

# CONTREFAÇON DE MARQUES DE COMMERCE : QUELQUES FACTEURS À CONSIDÉRER AVANT L'INSTITUTION DES PROCÉDURES

## Notes pour une allocution

Laurent Carrière\*  
**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

### INTRODUCTION

1. LA DÉCISION D'INSTITUER DES PROCÉDURES
  - 1.1 Réprimer l'usurpation
  - 1.2 Faire passer le message
  - 1.3 Garder le moral.
  - 1.4 Tester la marque.
  - 1.5 Outil de concurrence.
  - 1.6 Les émotions et faux-fuyants.
2. L'ANALYSE PRÉJUDICIELLE
  - 2.1 Qui a l'emploi antérieur ?
  - 2.2 Y a-t-il un lien entre le demandeur et le défendeur?
  - 2.3 Emploi de la marque dans sa forme enregistrée ?
  - 2.4 Est-ce que la marque a été bien utilisée («*policed*»)?
  - 2.5 Le demandeur a-t-il des enregistrements de marques de commerce?
  - 2.6 Y a-t-il vraiment confusion?
  - 2.7 Y a-t-il des «squelettes dans le placard» ?
  - 2.8. Le coût
  - 2.9 La pression sur les employés de la compagnie.
  - 2.10 Conséquences d'une défaite.
3. LA PREUVE
  - 3.1 Les instances de confusion.
  - 3.2 Sondage.
  - 3.3 Expert.
  - 3.4 Le divin écheveau.
  - 3.5 Les fardeaux de preuve.
  - 3.6 L'injonction interlocutoire.
  - 3.7 La célérité
4. LA MISE EN DEMEURE

---

© Laurent Carrière, 1998.

\* Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux du cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. Ce document constituant des notes pour une allocution prononcée à Montréal le 1998-10-15 dans le cadre du Forum éducationnel Thomson & Thomson/IntelPro. Ce document ne prétend donc pas exposer l'état complet du droit sur la question. Publication 233.

- 4.1 N'est pas obligatoire.
  - 4.2 Pourquoi l'envoyer ?
  - 4.3 Ouverture à des négociations.
  - 4.4 Aller de l'avant.
  - 4.5 Pourquoi ne pas l'envoyer ?
  - 5. LE POINT DE VUE DU DÉFENDEUR?
    - 5.1 Se situer.
    - 5.2 Répondre.
    - 5.3 Proposer.
    - 5.4 Les *disclaimers*.
    - 5.5 Vérifier.
    - 5.6 Se positionner.
    - 5.7 Enquête.
    - 5.8 Les modifications préemptives.
    - 5.9 Le contre affidavit.
    - 5.10 Prendre les devants.
    - 5.11 Les assurances.
    - 5.12 Gestion de la crise.
    - 5.13 Diligence.
    - 5.14 Circonstances de l'adoption.
  - 6. CHOIX DU FORUM
  - 7. AVOCAT PROFESSEUR
- CONCLUSION

## INTRODUCTION

Les marques de commerce constituent souvent une partie vitale du patrimoine économique d'une entreprise<sup>1</sup> : elles reflètent les investissements de cette entreprise dans la publicité et la promotion, sa réputation pour la qualité de ses produits ou services de même que l'achalandage qu'elle a pu acquérir au cours des ans ; elles constituent également un levier de développement.

Advenant violation, le conseil de cette entreprise doit intervenir rapidement et à bon escient afin de préserver ces actifs et d'éviter que les marques ne soient irrémédiablement perdues ou diluées par les violations de tiers.

S'il est vrai que chaque cas en est un d'espèce, il n'en demeure pas moins que tous les litiges en ce domaine soulèvent des points communs<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Richard K. ELLSWORTH, «Identifying the economic value of trade marks», dans *Managing Intellectual Property – Trade Mark Yearbook 1998* 74; Andrew ROSS, «Finding the true value of trade marks and brands», dans *Managing Intellectual Property – Trade Mark Yearbook 1997* 10.

<sup>2</sup> «Although every matter is unique, smart litigators realize that most cases raises common concerns» : Floyd A. MANDELL, *In trademark litigation, success often depends on timing and foresight* (1994-05-16), 16-37 *The National Law Journal*, p. C 22.

Révisons brièvement certains des facteurs qui devraient être considérés avant que ne soient instituées des procédures judiciaires de même que certaines considérations d'ordre stratégique et ce, tant pour un demandeur qu'un défendeur potentiels.

## 1. LA DÉCISION D'INSTITUER DES PROCÉDURES<sup>3</sup>

**1.1 Réprimer l'usurpation.** La première raison, sans doute, c'est de faire cesser ce que l'on perçoit comme une atteinte à son droit de propriété, préservant ainsi son investissement et la valeur commerciale de la marque. Le but ici est de maintenir une position concurrentielle.

Il s'agit donc d'obtenir la cessation des activités reprochées de même qu'une compensation pour les dommages causés.

**1.2 Faire passer le message.** Une autre raison pour «aller à procès» peut être le désir non seulement de faire reculer un concurrent indélicat mais également d'envoyer un message sur la place publique à l'effet que l'on ne peut pas usurper sans risque la marque du demandeur. Le but ici est de se faire une réputation d'agressivité dans la défense de ses droits de propriété intellectuelle<sup>4</sup>.

