

## LES JOIES ET LES PEINES DE LA PRATIQUE; LE FARDEAU DE PREUVE DANS LES LITIGES EN MATIÈRE DE MARQUES DE COMMERCE

par  
François M. Grenier\*  
**LEGER ROBIC RICHARD**, avocats  
**ROBIC**, agents de brevets et de marques de commerce  
Centre CDP Capital  
1001 Square-Victoria – Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) H2Z 2B7  
Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874  
info@robic.com – www.robic.ca

J'étais, au début de ma pratique, très près de quelques criminalistes qui passaient beaucoup de temps à la Cour. Le travail d'un avocat criminaliste est évidemment fort différent de celui d'un civiliste, mais leur approche d'un dossier au niveau des faits et de la preuve est très intéressante et, bien que spécifique au droit criminel, peut être adaptée à un litige civil.

Le criminaliste est généralement peu intéressé à la version des faits de l'inculpé ou encore de savoir s'il est coupable ou non. Ce qui l'intéresse c'est la *preuve* que la couronne pourra faire valoir. Le fardeau de preuve en droit criminel appartient à la couronne et tous les éléments de l'infraction doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable. Souvent, le rôle du criminaliste est donc d'évaluer *dès le départ* si la couronne est en mesure de prouver tous les éléments de l'infraction hors de tout doute raisonnable pour ensuite évoluer, *encore une fois dès le départ*, si à la lumière de la preuve qu'il possède il sera en mesure de soulever un doute raisonnable sur la culpabilité de son client.

À cet égard, le Code criminel contient un certain nombre de dispositions spécifiques concernant la divulgation de la preuve par la couronne qui permettent au criminaliste de se faire une idée rapidement et d'aviser son client en conséquence.

Évidemment, en matière civile, la preuve n'a pas à être hors de tout doute raisonnable et les obligations de divulgation de la preuve ne sont pas les

---

© LEGER ROBIC RICHARD/ROBIC, 1989.

\* Avocat, François M. Grenier est l'un des associés principaux du Cabinet d'avocats LEGER ROBIC, RICHARD, s.e.n.c. et du Cabinet d'agents de brevets et de marques ROBIC, s.e.n.c. Ce document a été préparé pour fins d'une conférence prononcée à Halifax le 1989.09.22 à l'occasion de la 63<sup>ième</sup> assemblée générale annuelle de l'Institut canadien des brevets et marques (PTIC). Ce document ne prétend donc pas exposer l'état complet du droit sur la question. (1990), 6 Revue canadienne de propriété intellectuelle 184-193. Publication 42.

mêmes. Toutefois, l'approche du dossier devrait être la même à son stade préliminaire puisque cette approche aura des conséquences importantes au niveau de toutes les étapes subséquentes du dossier; préparation de procédures écrites, moyens préliminaires, préparation des expertises, administration de la preuve lors du procès, contre-interrogatoire des témoins de la partie adverse et finalement, plaidoirie.

Approcher un dossier de cette façon nécessite une bonne connaissance des règles de droit en matière de fardeau de preuve, une évaluation précise de ce que vous aurez à prouver, une évaluation précise de ce que votre adversaire aura à prouver, des présomptions dont vous et votre adversaire bénéficierez et des faits que vous aurez en votre possession. Il ne faut pas se tromper car, règle générale, on ne peut pas prouver ce qui n'a pas été allégué.

Bien connaître le droit en matière de fardeau de preuve et faire une juste évaluation des faits, le tout bien expliqué à votre client, raccourcit les délais, réduit les frais importants inhérents à un litige et contribue à vous donner en tant qu'avocat plaideur, une vision claire du but que vous voulez atteindre. Il ne faut pas perdre de vue ce but et développer une stratégie pendant l'évolution du dossier.

Mon étude se veut essentiellement pratique, plutôt comme un aide-mémoire au niveau du fardeau de preuve applicable dans une situation litigieuse concernant une marque de commerce.

Je traiterai de quatre situations dans l'ordre suivant.

1. L'action en usurpation des droits rattachés à une marque de commerce enregistrée (*Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1985, c. T-13, arts 55, 19 et 20, ci-après "la Loi").
2. L'action en usurpation des droits rattachés à une marque de commerce non enregistrée (arts 55 et 7 de la Loi, ou l'article 1053 du *Code civil*, "Tort of passing-off").
3. La requête en radiation de l'enregistrement d'une marque de commerce, fardeau de la requérante.
4. La demande d'enregistrement d'une marque de commerce, fardeau de la requérante et fardeau de l'opposante et l'appel devant la Cour fédérale du Canada d'une décision du Registraire.

