a).

211. Id., art. 19 (b).

famille, utilisé seul, d'un particulier vivant ou décédé dans les 30 années qui précèdent la date de la demande" (212). Elle est également interdite si "elle est principalement et uniquement un nom géographique utilisé seul" (213).

Cette interdiction d'utiliser une expression non distinctive peut être contournée si l'on peut démontrer qu'à la date de la demande pour obtenir la dénomination sociale celle-ci a acquis, par son emploi, un sens dérivé (214). L'expression sens dérivé est défini par le règlement comme signifiant, "une dénomination commerciale qui a été employée au Canada ou ailleurs par un demandeur ou ses prédécesseurs au point d'être devenue distinctive au Canada à la date du dépôt d'une demande de dénomination sociale" (215).

La dénomination sociale est également interdite si elle prête à confusion (216). Cette dernière expression désigne le cas où la dénomination sociale prête à confusion avec:

212. Id., art. 19 (c).

213. Id., art. 19 (d).

214. Id., art. 19 in fine.

215. Id., art. 12.

216. Id., art. 20.

- a) Une marque de commerce si l'emploi des deux est susceptible de faire conclure que l'entreprise exploitée ou dont l'exploitation est envisagée sous la dénomination sociale et l'entreprise qui utilise la marque de commerce ne constitue qu'une seule entreprise, que la nature des affaires de chacune soit généralement la même ou non; ou
- b) Une dénomination commerciale si l'emploi des deux est susceptible de faire conclure que l'entreprise exploitée ou dont l'exploitation est envisagée sous la dénomination commerciale ne constitue qu'une seule entreprise, que la nature des affaires de chacune soit généralement la même ou non. (217)

Pour déterminer si une dénomination sociale prête à confusion il faut tenir compte de plusieurs éléments dont: le caractère distinctif inhérent, la durée d'utilisation, la nature des biens ou des services, le rayonnement territorial, du degré de ressemblance visuelle ou phonétique entre d'autres dénominations commerciales ou marques de commerce. (218)

Seront également interdites les dénominations sociales susceptibles de tromper le public par leur inexactitude (219).

III- Loi sur les marques de commerce (220)

217. Id., art. 13.

218. Id., art. 20.

219. Id., art. 23.

220. Loc.cit., n.72.

Dans le choix d'une dénomination sociale il faut tenir compte de la Loi sur les marques de commerce (221). Tout choix d'une dénomination sociale qui n'est pas auparavant soumis quant à sa disponibilité à une vérification du registre des marques de commerce peut avoir des conséquences très graves pour son titulaire.

L'enregistrement d'une marque de commerce donne à son titulaire le droit exclusif à l'emploi, dans tout le Canada, de cette marque de commerce en ce qui regarde les marchandises ou services pour lesquels

l'enregistrement a été obtenu (222). Le droit exclusif d'utiliser la marque de commerce est censé violé si des biens ou des services sont vendus, distribués ou annoncés en liaison avec un nom commercial créant de la confusion (223). Une marque de commerce enregistrée ne peut empêcher une personne d'utiliser de bonne foi, son nom personnel, un nom géographique ou toute description exacte du genre ou de la qualité des marchandises ou services, comme nom commercial, à condition de ne pas le faire de manière susceptible de réduire la valeur de la clientèle rattachée à la marque de commerce (224).

221. Ibid.

222. Id., art. 19.

223. Id., art. 20.

224. Ibid.

SECTION II

Choix de l'enseigne

Parmi les signes distinctifs l'enseigne a une place particulière. Son rôle est important. Elle diffère du nom commercial puisqu'un fonds n'est pas obligé d'avoir une enseigne. C'est le cas de certaines entreprises qui n'ont pas besoin de désigner leur local ou leur établissement. Le commerçant n'est pas tenu de se servir d'une enseigne pour individualiser son local. L'enseigne diffère également du nom commercial en ce que l'enseigne n'a pas besoin de comprendre une dénomination. Elle peut être simplement emblématique et un dessin suffit pour constituer une enseigne. Les principales règles qui régissent le nom commercial sont, malgré ces différences, les mêmes que celles qui régissent l'enseigne.

L'enseigne diffère, principalement, du nom commercial par son aspect matériel, c'est-à-dire, l'élément visuel et par son objet qui est celui d'indiquer l'emplacement du local où l'activité commerciale est exercée. Nous examinerons en premier lieu ces deux éléments qui caractérisent l'enseigne; ensuite nous étudierons la nature juridique de l'enseigne dans un premier temps et pour terminer nous examinerons la nature juridique du support matériel.

Définitions

Une définition de l'enseigne servirait à indiquer en quoi consiste sa spécificité et en quoi elle diffère des autres signes distinctifs.

L'enseigne est la désignation matérielle et extérieure d'un établissement industriel ou commercial au moyen d'un tableau, d'une inscription, d'un signe quelconque destiné à le faire distinguer d'établissements similaires (225).

L'examen de cette définition fait ressortir deux éléments importants.

L'enseigne est une désignation matérielle et extérieure. C'est principalement un moyen qui se concrétise par un aspect matériel, le deuxième est à l'effet qu'il sert à désigner un local, un établissement.

i) Elément visible

L'enseigne se caractérise des autres signes distinctifs par son aspect matériel. Ce dernier consiste en un élément visible pour le public et qui est destiné à lui indiquer l'emplacement de

225. Marcel VERCRUYSSSE, op.cit., n.42, p.189, no 190; aussi dans le même sens voir, Ambroise RENDU, Traité Pratique des Marques de Fabriques et de Commerce et de la Concurrence Déloyale, Paris, Casse et Marchal, 1858, no 476, p.322.

l'établissement (226). Elle est constituée par un élément figuratif, c'est-à-dire, par une inscription emblématique. Elle peut se concrétiser matériellement sur la façade d'un établissement, ou par un panneau accroché à la façade, ou posé devant l'établissement ou même être peint directement sur l'immeuble où se trouve le local. On peut faire la publicité sur son commerce sur des panneaux ou même peindre le texte d'une annonce commerciale sur un immeuble mais cela ne constituera pas une enseigne à proprement parler. La finalité de l'enseigne est tout autre. L'enseigne doit se trouver soit sur le local ou à une distance assez rapprochée (227).

ii) Désignation d'un local

La caractéristique principale qui est rattachée à l'enseigne consiste en sa finalité, son objet primordial. L'enseigne sert, non pas à désigner un commerce, mais à identifier un local. Le commerçant peut exercer son commerce sous un seul nom commercial bien qu'il ait plusieurs établissements ou locaux où il exerce son activité. Il se servirait de plusieurs enseignes pour identifier chacun de ses

226. KRASSER, R. France, publié par ULMER, H.C. EUGEN, dans La répression de la concurrence déloyale dans les Etats membres de la Communauté économique européenne, T. iv, 1972, no 280, p. 205.

227. Id.

établissements. L'enseigne ne peut consister en une désignation nécessaire telle que le numéro civique où est situé le local ou l'écriteau qui décrit l'activité commerciale (228).

Nature juridique

Nous avons vu que l'enseigne est constituée de deux éléments, l'aspect visible, c'est-à-dire ce qui sert de support matériel, et de son objet soit celui de désigner un local; du contenu et du contenant. Nous examinerons le régime juridique qui régit le contenu, ce que nous appelons communément l'enseigne, et celui qui régit le support matériel.

i) Nature juridique de l'enseigne

L'enseigne, à l'instar du nom commercial, est un élément constitutif du fonds de commerce (229). L'enseigne sert principalement à distinguer un établissement. C'est l'apposition de l'enseigne, sur le local qui fixera le droit (230). Il faut donc que le local existe et qu'il soit désigné par l'enseigne. Si l'enseigne est emblématique et qu'elle décrit l'objet même du commerce exercé, si elle est usuelle pour

228. RENDU, A. op.cit. n.224, no 476, p. 323.

229. RIPERT et ROBLOT, op.cit., n. 45, p. 239, no 446.

230. ROUBIER, op.cit., n. 76, p. 70.

ce genre de commerce, elle ne pourra faire l'objet d'une appropriation.

L'enseigne étant composée de deux éléments, support matériel et contenu, chacun de ces éléments sera régi différemment. Ainsi si le commerçant vend le support matériel, l'acheteur n'acquiert pas le droit d'utiliser l'enseigne, c'est-à-dire le contenu qui sert à désigner l'établissement (231). Lorsqu'une partie du commerce est cédée, le droit à l'enseigne ne peut être acquis que s'il est clairement stipulé (232). La cession du fonds de commerce emporte la cession de l'enseigne. C'est au cédant de démontrer qu'il n'a pas cédé l'enseigne avec le fonds de commerce l'enseigne (233).

ii) Nature juridique du support matériel

Le support matériel de l'enseigne, comme les autres éléments du fonds, font partie du fonds de commerce. Il est soumis au même régime que les biens meubles et immeubles qui composent le fonds. Il peut être vendu mais il n'emporte pas cession du contenu, de l'enseigne à proprement parler (234). S'il fait l'objet d'une saisie ou s'il est vendu par voie d'exécution, ou la vente forcée

231. Id., p. 704.

232. Id.

233. VERCRIJSSE, M. et LAUWERS C. op.cit., n. 42, p. 189, no 190.

234. Supra n. 230.

n'atteindra que l'objet matériel et non le contenu. Le droit du commerçant d'apposer un panneau se rapporte au contrat de bail qui le lie au locateur du local. Si le bail ne contient aucune restriction à ce sujet, le commerçant a le droit d'apposer son enseigne.

Conclusion

Le choix du nom commercial et de l'enseigne sont soumis à des conditions qui ont un double objet: protéger le titulaire sans pour autant lui donner un monopole sur des désignations nécessaires. Nous examinerons au chapitre qui suit le mode d'appropriation et de transmission du nom commercial et de l'enseigne.

CHAPITRE DEUXIEME

APPROPRIATION, TRANSMISSION ET PERTE DU NOM COMMERCIAL ET DE L'ENSEIGNE

GENERALITES

Le droit de s'approprier un nom commercial est soumis à des règles de fond et de forme. Nous avons étudié plus haut les conditions de fond pour le choix du nom. Il ne suffit pas de respecter ces conditions pour s'approprier un nom, encore faut-il respecter les conditions de forme. Il faut démontrer l'antériorité d'usage et que celui-ci soit personnel et public pour que son titulaire puisse invoquer un droit exclusif d'utilisation.

Une fois ces conditions respectées, le nom commercial fera partie du patrimoine du fonds de commerce. Il pourra faire l'objet d'une cession en faveur d'un tiers. Il s'agira alors de déterminer les conditions pour qu'une telle cession puisse avoir lieu et l'effet de cette transmission pour le cédant et le cessionnaire.

Le titulaire du nom commercial peut perdre le droit exclusif de l'utiliser pour désigner son entreprise dans le cas où il y a abandon soit par la cessation des affaires soit par l'abandon du nom commercial lui-même. Il peut également ne plus appartenir exclusivement à son titulaire s'il n'est plus distinctif.

SECTION IMODE D'APPROPRIATION DU NOM COMMERCIAL ET DE L'ENSEIGNE

L'appropriation matérielle et effective d'un nom commercial se fait par l'usage. Aucune protection n'est accordée pour le simple fait que l'on est le premier à avoir pensé à ce nom. L'usage est une condition essentielle à toute appropriation.

PAR. 1- L'usage

L'usage nécessaire pour rendre complètement effective une appropriation d'un nom commercial doit être prioritaire, personnel et public. Seul un usage qui respecte ces conditions peut donner naissance à un droit (234). Cet usage doit se faire en relation avec un commerce. Un nom commercial ne peut exister dans le vide.

A) Usage

L'usage dont il est question signifie l'emploi effectif du nom commercial. Il doit être concret et se matérialiser soit sur des documents, soit sur un panneau. Il doit pouvoir être vu, constaté matériellement. L'intention motivant cet emploi doit être celle

234. Licensed Victuallers' Newspapers Company c. Bingham, (1868) 38 C.A. 139 (G.B.).

d'utiliser l'expression à titre de nom commercial et non à titre de slogan publicitaire ou à titre de renseignement. Ce qui ne signifie pas que le slogan ne peut être le sujet d'une protection, mais il sera régi alors par d'autres principes.

B) Priorité d'usage

Le premier occupant d'un nom commercial acquiert un droit exclusif sur ce nom (235). Il était nécessaire de déterminer comment donner à un commerçant un droit sur ce nom qu'un tiers voudrait également s'approprier. C'est pourquoi la jurisprudence et la doctrine ont établi que le premier usager du nom aura priorité sur un usager subséquent. Le premier qui adopte et emploie un nom commercial acquiert un droit privatif qui l'autorise à l'utiliser à l'exclusion de toute personne (236).

C) Usage personnel

L'usage doit être relié à une exploitation directe et

235. Place Tevere c. Giovanni Reda, [1975] C.S. 351; Krasser, op.cit., n.13, no 386, p. 209, Blades Enterprises Ltd c. Thibault (1975) 65 D.L.R. (3rd) 378; RIPERT et ROBLOT, op.cit., n.45, no 466, p.239.-
236. Pinard c. Coderre [1953] B.R. 99, p. 103, René SAVATIER, De La Responsabilité Civile, t.1, 21ème éd., Paris, L.D.G.J., 1951, no 51, p.66, M.Duplessis c Mlle Birse, (1940) 78 C.S. 35; Filion c. Martel, [1964] B.R. 9, [1965] S.C.R. 349; H.G. FOX op.cit., n. 73, p.575-576.

personnelle du nom commercial par celui qui invoque un droit privatif. L'appropriation du nom commercial exige que l'on utilise effectivement le nom pour une activité commerciale. Le droit et la protection rattachés au nom ne peuvent être invoqués que si le commerçant a lui-même fait emploi de ce nom en relation avec son activité commerciale (237). Le fait pour une personne d'exploiter une activité, sous un nom commercial, au profit d'une autre, ne donne pas à cette dernière droit à ce nom. Dans ce cas, il ne peut avoir été question d'usage personnel (238). Il s'ensuit que dans ce même cas la personne qui a effectivement utilisé le nom au bénéfice d'une autre n'a pas, elle non plus, le droit à ce nom puisque l'usage qu'elle en faisait n'était pas personnel.

D) Usage public

Le commerçant qui utilise un nom commercial doit en faire un usage public (239) pour prétendre à un droit privatif. L'emploi doit être tel que le public relie le nom commercial au fonds de commerce. La clientèle doit, par le nom commercial, pouvoir identifier le fonds de commerce (240). Le commerçant qui fait un usage du nom commercial pour

237. Dame Stevens - Nicolas c. Le Corps des Majorettes de Grandes Rivières Ltée, [1973] C.S. 455, p. 458.

238. Id.

239. Pinard c. Coderre, [1953] B.R. 99, p. 106.

240. Licensed Victuallers Newspapers Company c. Bingham, (1888) 38 C.A. 139 (G.B.)

une petite quantité de produits ou pour une courte durée ne fait pas un usage public du nom commercial. L'enregistrement d'une déclaration au bureau du protonotaire d'un nom commercial ne suffit pas pour constituer un usage public.

E) Durée de l'usage

L'emploi du nom commercial avant le début des opérations commerciales de l'entreprise peut constituer un usage acceptable. C'est le cas de l'entreprise qui entreprend avant le début des affaires une campagne publicitaire autour du nom ou distribue des prospectus dans le public. Cependant, cet usage doit avoir eu lieu pendant une durée suffisante. De plus, nous soutenons que si un concurrent de mauvaise foi usurpe le nom pendant cette période qui précède le début des opérations, il pourra faire l'objet d'une ordonnance d'interdiction.

La durée de l'usage devient importante pour déterminer si le titulaire du nom possède le droit pour en interdire l'usage par un autre. S'il est vrai que l'usage est créateur de droit, encore faut-il que l'usage ait eu une durée telle que le public associe le nom au fonds de commerce qu'il est censé désigner. Un usage pendant quelques jours ou quelques semaines n'est pas créateur de droit (241).

241. Cira c. Karmanoff, 23 C.P.R., 17, p. 22, Licensed Victuallers' Newspapers Company c. Bingham, loc.cit., n.240, p. 143.

Si deux commerçants, de bonne foi, emploient le même nom commercial presque à la même époque avec quelques jours d'intervalle, il ne peut exister un droit de priorité pour l'un ou pour l'autre (242). L'usage pendant une courte durée et pour une petite quantité de produits n'est pas créateur de droit.

F) Usage au Canada

L'usage doit avoir lieu au Canada. Nous n'examinerons pas ici le rayonnement géographique d'un nom ni l'étendue géographique de la protection qu'il peut avoir. L'usage, même notoire, d'un nom commercial dans un pays étranger sans commercialisation des produits ou services au Canada peut-il servir de fondement à la protection du nom appartenant à un étranger ? Nous sommes d'avis que la protection ne peut être que territoriale. Le titulaire d'un nom commercial ne peut invoquer l'usage qu'il en fait dans un pays étranger pour interdire à un commerçant canadien d'utiliser le même nom commercial au Canada. Le simple fait d'annoncer ses produits ou ses services au Canada sans qu'ils soient vendus et commercialisés ne suffit pas pour constituer un usage valable au Canada (243). Dans deux espèces a accepté comme un usage suffisant

242. Bow City Delivery Ltd c. Independant Cab Co. Ltd, (1973) 10 C.P.R. (2d) 51, p. 54, Blades Enterprises Ltd c. Thibault, (1975) 65 D.L.R. (3rd) 378, p. 381.

243. Alain Bernardin et Compagnie c. Pavilion Properties Limited, (1967) R.P.C., 581, p. 584.

sur le territoire alors qu'une activité commerciale était minime (244).

PAR.2 Effet de l'enregistrement en vertu de la législation québécoise

A) Obligation d'enregistrer une déclaration

Le Code civil (245), la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (246) ainsi que la Loi sur les marques de commerce (247) établissent des systèmes d'enregistrement des raisons commerciales et des marques de commerce. Le droit provincial et le droit fédéral sont à l'effet que le droit au nom commercial appartient au premier usager (248). L'enregistrement en soi ne fait pas naître un droit de priorité sur le nom. Il n'est pas nécessaire d'enregistrer un nom pour obtenir un droit sur son usage (249). Il est

244. Poiret c. Jules Poiret Ltd and A.F. Nash, (1920), 37, R.P.C., 177; Sheraton Corporation of America c. Sheraton Motels Ltd, (1964), R.P.C., 202, voir aussi Suhmer & Company A.G. c. Suhmer Ltd, (1967), R.P.C., 336.

245. Art. 1834 (a) et ss.

246. Loc.cit., n.135.

247. Loc.cit., n.72.

248. La Loi sur les marques de commerce, loc.cit. n.72, contient une exception relative au dépôt d'une demande d'enregistrement avec usage projeté.

249. Pinard c. Coderre, loc.cit., n.236, p.106, Claude Heroux c. Paul-Henri Poliquin, loc.cit., n.106, p. 563.

vrai que le Code civil ainsi que la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés établissent une obligation d'enregistrer une raison commerciale. Cependant, le défaut d'enregistrement ne porte pas à conséquence quant au droit relié à l'usage du nom (250). La protection sera accordée même en l'absence de tout enregistrement (251). Cependant, l'enregistrement peut avoir certains effets qu'il serait utile d'examiner rapidement.

B) Effet de l'enregistrement

Nous avons vu plus tôt que l'enregistrement d'une déclaration au bureau du protonotaire ne donne pas à celui qui la fait un droit sur le nom commercial (252). L'effet de la déclaration est de créer une présomption en faveur de celui qui a fait cet enregistrement. Cette présomption peut être combattue par une preuve contraire (253).

7

250. Mr. Duplessis c. Mlle Birse, loc.cit., n.236, p. 35; Filion c. Martel, loc.cit., n.236, p.12, voir cependant, Dame Stevens Nicolas c. Le Corps des Majorottes de Grandes Rivières Ltée [1973] C.S. 455.
251. The pabst Brewing Company c. Ekers & The Canadian Brewers Ltd, (1902) 21 C.S. 545, (c.r.), p. 560, infirmant (1901) 20 C.S. 20.
252. Nicole L'HEUREUX, Précis de droit commercial du Québec, 2e éd., Québec, P.U.L., 1975, p. 79.
253. Ibid., et Filion c. Martel, loc.cit., n.236.

Il ne pourrait d'ailleurs en être autrement. Le système d'enregistrement n'est soumis à aucun contrôle de l'administration publique, et l'acceptation par l'officier de la déclaration déposée par un commerçant n'implique pas la reconnaissance de la véracité du contenu. Contrairement aux dispositions de l'article 19 de la Loi sur les marques de commerce (254) qui accorde au titulaire d'un enregistrement un monopole à travers le Canada, l'enregistrement d'une déclaration auprès du bureau du protonotaire n'accorde aucune exclusivité d'usage (255). La durée de l'enregistrement ne fait pas naître plus de droits cependant, la Loi sur les marques de commerce (256) reconnaît, par exception, le droit d'utilisation à celui qui a une marque enregistrée pendant plus de cinq ans même à l'encontre d'un droit d'antériorité d'un tiers.

SECTION II

NATURE ET TRANSMISSION DU DROIT DU TITULAIRE DU NOM COMMERCIAL

PAR.1 Nature des droits du titulaire

254. Loc.cit., n.72.

255. Goyette c. J.H. Restaurants Ontario Ltd., [1979] R.P. 398, p. 404.

256. Loc.cit., n.72, art. 17 (2).

L'appropriation d'un nom commercial par un commerçant se fait, une fois le choix du nom réalisé, par l'usage qu'il en fait en relation avec son commerce. Il s'agit de déterminer la nature du droit de ce commerçant en relation avec le nom qu'il s'est approprié. Les droits qu'acquiert le commerçant par l'appropriation d'un nom commercial sont au nombre de trois: droit de propriété, droit privatif et droit à la protection du nom commercial.

A) Droit de propriété

Le commerçant qui utilise un nom commercial, constitué de son nom patronymique ou d'un nom de fantaisie, devient propriétaire de ce nom (257) en sa qualité de nom commercial uniquement. Dans le cas du nom patronymique, l'usage qui en est fait à titre de nom commercial, a eu pour résultat qu'il s'est détaché et est devenu autonome de la personne dont il tire son origine. Le titulaire du nom commercial a sur celui-ci un droit de propriété "le plus étendu, absolu et perpétuel" (258). Ce principe général doit, cependant, souffrir dans son application des atténuations. En effet, le droit du commerçant peut entrer en conflit avec des prétentions non moins légitimes.

257. CARDONNIER, J. Droit Civil, Paris, P.U.F., 1974, p. 250.

258. HAMEL, J., LAGARDE, G. et JAUFFRET, A. Traité de droit commercial t.2, Paris, 1966, no 992, p. 55; KLOTZ, A., op.cit., n.9, no 12, p.15; Halsburry's Laws of England, op.cit., n.35, p. 595; Place Tevere c. Giovanni Reda [1975] C.S. 351, p.352; JUGLART, M. et IPPOLITO, B., op.cit., n.2, no 151, p. 405.

C'est pourquoi il faut, dans le cas des homonymes, atténuer la rigueur du principe.