**1.3 Garder le moral.** Une autre raison pourrait être celle de garder le moral des troupes. Les gens du marketing consacrent beaucoup de temps, d'énergie et d'argent à la création d'une marque et à sa promotion et, sur le terrain, les représentants aux ventes doivent se battre chaque jour pour convaincre les acheteurs d'acheter. Perdre des ventes par ce que l'on

---

<sup>3</sup> Charles J. FARUKI, «Litigation Involving Trademarks : Preparing the Trademark Case for Trial» (1990), 16 *University of Dayton Law Review* 85, aux pages 106-107; Julius R. LANSFORD et al., «Trademark Litigation: From Conception to Inception» (1982), 87-4 *Case & Comment* 28, aux pages 28-29; E. F. O'CONNOR, *A primer on intellectual property law and patent litigation: understanding & defending your clients patents, trade-marks, copyrights* (Washington, American Bar Association Tort & Insurance Practice Section, 1996).

<sup>4</sup> Ou encore de bien tenir en mains son réseau de licenciés ou de franchisés : Phillip SERBER, «Strategic Approach to Licensing Infringers» (1989), 24-2 *Les Nouvelles* 63. En certains cas, l'inscription au registre des marques des jugements obtenus fait office de tableau de chasse : voir ainsi les enregistrements TMA 287422 (LA BAGAGERIE), TMA 204269 (CORDON BLEU), TMA 261535 (LA CROISSANTERIE) et TMA 262725 (ST-HUBERT).

perçoit comme des imitations ou des «knock off» est de nature à démoraliser les troupes. L'intervention judiciaire peut créer un facteur de cohésion entre les différents niveaux d'employés et la direction.

**1.4 Tester la marque.** Il peut également arriver que certaines entreprises veuillent tester à l'avance la valeur d'une marque de commerce avant d'investir davantage dans le développement ou l'expansion d'un projet. Obtenir une décision préalable de la Cour sur la valeur de cette marque et sur la facilité qu'aura ou non cette entreprise à la faire respecter dans le temps est un facteur à considérer.

**1.5 Outil de concurrence.** Parmi les autres facteurs qui motivent l'assignation, on retrouvera également :

- celui de ternir la réputation d'un concurrent en publicisant le fait de l'assignation judiciaire («C'est un copieur, méfiez-vous de lui»),
- celui de faire avorter le lancement d'un produit d'un concurrent,
- celui de gêner une opération d'acquisition ou vente d'un concurrent,
- celui de se positionner dans le cadre de négociations sur une autre affaire, sans rapport aucun avec la marque,
- celui d'obtenir de l'information sur un concurrent et ce, par le biais de préalables musclés<sup>5</sup>.

En se dernier cas, on se rappellera que celui qui demande à voir les données commerciales de son concurrent s'expose à devoir dévoiler les siennes<sup>6</sup>. On songera ainsi au danger que cela peut représenter pour l'entreprise : si elle demande une reddition de compte ou le paiement, à titre de dommages,

---

<sup>5</sup> Mais on n'oubliera pas la règle du *Implied Undertaking Not To Use Discovery For Collateral Purpose*. Voir *Goodman c. Rossi* (1995), 125 D.L.R. (4th) 613, 37 C.P.C. (3d) 181, 24 O.R. (3d) 359, 12 C.C.E.L. (2d) 105, 15 L.W.C.D. 1512-009 (C.A.Ont.); Carol V. HITCHMAN, «Enforcing Trade-Mark Rights – Litigation Strategy», dans *The Comprehensive Course on Trade-Marks* (Toronto, Canadian Institute, 1994), chapitre 5, à la page 10; «The scope of the Implied Undertaking on Discovery» (Spring 1997), *Eversheds IP Eye Issue*, à la page 5.10 commentant l'affaire *Cobra Golf Inc. c. Rata & Rata* (1996), (1997) 24 F.S.R. 317 (C.A.).

<sup>6</sup> De plus, il importe de rappeler au client qu'à moins d'ordonnance de confidentialité, tout ce qui sera produit dans le cadre de la procédure sera accessible au public, c'est-à-dire tiers concurrent, journalistes et syndicats en négociations. Voir ainsi Carol V. HITCHMAN, «Enforcing Trade-Mark Rights – Litigation Strategy», dans *The Comprehensive Course on Trade-Marks* (Toronto, Canadian Institute, 1994), chapitre 5.

des profits illégaux de l'adversaire, une entreprise n'aura probablement à révéler ses propres chiffres que de façon minimale; par contre, il en ira autrement si l'entreprise réclame du défendeur les dommages qu'elle a subi.

**1.6 Les émotions et faux-fuyants.** Une autre raison, et encore moins légitime, en est une qui relève des émotions<sup>7</sup> plutôt que de l'analyse. Certains haïssent viscéralement un concurrent<sup>8</sup>, soit pour des raisons de personnalité, soit pour des raisons d'affaires: toutes les occasions seront bonnes pour croiser le fer, par avocats interposés.