L'article 55 de la Loi édicte:

55. La Cour fédérale peut connaître de toute action ou procédure en vue de l'application de la présente loi ou d'un droit ou recours conféré ou défini par celle-ci. S.R., ch. T-10, art. 55; S.R., ch. 10 (2<sup>e</sup> suppl.), art. 64.

Plusieurs situations factuelles peuvent se produire.

- i. La partie défenderesse utilise, au sens de l'article 4 de la Loi, la même marque de commerce que celle enregistrée par la partie demanderesse en association avec l'une ou l'autre des marchandises ou services portés au certificat. Dans cette première situation, il y a usurpation claire des droits exclusifs accordés au propriétaire enregistré de la marque.

*Bonus Foods Ltd. v. Essex Packers Ltd.* (1964), 43 C.P.R. 165 à la page 171

Assuming the validity of the trade mark, the plaintiff's right, in consequence of its registration, is, by virtue of s. 19 of the *Trade Marks Act*, "the exclusive right to the use throughout Canada of such trade mark "in respect of the wares in respect of which it was registered. Infringement of that right consists in the unauthorized use of the mark by someone else on goods of the kind in respect of which the mark was registered.

## **1. L'ACTION EN USURPATION DES DROITS RATTACHÉS À UNE MARQUE DE COMMERCE ENREGISTRÉE**

L'article 19 de la Loi édicte:

19. Sous réserve des articles 21 et 32, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi, dans tout le Canada, de cette marque de commerce en ce qui regarde des marchandises ou services. S.R., ch. T-10, art. 19.

L'article 20 de la Loi édicte:

20. Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne:

- a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial;
- b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce:
  - (i) soit le nom géographique de son siège d'affaires,
  - (ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,
 d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce. S.R., ch. T-10, art. 20.

- ii. La partie défenderesse utilise une marque différente de celle enregistrée en association avec l'une ou l'autre des marchandises ou services portés au certificat.
- iii. La partie défenderesse utilise la même marque que celle qui est enregistrée en association avec des marchandises ou des services qui n'apparaissent pas au certificat.
- iv. La partie défenderesse utilise une marque de commerce différente de celle qui est enregistrée en association avec des marchandises ou services qui n'apparaissent pas au certificat.

Dans ces trois dernières situations, évidemment l'article 20 de la Loi s'applique.

Les cas d'application de l'article 19 sont rares et ne posent pas de problèmes particuliers. Dans un premier temps la partie demanderesse devra prouver son droit statutaire, par le simple dépôt de son certificat, conformément à l'article 54(1) de la Loi.

*Decosol (Canada) Ltd. v. PVR CO. LTD.* (1973), 10 C.P.R. (2d) 222 à la page 227.

I would further observe that in so far as Mr. Landry seeks to prove the contents of what is on the trade mark register, that is to say, those things with reference to any registered trade mark which are mentioned in s. 26(2) of the *Trade Marks Act*, these things can be proved, and should be proved unless there is a compelling reason otherwise, by the simple production of a certified copy in accordance with s. 54(1).

Le fardeau principal de prouver la cause d'action appartient évidemment à la partie demanderesse. Ainsi, la partie demanderesse devra prouver l'usage par la partie défenderesse de la marque de commerce telle qu'enregistrée, en association avec des marchandises ou services portés au certificat. Finalement, au stade du procès ou à un stade ultérieur, la partie

demanderesse devra faire la preuve de ses dommages (*Cordon Bleu International Ltée v. F.G. Bradley Co. Ltd.* (1982), 60 C.P.R. (2d) 71 à la page 82).

Sous l'article 20 de la Loi, le fardeau de la partie demanderesse comporte une étape additionnelle. Tout comme sous l'article 19, la partie demanderesse devra prouver son certificat conformément à l'article 54(1) de la Loi. Elle devra ensuite prouver les actes d'usage reprochés à la partie défenderesse.

Finalement, la partie demanderesse devra prouver que les deux marques de commerce en présence sont susceptibles de créer de la confusion, selon les critères énoncés à l'article 6 de la Loi.

*Pepsi-Cola Company of Canada Limited v. The Coca-Cola Company of Canada, Limited*, (1940) S.R.C. 17 à la page 32:

The authorities are plain, we think, that the rules of comparison for testing an alleged infringement of a registered mark resemble those rules by which the question of similarity on an application for registration is tested but that it is necessary to establish a closer likeness in order to make out an actual infringement that would justify the refusal of an application to register. The burden on a plaintiff in an infringement action is to show reasonable probability of confusion, while an applicant for registration must establish, if challenged, the absence of all reasonable prospect of confusion.