B) Droit privatif

L'adoption et l'appropriation d'un nom commercial accordent au commerçant un droit de propriété qui ne souffre, hormis certaines exceptions, aucun partage. Ce droit de propriété est exclusif (259) dans ce sens qu'il contient en lui la négation du droit pour les tiers de l'utiliser. Le fondement de ce droit privatif se retrouve dans l'idée d'ordre à l'intérieur du corps social. Il est logique qu'une entreprise n'usurpe pas le nom d'un autre commerçant; c'est à l'avantage du commerçant qui voit son nom commercial acquérir une grande valeur pécuniaire par la clientèle qu'il rallie, c'est à l'avantage du consommateur qui peut identifier la source d'un produit qu'il apprécie (260). Ce principe général lui aussi souffre des atténuations dans le cas de la théorie de l'homonymie (261).

C) Droit à la protection

Le titulaire d'un signe distinctif peut invoquer un droit

259. Pinard c. Coderre, op.cit., n.236, p.101; A. Klotz, op.cit., n.9, no 44, p. 64.

260. P. ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle, v.1, Paris, Sirey, 1952, p.2.

261. Id., p. 15.

à la protection de son nom commercial contre toute usurpation ou acte de concurrence déloyale. Cette protection est la conséquence de la reconnaissance au commerçant d'un droit privatif et d'un droit de propriété sur son nom commercial. Ce droit constitue une dérogation au principe général du libre choix du nom commercial. Il doit donc faire l'objet d'une limite par sa finalité, qui est uniquement de permettre à son titulaire de maintenir un lien entre son commerce et la clientèle. La protection doit se restreindre aux cas où ce lien serait coupé. C'est l'hypothèse du concurrent qui adopte un nom qui fait naître un risque de confusion dans l'esprit du public et, par là, un risque de détournement de la clientèle. Nous examinerons plus bas l'étendue de cette protection.

Par. 2. TRANSMISSION DU NOM COMMERCIAL ET DE L'ENSEIGNE

Le nom commercial fait partie intégrante du fonds de commerce (262). Il est l'objet d'un droit de propriété. Il peut être transmis par les différents véhicules de transfert de propriété: par succession, donation ou vente. Le nom commercial étant étroitement lié au fonds de commerce, sa transmission accompagne normalement celle du fonds (263). On peut cependant s'interroger s'il en est toujours ainsi.

262. Nicole L'HEUREUX, op.cit., n.252, p.69.

263. J. DUPOUX et J. HEILAL, Le fonds de commerce, Que sais-je?, Paris, P.U.F., 1981, p.110.

A) TRANSMISSION AVEC LE FONDS DE COMMERCE

Le nom commercial est habituellement transmis avec le fonds de commerce. L'acte qui constate cette transmission est le plus souvent explicite à ce sujet mais qu'en est-il s'il n'y a pas d'indication spécifique que le nom commercial a été transmis avec le fonds? De plus, quels sont les effets de cette transmission à l'égard du cédant et du cessionnaire? Peut-on céder le nom commercial sans le fonds auquel il est relié? Y-a-t-il d'autres formes de cession partielle? Telles sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre.

I) La transmissiona) Transmission du fonds

Le principe général est à l'effet que le nom commercial qui sert à individualiser une entreprise suit le fonds lorsque ce dernier est transmis (264). Le nom commercial est un élément du fonds de commerce; il est logique que lorsque le principal est cédé que l'accessoire suive (265). Pour que la cession du nom commercial puisse

264. M. JUGLART et B. IPPOLITO, op.cit., n.2, no 151, p. 405; A. KLOTZ, op.cit., n.9, no 56, p. 80; P. ROUBIER, op.cit., n.76, v.2, p. 693; KRASSER op.cit., n.13, no 279, p. 204.

265. A. KLOTZ, op.cit., n.9, no 56, p. 80.

se réaliser dans un tel cas, le fonds de commerce doit faire l'objet d'une cession réelle. Si une bâtisse dans laquelle le fonds était situé faisait l'objet d'une vente ou étaient cédés seuls à un locataire, le nom commercial ne sera pas présumé avoir été cédé. La vente d'une partie importante des éléments corporels du fonds n'aura pas pour conséquence la cession du nom commercial si l'intention de céder le nom n'est pas explicite. Il est possible que dans ce dernier cas l'on ait voulu disposer des éléments corporels sans pour autant céder l'entreprise.

La cession du nom commercial est soumise à des règles particulières selon qu'il s'agit d'un individu, d'une société ou d'une compagnie.

1) L'individu et la société

L'individu qui exerce son entreprise seul ou en société pourra sans autre mesure céder le nom commercial si ce dernier n'est pas constitué par son patronyme. Le nom patronymique est inhérent à la personnalité humaine. Le droit au nom est imprescriptible et incessible (266). Cependant, il revêt un aspect patrimonial quand il est employé à des fins commerciales (267). Par l'usage qui est fait du patronyme

266. M. VERCUYSSSE et E. LAUWERS, op.cit., n.42, no 182, p. 183.

267. G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit Civil, t.1, 2e vol., 2e éd., Paris, Sirey, 1967, no 672, p. 682.

pour désigner une entreprise il acquiert une valeur pécuniaire. Par sa valeur économique se développe autour du nom une notoriété. Ce nouvel aspect acquis par le patronyme en sa fonction de nom commercial donne lieu à un statut différent du patronyme tel qu'il est régi par le droit civil ordinaire. Le patronyme selon les règles du droit civil ne peut avoir une valeur économique, il ne peut être cédé, légué ou donné. Il est fondamentalement inaliénable. Le nom commercial, quant à lui, s'il est composé d'un patronyme, peut être cédé, vendu ou légué (268). On a pendant un temps hésité à reconnaître que l'on pouvait céder un nom commercial constitué du patronyme du cédant. Aujourd'hui, toute hésitation semble avoir disparu.

2) La compagnie

La dénomination sociale est soumise à un régime particulier. Le titulaire de la dénomination sociale ne peut posséder sur cette dénomination sociale un droit de propriété. Il est vrai que la dénomination sociale fait partie du patrimoine de la compagnie. C'est le mode d'octroi de la dénomination sociale à la compagnie qui diffère du mode de droit commun qui le distingue du principe général. La dénomination sociale est un privilège accordé par la couronne (269), organe étatique qui a donné vie à un être fictif qu'est la compagnie.

268. A. MOREAU, Traité de la concurrence déloyale, Paris, L.G.D.J., 1904, no 71, p. 69.

269. Sabiston c. The Montreal Lithographing Company Ltd., (1897) 6 B.R. 510, p. 517.

Ce privilège, nul ne peut le céder sauf la couronne elle-même. La dénomination sociale appartient à la couronne (270), qui a permis à une compagnie de s'en servir. Seule la couronne peut accorder la dénomination d'une compagnie éteinte à une autre compagnie qui en fait la demande. Le syndic nommé à la faillite d'une compagnie ne pourrait, céder ou aliéner la dénomination sociale de la compagnie (271). Lors de la liquidation d'une compagnie quand elle abandonne son existence, la dénomination sociale retourne à la couronne (272). Dans une espèce (273), un certain Hector L. Déry avait constitué une compagnie portant son patronyme. Il vendit toutes ses actions et tous ses intérêts dans la compagnie à des tiers. Quelques années plus tard la compagnie fit faillite. Des acheteurs acquirent du syndic le droit à l'usage de la dénomination sociale. Hector L. Déry constitua une nouvelle compagnie en se servant de son patronyme comme dénomination sociale. Les acquéreurs contestèrent à Déry le droit de constituer sous son patronyme une compagnie, invoquant l'acquisition préalable qu'ils auraient faite de la dénomination sociale de la première compagnie. Le tribunal (274) déclara que le syndic ne pouvait pas vendre la dénomination sociale. La "vente qu'il (syndic) aurait pu en faire ne conférait aucun droit particulier aux acquéreurs". La cession par Hector L. Déry du nom

270. Ibid.

271. Ibid.

272. Dubord c. L'Orientale Limitée, (1925) 63 C.S. 538, p. 540.

273. Hector L. Déry et Co. Ltée c. Déry (1939) 77 C.S. 365, (1941) 70 B.R. 4.

274. Ibid.

commercial constitué par son patronyme à la compagnie, était, elle, parfaitement licite. Le consentement qu'il a donné est censé être irrévocable pendant que la compagnie à qui le nom commercial a été cédé continue d'exister. La permission accordée par l'individu lui est opposable et la compagnie aurait pu prendre les recours appropriés pour empêcher l'individu de s'établir dans un commerce similaire, sous le même nom (275). Cependant, une fois la compagnie liquidée, son existence abandonnée, il est licite pour le cessionnaire de reprendre son nom et d'en faire l'emploi pour désigner un fonds de commerce identique (276). L'obligation de Hector L. Déry de ne pas employer ce nom pour désigner un commerce identique avait cessé dès lors que la compagnie à qui il avait lui-même cédé son nom n'existait plus.

Il faut souligner que Hector L. Déry n'a pas cédé son patronyme. C'est un nom commercial composé de son patronyme qui fit l'objet de la cession.

B) Absence de clause contraire

1) L'individu et la société

La transmission du nom commercial a lieu de plein droit dès qu'il y a transmission du fonds auquel il est rattaché. Il n'est

275. Hector L. Déry et Co. Ltée c. Déry, (1939) 77 C.S. 365, p. 370.

276. Ibid.

■ pas nécessaire d'insérer une disposition expresse à cet effet (277).

Pour exclure le nom commercial de la cession lors de la transmission du fonds de commerce il faut une disposition claire et non équivoque (278).

Cette cession a lieu de plein droit même si le nom commercial est constitué d'un patronyme ou de la raison sociale. Car ce patronyme ou cette raison sociale serviront comme nom commercial et non comme raison sociale de l'acquéreur (279).

2) La compagnie

Nous avons démontré plus haut que la dénomination sociale de la compagnie ne peut faire l'objet d'une cession puisqu'elle appartient à la couronne. Si tel est le cas, lorsque l'on a expressément convenu d'une telle cession, il va sans dire que l'absence de clause à cet effet ne permet pas d'arriver à une autre conclusion. Il est clair que nous parlons de la cession de la dénomination sociale. Si d'autre part, ce qui fait l'objet de la cession est une raison commerciale, nous ne voyons aucun obstacle qu'une telle cession ne soit pas autorisée et ne suive pas le même régime que la transmission du nom commercial en vertu du droit commun.

II) Effets de la transmission

277. A. KLOTZ, n.9, no 57, p. 80.

278. O. PICHOT, n.45, no 501.

279. P. ROUBIER, op.cit., n.76, v.2, p. 693.

a) A l'égard du cessionnaire

La transmission du nom commercial a pour effet d'accorder au cessionnaire un droit privatif absolu, surtout à l'égard du cédant. La cession du nom n'est pas limitée dans le temps, dans ce sens qu'elle n'est pas restreinte au premier acquéreur. Celui-ci, lorsqu'il cédera à son tour son fonds de commerce, pourra transmettre à nouveau le nom commercial (280). L'acquéreur peut faire interdire au cédant comme aux tiers toute utilisation du nom commercial qu'il a acquis ou tout nom similaire pouvant créer un risque de confusion (281).

b) A l'égard du cédant

Dès que le nom commercial a été cédé, le cédant cesse d'avoir un droit sur le nom qu'il vient de transmettre. Ce principe ne souffre aucune exception quand il s'agit d'un nom de fantaisie ou d'un nom constitué du nom d'un tiers ou d'un prédécesseur. Le cédant ne pourrait se réinstaller et exercer son commerce sous le même nom commercial (282). Mais la réponse est plus difficile lorsque le nom

280. Id., p. 694.

281. Moore c. Trudel, (1902) 8 R. de J. 164 (la Cour a émis une ordonnance d'injonction interlocutoire en faveur de l'acheteur du nom commercial).

282. Dalloz, répertoire commercial, sous nom commercial;

commercial cédé coïncide avec le patronyme du cédant. Ce dernier perd-il le droit d'utiliser son patronyme pour désigner une entreprise analogue? Peut-on concilier une interdiction de ce genre avec le principe qui veut que le patronyme soit "immuable, indisponible, imprescriptible", et que "l'origine des noms de personne répugne invinciblement à l'idée de propriété" (283) ou que nul ne peut interdire à une personne d'exercer une entreprise sous son nom patronymique? Ces principes souffrent des restrictions. Ce n'est pas le patronyme à proprement parler qui est cédé, mais la désignation d'un fonds de commerce, c'est-à-dire un nom commercial. Il serait inéquitable et abusif d'accorder au cédant un droit absolu d'utiliser son patronyme pour exercer un commerce similaire sous un nom commercial analogue à celui qui est cédé, pour la seule raison que c'est son patronyme. Un tel usage par le cédant, dans notre droit, constituerait un acte de concurrence déloyale répréhensible (284). Il appartient au cédant et non au cessionnaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque de confusion. Le cédant en transmettant le nom commercial se trouve dans la même situation qu'un homonyme qui vient s'établir postérieurement. Une clause conventionnelle par laquelle le cédant s'oblige à ne pas employer son patronyme pour désigner un commerce similaire serait valide.

283. Eric AGOSTINI, La protection du nom patronymique et la nature du droit au nom, Dalloz, 1973, chroniques, p. 313.

284. BEULAC, op.cit., n.95, p.223; Hector L. Déry et Co. Ltée c. Déry, loc.cit., n. 273; Moore c. Trudel, loc.cit., n.89.

B) Cession isolée du nom commercial et de l'enseigneI) Cession isolée

La possibilité d'une cession isolée du nom commercial est controversée. On soutient que le nom commercial n'a pas d'objet en lui-même séparé du fonds de commerce qu'il désigne. Au sujet de la marque de commerce la Common Law est à l'effet que cette dernière ne peut être détachée du commerce qu'il servait à désigner. Le raisonnement derrière une telle position se fondait sur la notion de protection du public contre toute fraude (285). En France on a soutenu qu'il est impossible d'accepter la cession isolée du nom commercial (286). La notoriété d'un nom commercial peut être telle qu'il est l'élément le plus important du fonds sans commune mesure avec l'objet qu'il désigne. Dans un tel cas, il ne peut y avoir d'obstacle à une telle cession sauf le cas de fraude. Si d'autre part, lors de la cession isolée du nom commercial, des précautions sont prises pour éviter de tromper le public, donc écarter ce qui constituait un obstacle pour une cession isolée, il ne peut alors y avoir de raison décisive contre une telle cession isolée.

285. Daniel R. BERESKIN, Trade Marks Licensing and Registered users in Canada, (1973) 11 C.P.R. (2d) 244, p. 247.

286. P. ROUBIER, op.cit., n.76, v.2, p. 695.

II) Les effets de la cession isolée

La cession isolée du nom commercial impose au cessionnaire l'obligation de prendre plus de précautions que dans le cas d'une cession avec le fonds de commerce (287). La cession motivée par la fraude ou la concurrence déloyale ne serait pas valide. Le droit cesse où l'abus commence - le cédant qui participe à un tel acte répréhensible ou qui lors de la cession cède son nom commercial sachant le but malhonnête qui motive la transmission, doit être considéré comme le complice d'un acte de concurrence déloyale ou trompeur. Il est interdit de céder de façon isolée un nom commercial dans le but de poser un acte de concurrence déloyale (288).

C) Concession et louage du nom commercial et de l'enseigne

I) Bail du fonds de commerce

En France, il est courant de donner son fonds de commerce en location. C'est ce que l'on appelle la gérance location (289). C'est une institution par laquelle le propriétaire du fonds le loue à un locataire, appelé gérant, qui exploite le fonds pour son propre compte

287. Dalloz, Répertoire commercial, sous nom commercial.

288. POUILLET, op.cit., n.3, no 494, p. 271.

289. R. ROBLLOT, Traité élémentaire de droit commercial, t.1, 10e éd., Paris, L.G.D.J., 1960, no 559, p. 394.

en contrepartie du paiement d'une redevance au locateur (290). Rien dans notre droit n'interdit d'utiliser le même procédé. Cette location confère au locataire le droit d'utiliser le nom commercial du fonds loué. Le gérant ne devient pas pour autant propriétaire du nom commercial; celui-ci, comme le fonds loué, demeure la propriété du locateur (291).

II) Concession du nom commercial ou de l'enseigne seuls
(franchisage)

Pour faire face aux grands ensembles commerciaux il arrive que le titulaire d'un nom commercial veuille commercialiser ses produits au niveau national. Il se trouve qu'un tel dessein nécessite de grands investissements. Pour répondre à une telle situation le commerçant autorise d'autres entités à utiliser son nom commercial en contrepartie de redevances. Le titulaire ne se départit pas du nom commercial, il accorde une sorte de licence comme il est courant de faire dans le domaine des marques de commerce. Or la licence d'un nom commercial ne peut en principe être reconnue. Le risque de confusion est trop grand. De plus, le nom commercial ne sert plus à identifier un fonds de commerce particulier, il cesse d'être distinctif. Il faudrait, pour qu'une licence d'utilisation d'un nom commercial soit acceptée, qu'il y ait un système de contrôle étroit pour éviter tout risque de fraude ou de confusion.

290. Id., no 557, p.392.

291. J. DUPOUX, et Joseph HELAL, op.cit., n.263, p.39.

La concession du nom commercial dans le cadre d'un contrat de franchise est acceptée. Le franchisage est un contrat par lequel une entreprise concède à d'autres le droit de se présenter auprès du public sous le nom commercial du concédant pour vendre ses produits ou des services (292). L'originalité de ce contrat réside dans le fait qu'il est accompagné de l'apport par le franchiseur au bénéfice du franchisé d'un savoir-faire, d'une publicité, d'une économie d'échelle et d'un plan de mise en marché (293). Dans cette relation le nom commercial appartient toujours au franchiseur. Il semble douteux qu'une concession de la sorte soit admise.

SECTION III

PERTE DU NOM COMMERCIAL ET DE L'ENSEIGNE

Par.1 Fermeture du fonds

C'est l'hypothèse la plus ordinaire de perte du droit au nom commercial. Le fonds de commerce ayant cessé d'exister le nom commercial devient res nullius (294). La fermeture doit être définitive. La fermeture temporaire ne fait pas perdre le droit au nom commercial. C'est le cas où le fonds est fermé momentanément à la

292. A. CHAVANNE, et J.J. BURST, op.cit., n.8, no 771, p. 471.

293. J. HAMEL, G. LAGARDE et A. JAUFFRET, Droit commercial, t. 1, v.1, 2e éd., Paris, Dalloz, 1980, nos 226-8, p. 373.

294. H.G. FOX, op.cit., n.73, p.537.

suite d'un incendie, d'un décès, pour réparation, pour déménagement, ou même pour difficultés pécuniaires (295). Il faut que cette fermeture soit de courte durée car autrement si la reprise des opérations se fait longtemps après une fermeture qui semblait définitive, il faudrait accepter que des tiers de bonne foi aient pu acquérir un droit sur ce nom.

Il faut, d'autre part, que l'intention de fermer de façon définitive existe. Cette intention pourra être inférée des faits qui entourent la fermeture.

Le commerçant qui exerce une activité commerciale dans un autre domaine donne ouverture à l'appropriation du nom par un concurrent dans le domaine qu'il a quitté à condition qu'il n'y ait pas risque de confusion.

Par.2 Abandon du nom commercial et de l'enseigne

Le droit au nom commercial s'acquiert par l'usage. C'est le non-usage qui fait perdre le droit au nom (296). Il faut que l'intention d'abandonner le nom soit le motif qui explique le non usage. Il faut que l'abandon soit effectif et complet. L'abandon ne

295. A. CHAVANNE et J.J. BURST, op.cit., n.8, no 771, p. 471.

296. J. HAMEL, G. LAGARDE et A. JAUFFRET, op.cit., n.258, t.2, no 994, p. 59.

peut être présumé (297) du simple fait que l'on tolère qu'un autre utilise un nom commercial qui crée un risque de confusion avec celui du premier usager ou que l'on tarde à poursuivre un usurpateur. Les éléments habituels d'un abandon sont le non usage prolongé et l'inaction à l'égard d'autres usagers du même nom (298). Cependant, un non usage prolongé non motivé par des circonstances justifiant cet absence d'usage peut amener à conclure qu'il y a abandon. Cet abandon peut s'inférer lorsqu'un commerçant change son nom commercial.

L'abandon donne ouverture à une appropriation même par des concurrents. Il faudra cependant qu'un délai suffisant se soit écoulé pour éviter tout risque de confusion entre les deux commerces.

Par.3 Le nom commercial et l'enseigne ne sont plus distinctifs

Le nom commercial sert à désigner une entreprise. Sa finalité est double: celle de rallier la clientèle et celle de distinguer un fonds de commerce d'un autre. C'est pour donner effet à cette finalité que l'on reconnaît au titulaire du nom commercial le droit d'empêcher un autre de se servir de la même désignation. Mais si par la tolérance du premier usager d'autres usurpent un nom commercial qui crée un risque de confusion et que cette usurpation a duré assez longtemps, il y aura non pas perte du nom mais perte d'un des droits qui

297. A. CHAVANNE et J.J. BURST, op.cit., n.8, no 933, p. 598.

298. Voir cependant FOX, op.cit., n.35, p. 280; Saxon Industries Inc. c. Aldo Ippolito & Co. Ltd., 66 C.P.R. (2d) 79, p.95.

y sont rattachés: le droit privatif à l'usage du nom. Aucun de ces usagers du nom commercial ne peut empêcher un autre commerçant, même s'il s'établit postérieurement, d'utiliser le nom pour désigner un commerce similaire. Il n'y a plus de droit exclusif à l'usage de ce nom commercial.

CONCLUSION

Le nom commercial est au départ choisi par le commerçant puis par l'usage qu'il en a fait il se l'approprie. Cet acte lui donne sur ce signe distinctif, un droit de propriété, d'exclusivité et de protection. Il peut, par les mêmes gestes créateurs, abandonner ce même nom ou perdre son droit d'exclusivité. Dans la deuxième partie de notre étude nous examinerons les moyens de protection du nom et les sanctions contre tout usurpateur.

DEUXIEME PARTIE

PROTECTION ET SANCTION

Le nom commercial sous lequel le fonds est désigné a une valeur économique, il peut faire l'objet d'un droit de propriété et d'un droit privatif. Le nom commercial devenu notoire a droit d'être protégé contre toute concurrence déloyale destinée à créer un risque de confusion (299). Nous avons souligné plus haut que le titulaire du nom commercial a le droit à la protection du nom commercial. Notre système juridique accorde une protection dont la source est soit législative soit jurisprudentielle. Les sources législatives sont multiples: Loi sur les sociétés commerciales canadiennes (300), Loi sur les marques de commerce (301), Loi sur les compagnies du Québec (302). L'action en concurrence déloyale, bien que fondée sur la notion de responsabilité civile, est une création jurisprudentielle.

Cette protection emporte avec elle des moyens pour faire respecter les droits du titulaire du nom commercial. Ce sont les diverses sanctions que nous examinerons au chapitre deuxième de la présente partie.

299. Jean DUPOUX et Joseph HELAL, op.cit., n.263, p.110, Goyette c. J.H. Restaurants Ontario Ltd., op.cit., n.113, p.402.