C'est aussi, parfois, pour justifier d'un projet mal conçu et qui bat de l'aile ou excuser des ventes inférieures aux projections que certains niveaux du «management» d'une entreprise recourront à des procédures judiciaires pour tenter ainsi de masquer leur propres faillites.

Bref, de l'importance d'identifier dès le début, les objectifs<sup>9</sup> et de développer la stratégie<sup>10</sup> pour les atteindre.

## 2. ANALYSE PRÉJUDICIELLE<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> «Un souverain ne peut pas lever une armée sous le coup de l'exaspération ni un général se battre sous le coup du ressentiment. (...) C'est pourquoi le souverain éclairé est prudent et le bon général prévenu contre les mouvements inconsidérés. C'est ainsi que l'État est sauvé et l'armée épargnée»: Sun TZU, *L'art de la guerre*, collection Champs (Paris, Flammarion, 1973), chapitre 12, paragraphes 18 et 19.

<sup>8</sup> James W. McELHANEY (pseudonyme de Joseph C. HOSTETLER), «Over-the-top Arguments – Lawyers can cause trouble for themselves by going too far» (January 1998) *ABA Journal* 70 où il ressort que personne n'y gagne dans le *Fighting to Make Clients Happy*.

<sup>9</sup> Il peut donc s'agir de la protection d'un portefeuille de marques en général ou d'une marque en particulier, de se positionner dans le marché ou face à un concurrent particulier, ou encore de préserver son droit –et celui de la concurrence– d'utiliser un terme descriptif, générique ou commun à une industrie: voir William A. FINKELSTEIN, *The Opposition as an Effective Element of Trademark Protection*, dans *Business, Legal and Other Considerations* (Toronto, Insight, 1990), chapitre I.

<sup>10</sup> Entre autres, veut-on hisser le drapeau rouge du «pas de quartier» et obtenir une capitulation sans condition ou, estimant la marque faible et les procédures coûteuses, veut-on composer pour éviter procès. Veut-on également, dans les cas qui s'y prêtent, envisager des poursuites pénales? Bref, savoir où l'on s'en va.

<sup>11</sup> «Ne pas engager de combat sans préparation, ou un combat dont l'issue victorieuse ne soit pas certaine. Faire les plus grands efforts pour bien se préparer à chaque engagement et pour s'assurer de la victoire dans un rapport de conditions donné entre l'ennemi et nous» Mao TSÉ-TOUNG (ou, si l'on préfère, Mao ZEDONG), «La situation actuelle et nos tâches» (1947-07-25), reproduit dans Mao TSÉ-TOUNG, *Citations du président Mao Tsé-Toung* (Pékin, Éditions en langue étrangère, 1967), à la page 109.

Une fois instituée, la procédure judiciaire, surtout si mal construite, peut devenir une torpille folle qui se retournera contre celui qui l'a lancée. Tous les cas en sont d'espèce et ce sera sans doute une grave erreur parce qu'on a déjà plaidé une cause en matière de marque que de penser que la suivante sera la même<sup>12</sup>. Une analyse sérieuse<sup>13</sup> doit être faite afin de peser le pour et le contre et les conséquences à court, moyen et long terme des choix de stratégie<sup>14</sup>. Certaines décisions hâtives, prises au début d'une affaire, peuvent souvent hanter le plaideur tout au long de la procédure, et même en appel<sup>15</sup>. Voici quelques-uns des points qui devraient être considérés:

**2.1. Est-ce que le demandeur a vraiment employé sa marque de façon constante, sans l'avoir abandonnée, pour une période au moins antérieure à celle de son adversaire?** Il faut donc voir si la marque a été employée<sup>16</sup>, si la marque a été employée par le demandeur (ou pour lui par un licencié sur lequel il a vraiment contrôlé l'emploi de la licence) et si cet emploi est antérieur<sup>17</sup> à celui du défendeur<sup>18</sup>.

---

<sup>12</sup> «Chaque guerre est originale; pour gagner une guerre, il faut la penser dans le cadre de ses caractères particuliers»: Karl von CLAUSEWITZ, *De la guerre* (1831) (Paris, Minuit, 1965).

<sup>13</sup> James W. McELHANEY (pseudonyme de Joseph C. HOSTETLER), «Working the File – Preparation that Helps Settle Case» (May 1994), 74 *ABA Journal* 84, à la page 85 : «Lawyers who can see only one side wind up being polarized – making arguments that juries can't accept».

<sup>14</sup> Joseph P. McMONIGLE et al., «Professional Liability : Questionable Tactics – Lawyers can protect against suits that second-guess litigation choices» (March 1995) *ABA Journal* 87 où l'on retrouve «1. Make informed decisions; 2. Involve the client; 3. Document the file». L'avocat *ad litem* doit également prendre une certaine distance face au dossier et se rappeler qu'il demeure, malgré tout, un officier de la cour : Helen WILSON NIES, «Rambo Lawyering» (1997), 87 *Trademark Reporter* 131; «Rambo Lawyering : The Need for Civility in Civil Litigation» (1991), 32 *Idea* 1; James W. McELHANEY (pseudonyme de Joseph C. HOSTETLER), «Mongo on the Loose – Following primitive instincts can lead to traps in the courtroom» (July 1995) *ABA Journal* 80 et Pierre LAROUCHE «La procédure abusive» (1991), 70 *La revue du barreau canadien* 650.