*Oshawa Group Ltd. v. Creative Resources Co. Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 29 à la page 36:

It is my further view that when the learned trial Judge characterized the allegations by the appellant in this case as being allegations of infringement by Creative of the appellant's registered marks, he was in error. The present proceeding is not an infringement proceeding. It is rather an application by Creative for registration of its own mark. In the former case, *i.e.*, an infringement proceeding, the onus would be on he who alleges infringement. In the latter case, which is the factual situation herein, the onus is on Creative since it is Creative which seeks registration of its mark.

Deux marques de commerce sont susceptibles de créer de la confusion lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce originent de la même source (article 6(2) de la Loi). À ce niveau, le tribunal est éclairé par les critères énumérés à l'article 6(5) de la Loi. À l'égard de ces critères, notons que la partie demanderesse bénéficie d'un

certain nombre de présomptions puisque le certificat fait preuve *prima facie* des faits qui y sont énumérés (article 54(3) de la Loi).

Ainsi, la marque de commerce sera présumée être en usage au Canada depuis la date de premier usage indiquée au certificat, ou depuis la date de dépôt de la déclaration d'usage dans le cas d'une marque de commerce déposée sur la base d'un usage projeté. De plus, la marque de commerce sera présumée être en usage en association avec toutes et chacune des marchandises portées au certificat.

Pour bénéficier d'une étendue de protection élargie, la partie demanderesse devra prouver la mesure dans laquelle la marque est devenue connue (la notoriété) notamment par sondage, et la nature du commerce, preuve souvent importante dans l'évaluation de la confusion.

La partie demanderesse se déchargera de son fardeau de prouver que les marques de commerce en présence sont susceptibles de causer de la confusion lorsque le cumul des circonstances permet au tribunal de tirer cette conclusion (subjective) fondée sur une situation hypothétique.

*Bonus Foods Ltd. v. Essex Packers Ltd.* (précitée) à la page 183:

It must, to begin with, be emphasized that, to bring the defendant within s. 20, it does not have to appear that the plaintiff and the defendant had, in fact, used the mark "Bonus" in the same area or that the public had ever, in fact, been confused in the sense that they had thought that the plaintiff's canned meats, spreads, chicken and other products had been made by the same person as made the defendant's canned dog food. The test in s-s. (2) of s. 6 is not what has happened in fact but what inference would be likely to be drawn if it did happen that the plaintiff and the defendant used the mark "Bonus" in respect of these different classes of goods in the same area. A finding must be made whether, in the purely hypothetical event of user by the plaintiff of its registered trade mark rights and user by the defendant of the mark "Bonus" in respect of its dog food in the same area, it would be likely to lead to the inference that the wares in relation to which the plaintiff used the trade mark and the wares in relation to which the defendant used it were manufactured or sold by the same person.

La partie demanderesse bénéficie de la présomption de l'article 20 lorsqu'elle réussit à démontrer que les marques en présence sont effectivement susceptibles de causer de la confusion. Toutefois, elle est à peu près impossible à renverser quand il y a preuve que la partie défenderesse a adopté l'élément essentiel de la marque de commerce d'une personne établie dans un marché depuis longtemps: *C. Turnbull Co. Ltd. v. Dominion*

*Wollens & Worsteds, Ltd. et al.*, (1932) Ex. C.R. 218 à la page 234; *Regal Toy Ltd. v. Star Doll Mfg. Co. Ltd.* (1970), 1 C.P.R. (2d) 208 à la page 211; *Mr. Submarine v. Haralambos Voultzos et al.* (1977), 36 C.P.R. (2d) 270. *Société pour l'Expansion des Tissus Fins v. Marimac, Inc.* (1984), 78 C.P.R. (2d) 112 aux pages 129 et 130.

The court has inferred from the evidence a deliberate intent on the part of the defendant to make use of a trade mark which would deceive the public as to the true origin of its wares. Even if such an inference could not be legitimately drawn from the facts proved and the findings of the court as to the credibility of the witnesses heard, defendant's defence would not succeed since it has not proved to the satisfaction of the court that there was no likelihood of deception. The burden of proof to establish that confusion is unlikely is upon defendant.