300. Loc.cit., n.191.

301. Loc.cit., n.72.

302. Loc.cit., n.152

CHAPITRE PREMIERPROTECTION DU NOM COMMERCIAL ET DE L'ENSEIGNESECTION INotions générales

La protection ne peut être reconnue que si le nom commercial peut faire l'objet d'un droit de propriété (303). Ce droit de propriété s'acquiert parce que le nom commercial, par l'utilité qu'il a pour le commerçant, possède une valeur pécuniaire; il fait partie, à la différence du nom civil, du patrimoine de l'entreprise (304). Cette protection a pour but de condamner l'usage des moyens déloyaux dans les rapports d'affaires. Elle interdit la concurrence déloyale par l'usurpation pure et simple, par l'imitation ou par le parasitisme. Cette protection n'est pas nécessairement absolue puisque l'interdiction, le plus souvent, est dirigée contre des commerçants qui exercent leur entreprise dans un champ similaire et son étendue se limite territorialement.

La protection a plusieurs objectifs. L'interdiction

303. FOX, op.cit. n.35, p. 500.

304. Jean DUPOUX et Joseph HELAL, op.cit., n.113, p. 110.

contre le concurrent est le plus souvent ce qui est recherché. D'autre part, le contrevenant peut avoir à payer des dommages-intérêts. Le législateur a même adopté des dispositions de nature pénale (305). Le coupable, est passible d'un emprisonnement de deux ans (306).

Ces dispositions ont pour but d'assurer que le nom commercial ne soit pas usurpé et que les agissements soient sanctionnés comme étant contraires à la loyauté qui doit régner dans les rapports de commerce.

Nous examinerons le recours de droit commun accordé au titulaire du nom commercial qui fait l'objet d'une usurpation, ensuite nous étudierons les dispositions législatives.

SECTION II

PROTECTION DE DROIT COMMUN CONTRE LA CONCURRENCE DELOYALE

Par. 1 Les notions de concurrence déloyale et de passing off

Le Québec se trouve à la croisée de deux systèmes juridiques: le droit civil et le droit d'inspiration anglo-saxonne.

305. Art. 364 et s.s. du Code Criminel, S.R.C., 1970, c. C -34.

306. Id., art. 370.

Il est courant de constater l'influence du deuxième sur le premier. Nos juristes puisent les solutions aux deux sources. C'est à tort que l'on emprunte des notions qui peuvent être incompatibles avec notre droit civiliste. Il nous est cependant nécessaire d'examiner les deux notions de concurrence déloyale et de passing off puisque la jurisprudence n'hésite pas à emprunter ses solutions au droit anglo-saxon (307).

A- LA CONCURRENCE DELOYALE

La rivalité entre commerçants pour la recherche de la même clientèle fait de la concurrence entre eux une lutte pour attirer la clientèle de l'autre. La concurrence étant le principe de la liberté de commerce, il fallait élaborer les bornes de cette liberté au delà de laquelle elle nuit à autrui et la société ne peut qu'en souffrir. Le principe de la liberté de commerce a comme pendant un devoir de loyale concurrence. La lutte pour attirer la clientèle d'un concurrent peut se réaliser par des moyens plus ou moins répréhensibles. La concurrence est licite même si elle peut donner lieu à un préjudice pour autrui à condition que le concurrent n'ait pas usé de moyens déloyaux (308). Le commerçant est parfaitement autorisé à attirer la clientèle de son concurrent à condition que les moyens qu'il utilise soient honnêtes (309).

307. Banquet & Catering Suppliers Rental Limited c Bench & Tables Rental World Inc., [1979] C.S. 1130.

308. René SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, t.1, 2e éd., Paris, L.G.D.J., 1951, no 48, p. 63.

309. Antonio PERRAULT, op.cit., n.86, t.1, no 441, p. 450.

Les moyens de concurrence légitime sont établis par la société, qui a élaboré des règles de comportement entre commerçants. Ces règles doivent être le produit d'un milieu honnête. La violation de ces règles d'honnêteté consiste en une dérogation d'un devoir social (310). La concurrence déloyale sous-entend un acte de concurrence entaché d'un caractère déloyal (311). C'est la déloyauté qui qualifie la concurrence qui constitue la faute répréhensible. Ne seront pas considérés comme actes de concurrence déloyale, les agissements d'un commerçant qui tend à donner une réputation exagérée à son entreprise ou les propos flatteurs qu'il tient sur son commerce ou ses produits ni la publicité la plus superlative. La concurrence par des moyens incorrects aura pour but de détourner la clientèle des concurrents. Ce détournement peut prendre plusieurs formes (312): le dénigrement du concurrent ou de ses produits, la désorganisation de l'entreprise du concurrent et les actes de confusion. Dans la lutte commerciale on s'attend à ce que des coups soient portés mais non par des moyens malhonnêtes. Aucun commerçant ne peut exiger que le droit lui garantisse un certain volume de clientèle. Cette dernière est une valeur fugitive dans l'actif du fonds de commerce. La concurrence déloyale consistera en l'utilisation de moyens blâmables. Le droit réprimera cet usage de moyens déloyaux. Ce n'est

310. Paul ROUBIER, Théorie générale de l'action en concurrence déloyale 1948, Rev. Trim. dr. comm. 541, p. 591.

311. Id., p. 558.

312. Michel De JUGGLART et Benjamin IPPOLITO, op.cit., n.2, no 182, pp. 491-492.

pas le but ou le résultat qui sera sanctionné mais les moyens répréhensibles. Ce principe étant établi, il sera naturel de condamner l'acte déloyal qui a donné des fruits aussi bien que la simple tentative. Sera donc constitutif de concurrence déloyale ayant pour but la confusion de deux entreprises, l'utilisation d'un nom commercial d'un concurrent (313).

En France, des distinctions ont été élaborées entre les notions de concurrence déloyale et de concurrence illicite. La concurrence déloyale exige la commission d'un délit, c'est-à-dire une intention ou de la mauvaise foi (314). C'est l'acte déloyal qui ressort et qui détermine cette notion. La concurrence illicite consiste en un quasi-délit, c'est-à-dire l'acte posé sans malice et sans intention (315). Cette distinction entre les deux concepts fait l'objet d'attaques sérieuses. L'action en concurrence déloyale étant une espèce de la responsabilité civile, cette distinction n'est pas soutenue par les termes de l'article 1082 C.N. (316). Il n'y a aucune différence entre l'une et l'autre: les deux engageant la responsabilité de son

313. Dun c. Croysdill, (1890) 6 M.L.R. 46.

314. E. POUILLET, op.cit., n.3, no 459; R. HOUIN et B. BEULAC, Les Grands Arrêts de la Jurisprudence commerciale, t.1, 2e éd., Paris, Sirey, 1976, p. 72; DERRIDA note sous D. 1959, 87.

315. DERRIDA, ibid; P. ROUBIER, loc.cit., n.310; R. HOUIN et B. BEULAC, ibid.; M. De JUGGLART & IPPOLITO, op.cit., n.2, no 182, pp. 491-492.

316. Article 1053 Code Civil du Bas Canada.

auteur (317). Certains soutiennent que cette distinction n'a de conséquence que dans l'étendue des dommages - intérêts que le juge attribuera (318).

Les auteurs français adoptent une autre distinction: celle qui se rapporte à la concurrence illégale ou interdite. Cette catégorie de concurrence est celle qui fait l'objet de restriction législative ou contractuelle (319). Commet un acte de concurrence illégale celui qui exerce la profession de médecin ou d'avocat sans avoir les diplômes et sans faire partie d'une corporation professionnelle qui régit ce champ d'activités.

Nous pourrions, pour les fins de notre étude, définir la concurrence déloyale comme étant un ensemble de moyens contraires aux usages du commerce, constitutifs d'une faute intentionnelle ou non, dirigée vers le détournement de la clientèle d'un concurrent (320). Dans cette définition l'intention n'est pas un élément essentiel ni le

317. P. ROUBIER loc.cit., n.310, p.591; Yves SAINT-GAL, Protection et Défense des Marques de fabriques et concurrence déloyale, 2e éd. (non datée) W.15; DERRIDA, loc.cit., n.314.

318. P. ROUBIER, loc.cit., n. 310, p. 591.

319. Ibid.

320. Pour d'autres définitions de la concurrence déloyale voir: DARRAS, Traité théorique et pratique de la concurrence, Paris, 1894; M. De JUGGLART & B. IPPOLITO, op.cit., n.2, no 181, p.489; Jacques AZEMA, Le droit français de la concurrence, Paris, P.U.F. 1981, p.93.

résultat que recherche le concurrent.

A cette définition de la concurrence déloyale vient se greffer celle beaucoup plus récente de la concurrence parasitaire et des agissements parasitaires. La concurrence parasitaire est celle qui consiste à tirer profit de la notoriété d'un autre en prenant avantage de la renommée d'un nom commercial appartenant à un tiers (321). Le parasite n'imité pas tout à fait le nom commercial d'un autre. Le parasite s'inspire "des réalisations d'un tiers, sans qu'il puisse toujours à première vue, s'agir d'une violation nettement manifestée des droits de ce dernier. Il se peut aussi que des actes, qui pris isolément ne constituent pas des pratiques absolument illicites, réalisent pas leur répétition même une intention suffisamment nette de parasitisme" (322). Les agissements parasitaires consistent à tirer profit d'un nom commercial notoire sans s'adresser à la même clientèle (323).

Le passing off

En droit civil, la notion de concurrence déloyale contient

321. Yves SAINT-GAL, op.cit., n.317; Philco Corporation of Canada Ltd c. Bialik, [1946] C.S. 185.

322. Yves SAINT-GAL, op.cit., n.317, X-a3.

323. Ibid.

en elle-même les situations où la concurrence sort des limites acceptables pour l'homme honnête. Nous avons pu constater que ce concept est assez large pour couvrir une gamme de situations qui sont réprimées, à cause des moyens déloyaux utilisés. Cette notion est une élaboration du système juridique de droit civil. La Common Law se devait d'élaborer un droit qui devait sanctionner ces comportements répréhensibles. La Common Law ne possède pas un droit de la concurrence déloyale aussi étendu que le droit civil (323 a). Vers la fin du siècle dernier la Common Law élabora le "tort of passing off" pour sanctionner les délits de substitution et de l'utilisation de signes distinctifs créant un risque de confusion. Cette action est un aspect du principe plus général à l'effet que toute fausse représentation dans le but de donner à un commerçant le bénéfice de la clientèle d'un autre commerçant donne droit à un recours pour sanctionner ces actes blâmables (324).

Ce recours est l'intégration de l'ancienne règle "play fair" (325). L'essence de cette action est fondée sur la franchise et l'honnêteté dans les rapports commerciaux. Le commerçant ne peut être admis à attirer le public à acheter ses produits en les amenant à croire que ce sont ceux offerts par un concurrent.

323 (a). Denis THOMPSON, editor, Unfair Competition, loc.cit., n.50,.

324. Reddaway c. Banham, (1896) A.C. 199, p.204; 13 R.P.C. 218, p. 224.

325. Harry D. NIMS, The Law of Unfair Competition and Trade-Marks, vol. 1, 4th ed., New York, Baker, Voorhis & Co. Inc., 1947, no 1, p.2

(326). Nos tribunaux s'inspirent abondamment de la Common Law pour trouver des solutions à des situations de concurrence déloyale. Ces emprunts sont sans fondement puisque la notion de concurrence est bien plus large et plus flexible que le "tort of passing-off".

Par.2 Fondement juridique de l'action en concurrence déloyale

Le droit commun québécois ne dispose pas d'une réglementation spéciale pour protéger le nom commercial. La jurisprudence assure sa protection en se fondant sur l'action en concurrence, forme particulière du délit ou quasi-délit de l'article 1053 c.c. Pourtant cette action déborde le cadre de la responsabilité, puisque les sanctions n'ont pas pour seul objet la réparation du préjudice. L'action en concurrence déloyale a pour but de faire respecter un droit violé par des moyens déloyaux qui résultent en une atteinte au droit du fonds de commerce: le droit à la clientèle. Elaborée à partir de la responsabilité civile, cette action a ses particularités. L'existence du préjudice n'est pas toujours essentielle, sauf si des dommages-intérêts sont demandés (327). La notion de préjudice reconnue dans l'action en responsabilité civile a été altérée. L'examen du fondement juridique de l'action en concurrence

326. FOX, op.cit., n.35, p. 502, Denis THOMPSON, loc.cit., n.323, p. 56; T.A. BLANCO WHITE & Jacob ROBIN, Kerly's Law of Trade-Marks and Trade Names, op.cit., n.144.

327. AZEMA, op.cit., n.320, p. 116.

déloyale fait ressortir qu'elle s'est développée à partir de la notion de responsabilité civile pour aboutir vers une quasi autonomie qui ne s'est pas tout à fait établie.

A- LA RESPONSABILITE CIVILE

Il n'existe pas de texte législatif explicite et exclusif sur lequel l'action en concurrence déloyale peut être fondée. Il n'existe pas non plus au Québec une théorie générale de la concurrence déloyale. Il fallait d'autre part donner au commerçant, qui est victime d'un acte de concurrence déloyale, une action pour faire valoir ses droits et sanctionner l'acte répréhensible. La jurisprudence et la doctrine élaborent les principes régissant l'action en concurrence déloyale en lui donnant comme fondement l'action en responsabilité de l'article 1053 C.C. (328). La jurisprudence soutient que:

L'action en concurrence déloyale est basée sur l'article 1053 C.C. (Article 1832 C.N.) qui

328. Acme Vacuum Cleaner Co. Ltd c. Acme Vacuum Cleaner Co. Ltd, [1953] B.R. 188; Eagle Shoe Company c. Slater Shoe Company Limited, (1929) 46 B.R. 121; The Pabst Brewing Company c. Ekers & The Canadian Brewers Ltd., (1902) 21 C.S. 545; Houde c. Houde, [1981] R.P. 218, A. NADEAU et R. NADEAU, op.cit., n.51, p. 221, P. BEAULAC op.cit., n.94, J.L. BAUDOUIN, La responsabilité civile délictuelle, Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 1973, no 3, p.4, Antonio PERREAU, Traité de droit commercial, t.1, Montréal, Editions ALBERT LEVESQUE, 1936, p.449 et ss., Banquet & Catering Supplies Rental Limited c. Bench & Table Rental World Inc., [1979] C.S. 1130.

concerne les délits et les quasi-délits. (329).

La doctrine fonde également l'action en concurrence déloyale sur la notion de responsabilité civile:

L'action de concurrence déloyale est basée sur l'article 1053 (330).

Les actes de concurrence déloyale sont des actes délictuels ou quasi-délictuels. La victime pourra invoquer l'article 1053 C.C. pour faire arrêter l'acte reproché et réclamer, dans le cas où le dommage est prouvé, des dommages - intérêts (331). Cependant cette action est une

329. The Pabst Brewing Co. c. Ekers & The Canadian Brewers Ltd., op.cit., p. 560, voir cependant, Giguère Automobile Ltée c. Universal Auto Ltd., (1940) 70 B.R. 166, p. 169, où le juge Barclay écrit: "I hesitate, however, to use the expression "concurrence déloyale". It is an expression used in France with reference to a particular kind of offense... and it is not an expression indigenous to this Province".
330. A. NADEAU et R. NADEAU, op.cit., n.51, p.219, no 201, P. BEULAC, La responsabilité civile, op.cit., n.94, p.221, Maurice MARTEL et Paul MARTEL, Les aspects juridiques de la compagnie au Québec, Publication Les Affaires Inc., nouvelle édition, p.93.
331. The Pabst Brewing Co. c. Ekers, loc.cit., n.329,; The Vive Camera Co. Ltd. c. Hogg, 18 C.S. 1 (Cour de révision); Goyette c. J.H. Restaurants Ontario Ltd, loc.cit., n.127, Maison Morin c. J.A. Marceau Limitée, (1924) 62 C.S. 301; T.V.Guide Ltd c. Telesol Inc., [1979] C.S. 311; Conway c. Hamel (1931) 37 L.R. 64, voir aussi autorités citées sous note n. 328;

action en responsabilité avec ses particularités (332). La protection du nom commercial est assurée par l'action en concurrence déloyale qui condamne l'usage des moyens blâmables dans les rapports d'affaires:

La concurrence est légitime, même si elle s'exerce forcément au détriment d'autrui... Mais le droit de concurrence a des limites qui, si elles sont dépassées, engageront la responsabilité de leur auteur. (333).

Comme on peut le voir, dans le cas de la concurrence, le dommage causé ne donne pas ouverture à la responsabilité si le commerçant n'a pas excédé les limites permises. Le concurrent qui par son habileté gère son commerce efficacement attire vers son établissement la clientèle de son rival mais il le fait à l'intérieur des bornes acceptées. Il ne pourra être recherché par l'action en concurrence déloyale. L'existence en soi du dommage ne suffit pas. D'ailleurs il n'est pas toujours nécessaire de démontrer le dommage pour interdire au commerçant recherché en concurrence déloyale l'utilisation des moyens répréhensibles. Les tribunaux se montrent moins exigeant au niveau de la preuve du préjudice; ils ont même présumé l'existence du dommage sans qu'il soit nécessaire de le démontrer, alors que l'action en responsabilité de l'article 1053 impose comme condition essentielle la preuve du dommage. C'est donc pour nous une action en responsabilité spécialisée.

332. P. Le TOURNEAU, La responsabilité civile, Paris, Dalloz, 1971, no 1540, p. 537.

333. A. NADEAU et R. NADEAU, op.cit., n.51, no 201, p. 219.

On a tenté de fonder (334) le recours contre l'usurpateur d'un nom commercial sur l'article 13 de la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (335). Cette tentative est erronée puisque le recours de l'article 13 de cette loi ne se rapporte qu'au droit de demander la radiation de toute "raison sociale" qui crée de la confusion. Le prérequis pour donner ouverture à ce recours est l'enregistrement de l'un des noms commerciaux au bureau du protonotaire de la Cour supérieure. Le recours selon l'article 1053 C.C. n'exige pas cette condition pour qu'il soit valablement exercé. Il n'est pas question, en vertu de l'article 13, de réclamer des dommages-intérêts ou une injonction pour la cessation d'utiliser le nom commercial. Le seul droit accordé est de faire radier l'enregistrement reproché. La commission d'un acte de concurrence déloyale donne ouverture à un recours en responsabilité indépendamment de tout enregistrement (336).

L'expérience française dans ce domaine rattache clairement l'action en concurrence déloyale à l'action en responsabilité

334. Pinard c. Coderre, [1953] B.R. 99.

335. Op.cit., n.134.

336. Maison Morin c. J.A. Marceau Limitée, loc.cit., n.331, The Vive Camera Limited c. Hogg, loc.cit., n.331.

civile (337). L'action étant fondée sur la notion de délit et quasi-délit, la règle de la solidarité entre co-auteurs d'un délit a son application (338). Cependant, pour imputer l'acte dommageable au co-auteur, il faudra démontrer que le tiers a prêté assistance en connaissance de cause pour la commission des actes blâmables (339).

L'action en concurrence étant une action en responsabilité spécialisée, il faudra examiner les conséquences que cela peut avoir sur les conditions traditionnelles de l'exercice de l'action en responsabilité. Cette dernière, dans son aspect connu selon les principes ordinaires, exige trois éléments: la faute, le préjudice et le lien de causalité entre ces deux.

B-LES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE

Tout recours en responsabilité civile selon les

- 337. L. MERMILLOD, Essai sur la notion de concurrence déloyale en France et aux Etats-Unis, Paris, L.G.D.J. 1954, no 73, p.101, H. LALOU, Traité pratique de la responsabilité civile, 6e éd., Dalloz, Paris, 1962, no 930, p.56, O. PICHOT, op.cit., n.45, no 503, R. SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, op.cit., n.308, no 51, p.65, KRASSER, op.cit., n.225, no 62-63, p. 49-50, De JUGLART & IPPOLITO, op.cit., n.8, p.489, RIPERT et ROBLOT, op.cit., n.45, no 462, p.236.
- 338. J.C.P. 1948 II 4035 note PLAISANT.
- 339. A. MOREAU, Traité de concurrence déloyale, Paris, L.G.D.J., 1904, nos 37 et 38, p.46.

principes ordinaires de l'article 1053 c.c. supposent une faute, un préjudice subi et une relation directe de cause à effet entre la faute génératrice de responsabilité et le préjudice subi. Nous verrons que dans l'action en concurrence déloyale ces trois éléments subissent certaines nuances.

a) LA FAUTE

Nous avons souligné plus haut que la concurrence est permise même si elle cause un dommage à autrui. Cependant, les moyens utilisés ne doivent pas être déloyaux. La faute réside dans les moyens utilisés. Il n'y a de concurrence déloyale que s'il y a faute. Mais comment déterminer la faute en la matière, alors que la concurrence est en soi un état dommageable. L'étude de la jurisprudence ne fait pas ressortir un principe général. Il faut examiner les faits de chaque cause pour déterminer ce qui en l'espèce a été considéré comme constitutif de faute. En matière de noms commerciaux, la faute consiste en l'utilisation d'un signe distinctif qui prête à confusion. Critère objectif qui ne tient pas compte de l'intention du concurrent (340).

On y voit que du moment que la confusion est possible entre deux maisons de commerce similaires, il n'est pas nécessaire d'établir par des faits régulièrement constatés que la

340. Maison Morin c. J.A. Marceau Limitée, loc.cit., n.331.

confusion a eu lieu. Du moment qu'elle peut résulter de l'usurpation d'enseignes, les tribunaux doivent prescrire toutes les mesures nécessaires pour le prévenir. Quand même l'imitation n'est pas complète, il y a encore lieu à répression. L'usurpation existe même si le concurrent dont on se plaint a agi de bonne foi et sans intention frauduleuse (341).

Si le nom dont un commerçant se sert est le même que celui d'un concurrent bénéficiant de l'antériorité, le simple usage par le commerçant d'un nom commercial pouvant prêter à confusion suffit pour être constitutif de faute (342). Elle peut consister dans une imprudence ou une négligence, tel celui qui utilise un nom commercial similaire à un concurrent. Il aurait fallu qu'il fit des vérifications avant de faire usage de ce signe distinctif pour s'assurer qu'il ne crée pas un risque de confusion avec celui d'un autre fonds de commerce. On a cependant soutenu qu'imposer une telle obligation de vérification au commerçant de bonne foi "à se livrer à des recherches laborieuses avec la rapidité qui doit présider aux opérations du commerce" (343) n'est pas nécessaire. Une telle position ne peut être soutenue. C'est à celui qui vient en dernier qu'il incombe de prendre les moyens nécessaires pour s'assurer qu'il n'empiète pas sur le

341. Pinard c. Coderre, loc.cit., n.334, p. 106-107.

342. Le TOURNEAU, op.cit., n.332, no 1531, p. 535.

343. Claude GIVERDON, Les délits et quasi-délits commis par le commerçant dans l'exercice de son commerce, Rev. Trim. dr., Com. t.6, 1953, no 16.

droit d'un autre. Il y aura peut être une question de coût. On ne peut invoquer un tel argument pour justifier la négligence ou le risque de causer un préjudice, qui peut être beaucoup plus sérieux.

b) LE PREJUDICE

Nous avons démontré plus haut que l'action en concurrence déloyale est une variété de l'action en responsabilité civile. Cette dernière impose, pour le succès de l'action, la démonstration du dommage subi. Cette condition est-elle nécessaire pour le cas de l'action en concurrence déloyale pour usurpation du nom commercial et de l'enseigne? Deux tendances s'opposent et une troisième essaie de les concilier. Il s'agit de les étudier.

i) LA PREUVE DU PREJUDICE EST NECESSAIRE

Fidèle aux règles traditionnelles de la responsabilité civile, une première tendance soutient que cette action suppose la preuve d'un préjudice subi (344). Le demandeur devra prouver que la faute a été cause d'un préjudice à la victime (345). Le préjudice doit être actuel

344. DERRIDA, loc.cit., n.45.

345. Giguère Automobile Ltée c. Universal Auto Ltd, [1941], B.R. 166, p. 169.

et certain sans quoi il n'y a pas de recours (346). Dans une espèce récente, la demanderesse a intenté une action en concurrence déloyale pour usurpation de nom commercial. La déclaration de la demanderesse réclamait des dommages-intérêts et concluait en à l'émission d'une injonction permanente. Lors de l'audition, la demanderesse se désistait de sa demande en dommages-intérêts compensatoires, déclarant ne pas pouvoir les prouver (347). Le tribunal situe le problème de la façon suivante:

What seems, to the undersigned to be the real issue in the present case is to ascertain whether a permanent injunction can properly be thought in an action based upon Article 1053 of the Civil Code when the plaintiff admits that real damages cannot be proved and from which the claim for same is desisted (348).