<sup>15</sup> Daniel R. BERESKIN, «When and How to Settle Trademark Oppositions», dans *Trademark II, an Intensive Practical Course* (Montréal, ICBM/McGill, 1998) au chapitre 8; Cynthia ROWDEN, «Strategies for Success in Opposition Proceedings», dans *Trademark II, an Intensive Practical Course* (Montréal, ICBM/McGill, 1998) au chapitre 9; Gordon J. ZIMMERMAN, «To Oppose or to Settle : Strategies for Success», dans *The Comprehensive Course on Trade-Marks* (Toronto, Canadian Institute, 1994), chapitre 3.

<sup>16</sup> Encore faudra-t-il s'assurer que cet «emploi» en soit un au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, c. T-13). Voir aussi Daniel R. BERESKIN, «Trademark "Use" in Canada» (1997), 87 *Trademark Reporter* 301; Heldon BURSHEIN, «The basics of trade-mark use in Canada : the who, what, where, why and how», dans *Trademark I, an Intensive Practical Course* (Montréal, ICBM/McGill, 1998); François GUAY, «Pour en finir avec l'affaire Clairol : l'article 22 de la Loi sur les marques de commerce prévient-il la publicité comparative?» (1998), 11-2 *Les cahiers de propriété intellectuelle* (à paraître).

<sup>17</sup> Voir l'article 3 de la *Loi sur les marques de commerce* pour la définition d'adoption d'une marque de commerce.

Quoi de plus gênant, en effet, que la mise ou l'action qui allègue confusion et qui se voit contrée par une admission à l'effet que, oui, il y a bien confusion mais que les droits du défendeur étant antérieurs à celui du demandeur, c'est donc ce dernier qui devrait se retirer<sup>19</sup>... Une simple enquête au registre des marques, à celui des compagnies ou, encore, sur le terrain, aurait évité cette situation à tout le moins embarrassante.

**2.2 Y a-t-il un lien entre le demandeur et le défendeur ou entre le défendeur et l'un de ses principaux clients ou fournisseurs?** Le contentieux peut alors se régler de manière commerciale. Il est également gênant de prendre des procédures judiciaires contre une société affiliée d'un même groupe. A t-on déjà vendu au défendeur<sup>20</sup> ou a t-on même contribué à de la publicité coopérative mettant en vedette la marque contrefactrice ? Gênant, ça aussi !

Encore une fois, avant qu'une lettre de mise en demeure soit envoyée, il est important d'avoir en sa possession tous les faits de même que de connaître le droit applicable<sup>21</sup>. La recherche ne se fait pas lorsque vient le temps de la règle 18 mais avant même de prendre les procédures, sinon même avant d'envoyer cette mise en demeure, puisque cela fait partie intégrante du processus d'analyse.

---

<sup>18</sup> Julius R. LANSFORD et al., «Trademark Litigation: From Conception to Inception» (1982), 87-4 *Case & Comment* 28, aux pages 32-33.

<sup>19</sup> «Un proverbe chinois qualifie l'action de certains sots en disant qu'ils soulèvent une pierre pour se la laisser retomber sur les pieds» dans «Intervention à la réunion du Soviet suprême de l'U.R.S.S. pour la célébration du 40<sup>e</sup> anniversaire de la Grande Révolution socialiste d'Octobre» (1957-11-06) reproduit dans Mao TSÉ-TOUNG, *Citations du président Mao Tsé-Toung* (Pékin, Éditions en langue étrangère, 1967), à la page 86.

<sup>20</sup> *Multiplicant Inc. c. Petit Bateau Valton S.A.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 372 (C.F.) où le juge Joyal a trouver de singulière importance que malgré 20 ans de coexistence, à la connaissance des activités l'une de l'autre, aucune instance de confusion n'ait pu être mise de l'avant. Voir également *Panavision, Inc. c. Matsuhita Electric Industrial Co.* (1992), 40 C.P.R. (3d) 486, 53 F.T.R. 228 (C.F.), le juge Joyal à la page 497 et *White Cross Surgical Instruments Ltd. c. American White Cross Laboratories, Inc.* (1979), 58 C.P.R. (2d) 251 (Comm. Opp.), G. Metcalfe à la page 258 «Another surrounding circumstance that is of particular significance in this case is the rather lengthly concurrent user these marks have enjoyed in relation to each other. The concurrent use has in fact on the evidence been so very extensive that had it given rise to any confusion at any time the opponent would most certainly have included evidence to that effect».

<sup>21</sup> «There is nothing like facts to ruin a perfectly good argument» : Oliver W. HOLMES, *Autocrat at the Breakfast Table* (1900).

**2.3. La marque a-t-elle été employée dans la même forme que celle enregistrée?** Les déviations entre la marque telle qu'employée et la marque telle qu'enregistrée sont-elles telles qu'on conclurait que la marque enregistrée a été abandonnée et que ne subsiste, avec des droits plus récents, que la marque nouvelle<sup>22</sup>.