Cet énoncé peut paraître surprenant car le fardeau de prouver une possibilité de confusion raisonnable appartient clairement à la partie demanderesse selon la jurisprudence établie. Toutefois, lues attentivement, les affaires citées ci-haut ne vont pas à l'encontre de la jurisprudence dominante et surtout du texte même de l'article 20 de la Loi. En effet, la partie demanderesse qui établit que les marques de commerce en présence sont susceptibles de créer de la confusion bénéficie d'une présomption d'usurpation, présomption qui peut évidemment être repoussée. Le fardeau de preuve repose toutefois sur les épaules de la partie défenderesse. Dans les affaires précitées, sans le dire, le tribunal s'était sans doute convaincu qu'il y avait possibilité de confusion et donc usurpation des droits de la partie demanderesse et que la partie défenderesse n'avait pas réussi à repousser cette présomption.

Finalement, la partie demanderesse devra prouver des dommages suivant les principes vus ci-haut en relation avec le recours fondé sur l'article 19 de la Loi.

## **2. LE FARDEAU DE PREUVE DANS LE CADRE D'UNE ACTION EN USURPATION DES DROITS RATTACHÉS À UNE MARQUE DE COMMERCE NON ENREGISTRÉE (ARTICLES 55 ET 7 DE LA LOI, ARTICLE 1053 DU CODE CIVIL, "TORT OF PASSING-OFF")**

Pour se convaincre de la similitude de ces divers recours, il suffit de lire les notes du Juge en chef Laskin dans l'affaire *John A. MacDonald et Railquip Enterprises Ltd. v. Vapor Canada Limited et al.*, (1977) 2 S.C.R. 134 aux pages 147 à 151. Dans ces circonstances, la partie demanderesse est titulaire de droits qui n'ont pas fait l'objet de "vérifications" dans le cadre d'une demande d'enregistrement que prévoit la *Loi sur les marques de commerce*. Elle doit donc, avant toute chose, prouver ses droits.

*Parke, Davis & Company v. Empire Laboratories Limited*, (1964) S.C.R. 351 aux pages 357 et 358.

The learned trial judge, with respect, correctly stated the law and the burden that was on the appellant when he said, quoting from *J.B. Williams Company v. H. Bronnley & Company*:

What is it necessary for a trader who is plaintiff in a passing off action to establish? It seems to me that in the first place, he must, in order to succeed, establish that he has selected a peculiar - a novel - design as a distinguishing feature of his goods and that his goods are known in the market, and have acquired a reputation in the market by reason of that distinguishing feature, and that unless he establishes that, the very foundation of his case fails.

*Regal Toy Ltd. v. Goodtime Toys Inc.* (1975), 19 C.P.R. (2d) 98 à la page 103.

In order to establish a cause of action, the plaintiff must prove two things: first, that the mark in question, when used in the market, is understood by the public as meaning wares manufactured or sold by it; and secondly, that by what the defendant does he passed off his wares or services as and for those of the plaintiff in such a way as to cause or be likely to cause confusion to the injury of plaintiff.

*Windmere Corp. v. Charlescraft Corp. Ltd.* (1989), 23 C.P.R. (3d) 61 à la page 66.

The plaintiff must therefore establish that it enjoys some reputation in the mark or it would not be possible that the public would purchase the defendant's goods thinking that they were purchasing those of the plaintiff. It seems that the real question before the court is the following: Is the defendant attempting to take a free ride on the reputation that the plaintiff has built up through the sale and advertisement of its mark to the extent that the defendant's goods, in bearing the trade mark VIBRA SHAVE, are in fact misrepresenting their origin to the purchaser?

Voici trois façons de formuler le même principe. Dans le contexte d'une telle action, il devient donc important, contrairement à une action fondée sur les articles 19 et 20 de la Loi, d'alléguer et de prouver une date de premier usage, ou d'adoption de la marque, un usage important et soutenu dans la région géographique où l'entreprise a des activités, une publicité et une promotion de la marque de commerce associée à la source des marchandises ou des services y reliés. Une fois ces faits prouvés, le tribunal pourra en inférer une réputation dans la marque de commerce pour son propriétaire, ce qui est constitutif de droits.

Une fois ses droits établis, la partie demanderesse doit prouver la possibilité de confusion eu égard aux activités de la partie défenderesse. À ce niveau,

bien que n'étant pas spécifiquement prévu aux fins de l'action en passing-off, les critères de l'article 6 de la Loi peuvent servir de guide.

*Old Dutch Foods Ltd. v. W.H. Malkin Ltd. et al.* (1969) 58 C.P.R. 146 à la page 153.