Ce passage souligné avec acuité le problème. Les règles traditionnelles de la responsabilité civile exigent la preuve d'un préjudice réel et l'injonction ne possède pas une autonomie pour être

346. KRASSER, op.cit., n.225, no 106, p.82.

347. Banquet & Catering Supplies Ltd. c. Bench & Table Rental World Inc., loc.cit., n.238, Le Juge souligne ce fait comme suit: "However, during the enquete and argument the attorney for the plaintiff declared that the plaintiff was unable to prove real damages. While desisting from this for \$45,000.00 as actual damages, he persisted however in claiming for exemplary of (sic) nominal damages" p.1131.

348. Ibid.

exercée en dehors du cadre strict de l'article 1053 c.c. La nécessité d'un préjudice réel est une condition pour toute action basée sur l'article 1053 c.c. même s'il est établi que le concurrent a commis une faute; en l'absence de preuve du préjudice réel, cette faute ne peut faire l'objet d'une sanction (349).

La réclamation de dommages-intérêts n'est pas toujours ce qui motive le commerçant à exercer le recours en concurrence déloyale pour une usurpation de nom commercial. Le plus souvent ce qui est recherché est la cessation de l'acte répréhensible par une demande d'injonction selon les articles 751 et ss. C.P.C. Dans un tel cas sera-t-il nécessaire de démontrer un préjudice réel pour obtenir une ordonnance de cessation contre l'usurpateur? Dans l'affaire Pabst Brewing Co. c. Ekers (350) la Cour rejette la demande en injonction et motive sa décision comme suit:

Considérant que l'action des demandeurs... repose entièrement sur l'article 1053 C.C., et qu'elle ne peut subsister si le demandeur n'établit qu'il a éprouvé un préjudice (351).

349. Giguère Automobile Limitée c. Universal Auto Ltd, loc.cit., n.7, p. 169 et 172.

350. Loc.cit., n.328.

351. Id., p.564, Dans l'affaire Banquet & Catering Supplies Rental Ltd c. Bench & Table Rental World Inc., loc.cit., n.238, p.1132, le tribunal souligne la nécessité de démontrer qu'un préjudice a été causé pour l'émission d'une injonction.

L'injonction semble un recours accessoire qui ne sera maintenu que si les éléments de l'action en responsabilité sont existants. Sans la preuve d'un préjudice réel l'injonction ne peut être accordée (352).

ii) LA PREUVE DU PREJUDICE N'EST PAS NECESSAIRE

L'objet principal de l'action en concurrence déloyale pour usurpation de nom commercial, est la cessation de l'acte répréhensible et non l'interdiction de la concurrence laquelle est parfaitement licite en soi. La réparation monétaire n'est le plus souvent qu'accessoire. Le commerçant est souvent incapable d'établir la perte effectivement subie tellement il est difficile de déterminer si la clientèle a été détournée par les actes dérogatoires du concurrent. Il ressort que la preuve d'un préjudice réel n'est pas une condition essentielle de la définition de la concurrence déloyale. Pour que l'action en concurrence déloyale soit maintenue nul n'est besoin de démontrer que les actes déloyaux ont abouti. La concurrence déloyale a pour prérequis un état de concurrence, c'est-à-dire une lutte perpétuelle entre commerçants rivaux à la recherche de la même clientèle. Le commerçant est autorisé à utiliser tous les moyens qui ne sont pas contraires à l'éthique commerciale pour attirer la clientèle. Le succès de ces

352. Banquet & Catering Supplies Rental Ltd c. Bench & Table Rental World Inc., id., p.1132.

moyens licites cause un préjudice aux concurrents. La clientèle qui leur était fidèle a préféré un autre établissement. Dans l'état de concurrence le préjudice est permanent.

Si le commerçant recherche simplement la cessation de l'acte déloyal, sans demander une réparation pécuniaire, le simple fait de démontrer une faute, c'est-à-dire l'utilisation de moyens dérogatoires par un concurrent, suffit pour donner droit à une ordonnance d'interdiction (353). C'est la réparation en nature. Si une compensation monétaire est demandée il faudra prouver un préjudice effectif et actuel pour permettre la détermination du montant que le tribunal accordera (354).

Si tous les éléments d'une concurrence déloyale sont établis, il ne sera pas nécessaire d'attendre que le dommage se réalise (355). L'usurpation en soi est illicite sans qu'il faille démontrer un préjudice réel et actuel (356). Il n'est pas besoin de prouver que la clientèle a effectivement été trompée. Le commerçant n'est pas tenu d'attendre que le détournement de la clientèle se réalise.

353. Coin-A-Matic Inc. c. Coin Automat Wahsing Machine Corp, [1966] R.P. 419; Cie Trust Royal c. Immeubles Le Page Royal Inc., J.E. 79-802, (Cour supérieure); Place Tevere c. Giovanni Reda [1975] C.S. 351;

354. Paul ROUBIER, Théorie générale de l'action en concurrence déloyale, loc.cit., n.310, p.568, J.M. VERDIER, note sous Cass., Sirey, 1956, 167, p.168.

355. De JUGLIART & IPPOLITO, op.cit., n.8, p.492, no 182.

356. PICHOT, op.cit., n.45, no 498.

La simple tentative sera sanctionnée s'il apparaît clairement que le risque de détournement existe (357). Souvent le commerçant est incapable d'établir que la clientèle détournée par son rival lui était destinée tant est instable la clientèle. Une tentative de détournement qui échoue, même si dès son origine elle était vouée à l'échec, devra être sanctionnée.

Nos tribunaux se réfèrent fréquemment aux autorités de Common Law pour étayer leur raisonnement. Ces emprunts doivent être évités. Mais on constate que même dans ce système juridique, il n'est pas essentiel de prouver le préjudice. Lord Goddard a soutenu que dans une action en concurrence déloyale pour usurpation de nom commercial, le demandeur: "needs not wait to show that damages has resulted, he can bring his action as soon as he can prove the passing off". (358). L'action en "passing off" a évolué de telle sorte qu'elle écarte la nécessité de prouver le préjudice:

357. République française c. S.Hyman Ltd., loc.cit., n.336, p.26; note à Rev. Trim. dr. Com. 1967, 152; RIPERT et ROBLOT, op.cit., n.45, no 446, p.240, Corpus Juris Secundum, vol. 87, 1954, no 205, p.576 Fletcher, Cyclopedia of the Law of Private Corporations, vol. 6, p.108.
358. Draper c. Trist & Tristbestos Brake Lining Ltd (1939) 56 R.P.C., 429, p.442; Voir aussi John G. FLEMING, The Law of Torts, 5th ed., Sydney, 1977, p.701, "By freeing the tort from any requirement of actual damage... the law created an effective instrument of economic regulation"; Salmond on the Law of Torts, 16th ed., London, Sweet & Maxwell, 1973, p.411; FOX, op.cit., n.73, p.512, Spalding and Brothers c. A.W. Gamage Ltd., (1915) 84 ch. 449.

Originally passing off was a straight forward case of injurious falsehood in which proof of damage was required for success in the action, but it later moved towards being a remedy for the infringement of a quasi-proprietary right not requiring proof of damage in order to warrant judgement for the plaintiff (359).

La Cour d'appel a elle-même adopté cette position dans l'affaire Pinard c. Codere (360). Dans cette cause le demandeur dans son action concluait à l'émission d'une injonction permanente et à une condamnation pour dommages. La preuve du dommage n'avait pas été faite. La Cour d'Appel accueille l'action et accorde l'injonction et des dommages. La Cour s'exprime à ce sujet de la manière suivante:

Considérant qu'aucune preuve n'a été faite des dommages actuellement résultant au demandeur par l'usurpation de son nom commercial; qu'il y a lieu, cependant, en déclarant fondée son action d'injonction, de leur adjuger, contre le défendeur les dommages-intérêts au montant de \$50.00 pour les troubles et les ennuis de la poursuite de son recours en justice, et pour la sanction et la reconnaissance de son droit (361).

Il est vrai que des décisions de nos tribunaux ont reconnu cette

359. Harvey MC GREGOR, Mc Gregor on Damages, 13th ed., London, Sweet & Maxwell, 1972, no 1346.

360. [1953] B.R. 99.

361. Id., p.101.

particularité de l'action en concurrence déloyale en n'exigeant pas la démonstration du préjudice. Il ressort de ces décisions que les moyens déloyaux sont sanctionnés sans qu'il soit nécessaire de démontrer un dommage actuel. Il faut souligner, cependant, que les tribunaux ont beaucoup de difficulté à trancher la question hors du cadre étroit de l'action en responsabilité civile. La plupart des décisions exigent comme condition du succès de l'action en concurrence déloyale le préjudice. Mais nous verrons dans ce qui suit qu'ils ne sont pas très exigeants quant à la preuve du dommage.

iii) NECESSITE D'UN PREJUDICE VRAISEMBLABLE

Deux conceptions se confrontent; l'une d'elles fidèle aux règles traditionnelles de la responsabilité civile, demande l'existence d'un préjudice réel et actuel ainsi que sa démonstration; l'autre, cherchant à sanctionner les actes déloyaux, n'exige pas l'existence du préjudice ni sa démonstration. Comment peut-on concilier les tenants de chacune de ces positions? Une troisième école de pensée résout cette contradiction en exigeant l'existence du préjudice mais n'impose pas sa démonstration. Il suffit qu'il y ait une simple possibilité de confusion pour présuner que le préjudice est vraisemblable. La réponse réside dans ce qui constitue le préjudice; celui-ci étant un détournement de clientèle, déjà effectué, possible ou

éventuel (363). On se borne à affirmer l'existence du préjudice comme conséquence naturelle du procédé utilisé. La faute ayant été commise, un préjudice doit avoir été causé; il est donc inutile d'en faire la preuve surtout si l'on ne recherche que la cessation de l'activité répréhensible (364). Il ne sera pas nécessaire d'apporter la preuve du préjudice subi, mais celui-ci doit ressortir des faits de la cause. Il doit paraître vraisemblable ou à tout le moins possible. Le préjudice peut même être moral. Même si la tentative de détournement n'a pas réussi et que la clientèle est restée fidèle, c'est-à-dire absence de préjudice matériel, les actes faits dans le but de détourner la clientèle peuvent être considérés comme cause de préjudice moral.

Les divergences entre les deux conceptions qui s'opposent ne sont qu'apparentes ou tout au plus minimes, car les tribunaux vont accepter facilement la démonstration du dommage en adoptant une conception large du préjudice. Les tenants de cette conception partent du principe que l'action en concurrence déloyale est une action en responsabilité; il faut donc déterminer les trois éléments de la responsabilité civile. La faute consiste dans les moyens déloyaux utilisés. Le préjudice quant à lui, est réduit à l'extrême et de plus il est présumé comme étant une conséquence logique et naturelle des

363. (R) RODIERE et (R) HOUIN, Droit commercial, op.cit., n.1, no 165, J.C.P. 1941 II, 1672; gaz. Pal. 1957, 2, 193, Rep. Comm. Dalloz V. concurrence déloyale.

364. Louis MERMILLOD, op.cit., n.337, no 56, p.72.

actes déloyaux (365).

Considering that the proof discloses that the company appellant did great confusion, and cause the respondent great loss and damage, but that the proof of actual damage estimated in dollars and cents, leaves to the Court a wide discretion in estimating the compensation to which the company respondent is entitled; and, taking all the circumstances into consideration, this Court assesses the damage so suffered at the sum of \$10,000.00 (366).

La Cour n'a pas hésité à admettre l'existence d'un préjudice dès que la démonstration de la confusion a été faite. La Cour va plus loin en attribuant une somme assez élevée à titre de dommages-intérêts (367).

Le risque de confusion ayant été démontré, la seule conclusion possible à laquelle il faut arriver c'est qu'il y a eu un préjudice. Il est difficile, même impossible, de le prouver, mais il existe. Il faut donc maintenir l'action même en absence totale de préjudice réel et actuel. Le juge Lajoie, de la Cour d'appel, écrit à ce sujet:

366. Eagle Shoe Company Limited c. Slater Shoe Company Limited, (1929) 46 B.R. 121.

367. Dans le même sens voir Cie Trust Royal c. Immeubles Lepage Royal Inc., J.E. 79-802 où le juge de la Cour supérieure a accordé des dommages-intérêts généraux bien qu'aucune preuve spécifique du préjudice n'ait été établie; Place Tevere c. Giovanni Reda, [1975] C.S. 351; D.M.P. Thibault Inc. c. Les Produits Blanchet Inc., C.S.M. 05-006341-73 où le juge Maurice Cousineau constate l'absence de preuve de dommages mais accorde \$500.00 à titre de dommages exemplaires. Concernant la question des dommages exemplaires voir Giguère Automobile Ltée c. Universal Auto Ltd, [1941] B.R. 166.

Je crois que si la preuve ne permet pas d'établir quel en a été le quantum, il est inconcevable que les faits prouvés n'aient pas causés des dommages." (368).

Même en l'absence de preuve de dommage, à condition que la faute soit démontrée, les tribunaux vont accorder une compensation pécuniaire. C'est au juge dans l'exercice de sa discrétion qu'il appartient d'accorder des dommages (369) que certains déclarent être des dommages réels et généraux (370), d'autres nominaux ou exemplaires (371).

La majorité des autorités de la Common Law adopte également le principe que si l'on a démontré l'existence de la concurrence déloyale il faut présumer que le demandeur a subi un dommage ou tout le moins qu'il y a une possibilité de dommage (372). Lord Goddard, dans l'affaire Draper c. Trist & Tribestos Brake Lining Ltd (373) établit clairement le fondement que si l'acte déloyal a été

- 368. Hébert et Fils et Dame Dupont c Desautels et Léveillée, [1971] C.A. 285.
- 369. Id., p.290.
- 370. Ibid.
- 371. D.M.P. Thibault Inc. c. Les Produits Blanchet Inc., Loc. cit., n. 367.
- 372. Procea Products Ltd c. Evans & Sons Ltd, (1951) 68 R.P.C. 210; Draper c. Trist & Tribestos Brake Lining Ltd, (1939) 56 R.P.C. 429; Brestian c. Try, (1958) R.P.C.; Salmond on the Law of Torts, 16th ed., London, Sweet & Maxwell, 1973, p.411; T.A., BLANCO WHITE & Jacob ROBINS, Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, London, Sweet & Maxwell, 1972, p.364.
- 373. Ibid.

démontré le droit présume qu'il y a un préjudice:

But, in passing-off cases, the true basis of the action is that the passing-off by the defendant injures the right of property in the plaintiff, that right of property being his right to the goodwill of his business. The Law assumes, or presumes, that if the goodwill of a man's business has been interfered with the passing-off of goods, damage results therefrom. He need not wait to show that damage has resulted, he can bring his action as soon as he can prove the passing-off, because it is one of the class of cases in which the Law presumes that the plaintiff has suffered damage. (374)

CONCLUSION

La doctrine et la jurisprudence ont élaboré l'action en concurrence déloyale sur l'action en responsabilité civile de l'article 1053 C.C. En réalité l'action en concurrence déloyale dépasse le cadre étroit de la responsabilité. Le commerçant cherche à obtenir par l'action en concurrence déloyale des mesures qui préserveront son droit pour l'avenir. Au Québec les tribunaux exigent l'existence d'un préjudice pour accorder une injonction. Cependant, la démonstration du préjudice n'est pas rigoureuse, les tribunaux présument l'existence d'un préjudice et en établissent le montant dès qu'il y aura démonstration de l'acte fautif, c'est-à-dire, tout au moins un risque de confusion. Pour

Paul Roubier (375), si les tribunaux exigent la preuve du préjudice c'est que:

L'erreur est née... de l'assimilation énoncé de l'action en concurrence déloyale à l'action ordinaire de l'article 1382; l'action en concurrence déloyale tend avant tout à interdire certains moyens déloyaux de concurrence dont il a été fait usage; elle vise aussi à les faire cesser, s'ils se poursuivent encore; s'ils ont cessé déjà, elle vise, tout au moins, à les interdire pour l'avenir. En outre, il y aura lieu à des dommages-intérêts pour le préjudice qu'ils ont pu effectivement causer; mais il s'agit seulement d'un des chefs possibles de sanction, non point de l'action toute entière. La démonstration n'est pas nécessaire que pour l'obtention des dommages-intérêts, non point pour le succès de l'action en général. (376).

Si le commerçant cherche à interdire l'usage de moyens déloyaux il ne sera pas nécessaire de prouver un préjudice matériel, réel et actuel. La simple constatation de la faute et du risque de confusion suffit pour que l'injonction soit émise. Pour l'injonction permanente la preuve de la faute et du risque de confusion suffiront pour qu'elle soit accordée. Si le demandeur réclame des dommages-intérêts, il lui faudra démontrer un préjudice réel et actuel.

c) LIEN DE CAUSALITE

La concurrence est par essence dommageable pour les rivaux.

375. Loc.cit., n. 310.

376. Id., p.567.

Peut-on tenir responsable un commerçant qui cause un dommage à son concurrent par son activité ? La réponse réside dans la définition de la faute. Celle-ci consiste en l'utilisation de moyens déloyaux par le commerçant dans ses rapports avec ses concurrents. S'il est établi que les actes posés sont fautifs, il faudra tenir le commerçant responsable. D'où la difficulté d'assimiler la notion du lien de causalité, telle que reconnue selon les règles traditionnelles de la responsabilité civile, et le cas de la concurrence déloyale. Il suffira de démontrer que les deux établissements sont concurrents et que l'utilisation par l'un d'eux d'un nom commercial crée un risque de confusion avec le fonds du rival.

C-LA NOTION DE CONFUSION EN VERTU DU DROIT COMMUN

Nous avons dit plus haut que le nom commercial est soumis à différents régimes juridiques. Les lois fédérales (377) et provinciales (378) élaborent des mécanismes pour le choix et la protection du nom commercial. Il s'agit d'examiner la notion de confusion en matière de nom commercial selon les critères établis par le droit commun.

Le détournement de clientèle se réalise le plus souvent par

377. Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, loc.cit., n.191, Règlement sur les sociétés commerciales canadiennes, loc.cit., n.192, et Loi sur les marques de commerce, loc.cit., n.72.
378. Loi sur les compagnies de la province de Québec, loc.cit., n.152, Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés, loc.cit., n.134, Charte de la langue française, loc.cit., n.99, Règlement concernant les dénominations sociales des compagnies régies par la première partie de la loi sur les compagnies, loc.cit., n.167.

l'utilisation de moyens tendant à créer de la confusion avec un concurrent. L'usurpation par reproduction pure et simple ou par imitation est l'un des procédés les plus répandus pour créer une confusion dans l'esprit du public. Le but recherché par la création de la confusion est d'usurper la place d'un concurrent dans la confiance de la clientèle. La notion de confusion en matière d'usurpation du nom commercial doit être examinée, en principe, en tenant compte du critère de concurrence et du rayonnement territorial du nom commercial pour lequel la protection est recherchée. Il faut auparavant que le nom commercial en soi puisse faire l'objet d'une appropriation. Il faut donc se référer aux critères que nous avons examinés plus haut.

a) SIMILITUDE DES COMMERCE

En principe, il ne peut exister de confusion qu'entre des commerces similaires. Il faut un état de concurrence. Le nom commercial étant un moyen de ralliement de la clientèle, il bénéficie de la protection que dans la mesure où un commerçant essaie par des moyens prohibés d'attirer vers lui la même clientèle. Si les deux entreprises ne sont pas concurrentes, elles exercent des opérations commerciales différentes, il n'y aura pas de risque de confusion (379). La similarité des entreprises n'est

379. Pour des cas pratiques voir: Banquet & Catering Supplies Limited c. Bench & Table Rental World Inc. & Al., [1979] C.S. 1130; Coin-A-Matic Inc. c. Coin Automat Washing Machine Corp., loc.cit., n.353, Collectif Liberté c. Liberté Magazine Ltée, 500-05-001615-804 (C.S.M.) J.E. 80-277; Filion c. Martel, [1964] B.R. 9, [1965] R.C.S. 349; Gastebled c. Stuych & Al., (1973) 10 C.P.R. (2d) 48, [1973] C.F. 24; Houde c. Houde, [1981] R.P. 218; Conway c. Hamel, loc.cit., n.331;

/160

pas suffisante pour qu'il y ait confusion. Ce critère n'est qu'un élément dont le tribunal devra tenir compte. Deux restaurants qui servent des repas différemment ne seront pas considérés comme ayant des activités similaires si l'un sert des repas légers dans un établissement tandis que l'autre sert des repas de pique-nique (380), ou s'il desservent une clientèle différente ou si un restaurant a des repas élaborés et l'autre des repas rapides (381).

Dans certains cas la jurisprudence est allée plus loin en reconnaissant qu'il existe un risque de confusion même entre deux entreprises qui ne sont pas similaires (382). Un nom commercial notoire peut, s'il est utilisé par un commerçant dans un domaine d'activités n'ayant aucune similarité, être considéré comme pouvant être confondu avec ce dernier (383).

b) RAYONNEMENT TERRITORIAL

Il n'y a de confusion que dans la mesure où la clientèle peut risquer de confondre deux établissements. Il est donc important de

380. Pik-Nik Limited c. Picnic Lunch Limited, loc.cit., n.106.

381. Cira c. Karmanoff, loc.cit., n.141, voir aussi Fraser, op.cit., n.57, p.164, Blades Entreprises Ltd c. Thibault, loc.cit., n.119.