**2.4 Est-ce que la marque a été bien utilisée («*policed*»)?** Par exemple,

- Le demandeur s'est-il assuré d'un emploi uniforme et constant de sa marque par ses employés, franchisés, licenciés et autres personnes autorisées à employer la marque?
- Y a-t-il un guide d'utilisation de la marque pour les employés ou les fournisseurs?
- Est-ce que la marque a été employée de façon descriptive? Est-elle devenue un générique ?
- Est-ce que le demandeur a établi un programme de vigie concurrentielle, c'est-à-dire de surveillance de l'emploi non autorisé de la marque par des tiers, que cet emploi soit commercial ou autre?
- Des lettres de rappel, de mise en garde ou de mise en demeure ou, encore, des avis dans les journaux ou autres publications spécialisées ont-ils déjà été donnés?
- Est-ce que certains emplois non autorisés ou déviants de la marque ont été tolérés, à la connaissance du demandeur (par exemple, par un important client que l'on ne voulait pas, pour des raisons commerciales, heurter)?

Les tribunaux, principalement au niveau interlocutoire, exigeront généralement du demandeur qu'il ait policé avec diligence et assiduité sa marque<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Voir ainsi, *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59, 142 N.R. 230, (1992) 3 C.F. F-46, 56 F.T.R. 236n (C.A.F.).

<sup>23</sup> Voir E. Susan VOGT, «Trade-mark Use – The Rules for Use in Advertising and Packaging», dans *The Comprehensive Course on Trade-Marks* (Toronto, Canadian Institute, 1994), au chapitre 7.



**2.5. Le demandeur a-t-il des enregistrements de marques de commerce?** Bien sûr, l'enregistrement d'une marque de commerce n'est pas un prérequis à l'institution de procédures judiciaires mais met un demandeur en meilleure position. Cela aura également un impact dans le choix du forum et le type de procédure.

Incidentement, si un demandeur a une marque de commerce en instance qui est sur le point d'être publiée, il peut être avantageux, en certains cas, d'attendre l'admission à l'enregistrement pour instituer des procédures judiciaires et ce, afin d'éviter d'interminables procédures d'opposition parallèles. Il faut également se souvenir que le fardeau de preuve en matière d'opposition est différent du fardeau de preuve en matière de procédures judiciaires. Dans le cas d'une opposition, c'est généralement au requérant de prouver son droit à l'enregistrement alors que, dans une procédure judiciaire, c'est plutôt au demandeur de prouver qu'il y a confusion et dommages<sup>24</sup>.

**2.6. Y a-t-il vraiment confusion?** (ou est-ce, tout simplement, que la présence d'un concurrent agace). Le client peut bien être d'avis qu'il y a de la confusion, c'est quand même votre avis objectif qui est recherché et c'est vous qui devrez plaider. Les critères de confusion sont énumérés à l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce* et il importe à chaque fois de les passer en revue, leur importance respective variant suivant l'espèce. Il est important de connaître et de comprendre la «business» du client<sup>25</sup>, tant au niveau de ses produits que du marché<sup>26</sup>. Il faut comprendre le positionnement compétitif de la marque que l'on s'apprête à défendre.. À cet égard, rien ne vaut un tour d'usine. De plus, c'est bien connu, les juges aiment bien le petit côté technique qui humanisera la cause.

---

<sup>24</sup> *Monsport Inc. c. Les vêtements de Sports Bonnie (1978) Ltée* (1988), 22 C.P.R. (3d) 356, 21 C.I.P.R. 207 (C.F.) où le juge Addy rejeté l'action du demandeur au motif qu'il estimait qu'il n'y avait pas de confusion entre les marques MONSPORT et BON SPORT pour des vêtements de sport. Quelques mois plus tard, le registraire des marques, lui, concluait qu'il y avait confusion entre ces deux mêmes marques et rejetait la demande d'enregistrement TMO 482651 de la marque BON SPORT!

<sup>25</sup> «Above all, he (l'auteur réfère ici à son maître à penser, feu Lesli D. Taggart) recognized the need to understand first hand the relevant marketplace conditions and to see how the products in question were bought and sold. As he would say, you have to "get the sniff of it" before giving trademark advice or planning litigation strategy»: Albert ROBIN, «The Defense of a Trademark Infringement Case» (1992), 32 *Idea* 383, à la page 390.

<sup>26</sup> Mentionnons, entre autre, la période durant laquelle les marques en cause ont été utilisées, la nature des produits et des marchés, la possibilité de chevauchement des produits ou d'exploitation dérivée, le degré de sophistication du consommateur, le prix des marchandises, la ressemblance entre les marques et leur distinctivité.