Finalement, devront être prouvés les dommages ou la vraisemblance de dommages par opposition à une évaluation précise.

### **3. LA REQUÊTE EN RADIATION DE L'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE DE COMMERCE**

L'article 57 de la Loi édicte:

57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

(2) Personne n'a le droit d'intenter, en vertu du présent article, des procédures mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait reçu un avis formel et dont elle avait le droit d'interjeter appel. S.R., ch. T-10, art. 57; S.R., ch. 10 (2<sup>e</sup> suppl.) art. 64.

La partie requérante devra donc alléguer et prouver qu'elle est "une personne intéressée" définie comme suit à l'article 2 de la Loi.

«personne intéressée» Sont assimilés à une personne intéressée le procureur général du Canada et quiconque est atteint ou a des motifs valables d'appréhender qu'il sera atteint par une inscription dans le registre, ou par tout acte ou omission, ou tout acte ou omission projeté, sous le régime ou à l'encontre de la présente loi.

*Burmah-Castrol (Canada) Ltd. v. Nasolco Inc.* (1974), 16 C.P.R. (2d) 193 aux pages 195 et 196.

(...) it is evident that what constitutes a "person interested" depends on the facts of each case and it is not necessary to go farther than the definition and examine same in the light of the allegations contained in the amended originating notice of motion and amended statement of allegations of fact relied on by applicant to determine whether these allegations indicate that applicant may be "affected or reasonably apprehends that he may be affected" by the entry in the register of

respondent's trade mark which applicant seeks to have expunged from the register.

Le fardeau de preuve, dans le cadre d'une requête en radiation, appartient à la requérante eu égard à la présomption de validité de l'article 19 de la Loi: *Manhattan Industries Inc. v. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 à la page 13; *Tubeco, Inc. v. Association Québécoise des Fabricants de Tuyau de Béton, Inc.* (1980), 49 C.P.R. (2d) 228 à la page 230.

It is equally clear that the onus of proof rests squarely on its shoulders since it is seeking to have a registered trade mark expunged from the register and there exists at law a presumption of validity of the mark. (Section 19 of the Act.)

La requérante doit prouver l'un ou l'autre des motifs d'invalidité énumérés à l'article 18 de la Loi.

- A. Article 18(1)a); La marque de commerce n'était pas enregistrable à la date où elle fut enregistrée. Il doit être fait référence à l'article 12 et la preuve de l'une ou l'autre de ces situations doit être clairement apportée relativement à la date pertinente.
- B. Article 18(1)b); La marque de commerce n'était pas distinctive à la date où les procédures ont été entreprises. Voici quelques-uns des motifs listés par la doctrine susceptibles de rendre une marque de commerce non distinctive; cession incorrecte, licence incorrecte, hors du régime de l'article 49, usage commun par des tiers.
- C. Article 18(1)c); La marque de commerce a été abandonnée. La preuve de l'abandon appartient à la requérante et cette dernière doit prouver que le propriétaire de la marque avait l'intention de l'abandonner. Toutefois, une longue période de non usage crée une présomption d'abandon.

*Marineland Inc. v. Marine Wonderland* (1975), 16 C.P.R. (2d) 97 aux pages 110 et 111.

However, mere non-use of a trade mark is not sufficient to create abandonment. That non-use must also be accompanied by an intention to abandon.

In my opinion, the intention to abandon the use of the trade mark MARINELAND in association with films in the circumstances in the present matter, is to be inferred from the appellant's long disuse.

- D. Article 18(1) in fine: L'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit à son enregistrement. La personne ayant droit à

l'enregistrement d'une marque de commerce est définie à l'article 16 et c'est généralement la personne qui a, en premier lieu, utilisé, révélé au Canada ou encore en premier lieu déposé une demande d'enregistrement à l'égard d'une marque de commerce qui ne crée pas de confusion avec une marque de commerce antérieurement employée, révélée ou déposée au Canada.

À noter, selon l'article 17(1) de la Loi, que si le motif d'invalidité soulevé est l'usage antérieur d'une marque de commerce créant de la confusion, celui-ci ne peut être soulevé que par l'auteur de cet usage antérieur ou son successeur en titre et ce dernier doit prouver qu'il n'avait pas abandonné son usage à la date de l'annonce de la marque maintenant enregistrée. Également, en vertu de l'article 17(2) de la Loi, si la marque est enregistrée depuis plus de cinq ans, elle ne peut être radiée au motif de l'usage antérieur par un tiers à moins que ce tiers ne prouve que le propriétaire enregistré avait connaissance de cet usage antérieur lorsqu'il a déposé la demande pour obtenir l'enregistrement de sa marque de commerce.