382. Falconbridge Nickel Mines Ltd c. Falconbridge Land Development Co., loc.cit., n.144.

383. FOX, The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, loc.cit., n.73, p.499, FLEMING, op.cit., n.358, p.703; W.M.C., GUMOW, Carrying on passing off, (1973-76) 7 Syd. Law Rev. 227, p.227.

déterminer le rayonnement territorial du nom commercial. La clientèle est en principe localisée et il n'y aura pas de confusion entre deux noms commerciaux similaires si chacune des entreprises s'adresse à une clientèle délimitée géographiquement. On ne peut confondre deux épiceries qui desservent chacune une clientèle dans deux villes éloignées, même si le nom commercial est identique. Il s'agit donc dans tous les cas de déterminer le rayonnement territorial du nom commercial. Dans le cas d'une maison qui est notoire, même si son établissement ne se trouve que dans une seule ville, son nom commercial pourra bénéficier d'une protection dans toute une ville, une région ou sur tout le territoire national pour éviter toute confusion (384). On a considéré qu'il est peu probable qu'il y ait confusion entre deux restaurants qui sont à une distance de trente (30) miles l'un de l'autre (385).

c) SIMILITUDE DES NOMS COMMERCIAUX

Il est évident que la confusion n'existera que si l'on reproduit ou imite le nom commercial appartenant à un autre. Cette reproduction peut être servile ou une imitation plus ou moins subtile. L'usurpation se concrétisera si la ressemblance entre les deux noms

384. Gastebeld c. Stuych, loc.cit., n.379; Goyette c. J.H. Restaurant Ontario Ltd., loc.cit., n.127; Inter-City Express Ltd c. Inter-City Truck Lines Inc., (1981) 52 C.P.R. (2d) 57; Brestian c. Try, (1958) R.P.C. 161.

385. Conway c. Hamel, loc.cit., n.331.

commerciaux est suffisante pour que le public puisse les confondre. Quel est le degré d'imitation qui est exigé pour déterminer s'il y a confusion? Cette décision relève du juge qui est souverain pour apprécier toutes les circonstances qui l'amèneraient à déclarer s'il existe un risque de confusion. Le tribunal tiendra compte de la similitude des dénominations selon l'impression sur les sens, c'est-à-dire, l'impression visuelle et auditive (386).

Ce n'est pas l'analyse des mots mais le son... qui doit être la base pour savoir s'ils portent à confusion. (387)

La similitude peut également apparaître lorsque l'on va jusqu'à reproduire une erreur (388).

Le juge tiendra compte du client (389). Il fera une appréciation in abstracto. Il examinera les noms séparément, il ne les mettra pas l'un à côté de l'autre pour déterminer leur similitude (390), et

386. Québec Pharmaceutique Limitée c. La Compagnie Georges Painchaud, C.S.M., 500-05-007736-752; Coca-Cola Co. of Canada c. Pepsi-Cola of Canada, (1942) C.P.R. 293; Coin-A-Matic Inc. c. Coin Automat Washing Machine Corp., loc.cit., n.353; Pik-Nik Limited c. Pic Nic Lunch Limited, loc.cit., n.106.

387. Coin-A-Matic Inc. c. Coin Automat Washing Machine Corp., loc.cit., n.353, p.421.

388. Les Structures Lamelle Limitée c. Structures de bois Lamelle du Québec Inc., [1965] R.P. 261, p. 219.

389. Goyette c. J.H. Restaurants Ontario Ltd, [1979] R.P. 398, p.402.

390. Coca-Cola Co. of Canada c. Pepsi-Cola of Canada, loc.cit., n.386, p.299.

ayant à l'esprit le client moyen, c'est-à-dire, "une personne ni trop distraite, ni trop attentive." (391). Il ne faut pas se mettre à la place d'un expert mais le juge devra avoir à l'esprit un membre du public ignorant et sans attention (392) avec une mémoire moyenne, considérant les imperfections d'une telle mémoire (393). D'autre part, il ne faut pas tenir compte d'une personne distraite et qui ne prend pas le temps de vérifier (394).

Considérant que l'on ne peut, en l'espèce, de la part de la défense, invoquer certains traits de dissemblance entre les deux étiquettes, vu qu'en pareil cas, il est de principe qu'il n'est nullement nécessaire que la ressemblance soit telle qu'elle pourrait tromper des personnes qui en feraient l'examen l'une à côté de l'autre, ou qui seraient appelées à en faire la critique après les avoir examinées minutieusement; qu'au contraire, la règle établie par la doctrine et la jurisprudence veut qu'il suffise que les traits de ressemblance soient tels que l'acheteur qui n'est pas sur ses gardes puisse être trompé, idée que les auteurs anglais expriment si bien par les mots "incautious or unwary purchaser." (394a)

Il incombe à celui qui soutient qu'il existe un risque de

- 391. T.V.Guide Ltd/Ltée c. Telesol Inc., loc.cit., n.331, p.324; Inspect-Sol (1975) Ltée c. National Boring & Sounding Inc., [1978] C.S. 1122, p.1127.
- 392. Salmond on the Law of Torts, op.cit., n.358, p.411.
- 393. Coca-Cola of Canada c. Pepsi-Cola of Canada, loc.cit., n.386, p.299.
- 394. Goyette c. J.H. Restaurants Ontario Ltd, loc.cit., n.389, p.405.
- 394a. Fyon c. Paquin (1922) 60 C.S. 130, p.133.

confusion entre deux dénominations d'en faire la preuve. Le caractère distinctif se présume (395).

D) A QUI APPARTIENT LE RECOURS

La relation de concurrence met en rapport trois parties: les deux commerçants qui se font concurrence et la clientèle qu'ils essaient chacun d'attirer. Il est légitime pour un commerçant d'attirer la clientèle de son rival même si cela peut être cause d'un préjudice sérieux pour celui qui voit sa clientèle favoriser l'autre, à condition que les moyens utilisés ne soient pas répréhensibles. Dans le cas où la concurrence déloyale est établie nous avons vu qu'il y a lieu à une sanction. Mais il existe deux intéressés, le titulaire du nom commercial qui est victime de la concurrence déloyale et le client qui a été trompé, qui a été victime de la confusion.

a) LA VICTIME DE LA CONFUSION

L'usurpation d'un signe distinctif vise à créer une confusion dans l'esprit du public et non pas dans l'esprit du rival; celui-ci ne peut être victime de la confusion, au contraire il est plus apte à déceler la tromperie. Le client qui a été effectivement trompé a un recours contre le commerçant indélicat. Son recours est celui du droit civil pour résilier le contrat basé sur le dol. A notre avis, il n'est pas utile de déterminer si

395. Id., p.402; Inspect-Sol (1975) Ltée c. National Boring & Sounding Inc., loc.cit. n.391.

le produit acheté est de même qualité ou s'il est inférieur. Le droit du client de s'en remettre au nom et à la réputation du commerçant l'emporte sur toute autre considération. Il a donc droit d'obtenir non seulement la résiliation du contrat mais également des dommages-intérêts dans les cas où il peut démontrer le préjudice direct qu'il a subi (396). Mais ce recours est tout autre que l'action en concurrence déloyale ouvert au commerçant victime des actes répréhensibles de son rival. L'action en concurrence déloyale telle que décrite plus haut appartient au commerçant.

b) LE TITULAIRE DU NOM COMMERCIAL

L'action en concurrence déloyale appartient à celui qui est titulaire d'un ¹nom commercial ou d'une enseigne qui a été usurpée. Le commerçant coupable d'indélicatesse vend un bien à un client trompé qui a subi un préjudice direct car il a été amené à acheter ce qu'il n'aurait pas acheté. Mais c'est au concurrent, qui est victime de l'acte répréhensible du commerçant que revient l'action en concurrence déloyale, parce que lui aussi a subi un préjudice. Il est peu probable que le client intente un recours car ce qui est en jeu est de peu d'importance. Mais tel n'est pas le cas pour le concurrent. Pour ce dernier, le préjudice peut être sérieux parce qu'il peut résulter non pas d'une seule vente mais de plusieurs déjà faites ou qui pourraient se faire à l'avenir. L'action en concurrence sert à protéger le titulaire du nom commercial et non le concurrent (397).

396. P. ROUBIER, Théorie générale de l'action en concurrence déloyale, loc. cit., n.310, p.542, O. PICHOT, op.cit., n.45, no 504.

397. FLEMING, op.cit., n.358, p.700.

SECTION III

LA PROTECTION EN VERTU DU DROIT STATUTAIRE

Le droit statutaire contient des dispositions particulières pour la protection du nom commercial. Les deux niveaux de gouvernement, fédéral et provincial, ont adopté divers textes législatifs. Au niveau fédéral la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes (398), la Loi sur les marques de commerce (399) et le Code criminel (400) élaborent des mécanismes de protection.

Au Québec, la Loi sur les compagnies (401), et la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (402) contiennent elles aussi des moyens de protection. Nous étudierons chacun de ces textes législatifs pour faire ressortir les dispositions qu'elles contiennent et qui tendent à protéger le nom commercial. Il sera également nécessaire d'examiner la notion de confusion telle qu'elle est énoncée dans ces textes législatifs.

398. Op.cit., n.190.

399. Op.cit., n.72.

400. S.R.C. 1970, c. C-34 et amendements.

401. Op.cit., n.152.

402. Op.cit., n.134.

Nous procéderons par dyptique, le droit fédéral et provincial, à l'examen des textes législatifs qui établissent les mécanismes de protection et les définitions de la notion de confusion selon chacun de ses textes.

Par.1 DROIT FEDERAL

Dans un premier temps nous analyserons les dispositions qui se rapportent aux mécanismes de protection élaborés dans les textes législatifs et dans un deuxième temps nous étudierons la notion de confusion selon ces mêmes textes.

A- LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES CANADIENNES

L'article 12 (1) (a) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes (403) déclare que "la société ne peut être constituée, exercer une activité commerciale ni s'identifier sous une dénomination sociale prohibée ou trompeuse au sens des règlements." Le principe est établi dans le texte de la loi. Celle-ci réfère cependant aux règlements (404) adoptés

403. Loc.cit., n.191.

404. Op.cit., n.192.

sous son empire pour déterminer ce qui constitue une dénomination prohibée ou trompeuse. Le Règlement sur les sociétés commerciales canadiennes (405) contient dans sa partie II les dispositions relatives aux dénominations sociales.

Le mécanisme le plus simple est énoncé à l'article 12 (2) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes (406). Cet article dispose que le directeur est habilité à ordonner à la société de changer sa dénomination sociale dans le cas où il lui a été attribué contrairement aux dispositions de l'article 12. Nous avons vu plus haut que l'article 12 réfère aux règlements (407), lesquels décrètent qu'une dénomination sociale est interdite: lorsqu'elle prête à confusion, lorsqu'elle renferme l'un des mots défendus contenus à l'article 16 du règlement, lorsqu'elle renferme une expression ou un mot obscène ou suggère une entreprise scandaleuse, obscène ou immorale (408), lorsqu'elle n'est pas distinctive, lorsqu'elle est constituée du nom de famille d'un particulier (409), lorsqu'elle est susceptible de tromper (410). Si la société n'a pas obtempéré à l'ordonnance du directeur, ce dernier peut annuler la dénomination sociale de la société.

405. Ibid.

406. Loc.cit., n.191.

407. Loc.cit., p.192.

408. Id., art.18.

409. Id., art.21.

410. Id., art.23.

Le directeur doit donner à la société au moins soixante jours pour qu'elle fasse les changements nécessaires à sa dénomination sociale; à défaut par la société de s'exécuter, le directeur peut d'office lui attribuer une autre dénomination sociale (411). Dans ce cas, le directeur délivrera un certificat modificateur indiquant la nouvelle dénomination sociale et un avis de cette modification est publié dans la Gazette du Canada (412). Les statuts de la société sont modifiés dès la date indiquée dans le certificat modificateur (413). La décision du directeur peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal (414), qui, au Québec, désigne la Cour supérieure (415)

B) Loi sur les marques de commerce (416)

L'article 16 de la Loi sur les marques de commerce (417) interdit l'enregistrement d'une marque de commerce si elle crée de la confusion avec un nom commercial qui aurait été antérieurement employé au Canada par une autre personne. L'article 7 de cette loi interdit à toute personne d'appeler l'attention du public sur son entreprise de manière

411. Op.cit., n.134, art.12 (5).

412. Id., art.13 (1).

413. Id., art.13 (2).

414. Id., art. 239.

415. Id., art.2; Paladium St-Robert Inc. c. Frederick H. Sparling & Al, [1980] C.S. 984.

416. Loc.cit., n.72.

417. Id., art.16 (1) (c), 16 (2) (c), 16 (3) (c).

à causer de la confusion au Canada, lorsqu'elle a commencé à y appeler l'attention entre son entreprise et celle d'un autre (418). De plus, il est défendu de faire un acte ou adopter une méthode d'affaires contraires aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada (419). Cet article a cependant été sérieusement attaqué et la Cour suprême du Canada a déclaré qu'il était inconstitutionnel (420). La jurisprudence subséquente à cet arrêt paraît encore incertaine sur l'étendue de la décision de la Cour suprême (421). Il semble, dépendant du juge qui préside, que l'on peut encore invoquer cet article (422).

C) Code criminel

Le Code criminel (423) ne contient pas d'article clair et suffisamment étendu pour sanctionner l'usurpation du nom commercial sous tous ses aspects. Les dispositions du Code criminel relatives aux signes distinctifs ont principalement pour but de sanctionner la contrefaçon d'une

418. Id., art. 7 (b).

419. Id., art. 7 (e).

420. McDonald c. Vapour Canada Ltd, (1976) 66 D.6R. (3d) 1, [1977] 2 R.S.C. 134.

421. McCain Foods Ltd c. C.M. McLean Ltd; (1980) 45 C.P.R. (2d) 150.

422. Aluminium of Canada Ltd et al. c. Tisco Home Building Products (Ontario) Ltd et al., (1978) 33 C.P.R. (2d) 145; Weider and Weider Sports Equipment Co. Ltd. c. Beco Industries Ltd et al., (1977) 29 C.P.R. (2d) 175.

423. S.R.C. 1970, c. C-34.

marque de commerce (424). L'article 366(a) du Code criminel interdit les actes de concurrence déloyale lorsqu'ils sont réalisés par la substitution de marchandise.

Constitue une infraction le fait de maquiller, cacher ou enlever de quelque chose le nom d'une autre personne sans le consentement de cette dernière avec l'intention de tromper ou de frauder (425). Le fait d'ajouter sur des factures qui accompagnent la marchandise des indications qui induisent le client à croire que ce qu'il a acheté provient de chez un autre, constitue une infraction criminelle (426). L'infraction exige une mens rea. Il n'est d'ailleurs aucunement nécessaire que l'acheteur ait succombé à la manœuvre (427).

L'usurpation du nom commercial ne fait pas l'objet de protection spécifique dans notre droit criminel. Il peut arriver que les dispositions contenues dans le Code criminel puissent indirectement protéger le nom commercial mais le résultat n'est pas certain.

Par. 2 Droit provincial

424. Id., art. 364 et ss.

425. Id., art. 368.

426. Cooper c. Moore, (1898) 2 Q.B. 300, p. 306.

427. R. c. Butcher, (1908) 99 L.T. 622, 1 Cr. App. R. 54 (C.A., G.B.).

Deux textes législatifs (428) régissent de façon générale le nom commercial. Le premier de ces textes qui régit principalement les compagnies s'intitule Loi sur les compagnies (429), l'autre s'intitule Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (430). Nous examinerons les dispositions contenues dans chacun de ces textes concernant la protection du nom commercial.

A) Loi sur les compagnies

L'article 7 de la Loi sur les compagnies (431) impose aux requérants de déposer avec leur requête une déclaration contenant la dénomination sociale, qui ne doit pas être réservée à un tiers. Le défaut de se conformer à cette exigence donne au Ministre le droit d'accorder, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires changeant la dénomination sociale (432). De plus, si la dénomination sociale n'est pas conforme aux règlements (433), le Ministre peut imposer un changement de dénomination sociale selon l'article 19 de cette loi. L'article 123.21 de la partie 1A de

428. Nous examinerons dans cette partie de notre étude le droit statutaire provincial; nous renvoyons le lecteur à la partie qui traite de la protection de droit commun.

429. Loc.cit., n.152.

430. Loc.cit., n.134.

431. Loc.cit., n.152.

432. Id., art.19.

433. Règlement concernant les raisons sociales des compagnies régies par la première partie de la Loi sur les compagnies, loc.cit., n.16.

la loi exige que la dénomination sociale de la compagnie soit conforme aux règlements. Si la dénomination sociale ne respecte pas le critère établi par les règlements (434), le directeur peut ordonner à une compagnie de changer sa dénomination sociale (435). Le défaut par une compagnie de se conformer à l'ordonnance du directeur dans les soixante jours, autorise ce dernier à annuler la dénomination sociale et à attribuer d'office une dénomination sociale différente (436).

B) LOI SUR LES DECLARATIONS DES COMPAGNIES ET SOCIETES

La Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (437) impose à toute compagnie (438) et à toute société ou personne faisant affaires sous une raison sociale (439) de déposer au bureau du protonotaire de la Cour supérieure dans chaque district, où elle exerce ses affaires, une déclaration écrite contenant la dénomination sociale, la raison sociale ou tout autre nom commercial sous lequel elle peut s'identifier. Aucune déclaration ne peut être enregistrée si le nom, la dénomination ou la raison sociale adoptés sont ceux d'une société existante ou d'une autre personne ou s'il peut en résulter une telle ressemblance que le public peut être induit en erreur (440).

434. Loc.cit., n.150.

435. Loi sur les compagnies, loc.cit., n.152, art. 123.25.

436. Id., art.123.26.

437. Loc.cit., n.134.

438. Id., art.7.

439. Id., art.9 et 10.

440. Id., art. 13.

Pour obtenir la radiation d'une déclaration enregistrée en vertu de cette loi, il faut démontrer le droit prioritaire, la similitude des noms commerciaux, que les deux fonds exercent le même commerce et qu'il existe un risque de confusion (441).

CONCLUSION

Nous avons examiné la protection accordée au nom commercial par la jurisprudence et le droit statutaire. Le commerçant qui se sent lésé veut que toute usurpation de son nom commercial soit sanctionnée. Le chapitre qui suit a pour objet les différentes sanctions qui sont imposées lors de toute contravention aux principes de loyale concurrence que nous avons étudiées plus haut.

CHAPITRE DEUXIEME

LES SANCTIONS

Le recours aux tribunaux est le mode ordinaire pour faire respecter les droits du commerçant victime de concurrence déloyale et d'usurpation de nom commercial. La personne lésée peut exiger à titre de sanction, la cessation de l'utilisation du nom commercial qui est cause de

441. Pinard c Codere, loc.cit., n.334; Dame Stevens - Nicolas c. Le Corps des Majoristes de Grande Rivières, [1973] C.S. 455; Québec Pharmaceutique Ltée c. La Compagnie Georges Painchaud Inc., loc.cit., n. 386; The Laing Packing and Provisions Co. Ltd. c. Laing, (1904) 25 C.S. 344.

confusion, demander à l'autorité compétente de changer les documents corporatifs pour qu'une autre dénomination sociale soit attribuée, que la marque de commerce soit radiée et des dommages-intérêts. Nous examinerons chacune de ces sanctions selon qu'elles sont établies par le droit commun ou le droit statutaire.

SECTION I

Les sanctions en vertu du droit commun

La protection accordée au titulaire du nom commercial consiste essentiellement à protéger la clientèle contre une concurrence déloyale. Par cette protection accordée au commerçant on lui reconnaît le droit de conserver sa clientèle. Le commerçant n'est pas à l'abri de la concurrence honnête et légitime. Mais les tribunaux vont sanctionner les actes déloyaux. Les sanctions sont de deux ordres; la cessation des actes répréhensibles pour l'avenir et des dommages-intérêts pour la réparation du préjudice déjà causé. L'ordonnance de cessation est la sanction la plus souvent recherchée.

Par. 1 L'ordonnance de cessation

Dans notre droit l'ordonnance de cessation s'obtient par une injonction conformément aux dispositions des articles 751 et suivants du Code de procédure civile du Québec. L'injonction est permanente ou interlocutoire. Le plus souvent lorsqu'une injonction interlocutoire est

obtenue, les plaideurs ne procèdent pas à l'injonction permanente. Pour accorder l'injonction, le tribunal tiendra compte des principes généraux applicables en la matière.

La jurisprudence admet que l'injonction est le recours qu'il faut employer pour interdire l'utilisation d'un nom commercial qui prête à confusion. Il faut souligner que les tribunaux, au début, déclaraient qu'ils ne pouvaient accorder une injonction contre une compagnie pour lui interdire d'utiliser sa dénomination sociale que lui avait octroyée le souverain lors de sa constitution. L'injonction, dans un tel cas, aurait pour effet de rendre illusoire les lettres patentes de la compagnie (442). Cette position a été abandonnée et la jurisprudence n'hésite plus à reconnaître que l'injonction est le bon remède pour interdire à une compagnie l'utilisation de sa dénomination sociale (443). L'injonction est demandée soit comme mesure interlocutoire soit comme mesure permanente. Le plaideur peut tout simplement demander une injonction permanente sans nécessairement procéder par l'injonction interlocutoire. Pour obtenir une injonction interlocutoire, il faudra démontrer un droit prima facie, un dommage irréparable et que le poids des inconvénients favorise le demandeur. L'interlocutoire est une

442. Lajoie c. Lacombe, (1934) 37 R.P. 406; Dubord c. L'Orientale Ltée, (1925) 63 C.S. 538.

443. Acme Vacuum Cleaner Co. Ltd c. Vacuum Cleaner Co., loc.cit., n.328; Les Structures Lamelle Ltée c. Structures de Bois Lamelle du Québec Inc., loc.cit., n.388; Coin-a-Matic Inc. c. Coin Automat Washing Machine Corp. loc.cit., n.353; Collectif Liberté Inc. c. Liberté Magazine Ltée, J.E. 80-277.

mesure de protection offerte dans des cas très exceptionnels (444). Il est donc essentiel d'examiner les règles qui régissent l'octroi de l'injonction interlocutoire. L'injonction, à ce stade interlocutoire, peut être accordée si celui qui la demande paraît y avoir droit à raison de la preuve établie et si le droit apparaît exister. Le tribunal peut juger qu'elle est nécessaire pour empêcher que ne soit causé un préjudice sérieux ou irréparable ou que ne soit créé un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace. Le juge à ce stade doit analyser la preuve en fonction de la nature du recours interlocutoire:

Il lui suffit de l'apprécier de façon à être en mesure de décider si le requérant paraît ou ne paraît pas avoir un droit sérieux et valable à faire valoir; quant au droit, c'est sur une apparence sérieuse du droit du requérant à obtenir que le poursuivi s'abstienne ou cesse de faire une opération déterminée, et quant aux conséquences de l'octroi ou du refus de l'injonction, c'est sur la probabilité sérieuse que, dans un sens ou dans l'autre, il se produira un état de fait ou de droit auquel le jugement final ne pourra remédier, que le juge doit se guider pour rendre sa décision interlocutoire.(445).

Dans le cas de l'injonction permanente, le tribunal ne

444. Rôtisserie St-Hubert Ltée c. Tropéa, J.E. 80-434.

445. Perusse et Papa c. Les Commissaires d'écoles de St-Léonard de Port Maurice, [1970] C.A. 324, pp. 329-330.

s'attarde pas à examiner si l'ordonnance qu'il accordera causera ou non un dommage sérieux. Seul le droit des parties est considéré (446).

