Utilisation abusive du mécanisme de plaintes sur une plateforme de commerce en ligne

27 juin 2024

Auteur

Chantal Desjardins

Associée, Agent de marques de commerce Associée, et Avocate

Alors que le Canada et plusieurs autres pays prennent des initiatives afin de protéger les usagers en ligne contre des abus[1] une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la « Cour ») le 15 janvier 2024 se penche sur la conduite d'un concurrent à l'égard de plaintes formulées sur le site de commerce électronique d'Amazon pour violation de propriété intellectuelle.

La plateforme d'Amazon est similaire à plusieurs autres plateformes de commerce en ligne qui intègrent un mécanisme de plainte pour l'usage de propriété intellectuelle par des tiers en violation des droits des réels détenteurs.

Ce mécanisme de plainte permet à une partie plaignante de soumettre une réclamation pour violation de propriété intellectuelle concernant du contenu pour lequel elle dispose d'un droit de bonne foi dans le but de suspendre la publication, en totalité ou en partie, des pages publiées sur la plateforme d'Amazon par le contrevenant présumé.

Ce mécanisme a sa raison d'être, car il permet de manière efficace de débusquer des contrefacteurs. Comme nous le verrons dans l'affaire *Keezio Group, LLC c. The Shrunks' Family Toy Company Inc.*[2], le mécanisme peut aussi être utilisé de manière malveillante.

Les faits et les allégations de la demanderesse

Dans ce dossier, des plaintes furent formulées par une entreprise concurrente de celle objet des plaintes, les deux œuvrant dans l'industrie des lits gonflables.

Keezio Group, LLC («Keezio») commercialise le lit de voyage gonflable pour tout-petits « Hiccapop », tandis que The Shrunks' Family Toy Company Inc. («The Shrunks») propose des lits gonflables constitués d'un matelas placé dans un cadre de lit gonflable.

Ces deux entreprises vendent principalement leurs produits au détail sur la plateforme d'Amazon.

En février 2017, Keezio a été informé par Amazon de la réception d'un rapport de violation de

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

marque émanant de Monsieur Cirjak de la société The Shrunks, qui portait sur le lit « Hiccapop». Par la suite, conformément à la procédure en vigueur, Amazon a retiré ce produit de la liste des produits proposés à la vente par Keezio sur son site Internet. Le processus de plainte prévoit qu'Amazon n'évalue pas le bien-fondé de la plainte.

Un autre avis fut reçu par Keezio vers le 17 avril 2017.

Les plaintes de 2017 furent retirées et la page montrant le lit « Hiccapop» restaurée.

En novembre 2019, Keezio a reçu deux autres avis de plaintes par Amazon concernant des violations similaires à celles reçues environ deux ans plus tôt.

Le premier de ces deux avis, transmis le 22 novembre 2019, référait à une violation de marque de commerce. En conséquence, Amazon a retiré la page concernée qui comportait une charte comparant les produits de Keezio et ceux de The Shrunks.

Keezio a demandé des éclaircissements relativement à cette allégation de violation de droit, mais n'a reçu aucune réponse de The Shrunks. Keezio, en l'absence de détails relativement à cette violation, a ultimement modifié sa page web afin de supprimer toute référence à la société The Shrunks en la remplaçant par « Rhymes with Skunks » (rimes avec moufettes).

Quoique dans un message en novembre 2019 Amazon mentionne à Keezio qu'elle rétablira le contenu de Keezio, la preuve n'établit pas clairement que ce rétablissement a été effectué.

Le second avis de violation en date du 28 novembre 2019 comportait une allégation de violation de droit d'auteur concernant six pages web relativement au lit « Hiccapop ». Ces pages ont été retirées de la liste vers le 28 novembre 2019 et ultérieurement réintroduit le 2 décembre 2019.

The Shrunks a nié être l'auteur des plaintes de 2019 mais la Cour n'a cependant pas hésité à conclure que The Shrunks se cachait derrière une autre identité.