## 2.7. Y a-t-il des «squelettes dans le placard»? Par exemple:

- existe-t-il des ententes commerciales où votre client se serait engagé envers un tiers à ne pas faire affaires dans un secteur qui est celui du défendeur potentiel?
- est-ce que, dans le cadre de la demande d'enregistrement de la marque qui fait l'objet du litige, l'agent au dossier aurait argué du peu de distinctivité des marques du type dont relève la marque de votre client ou, encore, aurait admis qu'il n'y a pas de confusion entre les marques de même nature<sup>27</sup> ?
- est-ce que, dans des procédures antérieures, des admissions contraires auraient été faites (non pas tant sur la confusion entre les marques mais, par exemple, sur la différence entre deux marchés. Nul doute que le défendeur aurait plaisir à faire jouer cette contradiction ?
- est-ce que la position que devra prendre le demandeur dans son action est incompatible avec la position qu'il devra prendre dans

---

<sup>27</sup> L'obtention d'un enregistrement est rarement une fin en soi et il faut donc se garder, dans le cadre d'une argumentation, de faire des représentations qui, un jour, pourraient se retourner contre le titulaire de l'enregistrement obtenu sur la base de ces représentations. Par exemple, si pour surmonter l'objection de l'examineur vous argumentez qu'il n'y a pas de confusion entre la marque de votre cliente pour des marchandises de classe 03 (cosmétiques) et une marque citée qui couvre des marchandises de classe 25 (vêtements), ne vous surprenez alors pas que, dans le cadre d'une procédure subséquente en violation de votre enregistrement en classe 03, le tiers défendeur d'une même marque employée en classe 25 ne vous mette sous le nez l'argumentation par laquelle vous avez obtenu l'enregistrement en vertu duquel vous le poursuivez. De la même façon si, pour obvier à une objection de confusion, vous arguez de la haute récurrence au registre de la partie commune à la marque de votre cliente et à celle citée par l'examineur, ne vous surprenez pas que le peu de caractère distinctif de la marque de votre client soit un jour plaidé en défense par le tiers défendeur et ce, sur la base de votre propre admission. À titre illustratif, référence peut être faite à *S.C. Johnson and Son, Limited c. Marketing International Ltd.* (1979), 44 C.P.R. (2d) 16, 105 D.L.R. (3d) 423, (1980) 1 R.C.S. 99 (C.S.C.), le juge Pigeon aux pages 113-114, où pour obtenir l'enregistrement de la marque OFF!, l'agent de marques avait argué qu'il n'y avait pas de confusion entre la marque OFF! pour des insecticides et la marque BUGGZOFF pour des insecticides : que pensez-vous que la cour a décidé lorsque le propriétaire de la marque OFF! a tenté de prouver confusion avec une marque BUGG OFF... Voir également *Canadian Graphics West Inc. c. 465775 Ontario inc.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 251 (Comm. Opp.), l'agent d'audience Herzig à la page 255.

une autre action entre d'autres parties ? Pour protéger une marque, en perdra-t-il une autre<sup>28</sup> ?

- la marque est-elle employée dans la même forme que celle où elle est enregistrée<sup>29</sup> ? comment est-elle apposée sur les emballages (si elle l'est...) <sup>30</sup> ?
- est-ce que, si un licence d'emploi a été octroyée, il y a contrôle, direct ou indirect, par le propriétaire de la marque ou pour lui, des qualités et caractéristiques et de la qualité des marchandises et services, l'emploi et la publicité de la marque ainsi licenciée<sup>31</sup> ?
- a-t-on permis à des sociétés, jadis filiales ou membre du groupe, d'incorporer dans leur nom corporatif la marque qui fait aujourd'hui l'objet de la contrefaçon par un tiers et ce, sans entente particulière quant à cette utilisation ?
- est-ce que, suite à un transfert de la marque, il subsiste des droits chez deux ou plusieurs personnes, à l'emploi de celle-ci et que ces droits sont exercés par ces personnes<sup>32</sup> ?

**2.8. Le coût.** Dans un système judiciaire, la partie qui gagne ne peut généralement, au mieux, que récupérer une partie de ses frais d'avocat. Dès lors, la décision d'instituer des procédures judiciaires doit s'accompagner

---

<sup>28</sup> «Toutefois la prudence gît à savoir connaître la qualité de ces inconvénients et choisir le moindre pour bon»: Nicolas MACHIAVEL, *Le Prince* (1513), collection Le livre de poche (Paris, Gallimard, 1962), chapitre 21, à la page 158.

<sup>29</sup> Voir, entre autres, Paul-André DUBOIS, «Do you know What's in you Closet? (1994), 6-4 *Remarks* 6; Laurent CARRIÈRE, *La gestion des marques dans une entreprise – Notes pour une allocution* (Montréal, Association du barreau canadien – Section des conseillers juridiques d'entreprises, 1995-01-19) disponible à [www.robic.ca](http://www.robic.ca), sous Publications, n° 150. Ce point a été soulevé plus haut mais mérite que l'on s'y attarde : *Bis repetita non placet!*

<sup>30</sup> Voir, par exemple, *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. c. Skyway Cigar Store* (1998), 147 F.T.R. 54 (C.F.), le juge Teitelbaum à la page 75 où les enregistrements détenus par le distributeur canadien ont été invalidés au motif que s'il y avait avis de liaison qui était donné en regard des marchandises, c'était avec le manufacturier de celles-ci et non le distributeur propriétaire dont la qualité même de distributeur exclusif était indiqué sur certains emballages...

<sup>31</sup> Paragraphe 50(1) de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, c. T-13); voir aussi W. Lee WEBSTER «Intellectual Property Licensing», dans *Trademark II, an Intensive Practical Course* (Montréal, ICBM/McGill, 1998) au chapitre 1, aux pages 38 à 52.