L'examen de certains cas d'espèce en matière d'injonction interlocutoire fera ressortir les différentes exigences qu'il faut respecter pour obtenir une ordonnance interlocutoire de cessation. Dans une affaire où l'intimé imitait visiblement les produits de la requérante, le tribunal a accordé une injonction interlocutoire et, sur le fond, l'injonction permanente (447). Il faut démontrer que le préjudice ne pourra pas donner lieu à compensation ou que l'intimé ne sera pas en mesure de payer les dommages (448); que le préjudice est sérieux au point qu'il ne peut y avoir de réparation pécuniaire (449); que le préjudice sérieux "consiste dans l'impossibilité de remettre les parties dans leur position antérieure et d'apprécier en argent la perte des clients et des affaires de la requérante" (450). Le préjudice sérieux et irréparable pourra être constaté si sans l'injonction interlocutoire il se crée un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace (451). Si la preuve de l'existence

446. Corporation du Village de Beaulieu c Brique Citadelle Ltée, [1971] C.S. 181, p.188.

447. Maison Morin c. J.A. Marceau Limitée, loc.cit., n.331.

448. Shops on Wheels Inc. c. Industrial Plumbing & Heating Co. Ltd., loc.cit. n. 129.

449. Brisebois c. Beauséjour; [1951] B.R. 584.

450. Les Structures Lamelles Limitée c. Structures de Bois Lamelles du Québec Inc., loc.cit., n.388, p.120.

451. T.V. Guide Ltd/Ltée c. Telesol Inc. et Al., loc.cit., n.331.

d'un risque de confusion entre deux noms commerciaux est démontrée clairement, l'ordonnance sera acceptée (452). Si la compagnie intimée n'est établie que depuis peu de temps, l'injonction interlocutoire sera accordée (453). Si le préjudice qui pourrait être subi même s'il est au moment de l'audition indéterminable mais qu'il apparaît qu'il sera de beaucoup supérieur à celui de l'intimé, le tribunal considérera que cela constitue des inconvénients suffisants pour accorder l'ordonnance de cessation (454). L'injonction interlocutoire, dans les cas qui le justifi, sera accordée même si elle est dirigée contre une compagnie et aura pour effet d'interdire l'utilisation de la dénomination sociale (455). L'injonction pourra également être dirigée contre les promoteurs ou les administrateurs de la compagnie intimée s'ils permettent que la compagnie continue à utiliser le nom commercial attaqué (456).

Il n'est pas nécessaire de conclure à une condamnation en

- 452. Maison Morin c. J.A. Marceau Limitée, loc.cit., n.331; Coin-A-Matic c. Coin Automat Washing Machine Corp., loc.cit., n.353; Les Structures Lamelles Limitée c. Structures de Bois Lamelles du Québec Inc., loc.cit., n.388.
- 453. Les Structures Lamelles Limitée c. Structures de Bois Lamelles du Québec Inc., loc.cit., n.388.
- 454. Place Tevere c. Giovanni Reda, loc.cit., n.235.
- 455. Les Structures Lamelles Limitée c. Structures de Bois Lamelles du Québec Inc., loc.cit., n.388; Coin-A-Matic c. Coin Automat Washing Machine Corp., loc.cit., n.353.
- 456. Halbury's Laws of England, op.cit., n.35.

dommages-intérêts pour donner ouverture au recours en injonction (457). Le cessionnaire du nom commercial peut obtenir une ordonnance d'interdiction contre un tiers qui utilise un signe distinctif similaire (458). Une compagnie constituée selon le droit provincial peut interdire à une compagnie fédérale, constituée subséquemment, l'utilisation de sa dénomination sociale (459).

Le délai pour entreprendre des procédures afin d'obtenir l'ordonnance d'interdiction peut constituer un facteur important pour l'octroi de l'injonction. Le tribunal refusera d'accorder l'injonction interlocutoire lorsqu'il s'est écoulé trop de temps entre la violation du droit et la demande d'injonction (460).

A man who, possessing a full knowledge of his rights, has lain by and has by his conducts encouraged others to expend money in contravention of the rights for which he afterwards contends, cannot come to the Court for relief by perpetual injunction, however clear his right or whatever may be the value of the right, but must rest satisfied with such damages as a jury will give. (461).

457. Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne et autre c. La Fondation du Théâtre du Nouveau Monde et autre, [1979] C.S. 181.

458. Moore c. Trudel, 8 R. de J. 164; Dun c. Croysdill, (1890) 6 M. L.R. 46;

459. Semy Ready Ltd c. Semi-Ready Ltd, (1910) 15 B.C.R. 301.

460. Haddad c. Haute Baie Automobile Inc., [1973] R.P. 91.

461. Kerr on Injunctions, 6th ed. 1972, p.34, voir aussi (suite à la page suivante)

Nous avons vu plus haut que l'usurpation du nom commercial constitue une concurrence déloyale. Ce délit relève du domaine de la responsabilité civile. Nous avons également souligné qu'en principe, il n'est pas permis de causer un dommage à autrui, tandis qu'en matière commerciale, les commerçants se trouvent dans l'état de concurrence et de ce fait, le dommage causé est licite. Mais lorsque la concurrence devient déloyale, le fautif doit indemniser la victime. Il s'agit d'examiner quels dommages-intérêts seront accordés, la preuve nécessaire et leur évaluation.

Par.2 Les dommages et intérêts

Il nous faut de prime abord clarifier certaines expressions que l'on trouve souvent en rapport avec la notion de dommages-intérêts, en matière de concurrence déloyale. Le droit anglo-saxon a une grande influence en cette matière. On retrouve dans la jurisprudence des expressions telles que dommages généraux (462), dommages exemplaires (463), dommages punitifs, etc... Il faut souligner qu'en matière de concurrence déloyale pour usurpation de nom commercial c'est le droit civil de la province qui est applicable. Ainsi le concept de dommages généraux ne fait pas partie de

461. l'opinion minoritaire dans Chateau-Gai Wines Limited c. Institut National des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, [1975] 1 R.C.S. 190, p. 225.

462. Giguère Automobile Ltée c. Universal Auto Ltd, loc.cit., n.7.

463. D.P.M. Thibault Inc. c. Les Produits Blanchet Inc., non rapporté C.S.M. 05-06341-73, le Juge Maurice Cousineau.

note droit (464) ni non plus la notion de dommages exemplaires. Les seuls dommages qui peuvent être accordés sont ceux de l'article 1053 C.C.(464a). Le montant de ces dommages doit être prouvé (465). Il faut souligner cependant la difficulté de prouver le dommage subi effectivement en matière de concurrence déloyale. Si le demandeur, avant de recouvrer des dommages, devait prouver que lors de chaque vente l'acheteur a été trompé, il aurait un fardeau insurmontable (466). Il faut prendre pour acquis que dans le cours des affaires, il est impossible de mettre sur le marché des produits déceptifs sans causer un dommage. Dès que la preuve de la confusion a été établie, il y a nécessairement dommage (467). Il ne sera pas nécessaire de démontrer de façon spécifique le dommage subi. Il suffira d'établir qu'un dommage a résulté de l'usurpation du nom commercial sans la nécessité de prouver chaque dommage.

L'intention ou la mauvaise foi ne doit pas entrer en considération

464. Giguère Automobile Ltée c. Universal Auto Ltd, loc.cit., n.7.

464a. Cf. la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. 1977, c.C-12, art.49, où il est décrété que le tribunal peut accorder des dommages exemplaires.

465. St-Maurice Boats c. Les Bateaux de la Mauricie, 13 C.P.R. (2d) 93
Banquet & Catering Supplies & Rental Ltd c. Bench & Table Rental World Inc., loc.cit., n.238.

466. Draper c. Trist and Trisbestos Brake Lining Ltd, (1939) 56 R.P.C. 429, p.435.

467. Ibid.

468. Hébert et Fils c. Desautels, loc.cit., n.52.

pour la détermination des dommages intérêts (469). Il faut dire cependant qu'en pratique les tribunaux en tiennent compte dans l'appréciation de la somme qu'ils accorderont (470).

Le montant des dommages - intérêts que doit accorder le tribunal doit consister en celui effectivement subi par le demandeur. Le tribunal ne pourrait, au lieu d'accorder le montant des dommages subis, condamner le défendeur à remettre au demandeur les bénéfices réalisés par les actes répréhensibles. Cependant, le juge pourra, pour pouvoir déterminer le montant effectif des dommages, tenir compte de la difficulté en la matière à déterminer le montant exact des dommages et des profits réalisés par le défendeur (471).

On s'est donc trouvé face à deux méthodes pour l'évaluation des dommages. La première méthode, celle des bénéfices, aurait pour effet de condamner le défendeur à payer à la victime le bénéfice qu'il a réalisé par ses actes déloyaux. Ce bénéfice est calculé après déduction de tous les frais généraux et le prix de revient de chaque produit. Mais comment peut-on établir que les actes reprochés ont été la cause qui a décidé le consommateur d'acheter le produit? Comment peut-on accorder à titre de dommages le bénéfice du défendeur alors que les dommages doivent être

469. Giguère Automobile Ltée c. Universal Auto Ltd., loc.cit., n.7.

470. Jean-Louis BEAUDOIN, op.cit., n.328, no 4, p.5; CHAVANNE et BURST, op.cit., n.8, no 789, pp. 415-416.

471. Louis MERMILLOD, op.cit., n.337, no 157, p. 200; A. MOREAU, op.cit. n.268, no. 51, p.55.

accordés à titre de réparation (472)?

Le montant des dommages-intérêts sera donc le dommage effectivement subi par le demandeur. La détermination se fera en premier lieu par le manque à gagner. Le tribunal est obligé d'évaluer le montant des dommages même s'il est difficile de l'apprécier (473).

Le fait que le chiffre d'affaires du demandeur n'ait pas subi de réduction ne veut pas nécessairement dire que le défendeur ne lui a pas effectivement causé un dommage. Le chiffre d'affaires a pu rester le même ou augmenter pour des raisons qui ne sont pas dues à l'acte déloyal du défendeur.

Au dommage dû au manque à gagner pour des ventes effectivement détournées, il faut ajouter le dommage résultant du manque à gagner relié à la clientèle détournée de façon permanente par les actes répréhensibles, le trouble causé dans l'esprit du public et l'atteinte à la réputation. Le tribunal a l'obligation de statuer sur ces dommages même si la preuve offerte par le demandeur n'a pas la certitude généralement exigée (474).

472. J. PINEAU et M. LAUZON OUELLETTE, Théorie de la responsabilité civile, Montréal, Les Éditions Thémis Inc., 1977, p. 207.

473. Bergeron c. Cité de Sherbrooke, [1946] B.R. 498, p. 499; KRASSER, op.cit. n.13, no 189, p. 107; Draper c. Trist Tristbestos Brake Linings Ltd., loc.cit., n.466.

474. Note PLAISANT, J.C.P. 1948 II 4035.

SECTION II

Les sanctions en vertu du droit statutairePar. 1 Droit fédéralA) Loi des sociétés commerciales canadiennes (474 a)

Les seuls recours qu'accorde la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes (474 b) se rapportent à la dénomination sociale. Ainsi dans le cas où une société constituée en vertu de cette loi utilise une raison commerciale qui prête à confusion avec une autre raison commerciale ou une autre dénomination sociale le recours de cette Loi ne pourra affecter que la dénomination sociale d'une société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes (474 c). Il faudra pour faire cesser l'utilisation d'une raison sociale, se prévaloir des recours mis à la disposition du plaideur par le droit commun.

Il appartient au Directeur, nommé en vertu de la loi fédérale, d'ordonner à la société qui reçoit une dénomination qui n'est pas conforme à la Loi et aux règlements, de changer sa dénomination sociale (475). Si dans les soixante jours de la

474 a. Loc.cit., n.191.474 b. Ibid.474 c. Ibid.

475. Art. 12 (2)...

signification par le Directeur de l'ordonnance la société n'obéit pas, celui-ci peut annuler la dénomination et lui en attribuer une autre d'office (476). Dans ce cas, le Directeur délivre un certificat de modification avec la nouvelle dénomination sociale et publie un avis de ce changement dans la Gazette du Canada (477). Le changement devient effectif dès la date indiquée sur le certificat modificateur (478). Il y a appel de la décision du Directeur (479) devant la Cour supérieure (480).

B) Loi sur les marques de commerce

La Loi sur les marques de commerce (481) établit les critères pour déterminer quand une marque de commerce et un nom commercial créent de la confusion (482). L'article 16 de cette loi décrète que le droit à l'enregistrement est conditionnel à un droit d'antériorité. Dans le cas d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce employée au Canada, le droit à l'enregistrement est sujet à ce qu'elle ne crée pas de la

476. Art. 12 (5).

477. Art. 13 (1).

478. Art. 13 (2).

479. Art. 289 (6).

480. Art. 2.

481. Loc.cit., n.72.

482. Id., art. 6.

confusion avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne au moment où celui qui demande l'enregistrement a, lui, utilisé la marque de commerce (483). Dans le cas de la demande d'enregistrement fondée sur le dépôt dans un autre pays ou celle fondée sur l'usage projeté, l'antériorité est déterminée à partir du dépôt de la demande d'enregistrement (484).

Les sanctions que nous examinerons en rapport avec la Loi sur les marques de commerce se limiteront au cas où le titulaire d'un nom commercial désire intervenir pour interdire son utilisation à titre de marque de commerce ainsi que pour réduire le droit de celui qui désire enregistrer une marque de commerce ou qui l'a déjà enregistrée.

Nous avons vu plus haut que l'étendue territoriale de la protection du nom commercial dépend de son rayonnement géographique. L'article 19 de la Loi sur les marques de commerce énonce le principe à l'effet que l'enregistrement d'une marque de commerce donne à son propriétaire le droit exclusif d'utiliser cette marque dans tout le Canada. Il est donc important pour tout titulaire d'un nom commercial de s'assurer qu'aucune marque de commerce pouvant créer de la confusion avec son nom commercial ne fasse l'objet d'un enregistrement (485).

483. Id., art. 16 (1).

484. Id., art. 16 (2) (3).

485. L'article 17 (2) de la loi déclare qu'un enregistrement d'une marque de commerce devient incontestable après l'expiration de cinq ans à compter de l'enregistrement si celui qui a fait l'enregistrement était de bonne foi. En vertu de l'article 21 de la Cour Fédérale peut permettre l'usage de la marque de commerce et du nom commercial simultanément.

Le titulaire d'un nom commercial qui découvre qu'un tiers a fait une demande d'enregistrement d'une marque de commerce pouvant créer de la confusion avec son nom commercial, peut dans le mois qui suit l'annonce de sa demande dans le journal des marques de commerce, produire une demande d'opposition fondée entre autres sur son droit d'antériorité (486). Si la marque de commerce a effectivement fait l'objet d'un enregistrement, le titulaire d'un nom commercial utilisé antérieurement à la marque de commerce peut demander la radiation de cet enregistrement en vertu de l'article 18 (487).

Par. 2 Droit provincial

i) Loi sur les compagnies

L'article 7 de la Loi sur les compagnies exige que la compagnie dépose une requête contenant la déclaration à l'effet que la dénomination sociale de la compagnie est conforme aux règlements. L'article 8 du règlement (488) décrète qu'une dénomination sociale ne doit pas prêter

486. Id., art. 37.

487. Nous ne traitons pas des recours selon l'article 7 puisque, comme nous l'avons démontré plus haut, il fut déclaré inconstitutionnel.

488. Règlement concernant les raisons sociales des compagnies régies par la première partie de la Loi sur les compagnies, loc.cit, n.169.

à confusion avec une raison sociale. Le Ministre peut, s'il lui est démontré qu'il existe un risque de confusion entre un nom commercial et une dénomination sociale, accorder des lettres patentes supplémentaires changeant la dénomination sociale de la compagnie en question (489).

Pour les compagnies régies par la partie 1A de la Loi sur les compagnies (490), l'article 123.21 requiert que la dénomination sociale d'une compagnie soit conforme aux règlements (491). Ceux-ci interdisent qu'une dénomination sociale prête à confusion avec une raison sociale (492). Si donc il apparaît qu'une dénomination sociale n'est pas conforme aux règlements le directeur peut ordonner à la compagnie de changer sa dénomination sociale (493). Si la compagnie ne se conforme pas dans les soixante jours de la signification de l'ordonnance, le Directeur, nommé en vertu de la loi provinciale peut annuler la dénomination sociale de cette compagnie et lui attribuer d'office une autre dénomination sociale (494).

ii) Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés
(495).

489. Loi sur les compagnies, loc.cit., n.152, art. 19.

490. Loc.cit., n.152.

491. Ibid.

492. Id., art. 8.

493. Loi sur les compagnies, loc.cit., n.152, art. 123.25.

494. Id., art. 123.26.

495. L.R.Q. 1977, ch. D-1, modifiée par 1978, ch. 99, 1979, ch. 31, 1980 ch. 28, 1982, ch. 52.

Le recours en vertu de la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (496) en est un que nous pourrions désigner de nature administrative. En effet, la seule sanction selon cette loi est la radiation de toute déclaration enregistrée. L'article 3 de cette loi édicte que la déclaration faite par une compagnie selon les exigences de l'article 1 ne peut être enregistrée si la dénomination sociale ou tout autre nom qui y est mentionné n'est pas conforme à la loi et aux règlements; ici l'on réfère à la Loi sur les compagnies (497) et les règlements (498) adoptés en vertu de cette loi.

L'enregistrement d'une déclaration selon cette loi peut être annulée par la Cour supérieure du district sur requête après avis donné aux intéressés et au protonotaire si une personne ou une société y prend un nom ou une raison sociale qui est la désignation d'une société existante ou d'une autre personne, ou qui y ressemble tellement que le public peut être induit en erreur (499).

Pour obtenir la radiation d'une déclaration enregistrée il faut démontrer la priorité d'usage de celui qui demande la radiation. Il

496. Ibid.

497. Loc.cit., n.152.

498. Loc.cit., n.153.

499. Art. 13.

n'est pas question de priorité d'enregistrement. La similitude des noms commerciaux, la similitude des activités commerciales et le risque de confusion (500) seront les critères qui serviront au juge. Si l'un de ces éléments est manquant, à moins qu'il n'existe d'autres circonstances qui y donneraient ouverture, le tribunal n'annulera pas la déclaration enregistrée (501). La bonne foi ne peut servir à atténuer la sanction. Si les critères sont respectés le tribunal doit annuler l'enregistrement (502). Le recours selon cette loi laisse subsister les autres recours auxquels nous avons fait référence plus haut (503).

Chapitre troisième

Perte du recours

Le recours que possède le commerçant peut se perdre s'il a laissé un concurrent lui causé un préjudice sans intervenir dès qu'il était nécessaire; c'est l'objet de la section que nous intituleons "acquiescement". De plus, les règles de la prescription extinctive s'appliquent en la matière.

Section I - Acquiescement

500. Pinard c. Coderre, loc.cit., n.334.

501. Loc.cit., n.441.

502. Loc.cit., n.386.

503. Pinard c. Coderre, loc.cit., n.334.

Le principe général est à l'effet que l'on ne peut présumer qu'il y a eu renonciation à ses droits et que le retard à poursuivre ne peut faire perdre un droit (504) hormis le cas de la prescription extinctive. Le temps n'est pas un obstacle pour le commerçant qui veut faire valoir ses droits (505). Il est à notre avis erroné de prétendre qu'il faille agir avec célérité pour que le droit soit reconnu (506). A moins d'un texte de la loi sur la question, un droit ne peut être perdu à cause du simple retard de poursuivre non accompagné d'autres circonstances.

Si le retard est accompagné de circonstances qui peuvent amener le tribunal à conclure que le demandeur par son comportement a acquiescé à l'utilisation faite par son adversaire (507) ou ressort des circonstances de l'affaire qu'il y a eu renonciation (508) claire et non ambigu, il y aura alors lieu de refuser le recours pour cause d'acquiescement ou que les agissements joints au retard équivalent à abandon de titre (509). Il faudra cependant, établir que cet acquiescement est

504. Eagle Shoe Company Limited c. Slater Shoe Company Limited, loc.cit., n. 95.

505. Pinard c. Coderre, loc.cit., n.334, p. 106.

506. Voir cependant, Coin-A-Matic c. Coin Automat Washing Machine Corp., loc.cit., n.353; Houde c. Houde, loc.cit., n.328.

507. Eagle Shoe Company Limited c. Slater Shoe Company Limited, loc.cit., n.95.

508. Houde c. Houde, loc.cit., n.328.

509. Pabst Brewing Co. c. Ekers, loc.cit., n.328.

volontaire et en connaissance de cause. En effet, la tolérance ou l'inaction pourra être motivée par le fait qu'à l'origine la concurrence faite par le concurrent n'était pas très grave et n'était pas prise au sérieux. Le retard à prendre l'action pourra avoir pour conséquence de mitiger les dommages - intérêts mais non de faire perdre le recours.

Si le tribunal vient à conclure qu'il y a eu acquiescement ou renonciation au droit, ce n'est pas à ce titre que le recours sera perdu mais pour le motif qu'ayant acquiescé à l'utilisation du nom commercial par un rival ce comportement a eu pour effet d'autoriser le rival à l'utiliser en même temps que le titulaire du nom commercial qui bénéficie de l'antériorité et a eu pour résultat de rendre ce nom commercial non distinctif. Le droit exclusif d'utiliser un nom commercial se perd s'il cesse d'être distinctif.

Section II. - Prescription

La prescription est un moyen de défense qui sert à repousser un recours exercé après un certain délai établi par la loi. Nous avons établi plus haut que le recours que possède le titulaire d'un nom commercial est l'action en concurrence fondée sur les principes des délits et quasi-délits de l'article 1053 C.C. L'article 2261 (2) C.C. prévoit que l'action se prescrit par deux ans dans le cas de dommages résultant de délits et quasi-délits, à défaut d'autres dispositions applicables. Doit-on par conséquent soutenir qu'en matière de délits de concurrence déloyale l'action

se prescrit par deux ans (510)? La réponse doit être négative. L'alinéa 2 de l'article 2261 C.C. dit bien à défaut d'autres dispositions applicables. L'article 2260 (4) énonce que l'action se prescrit par cinq ans en toute matière commerciale. Le délit de concurrence déloyale n'est-il pas par sa nature un délit purement commercial? Pour que ce délit soit constaté il faut que l'acte répréhensible ait été commis par un commerçant dans son activité commerciale pour attirer par des procédés déloyaux la clientèle commerciale de son adversaire qui est commerçant. Le délit de concurrence déloyale est donc une matière commerciale soit à titre principal soit tout au moins en sa qualité d'accessoire à une opération commerciale.

En matière de délits et quasi-délits, la théorie de l'accessoire s'applique à l'obligation de réparation imposée par un commerçant par suite d'un délit ou d'un quasi-délict commis à l'occasion de l'exercice de sa profession... Sont commerciales: l'obligation de réparation née du délit de concurrence déloyale. (511)

C'est à tort que l'on a prétendu que la concurrence déloyale est un délit civil parce qu'il est fondé sur l'article 1053 C.C. (512). Cet article est à notre avis neutre et ne peut d'aucune manière qualifier le

510. Eagle Shoe Company Limited c. Slater Shoe Company Limited, loc.cit., n. 95.

511. A. PERREULT, op.cit., n.86, no 364, p. 386.

512. Eagle Shoe Company Limited c. Slater Shoe Company Limited, loc.cit., n. 95.

délit. Celui-ci est civil ou commercial selon l'application des règles générales en la matière. Il est vrai que la Cour suprême du Canada semble avoir adopté la position selon laquelle c'est la prescription de deux ans qui régit la matière (513). En effet, si tous les délits doivent être régis par la règle de deux ans, à quoi sert ce membre de plus de l'article 2261 (2) "à défaut d'autres dispositions applicables".