La radiation d'une marque de commerce peut également être requise par demande reconventionnelle. Les mêmes critères au niveau de la preuve s'appliquent à la partie défenderesse qui recherche une telle conclusion.

#### **4. LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE DE COMMERCE (FARDEAU DE LA REQUÉRANTE ET DE L'OPPOSANTE)**

Les motifs d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce sont énumérés à l'article 38(2) de la Loi:

- A. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 (conditions de forme).
- B. La marque de commerce n'est pas enregistrable (article 12 de la Loi).
- C. La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement (article 16 de la Loi).
- D. La marque de commerce n'est pas distinctive.

Dans tous les cas, l'opposante a le fardeau de prouver les éléments essentiels de ses allégations. Ainsi, si par exemple l'opposition est fondée sur le motif que la marque n'est principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier (articles 38(2)b) et 12(1)a) de la Loi), l'opposante devra en faire la preuve. Également, si l'opposante prétend avoir utilisé la marque de commerce avant la requérante (articles 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi), elle

devra faire la preuve de cet usage antérieur. Une fois ce fardeau préliminaire rencontré, la requérante doit prouver que sa marque de commerce devrait être admise à l'enregistrement, malgré l'objection de l'opposante.

Ce principe souffre évidemment une exception bien connue, à savoir lorsqu'une opposition est fondée sur une marque de commerce auparavant enregistrée et que l'opposante allègue que la marque proposée à l'enregistrement est susceptible de créer de la confusion avec une marque déjà enregistrée.

*Conde Nast Publications Inc. v. Gozlan Brothers Ltd.* (1980), 49 C.P.R. (2d) 250 à la page 253.

Where there is a question of confusion between a trade mark for which application for registration is being made and a registered trade mark the onus is on the applicant for registration and it follows as a necessary consequence that if there is a reasonable probability of confusion the application ought not to be allowed.

The leading authority to such effect is the statement by Lord Watson in *Eno v. Dunn* (1890), 15 A.C. 252, when he summed up the position of an applicant for registration in these words at p. 257:

...here he is in petitorio, and must justify the registration of his trade-mark by shewing affirmatively that it is not calculated to deceive. It appears to me to be a necessary consequence that, in dubio his application ought to be disallowed.

This statement has been fully accepted as the leading authority on the subject in *McDowell's Appl'n* (1927), 44 R.P.C. 335 at p. 341 and in *Aristoc Ltd. v. Rysta Ltd.* (1945), 62 R.P.C. 65, Viscount Maugham said at p. 72:

It is well settled that the onus of proving that there is no reasonable probability of deception is cast on the applicant for registration of a mark.

That onus does not change by reason of the intervention of opposition proceedings. These proceedings are but another statutory step in the ultimate exercise of the Registrar's decision to register or not to register the trade mark applied for.

There is no onus on the objecting party.

*Berry Bros. & Rudd Ltd. v. Planta Tabak-Manufactur Dr. Mandred Oberman* (1981), 53 C.P.R. (2d) 130 à la page 143; *Molnlycke Aktiebolag v. Kimberly-Clark of Canada Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 42 à la page 45; *Sunshine Biscuits, Inc. v. Corporate Foods Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 53 à la page 55.

Dans le cadre d'un appel d'une décision du Registraire, la partie appelante a le fardeau de démontrer que le Registraire s'est trompé. Évidemment, le fardeau de preuve au niveau du fond de l'appel demeure celui que la partie avait à assumer devant le Registraire.

*Beverley Bedding & Upholstery Co. v. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1982), 60 C.P.R. (2d) 70.

## 5. CONCLUSION

En matière de litige concernant des marques de commerce, surtout lorsqu'il s'agit de déterminer le risque de confusion, le fardeau de preuve en est un beaucoup plus de persuasion que de preuve. Les faits sont rarement contestés, la décision est subjective et la situation est hypothétique.

Il faut aussi se rappeler que le fardeau de preuve en matière civile en est un de la balance des probabilités.

Il faut bien connaître les règles de preuve et bénéficier des présomptions. Souvent, ceci permet de raccourcir les procès et réduire les frais.

**ROBIC** + LAW  
+ BUSINESS  
+ SCIENCE  
+ ART

**ROBIC** + DROIT  
+ AFFAIRES  
+ SCIENCES  
+ ARTS