<sup>32</sup> Auquel cas, la marque aurait perdu sa distinctivité : paragraphe 48(2) de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, c. T-13). Voir, par exemple, *Breck's Sporting Goods Co. Ltd. c. Magder* (1975), (1976) 1 R.C.S. 527, 63 D.L.R. (3d) 645, 17 C.P.R. (2d) 201 (C.S.C.), le juge Laskin aux pages 207-209.

d'un budget réaliste et de provisions. Ici, on peut considérer que «l'argent est le nerf de la guerre»<sup>33</sup> ou, encore, dans une vision à court terme, que «les avocats sont des mange profits». Bref, si la procédure est instituée, il faut prendre pour acquis que l'adversaire se défendra<sup>34</sup>, sinon même se débattrait avec vigueur, et provisionner en conséquence.

Outre les honoraires judiciaires, il faut aussi considérer les débours. Les frais d'expertises et d'experts peuvent «accoter», sinon même dépasser, ceux des avocats. Il faut également considérer les frais de déplacement des témoins, les frais de montage d'éléments visuels ou d'imagerie électronique<sup>35</sup>.

**2.9. Un critère qui est souvent négligé: la pression sur les employés de la compagnie.** Qui témoignera? Ces personnes feront-elles «de bons témoins»? Seront-elles capables de supporter la pression d'un préalable<sup>36</sup>? Seront-elles même encore à l'emploi de l'entreprise lors de l'audition au fond<sup>37</sup>? Serez-vous captif du bon vouloir de cet employé? De plus, le temps passé à préparer le procès, surtout au niveau interlocutoire ou dans le cadre de procès de longue durée, fait en sorte que certaines ressources internes d'une entreprise sont littéralement monopolisées par un projet qui ne fait pas nécessairement avancer les ventes.

---

<sup>33</sup> «Il s'ensuit qu'une armée qui manque d'équipement lourd, de fourrage, de nourriture et de matériel sera perdue»: Sun TZU, *L'art de la guerre*, collection Champs (Paris, Flammarion, 1973), chapitre 7, paragraphe 9.

<sup>34</sup> Ne pas oublier, ne serait-ce que pour fins de négociations et permettre à tous de sauver la face que «À un ennemi cerné il faut laisser une issue»: Sun TZU, *L'art de la guerre*, collection Champs (Paris, Flammarion, 1973), chapitre 7, paragraphe 31. Par contre, plus loin, au chapitre 11, paragraphe 22: «La doctrine militaire veut qu'une force qui en encercle une autre laisse une brèche pour montrer aux troupes cernées qu'il existe une échappée, de sorte qu'elles ne soient pas décidées à se battre jusqu'à la mort. Ensuite, tirant parti de la situation, frappez».

<sup>35</sup> Peter E. MOLL, «Innovative Courtroom Technology», in *1998 INTA Annual Meeting – Course Materials* (Boston, INTA, 1998), ch. 9. Ne pas oublier toutefois James W. McELHANEY (pseudonyme de Joseph C. HOSTETLER), «Gizmos in the Courtroom – Don't use technology at trial just because you can» (November 1997) *ABA Journal* 34.

<sup>36</sup> James W. McELHANEY (pseudonyme de Joseph C. HOSTETLER), «Focusing the Deposition – Using your goals to guide your deposition techniques» (July 1993), *7 ABA Journal* 84, à la page 84: «Nearly every deposition involves evaluating the witness. You want to know how she holds up under fire. Does she have short temper? Is she likely to lose her cool in the stress of a trial? How credible does she seem? Does she make the facts seem simple and clear, or fuzzy and complex? Is she the kind of person the jury is likely to identify with?» Voir également, du même auteur, «Witness Profiles – Be observant of characteristics that will appeal to jurors or turn them off» (April 1995) *ABA Journal* 102 et «Exposing Fatal Flaws – Deposition is the time to find weaknesses in witnesses» (April 1997) *ABA Journal* 78.

<sup>37</sup> De l'importance, d'ailleurs, de nommer une personne ressource au sein de l'entreprise qui, elle, s'occupera d'obtenir l'information dont vous aurez besoin.

Ici, on notera souvent que l'ardeur de ceux qui poussaient pour l'émission de procédures se calme grandement lorsque vient le temps de témoigner et que nombreux sont ceux qui se défilent. Leur performance en souffrira-t-elle ?

Ne pas oublier d'informer<sup>38</sup> les employés des procédures judiciaires importantes ou au sujet desquels ils peuvent être approchés, de part ou d'autre, pour de l'information.

**2.10. Enfin, il faut considérer que ce seraient les conséquences d'une défaite<sup>39</sup>.** D'abord, en regard d'une marque de commerce qui pourrait être déclarée inopposable ou dont l'enregistrement pourrait être invalidé au terme d'une demande reconventionnelle : quel avantage en tirera le concurrent et la concurrence ? Comment le marché ou le réseau de distribution réagira-t-il ?

Que serait également le résultat d'une défaite sur le marché : cela est particulièrement vrai dans le cadre d'une injonction interlocutoire. On peut se douter que dans le «kit du parfait vendeur», le représentant du défendeur ira claironner auprès de ses clients -qui étaient peut-être les vôtres et que vous avez perdus- et ce, sans faire dans les nuances juridiques entre l'interlocutoire et le fond.