En France les obligations délictuelles et quasi-délictuelles résultant de la concurrence déloyale entre commerçants sont régies par les règles de la prescription en matière commerciale (514). Il n'y a pas de raison pour qu'il en soit autrement au Québec. L'article 2260 (4) dit bien en toute matière commerciale la prescription est de cinq ans (515).

Le point de départ de la prescription est pour le plaideur de grande importance. Faut-il partir du jour où le rival a usurpé le nom commercial ou doit-on adopter une autre date? Il faut à notre avis distinguer selon que le demandeur réclame la cessation de l'acte de concurrence déloyale ou s'il réclame des dommages-intérêts. Dans ce dernier cas, il faut également déterminer si le dommage est causé d'un seul coup ou s'il est continu.

513. Chateau-gai Wines Limited c. Institut National des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, [1975] 1 R.C.S. 190, p. 211.

514. R. RODIERE et R. HOUIN, Droit commercial, 6e éd. Paris, Précis Dalloz, 1970, no 166, p. 150.

515. Houde c. Houde, loc.cit. n.328.

Dans le cas où l'on recherche la cessation de l'acte répréhensible la prescription commence à courir dès que le rival a utilisé le nom commercial. Dans le cas où il est question de réclamer des dommages - intérêts le délai de prescription commence à courir dès que le dommage se réalise (516). En matière d'usurpation d'un nom commercial ou d'une enseigne les actes répréhensibles sont continus. Il faut donc faire partir le délai de prescription à la date de chaque acte (517).

516. Pierre Martineau, La prescription, Montréal, P.U.M. 1977, no. 291, p. 307.

517. Id., no. 295., p. 310.

CONCLUSION

Né d'une nécessité de protection du public le signe distinctif s'est développé dans le sens d'un actif faisant partie du patrimoine du commerçant qui le premier s'en est servi. D'une mesure de police publique le recours qui servait à s'assurer que personne n'usurpait le signe d'un autre commerçant est devenu bien plus un recours purement privé. L'Etat intervient rarement en la matière. De là il fallait élaborer des règles pour établir les modes d'acquisition et d'appropriation du signe distinctif. Il était également essentiel d'établir un mode de protection de ce droit que possédait le commerçant par l'usage du signe distinctif. La notion de malhonnêteté a donc servi de fondement pour interdire à celui qui en était coupable, l'usage qu'il faisait d'un signe qui appartenait à un concurrent. Il fallait cependant trouver un texte législatif duquel l'action en concurrence découlerait. On n'a pas choisi les actions qui servent à protéger la propriété, ces recours ne pourraient satisfaire car le nom commercial, chose incorporelle, ne pourrait faire l'objet d'une revendication; le commerçant indélicat aussi bien que la victime pouvaient en pratique s'en servir. On a fondé ce recours sur l'action en responsabilité civile. Le commerçant qui usurpait le signe distinctif d'un concurrent commettait par là un délit s'il le faisait en connaissance de cause et s'il le faisait par inadvertance et ignorance des droits de l'autre il commettait un quasi-délit de négligence pour n'avoir pas fait les recherches nécessaires et ne s'être pas assuré qu'il n'existe pas un établissement qui lui est antérieur.

Le recours en responsabilité civile comme fondement à l'action en concurrence déloyale a ses limites. Comment établir la faute si le commerçant est de bonne foi dans le choix du nom commercial? La faute réside dans sa négligence puisqu'il ne s'est pas comporté en bon père de famille en omettant de faire les recherches qui s'imposent. Comment prouver le préjudice puisque la concurrence est en soi un état dommageable. Comment établir le lien entre le dommage subi et l'acte répréhensible? Chaque consommateur qui a été trompé ne s'est pas manifesté de manière à le retracer pour établir la preuve du dommage. Comment prouver le montant exact du dommage? Autant de questions qui ont donné lieu à des décisions contradictoires et incohérentes. Surtout si ce qui est recherché, c'est une ordonnance de cessation. Toute situation qui démontre que l'usurpateur est coupable de concurrence déloyale doit se voir interdire l'usage du signe distinctif usurpé.

BIBLIOGRAPHIEJURISPRUDENCE:

Acme Vacuum Cleaner Co. Ltd. c. Acme Vacuum Cleaner Co. Ltd.,
[1957] B.R. 188.

Acme Vacuum Cleaner Co. Ltd. c. Acme Vacuum Cleaner Co. Ltd.,
[1950] R.L. n.s. 61 (C.S.)

Alain Bernardin et Compagnie c. Pavilion Properties Limited,
(1967) R.P.C. 581.

Alco Electric Inc. c. Ron Bell (Ronnie's Warehouse) C.S.M.
500-05-023554-775, juge Charles A. Phelan, J.C.S., 1978.

Aluminium Co. of Canada Ltd. et al. c. Tisco Home Building Products
(Ontario) Ltd. et al. (1978) 33 C.P.R. (2d) 145.

Banquet & Catering Supplies Rental Limited c. Bench & Table Rental World
Inc. et al., [1979] C.S. 1130.

Blades Enterprises Ltd. c. Thibault, (1975), 65 D.L.R. (3d), 378.

J.V. Boudrias Fils Limitée c. Boudrias Frères Limitée, [1934] Ex. c.887

Bow City Delivery Ltd. c. Independent Cab Co. Ltd. (1973) 10 C.P.R. (2d)
51.

Brestian c. Try, (1958), R.P.C.

Brisebois c. Beauséjour, [1951] B.R. 584.

Canada Paint Co. c. William Johnson & Sons Ltd., (1893) 4 C.S. 253.

Carli-Petrucci Limited c. Aimé Petrucci (1926), 64 C.S. 420.

Charles E. Frosst & Co. c. Marco Medical Supplies Inc., [1965], R.P.
352.

Chateau-Gai Wines Limited c. institut National des Appélations d'Origine des Vins et eaux-de-vie, [1975] R.C.S. 190.

Cira c. Karmanoff, (1955) 23 C.P.R. 17.

Coin-A-Matic Inc. c. Coin Automat Washing Machine Corp., [1966] R.P. 419.

Collectif Liberté Inc. c. Liberté - Magazine Ltée, 500-05-001615-804, (C.S.M.) J.E. 80-277.

Compagnie Trust Royal, c. Immeubles Le Page Royal Inc., 05-000319-78, (C.S. Ste-Hyacinthe), J.E. 79-802.

Conway c. Hamel (1931) 37 R.L. 64 (C.S.).

Cooper c. Moore (1898) 2 Q.B. 300.

Corbeil c. Dufresne, (1933) 71 C.S. 548.

D.P.M. Thibault Inc. c. Produits Blanchet Inc., C.S.M. 05-006341073, 1e 12/7/74.

Derek McCulloch c. May (1948) 65 R.P.C. 58.

Draper c. Trist and Tristbestos Brake Linings Ltd. (1939) 56 R.P.C. 429.

Dubord c. L'Orientale Limitée, (1925) 63 C.S. 538.

Dun c. Croysdill, M.L.R., 6 S.C., 46.

M. Duplessis c. Mlle Birse, (1940) 78 C.S. 35.

Eagle Shoe Company Limited c. Slater Shoe Company Limited, (1929) 46 B.R. 121.

Ebsco Investments Ltd. and Ebsco Subscription Services Ltd. Re: (1975) 56 D.L.R. (3d) 501, (1975) C.P.R. (2d) 5.

Etablissement Nicolas c. David Nicolas D. 1959 87 (Cass.)

Falconbridge Nickel Mines Ltd. c. Falconbridge Land Development Co., (1974) 15 C.P.R. (2d) 213.

Filion c. Martel, [1964] B.R. 9, [1965] R.C.S. 349.

Frank Gattuso and Matteo Gattuso Ltd. c. Gattuso Corporation Ltd., (1968) 39 Fox Pat. C. 124.

Gastebiad c. Stuych et al. (1973) 10 C.P.R. (2d) 48, [1973] C.F. 24.

Giguère Automobile Ltée c. Universal Auto Ltd., [1941] B.R. 166.

Goyette c. J.H. Restaurants Ontario Ltd., [1979] R.P. 398.

Haddad c. Haute Baie Automobiles Inc., [1973] R.P. 91.

Hébert & Fils et dame Dupont c. Desautels et Léveillé, [1971] C.A. 285.

Hector - L Dery et Cie. c. Dery, (1939) 77 C.S. 365, confirmé à (1941) 70, B.R. 4.

Héroux c. Poliquin, [1974] C.S. 563.

Home Juice Company et al. et Orange Maison Limitée [1970] R.C.S. 942.

Houde c. Houde, [1981] R.P. 218.

The Hurlbut Co. c. The Hurlburt Shoe Co., [1925] S.C.R. 141.

Inspec-sol (1975) Ltée c. National Boring & Sounding Inc., [1978] C.S. 1122.

Inter-City Express Ltd. c. Inter-City Truck lines (Canada) Inc. et al.,
(1981) 52 C.P.R. (2d) 57.

Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne c. Fondation du
Théâtre du Nouveau-Monde, [1979] C.S. 181, jugement porté en appel, no.
500-09-000148-791.

Journal La Nouvelle Inc. c. La Nouvelle du Haut St-François Inc., (C.S.
St-François) 450-05-000966-78, J.E. 80-553.

The Laing Packing and Provisions Co. Ltd. c. Laing, (1904)-25 C.S. 344.

Lajoie c. Lacombe, (1934) 37 R.P. 406.

Lamontagne Ltée c. Girard, (1910) 39 C.S. 179.

Lendmann Schwartz c. Monika Del Fabro Vesely, C.S.M. 500-05-15717-80,
Juge Jules Blanchet.

Licensed Victuallers' Newspaper Co. c. Bingham, (1888) 38 A.C. 139
(ch.).

MacDonald c. Vapour Canada Ltd., (1976) 66 D.L.R. (3d) 1, (1977) 2
R.C.S. 134.

Maison du Café du Canada Inc. et autres c. Interpex Dairy Products
Limited, [1971] C.S. 316.

Maison Morin c. J.A. Marceau Limitée, (1924) 62 C.S. 301.

Marc-Aurèle c. Ducharme, (1976) 34 C.P.R. (2d) 155.

McCain Foods Ltd. c. C.M. McLean Ltd. (1980) 45 C.P.R. (2d) 150.

McCulloch c. May, (1948) 65 R.P.C. 58.

Midland Counties Dairy Ltd. c. Midland Dairies Ltd. (1948), 65 R.P.C.
496.

Montreal Lithographing Co. c. Sabiston, [1899] A.C. 610.

Moore c. Trudel, 8 R. de J. 164.

Music Corporation of America c. Music Corporation (Great Britain) Ltd., (1947) 64 R.P.C. 41.

Negresco, affaire Cass. Civ. 1, 6 juillet, D.S. 1965, 701.

Office Cleaning Services Ltd. c. Westminster Window and General Cleaners Ltd., (1946) 63 R.P.C. 39.

Pabst Brewing Co. c. Ekers, (1902) 21 C.S. 545 renversant (1901) 20 C.S. 20.

Paladium St-Robert Inc. c. Frederick H. Sparling et al., [1980] C.S. 984.

Philco Corporation of Canada Ltd. c. Bialik, [1946] C.S. 185.

Pik-Nik Limited c. Picnic Lunch Limited, [1978] R.P. 188.

Pinard c. Coderre, [1953] B.R. 99.

Place Tevere c. Giovanni Reda, [1975] C.S. 351.

Québec Pharmaceutiques Limitée c. La Compagnie Georges Painchaud Inc., C.S.M. 500-05-007736-752.

R. c. Butcher, (1908) 99 L.T. 622, 1 Cr. App. R. 54 (C.A.G.B.).

Reddaway c. Banham, [1896] A.C. 199.

A.E. Reichman Inc. c. Plomberie Boisbriand Inc., 500-03-036082-776, Juge Ronald Halpin, J.C.P. 1978

Republique Française c. S. Hyman Ltd., (1921) 31 B.R. 22.

Rôtisserie St-Hubert Ltée c. Tropea, C.S.M. 500-05-018932-796, J.E. 80-434.

Sabiston c. The Montreal Lithographing Company Ltd., (1897) 6 B.R. 510.

Saxon Industries Inc. c. Aldo Ippolito & Co. Ltd., (1982) 66 C.P.R. (2d) 79.

Shops-on-Wheels Inc. c. Industrial Plumbing and Heating Co., (1958) 29 C.P.R. 137.

La Société Pétrolière Alpha Inc. c. Le Procureur Général de la Province de Québec et autres, 200-05-001390-744, Juge Vincent Masson, 1-4-1976.

Spalding and Brothers c. A.W. Gamage, Lim., (1915) 84 Ch. 449.

St-Maurice Boats c. Les Bateaux de la Mauricie, 13 C.P.R. (2d) 93.

Steinberg c. Belgium Glove & Hosiery Co. of Canada Ltd., 19 C.P.R. 56.

Dame Stevens-Nicolas c. Le Corps des Majorettes de Grande Rivière, [1973] C.S. 455.

Les Structures Lamelle Limitée c. Structures de bois Lamelle du Québec Inc., [1965] R.P. 216.

Styles Limited c. Goldstein, (1935) 73 C.S. 442.

T.V. Guide Ltd./Ltée c. Telesol Inc., [1979] C.S. 311.

V.C.R., J.C.P. II, 1970 16559 (Cass.).

Vapor Canada Ltd. c. MacDonald, (1972) 8 C.P.R. (2d) 15 (Cour Féd. division d'appel).

Weider and Weider Sports Equipment Co. Ltd c Beco Industries Ltd et al. (1977) 29 C.P.R. (2d) 175.

DOCTRINE:

(Monographies)

AZEMA, Jacques, Le droit français de la concurrence, Paris, P.U.F., 1981.

BAUDOUIN, Jean-Louis, La responsabilité civile délictuelle, Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 1973.

BECK, S.M., GETZ, L., IACOBUCCI, F., JOHNSTON, D.L., Business Associations Casebook, Toronto, Richard de Boo Limited, 1979.

BEULAC, Pierre, La responsabilité civile, Montréal, Wilson et Lafleur, 1948.

BLANCO, White, T.A. and Robin, Jacob, Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 10th ed., London, Sweet & Maxwell, 1972.

BOURBONNAIS, Pierre, L'action en concurrence déloyale en droit canadien et droit québécois, Thèse de maîtrise, Université de Montréal, 1979.

CARBONNIER, Jean, Droit civil, Paris, P.U.F., 1974.

CHAVANNE, Albert et BURST, Jean-Jacques, Le droit de la propriété industrielle, 2e éd. Paris, Dalloz, 1980.

DARRAS, Traité théorique et pratique de la concurrence, Paris, 1894.

DUPOUS, J. et HELAL, J. Le fonds de commerce, Que sais-Je ?, Paris, P.U.F., 1981.

FLEMING, John G., the Laws of Torts, 5th ed., London, The Law Book Company Limited, 1979.

FLETCHER Cyclopedia of the Law of Private Corporations, volume, vol. 6, Illinois, Callaghan & Co., 1979, revised.

FOX, H.G., The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 3rd. ed., Toronto, The Carswell Company, 1972.

FRASER & STEWART, Company Law of Canada, 5th ed., Toronto, The Carswell Company Limited, 1962.

GOUJET et MERGER, Dictionnaire de droit commercial, T.4, 2e. éd., Paris, A. Marescq, 1852..

GUYOT, Yves et RAFFALOWICH, A., Dictionnaire du commerce, Paris, 1901.

Halsbury's Laws of England, vol. 38, 3rd. ed., by V. Simonds, London, Butterworth, 1962.

HAMEL, Joseph, LAGARDE, Gaston et JAUFFRET, Alfred, Traité de droit commercial, Tome 2, Paris, Dalloz, 1966.

HAMEL, Joseph, LAGARDE, Gaston et JAUFFRET, Alfred, Traité de droit commercial, Tome 1, v.1, 2e éd., Paris, Dalloz, 1980..

HOUIN, Roger et BOULOC, Bernard, Les grands arrêts de la jurisprudence commerciale, T.1, 2e éd., Paris, Sirey, 1976.

IACOBUCCI, F., PILKINGTON, M.L., PRICHARD, J.R.S., Canadian Business Corporations, Agincourt, Canada Law Book Limited, 1977.

JUGLARD, Michel de, & IPPOLITO, Benjamin, Droit commercial, 1er vol., 2e éd., Paris, Montchrétien, 1975.

Jurisclasseur Commercial, Concurrence déloyale.

Kerr on injunctions, 6th ed., 1972.

KLOTZ, Adrien, Du nom commercial en droit français, Paris, Oerf, 1898.

KRASSER, R. France, publié par ULMER, H.C. Eugen, dans La répression de la concurrence déloyale dans les Etats membres de la communauté économique européenne., T.IV, 1972, 659 P.

LALOU, Henri, Traité pratique de la responsabilité civile, 6e éd., Paris, Dalloz, 1962.

LAUZON, Yves et PERRON, J. Lucien, Droit des compagnies et des sociétés, Montréal, Les Éditions Thémis Inc., 1978 (2 vols.).

LEMEUNIER, Francis, Principes et pratiques du droit commercial - droit des affaires, Paris, J. Delmas & Cie (non daté).

LE TOURNEAU, Philippe, La responsabilité civile, Paris, Dalloz, 1971.

L'HEUREUX, Nicole, Précis de droit commercial du Québec, 2e éd., Québec, P.U.L., 1975.

LYON - Caen, ch. et RENAULT, L., Traité de droit commercial, T.2, 1ère partie, 5e éd., Paris, Dalloz, 1926.

MARTEL, Maurice et MARTEL, Paul, Les aspects juridiques de la compagnie au Québec, Montréal, Publications Les Affaires Inc., Montréal, Nouvelles éditions.

MARTINEAU, Pierre, La prescription, Montréal, P.U.M., 1977.

MARTY, Gabriel et RAYNAUD, Pierre, Droit civil, T.1, 2e vol., 2e éd., Paris, Sirey, 1967.

MCGREGOR, Harvey, McGregor on Damages, 13th ed., London, Sweet & Maxwell 1972.

MERMILLOU, Louis, Essai sur la notion de concurrence déloyale en France et aux États-Unis, Paris, L.G.D.J., 1954.

MIGNAULT, P. -B., Le droit civil canadien, T.8, Montréal, Wilson et Lafleur, 1909.

MOREAU, Alfred, Traité de la concurrence déloyale, Paris, L.G.D.J., 1904.

NADEAU, A. et NADEAU, R., Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle, Montréal, Wilson et Lafleur, 1971.

NIMS, Harry D., The Law of unfair competition and trade-marks, Vol.1, 4th ed., New York, Baker, Voorhis & Co. Inc., 1947, 728 P.

PALMER, E. E., PRENTICE, D.D., WELLING, B.L., Company Law, 2nd ed., Toronto, Butterworths, 1978.

Pandectes françaises, T.20, Paris, Librairie Plon.

PARENT, Simon, Le nom patronymique dans le droit québécois, thèse Université Laval 1951.

PERRAULT, Antonio, Traité de droit commercial, Montréal, Editions Albert Lévesque, 1936.

PICHOT, Olivier, De la concurrence déloyale et de la contrefaçon en matière commerciale et industrielle, Paris, Rousseau & Cie, 1924.

PINEAU, Jean et OUELLETTE - LAUZON, Monique, Théorie de la responsabilité civile, Montréal, Les Editions Thémis Inc., 1977.

POUILLET, Eugène, Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres, 5e éd., Paris, Marchal et Billard, 1906.

RENAUD, Yvon et SMITH, James, Droit québécois des corporations commerciales, Vol.1, Montréal, Judico Inc., 1974.

RENDU, Ambroise, Traité pratique des marques de fabrique et de commerce et de la concurrence déloyale, Paris, Cosse et Marchal, 1858.

RIPERT, Georges et ROBLOT, René, Traité élémentaire de droit commercial, T.1, 6e éd., Paris, L.G.D.J., 1968.

ROBLOT, René, Traité élémentaire de droit commercial, T.1, 10e éd., Paris, L.G.D.J., 1980.

ROCH, Hervé et PARE, Rodolphe, Traité de droit civil du Québec, T.13, Montréal, Wilson et Lafleur, 1952.

RODIERE, René et HOUIN, Roger, Droit commercial, 6e éd., Paris, Dalloz, 1970.

RODIERE, René, Droit commercial, 8e éd., Dalloz, Paris, 1972.

DURAND, Paul, L'évolution contemporaine du droit de la concurrence, dans mélanges Paul Roubier, T. II, Paris, Librairie Dalloz et Sirey, 1961.

ROUBIER, P., Le droit de la propriété industrielle, V.1, Paris, Sirey, 1952.

ROUBIER, P., Le droit de la propriété industrielle, V.2, Paris, Sirey, 1954.

SAINT-GAL, Yves, Protection et défense des marques de fabrique et concurrence déloyale, 2e éd, Paris (non daté).

SAVATIER, René, SAVATIER, Jean, LELOUP, Jean-Marie, Droit des affaires, 4e éd., Paris, Sirey, 1974.

SAVATIER, René, Traité de la responsabilité civile, T.1, 2e éd., Paris, L.G.D.J., 1951.

SMART, Russel S., The Law of Trade-Marks and Designs in Canada, Toronto, Canada Law Book Company Limited, 1917.

SMITH, James, Les corporations commerciales, notes de cours, faculté de droit, librairie de l'Université de Montréal, janvier 1978.

SMITH, James, La partie 1A de la loi sur les compagnies, Montréal, Centre d'Édition Juridique C.E.J. Ltée, 1980.

STREET, Harry, The Law of Torts, 4th ed., London, Butterworth, 1968.

THALLER, Edmond, Traité de droit commercial, T.1, Paris, 1908.

THOMPSON, Dennis, Unfair competition, London, The British Institute of International and Comparative Law, 1966.

VERCRUYSSSE, Marcel et LAUWERS, Edouard, Le fonds de commerce, T.1, Bruxelles, Larcier, 1967.

WEGENAST, Law of Canadian Companies, Toronto, Birrough, 1931.

DOCTRINE:

(Articles)

AGOSTINI, Eric, La Protection du nom patronymique et la nature du droit au nom, Dalloz, 1973, Chroniques.

ARPEGE, J., Concurrence déloyale, dans jurisclasseur, Responsabilité civile.

BERESKIN, Daniel, R., Trade Marks Licensing and Registered Users in Canada, (1973) 11 C.P.R. (2d) 244.

Commentaire, Rev. Trim. Dr. Comm., 1967, 147-152.

Commentaire, Rev. Trim. Dr. Comm., 1964, 317-320.

DERRIDA, Fernand, note sous cass. D. 1959, 87.

DOUCET, Jean-Paul, Prescription et nature juridique de l'action en concurrence déloyale, Gaz. Pal. 1964, 2 octobre, 105.