Questions en litige concernant les plaintes

Plusieurs questions étaient en litige et certaines allégations ont été retirées. Nous nous concentrons sur les allégations relatives aux deux plaintes de 2019. À cet égard, Keezio affirme que les plaintes déposées auprès d'Amazon par The Shrunks étaient infondées, entrainant ainsi une perte pour Keezio.

La Cour a notamment analysé l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*[3]. Pour réussir un tel recours la partie demanderesse doit prouver (i) qu'il y a eu une déclaration fausse ou trompeuse (ii) qui tend à discréditer une entreprise concurrente, ses produits ou services, et (iii) que des dommages ont été encourus.

La Cour souligne que la fausseté des déclarations n'a pas besoin d'être connue par celui qui les fait pour satisfaire à ces critères.

Conclusions de la Cour

(i) allégation de violation de marque dans le tableau comparatif

La plainte de contrefaçon de marque concernait le tableau comparatif des produits « Hiccapop » et «The Shrunks» qui comportait des données comparatives des caractéristiques de ces deux produits. Ces données n'ont pas été remises en question. La plainte portait sur l'utilisation sans autorisation

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

de la marque enregistrée The Shrunks dans ce tableau.

La Cour, s'appuyant sur la décision clé *Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co.*[4] a conclu qu'il n'y avait pas eu « emploi » de The Shrunks à titre de marque au sens de l'article 4 (1) de la *Loi sur les marques de commerce* et que la plainte de violation de marque de commerce n'était pas fondée.

La Cour a également conclu que le tableau comparatif ne contrevenait pas à l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*[5]: la simple utilisation de la marque d'un concurrent en publicité comparative n'entrainant pas en soi la dépréciation de la valeur de la clientèle.

(ii) allégation de violation de droit d'auteur

L'avis de violation de droit d'auteur mentionnait six chiffres de numéros d'identification standard du catalogue interne d'Amazon (ASIN) qui renvoyaient à six pages web de vente pour le lit « Hiccapop ».

La Cour a statué que l'allégation de violation du droit d'auteur en question n'était pas fondée, car elle portait sur un lit, objet utilitaire vendu à plus de 50 exemplaires. La reproduction du dessin du lit n'était donc pas couverte par la Loi sur le droit d'auteur en vertu de l'article 64(2).[6]

La Cour a conclu que The Shrunks était responsable des deux plaintes de novembre 2019 qu'elle a jugées fausses ou trompeuses, car les allégations de violation de marque et de droit d'auteur étaient sans fondement. La Cour a mentionné que les plaintes tendaient à discréditer l'activité de Keezio puisque ces plaintes avaient trompé Amazon en lui faisant retirer les pages de liste de produits de Keezio. Elle se réfère sur ce point à un passage de la décision de la Cour fédérale *Yiwu Thousand Shores E-Commerce Co. Ltd. c. Lin.*.[7]

La Cour a déterminé que les preuves de Keezio relativement au calcul des dommages-intérêts étaient sur plusieurs aspects insuffisantes. La Cour a ordonné le paiement en dommages de la somme qui correspondait à la perte de bénéfices causée par le retrait des pages des produits de Keezio pendant la période pertinente de retrait.

La Cour n'a pas attribué de responsabilité personnelle au dirigeant de The Shrunks et n'a pas accordé d'injonction permanente ni de dommages-intérêts punitifs. La Cour a également rejeté la demande reconventionnelle de The Shrunks pour violation de droit d'auteur. Le tribunal a ordonné à The Shrunks de payer à Keezio des frais, hors taxes et débours.

Commentaires

Cette décision met en évidence l'importance pour les plaignants de faire preuve de sérieux lors de la production de plaintes.

Le mécanisme de plainte sur des plateformes telles que celle d'Amazon est un outil extrêmement utile et efficace pour signaler une violation de droits, à condition d'être utilisé de bonne foi et basé sur des fondements juridiques solides.

Bien que le mécanisme soit facile à utiliser, il est essentiel de procéder à une analyse préalables des droits, car une plainte mal fondée peut entraîner un préjudice.

Ce préjudice peut être considérable, surtout lorsque la plateforme est mondiale. Dans de tels cas, le retrait d'une page web peut entraîner des dommages importants. Il est donc essentiel de redoubler d'efforts, car une analyse des droits par pays peut révéler des situations juridiques et des titulaires de droits différents d'un pays à l'autre.