DUCHARME, Léo, Du Régime de Publicité des Entreprises Commerciales et des Commerçants, (1976) 36 R. du B. 356.

EVANS, J.M., Passing-off and the problem of product simulation (1968) 31 Mod. L. Rev. 642-655.

FORTIN, Clément et SENECAI, Nicole, Un nom d'emprunt pour les compagnies faisant affaires au Québec; Pourquoi pas?, [1972] 32 R. du B. 472-483.

FOX, Harold G., Reflexion on the law of unfair competition in Canada, (1946) 6 R. du B. 14.

GIVERDON, Claude, Les délits et quasi-délits commis par le commerçant dans l'exercice de son commerce, Rev. Trim. Dr. Com. T.6, 1953.

GUMOW, W.M.C., carrying on passing-off, (1973-76) 7 Sydney L. Rev. 224-236.

HOGG, P.W., Commentaire - MacDonald v. Vapor Canada Ltd, [1976] 54 R. du B. Can. 361.

KODILYNYE, G., Passing-off and the use of personal names, [1975] 26 No. IRE, L.Q. 177-187.

LAVALLEE, Armand, La déclaration de commerce (1936) 38 R. du N. 481-493.

LESAGE, Louis, Le nom corporatif, (1967) 27 R. du B. 390-401.

LINDON, note sous cass. civ. 1, 6 juillet 1965, D.S. 1965, 701, note 93.

PIROVANO, A., La concurrence déloyale en droit français, (1974) 26-Rev. Int. Dr. Comp. 467-504.

PIROVANO, Antoine, Concurrence déloyale, Répertoire commercial, Dalloz.

ROUBIER, Paul, Théorie générale de l'action en concurrence déloyale, (1948) 1 Rev. Trim. Dr. Comm. 541.

VERDIER, Jean-Maurice, note sous Cass., Sirey, 1956, 167.

CREATION ET PROTECTION DU NOM COMMERCIAL ET DE L'ENSEIGNE

Table des abréviations 2

Introduction 5

CREATION ET ACQUISITION DU NOM COMMERCIAL ET DE L'ENSEIGNE 8PREMIERE PARTIE

1) La liberté du commerce 9

2) Historique du nom commercial 11

CHAPITRE PREMIERCHOIX DU NOM COMMERCIAL ET DE L'ENSEIGNE 13Section I 13LE NOM COMMERCIAL 13

Par. 1. Définitions et fonctions du nom commercial 14

A- Définitions 14

a) Le nom commercial 14

b) La raison commerciale 15

c) La raison sociale 17

d) La dénomination sociale 20

e) La marque de commerce 22

B- Fonctions du nom commercial 23

a) Le nom - enseigne 24

b) Le nom - marque 24

c) Le nom - signature 25

Par. 2. Choix d'une dénomination de l'entreprise 25

A- Choix d'une dénomination de personne 26

I- Dénomination du titulaire de l'entreprise 27

i) Le prénom 28

ii) Le patronyme 29

iii) Le pseudonyme 42

iv) <u>La raison sociale</u>	44
v) <u>Initiales et sigles</u>	46
II- <u>Dénomination d'un tiers</u>	47
a) <u>Utilisation du nom d'un étranger</u>	47
1) <u>Le nom d'un étranger</u>	48
i) <u>Le prénom</u>	48
ii) <u>Le patronyme d'autrui</u>	49
2) <u>Le consentement préalable de l'étranger</u>	50
i) <u>Défaut de consentement du tiers</u>	50
ii) <u>Consentement du tiers</u>	51
b) <u>Utilisation du nom d'un parent</u>	52
c) <u>Utilisation avec référence au nom d'un ancien</u> <u>employeur</u>	53
B- <u>Choix d'une dénomination de fantaisie</u>	53
I- <u>Conditions de forme rattachées au choix</u>	54

a) <u>Liberté de choix</u>	54
b) <u>Distinctivité</u>	54
c) <u>Terme illicite</u>	54
d) <u>Terme trompeur et déceptif</u>	55

II- Conditions de fond rattachées au choix..... 56

a) <u>Mots de fantaisie</u>	56
b) <u>Mots génériques</u>	57
c) <u>Noms imaginaires</u>	68
d) <u>Nom commercial composé d'un mot générique et d'un mot de fantaisie</u>	69
e) <u>Nom commercial composé de plusieurs mots</u> ...	69
f) <u>Noms géographiques</u>	70
g) <u>Initiales et sigles</u>	73
h) <u>Les chiffres</u>	73
i) <u>Dénomination en langue étrangère</u>	74
J) <u>Noms commerciaux notoires</u>	74

Par. 3. Dénomination sociale de la compagnie 75

A- <u>Conditions du choix d'une dénomination en vertu des lois du Québec</u>	76
--	----

I)	<u>Loi sur les compagnies de la province de Québec</u>	77
II)	<u>Règlements concernant les dénominations sociales</u>	80
a)	<u>Conditions de forme</u>	81
b)	<u>Conditions de fond</u>	82
III)	<u>La charte de la langue française</u>	87
B-	<u>Conditions du choix d'une dénomination en vertu des lois fédérales</u>	87
I)	<u>Loi sur les sociétés commerciales canadiennes</u> ..	88
II)	<u>Règlement sur les sociétés commerciales canadiennes</u>	90
III)	<u>Loi sur les marques de commerce</u>	93
	<u>CHOIX DE L'ENSEIGNE</u>	95

Section II

<u>Définition</u>	96
-------------------------	----

i)	<u>Élément visible</u>	96
ii)	<u>Désignation d'un local</u>	97

<u>Nature juridique</u>	98
-------------------------------	----

i)	<u>Nature juridique de l'enseigne</u>	98
----	---	----

ii) <u>Nature juridique du support matériel</u>	99
---	----

<u>CONCLUSION</u>	100
-------------------------	-----

CHAPITRE DEUXIEME

APPROPRIATION, TRANSMISSION ET PERTE DU NOM COMMERCIAL ET DE L'ENSEIGNE

<u>Généralités</u>	101
--------------------------	-----

SECTION I MODE D'APPROPRIATION DU NOM COMMERCIAL ET DE L'ENSEIGNE 102

<u>Par. 1. L'usage</u>	102
------------------------------	-----

A) <u>Usage</u>	102
B) <u>Priorité d'usage</u>	103
C) <u>Usage personnel</u>	103
D) <u>Usage public</u>	104
E) <u>Durée de l'usage</u>	105
F) <u>Usage au Canada</u>	106

<u>Par. 2. Effet de l'enregistrement en vertu de la législation québécoise</u>	107
--	-----

A) <u>Obligation d'enregistrer une déclaration</u>	107
B) <u>Effet de l'enregistrement</u>	108
<u>SECTION II</u>	109
<u>SECTION II NATURE ET TRANSMISSION DU DROIT DU TITULAIRE DU NOM</u>	
<u>COMMERCIAL</u>	109
<u>Par. 1. Nature des droits du titulaire</u>	109
A) <u>Droit de propriété</u>	110
B) <u>Droit privatif</u>	111
C) <u>Droit à la protection</u>	111
<u>Par. 2. Transmission du nom commercial et de l'enseigne</u>	112
A) <u>TRANSMISSION AVEC LE FONDS DE COMMERCE</u>	113
I- <u>La transmission</u>	113
a) <u>Transmission du fonds</u>	113
1) <u>L'individu et la société</u>	114
2) <u>La compagnie</u>	115

B-	<u>Absence de clause contraire</u>	117
1)	<u>L'individu et la société</u>	117
2)	<u>La compagnie</u>	118
II-	<u>Effets de la transmission</u>	118
a)	<u>A l'égard du cessionnaire</u>	119
b)	<u>A l'égard du cédant</u>	119
B-	Cession isolée du nom commercial et de l'enseigne	121
I-	<u>Cession isolée</u>	121
II-	<u>Les effets de la cession isolée</u>	122
C-	Concession et louage du nom commercail et de l'enseigne	122
I-	<u>Bail du fonds de commerce</u>	122
II-	<u>Concession du nom commercial et de l'enseigne</u> .	123
SECTION III	<u>PERTE DU NOM COMMERCIAL ET DE L'ENSEIGNE</u>	124
Par. 1.	<u>Fermeture du fonds</u>	124

<u>Par. 2. Abandon du nom commercial et de l'enseigne</u>	125
<u>Par. 3. Le nom commercial et l'enseigne ne sont plus distinctifs</u> .	126
<u>CONCLUSION</u>	127

DEUXIEME PARTIE PROTECTION ET SANCTIONS

CHAPITRE PREMIER

<u>PROTECTION DU NOM COMMERCIAL ET DE L'ENSEIGNE</u>	129
--	-----

<u>SECTION I</u> <u>Notions générales</u>	129
---	-----

SECTION II

<u>PROTECTION DU DROIT COMMUN CONTRE LA CONCURRENCE DELOYALE</u>	130
--	-----

<u>Par. 1. Les notions de concurrence déloyale et de passing-off</u>	130
--	-----

A) <u>LA CONCURRENCE DELOYALE</u>	131
<u>Le passing-off</u>	135

Par. 2. Fondement juridique de l'action en concurrence déloyale ... 137

A- LA RESPONSABILITE CIVILE 138

B- CONDITION D'EXERCICE DE L'ACTION EN CONCURRENCE
DELOYALE 142

a) LA FAUTE 143

b) LE PREJUDICE 145

i) LA PREUVE DU PREJUDICE EST NECESSAIRE 145

ii) LA PREUVE DU PREJUDICE N'EST PAS NECESSAIRE 148

iii) NECESSITE D'UN PREJUDICE VRAISEMBLABLE 152

c) LIEN DE CAUSALITE 157

C- LA NOTION DE CONFUSION EN VERTU DU DROIT COMMUN 158

a) SIMILITUDE DES COMMERCE 159

b) RAYONNEMENT TERRITORIAL 160

c) SIMILITUDE DES NOMS COMMERCIAUX 161

D- A QUI APPARTIENT LE RECOURS 164

a) LA VICTIME DE LA CONFUSION 164

b) LE TITULAIRE DU NOM COMMERCIAL 165

Section III

LA PROTECTION EN VERTU DU DROIT STATUTAIRE 166

Par. 1. Droit fédéral 167

A- LOI SUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES CANADIENNES .. 167

B- LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE 169

C- CODE CRIMINEL 170

Par. 2. Droit provincial 171

A) Loi sur les compagnies 172

B) Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés 173

CONCLUSION 174

CHAPITRE DEUXIÈME

LES SANCTIONS 174

<u>Section I</u>	<u>Les sanctions en vertu du droit commun</u>	175
Par. 1.	<u>L'ordonnance de cessation</u>	175
Par. 2.	<u>Les dommages et intérêts</u>	181
<u>Section II</u>	<u>Les sanctions en vertu du droit statutaire</u>	185
Par.1.	<u>Droit fédéral</u>	185
A-	<u>Loi sur les sociétés commerciales</u> <u>canadiennes</u>	185
B-	<u>Loi sur les marques de commerce</u>	186
Par.2.	<u>Droit provincial</u>	188
i)	<u>Loi sur les compagnies</u>	188
ii)	<u>Loi sur les déclarations des compagnies et</u> <u>sociétés</u>	189
CHAPITRE TROISIEME		
	<u>Perte du recours</u>	191
<u>Section I</u>	<u>Acquiescement</u>	191

<u>Section II</u>	<u>Prescription</u>	193
-------------------	---------------------------	-----

<u>CONCLUSION</u>	197
-------------------------	-----

<u>BIBLIOGRAPHIE</u>	199
----------------------------	-----

ANNEXE

LOI SUR LES DECLARATIONS DES COMPAGNIES ET SOCIETES

L.R.Q. 1977, c. D-1, modifiée par L.Q. 1978, c.99, articles 4 à 9, en vigueur le 7 mars 1979; L.Q. 1979, c.31, articles 35, 36, 37 (paragraphe (a)), 38 et 39, en vigueur le 30 décembre 1980, et articles 49 et 50, en vigueur le 3 octobre 1979; L.Q. 1980, c.28, articles 18 et 22, en vigueur le 16 février 1981; L.Q. 1982, c.52, articles 196 et 197, en vigueur le 1er avril 1983.

SECTION I

DES COMPAGNIES

1.1. Déclaration des corporations.- Toute compagnie constituée en corporation, faisant quelque entreprise, commerce ou affaires au Québec, excepté les banques, doit faire et déposer au bureau du protonotaire de la Cour Supérieure, dans chaque district, où elle exerce ou se propose d'exercer ses opérations ou affaires, une déclaration par écrit, à l'effet ci-après prescrit, faite et signée par le président, lorsque son siège social ou sa place d'affaires est au Québec, ou par le gérant principal ou agent en chef au Québec, si elle n'y a que des succursales ou des agences.

2. Contenu.- Cette déclaration doit contenir la dénomination sociale de la compagnie ou, le cas échéant, tout nom autre que sa

dénomination sociale mentionné dans un permis émis en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères (Statuts refondus, 1964, chapitre 282) et tout autre nom sous lequel elle peut s'identifier, la date et son mode de constitution ainsi que l'endroit où elle a été constituée et la situation de sa principale place d'affaires, dans la province.

3. Forme.- La déclaration est faite suivant la formule prescrite par le ministre chargé de l'application de la présente loi et est produite par le président, le gérant principal ou l'agent en chef de la compagnie dans les quinze jours qui suivent le commencement de ses opérations et affaires. S.R. 1964, c.272, a.1; 1979, c.31, a. 35.

2. Nouvelle déclaration.- S'il survient un changement dans un fait dont la mention est exigée dans la déclaration visée dans l'article 1, la compagnie doit produire une nouvelle déclaration dans les quinze jours de ce changement.

3. Enregistrement.- Le protonotaire entre chaque déclaration dans le livre qu'il tient pour l'enregistrement des déclarations de sociétés.

Index. - Il doit de plus entrer dans les index mentionnés dans l'article 12 toute dénomination sociale et tout nom visé dans l'article 1.

S.R. 1964, c.272, a.2; 1979, c.31, a.36.

Condition.- Pour être enregistrée, une raison sociale doit être en langue française.

M.C.Q.

REGLEMENT SUR LES RAISONS SOCIALES DES
COMPAGNIES REGIES PAR LA PARTIE IA DE LA
LOI SUR LES COMPAGNIES (R.R.Q., c.C-38-8)

Loi sur les compagnies
(L.R.Q., c. C-38, a. 123.169)

SECTION I

INTERPRETATION

1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

"Compagnie": une compagnie régie par la partie IA de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38);

"Dénomination sociale": la raison sociale attribuée à une compagnie dans ses statuts;

"Directeur": le directeur chargé de l'administration de la partie IA de la Loi sur les compagnies;

"Entreprise": une personne ou un groupe de personnes ayant une activité au Québec, y compris une compagnie;

"Partie générique": la partie d'une raison sociale qui sert à identifier de façon générale une entreprise;

"Partie spécifique": la partie d'une raison sociale qui sert à distinguer nettement une entreprise;

"Raison sociale": tout nom d'entreprise, y compris une dénomination sociale réservée par le directeur;

"Titulaire": l'entreprise qui utilise une raison sociale ou le détenteur d'une réservation faite par le directeur;

2. Outre les dénominations sociales des compagnies, le présent règlement, sauf l'article 4, s'applique à tout autre nom sous lequel une compagnie peut s'identifier.

SECTION II

COMPOSITION DE LA DENOMINATION SOCIALE

3. Les lettres contenues dans une dénomination sociale et sa version doivent être en caractères latins.

4. Une dénomination sociale doit, afin d'indiquer que la compagnie est une entreprise à responsabilité limitée, comprendre à la fin l'expression "inc." ou "ltée", sauf si elle comprend déjà l'expression "corporation".

5. L'usage de la partie générique est facultatif dans une dénomination sociale sauf les exceptions expressément prévues par la Loi ou les règlements adoptés ou approuvés par le gouvernement.

6. Une dénomination sociale doit comprendre une partie spécifique.

La partie spécifique ne doit pas comprendre uniquement une expression qui peut tenir lieu de partie générique ou qui ne fait que décrire une caractéristique d'un service ou d'un bien.

Une dénomination sociale dont la partie spécifique est formée seulement de chiffres, d'initiales, d'un toponyme, d'un patronyme ou d'un prénom, doit comprendre une partie générique décrivant un service ou un bien qui fait l'objet de l'activité de la compagnie.

7. L'article 6 ne s'applique pas:

1° A la dénomination sociale d'une compagnie qui se continue sous la partie IA de la Loi tant qu'elle conserve la dénomination sociale acquise avant sa continuation;

2° A la dénomination sociale d'une compagnie visée à l'article 12 tant qu'elle conserve la dénomination sociale qui y est mentionnée;

3° A une dénomination sociale qui, au Québec, s'identifie nettement à une entreprise par suite de l'utilisation qu'elle en a fait;

4° A une dénomination sociale qui fait l'objet d'une francisation ou d'une rédaction en meilleur français.

SECTION III

DENOMINATION SOCIALES PRETANT A CONFUSION

8. Une dénomination sociale ne doit pas prêter à confusion avec une raison sociale.

Une dénomination sociale prête à confusion avec une autre raison sociale si l'on peut croire qu'elle désigne une autre entreprise ou si elle laisse croire faussement que la compagnie qu'elle désigne est contrôlée par une ou plusieurs autres entreprises ou inversement, ou encore qu'elles sont contrôlées par une même entreprises ou par une même personne.

9. On doit, aux fins de l'article 8, considérer l'ensemble de la dénomination sociale et de la raison sociale et non en isoler les éléments.

On doit, aux mêmes fins, tenir compte de toutes les circonstances, y compris:

- 1° le caractère distinctif inhérent de tous et de chacun des éléments de la raison sociale;
- 2° l'étendue de la réputation de la raison sociale;
- 3° la durée d'utilisation de la raison sociale par l'entreprise qu'elle désigne;
- 4° la nature des activités de l'entreprise qui se désigne sous la raison sociale concernée, celle des biens ou services qu'elle offre, les moyens par lesquels ils sont offerts ou distribués ainsi que la probabilité d'une concurrence entre les entreprises qui utilisent cette raison sociale;
- 5° le degré de ressemblance visuelle ou phonétique entre la dénomination sociale et la raison sociale ou le degré de ressemblance entre les idées qu'elles suggèrent.

6° L'importance relative de l'entreprise qui utilise la raison sociale eu égard au territoire sur lequel elle fait affaire, le volume de ses affaires et celui de sa clientèle.

10. La partie spécifique d'une dénomination sociale peut contenir une expression identique ou semblable à celle contenue dans une raison sociale si l'on obtient le consentement écrit de son titulaire.

L'article 11 s'applique si la dénomination sociale prête à confusion avec la raison sociale.

11. Une dénomination sociale peut prêter à confusion avec une raison sociale sans lui être identique si l'on obtient le consentement écrit de son titulaire et son engagement à abandonner immédiatement la raison sociale ou à dissoudre immédiatement la raison sociale ou à dissoudre immédiatement l'entreprise désignée par la raison sociale.

Une dénomination sociale peut être identique à une raison sociale si on y inclut en outre le millésime de l'année où la compagnie l'acquiert pendant une période d'au moins 2 ans à compter de l'abandon de la raison sociale ou de la dissolution de l'entreprise selon le cas.

Ce millésime doit être placé entre parenthèses immédiatement

avant l'expression "inc." ou "ltée" ou, si la dénomination sociale comprend plutôt l'expression "corporation", à la fin de la dénomination sociale.

La mention du millésime est cependant facultative:

- 1° si la raison sociale désigne une entreprise autre qu'une corporation;
- 2° si la dénomination sociale est demandée au moins 2 ans après l'abandon de la raison sociale ou la dissolution de l'entreprise;
- 3° dans les cas visés à l'article 12.

12. La dénomination sociale d'une compagnie résultant d'une fusion peut être celle de l'une des compagnies fusionnées pourvu qu'elle soit conforme aux articles 3 à 5, à la Loi et aux règlements approuvés par le gouvernement.

La dénomination sociale d'une compagnie peut, aux mêmes conditions et sous réserve du premier alinéa de l'article 11, être identique à la raison sociale d'une entreprise active depuis au moins 5 ans si la compagnie acquiert tous les biens qui se rattachent à l'activité principale de cette entreprise et qui représentent au moins 90% de ses actifs.

SECTION IV

INTERDICTIONS

13. La dénomination sociale d'une compagnie ne doit pas décrire incorrectement:

1° la nature de son activité ou des biens ou services qui en font l'objet;

2° les conditions dans lesquelles ces biens ou services sont produits ou fournis;

3° les personnes employées pour les produire ou les fournir;

4° leur lieu d'origine;

5° le lieu où elle fait affaires.

14. Une dénomination sociale ne doit pas contenir:

1° une expression dont l'emploi est réservé en vertu d'une loi ou d'un règlement à un autre organisme ou à une catégorie d'organismes à laquelle la compagnie n'appartient pas;

2° l'une des expressions suivantes au pluriel ou au singulier ou son équivalent en quelque langue que ce soit: "Nations unies", "ONU", "consommateur", "consommatrice", "association", "Kino-Kébec", "Société de gestion des établissements touristiques et récréatifs", "ZEC", "Zone d'exploitation contrôlée", "ZAC", "Zone d'aménagement et de conservation", "Société québécoise de développement des industries culturelles";

3° le nom du souverain régnant, ni celui d'un membre vivant de sa famille accompagné de son titre de noblesse;

4° une expression obscène, immorale ou scandaleuse ou qui évoque l'idée d'une activité de ce genre.

15. Une dénomination sociale ne doit pas laisser croire que la compagnie est un organisme gouvernemental, une corporation professionnelle, un organisme sans but lucratif ou un organisme autre qu'une compagnie régie par la Loi sur les compagnies, ou encore que la compagnie se livre à une activité pour laquelle on ne peut constituer une compagnie en vertu de la Loi sur les compagnies.

16. Une dénomination sociale ne doit pas laisser croire que la compagnie poursuit son activité sous le parrainage ou le contrôle ou avec le concours, l'approbation ou l'autorisation royale, vice-royale ou gouvernementale ou d'un organisme gouvernemental, d'une autorité publique

quelconque, d'une université ou d'une corporation professionnelle à moins qu'elle ne remette au directeur un écrit émanant de la personne ou de l'organisme concerné démontrant que tel est le cas.

SECTION V

RESERVATION D'UNE DENOMINATION SOCIALE

18. La période pendant laquelle le directeur peut réserver une dénomination sociale en faveur d'une compagnie dont la constitution est envisagée ou qui est sur le point de changer de dénomination sociale est de 30 jours.

SECTION VI

DISPOSITIONS DIVERSES

19. Une expression résultant de la combinaison artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres qui se prononce ou s'écrit comme une expression existante est sujette aux mêmes règles que celle-ci.

20. Si la dénomination sociale d'une compagnie contient le nom ou le patronyme d'une personne vivante qui n'en est pas fondatrice ou administrateur, on doit obtenir de cette personne un consentement à l'usage de son nom ou de son patronyme par la compagnie concernée.

Si la personne est décédée, on doit obtenir le consentement de ses héritiers légaux ou, à défaut de son représentant légal.