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

Non seulement les concurrents doivent prendre soigneusement en compte leurs actions et bien les soupeser, mais les exploitants de sites de commerce électronique doivent également être vigilants en plus de répondre rapidement aux demandes de retrait et de restriction géographique. Amazon en a récemment fait l'expérience, car une cour anglaise a rendu une décision[8] défavorable à son encontre. Cette décision était liée à une opération de ciblage effectuée sur son site, où des offres de vente ou de publicités furent intentionnellement dirigées vers des consommateurs au Royaume Uni alors que les marques ne relevaient pas dans ce pays des mêmes titulaires que la société qui proposait les produits à la vente.

À bon entendeur, salut!

---

1. Voir le projet de loi C-63 intitulé *Loi sur les préjudices en ligne* qui prévoit un régime visant ces abus.
2. *Keezio Group, LLC* c. *The Shrunks' Family Toy Company Inc.,* 2024 BCSC 64.
3. Article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* :

   « Interdictions

   7. *Nul ne peut :*

   - faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les produits ou les services d'un concurrent;

   - appeler l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

   - faire passer d'autres produits ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;

   - employer, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde :

   (i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,

   (ii) soit leur origine géographique,

   (iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d'exécution. ».

4. *Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co.* 55 C.P.R. 176, 1968 CanLII 1280
5. Article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* :

   22. « Dépréciation de l'achalandage

   -22 (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce. »»

6. Article 64 (2) de la *Loi sur le droit d'auteur* :

   64 (2) « Non-violation : cas de certains dessins

   Ne constitue pas une violation du droit d'auteur ou des droits moraux sur un dessin appliqué à un objet utilitaire, ou sur une oeuvre artistique dont le dessin est tiré, ni le fait de reproduire ce dessin, ou un dessin qui n'en diffère pas sensiblement, en réalisant l'objet ou toute reproduction graphique ou matérielle de celui-ci, ni le fait d'accomplir avec un objet ainsi réalisé, ou sa reproduction, un acte réservé exclusivement au titulaire du droit, pourvu que l'objet, de par l'autorisation du titulaire — au Canada ou à l'étranger — remplisse l'une des conditions suivantes :

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

- être reproduit à plus de cinquante exemplaires;

- s'agissant d'une planche, d'une gravure ou d'un moule, servir à la production de plus de cinquante objets utilitaires »

7. *Yiwu Thousand Shores E-Commerce Co. Ltd. c. Lin*, 2021 CF 1040. *Voir le paragraphe 58 de cette décision :*

> *« [58] Je suis d'accord avec ThousandShores pour dire que le défendeur a fait des allégations et des déclarations fausses et trompeuses à Amazon.ca dans les demandes de retrait, dont l'une au moins a été présentée après que le défendeur a reçu la lettre d'octobre 2020. ThousandShores n'était pas en mesure de répondre directement aux allégations du défendeur. L'absence de toute preuve de l'emploi de la marque de commerce OHUHU par le défendeur et la possibilité de confusion entre les marques des parties signifie que l'enregistrement contesté est invalide. Par conséquent, les déclarations du défendeur concernant l'enregistrement contesté, le défaut d'authenticité des produits OHUHU de ThousandShores et l'atteinte de cette dernière à ses droits étaient fausses. Ces déclarations tendaient clairement à discréditer l'entreprise de ThousandShores, le comptoir OHUHU et les produits OHUHU. Ces déclarations ont trompé Amazon.ca, ce qui l'a incitée à retirer les listes de produits OHUHU de ThousandShores et a entraîné une perte de bénéfices. Le seul recours de ThousandShores était de fournir la preuve de l'autorisation ou du permis détenu par le défendeur, ou de contester la validité de l'enregistrement en cause. ».*

8. *Lifestyle Equities CV and another c. Amazon UK Services Limited and others* [2022] EWCA Civ 552 confirmé par la Cour suprême le 6 mars 2024 ([2024] UKSC 8)

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.