Afin d'éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier et de s'assurer que son action sera au moins partiellement accueillie, un demandeur prudent voudra peut-être considérer une procédure mixte, par exemple réclamation de sommes dues et violation de marques, violation de marque et de droits d'auteur dans cette marque<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> Comme l'écrivait le grand timonier : «Échangez de l'information. Autrement dit les membres d'un comité du Parti doivent se tenir mutuellement au courant et échanger leurs points de vues sur les choses qui sont parvenues à leur connaissance» dans «Méthodes de travail des comités du parti» (1949-03-12) reproduit dans Mao TSÉ-TOUNG, *Citations du président Mao Tsé-Toung* (Pékin, Éditions en langue étrangère, 1967), à la page 122.

<sup>39</sup> «Chaque plan de guerre doit parer aux moyens les plus violents que l'adversaire peut faire jouer» : Karl von CLAUSEWITZ, *De la guerre* (1831) (Paris, Minuit, 1965).

<sup>40</sup> *Rôtisseries St-Hubert Ltée c. Syndicat des travailleur(euse)s de la rôtisserie St-Hubert de Drummondville (CSN)* (1986), (1987) R.J.Q. 443, 17 C.P.R. (3d) 461, 12 C.I.P.R. 89 (C. Sup. Qué.) (désistement de l'appel 500-09-000068-874 produit le 1987-02-20) où le juge Lesyk avait conclu qu'en l'absence d'emploi au sens de la *Loi sur les marques de commerce*, il n'y avait pas de violation des marques de la demanderesse mais que, par contre, les défendeurs avaient violé les droits d'auteur de la demanderesse en reproduisant lesdites marques considérées comme des œuvres artistiques et avaient également usurpé l'achalandage et la bonne réputation de la demanderesse.

### 3. LA PREUVE

**3.1. Les instances de confusion.** En matière de marque de commerce ou de délit de substitution, le mot clé est «confusion». Les marques peuvent bien se ressembler et le défendeur être un copieur impénitent mais, pour gagner, le demandeur devra prouver que le consommateur moyen est susceptible d'être trompé. Bien que la preuve de confusion actuelle ne soit pas requise<sup>41</sup>, il n'en demeure pas moins qu'une preuve de confusion réelle plutôt que potentielle aura toujours une grande valeur aux yeux de la cour.. Il faut donc, dès le début, bien documenter chacune des instances de confusion<sup>42</sup> qui est porté à notre attention<sup>43</sup>.

**3.2. Sondage.** Le cas échéant, il faut décider rapidement si un sondage sera effectué<sup>44</sup>. Ce sondage peut viser à établir la notoriété de la marque du demandeur (et, partant, son plus large champ de protection) ou, encore, l'existence de confusion. Divers types de sondages peuvent être envisagés, dépendant du but recherché<sup>45</sup> et des moyens à sa disposition.

---

<sup>41</sup> Ne serait-ce que de par le libellé même des paragraphes 6(2), 6(3) et 6(4) de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, c. T-13) qui utilise les termes «serait susceptible de faire conclure/*would be likely to lead to the inference*». Voir *Bonus Food Ltd. c. Essex Packers Ltd.* (1964), (1965) R.C.É. 735, 63 C.P.R. 165, 29 Fox Pat.C. 1 (C. d'É.), le juge Cattanach à la page 753.

<sup>42</sup> Par exemple, i) téléphone au mauvais numéro, ii) erreur dans la livraison du courrier, iii) retour de marchandises ou plaintes pour des produits qui ne sont pas nôtres, iv) facturation à une entreprise de marchandises commandées par l'autre, v) demande de renseignements pour des produits non tenus, vi) signification de procédures à la mauvaise entreprise, etc. Évidemment, il faut être en mesure de témoigner de façon positive et précise et conserver un relevé détaillé des nom et adresse des personnes impliquées, des dates, des circonstances et de la réponse qui a été donnée.

<sup>43</sup> *Gigi Inc. c. Bigi (Canada) Ltd.* (1988), 21 C.P.R. (3d) 439, 20 F.T.R. 197, 18 C.I.P.R. 292 (C.F.), le juge Rouleau à la page 444.

<sup>44</sup> Voir William P. McKEOWN, «Expert and Survey Evidence in Patent and Trademark Case; Proposed Federal Court Case Management Procedures (1997), 14 *Revue canadienne de propriété intellectuelle* 1, à la page 2 : «As I mentioned, survey evidence is an important aspect of trademark litigation. Survey evidence should be used whenever a key issue, such as confusion, would be best addressed by a sampling of the *relevant* public's opinion. It is important that the expert performing the survey and preparing an opinion based on that survey should be properly instructed on the applicable trademark law. A basic understanding of the law will ensure that the expert asks the right questions to the *proper* survey group.» (Les italiques sont nôtres.)

<sup>45</sup> Voir ainsi Vincent N. PALLADINO, «Surveying Secondary Meaning» (1994) 84 *Trademark Reporter* 155; Itamar SIMONSON, «An Empirical Investigation of the Meaning and Measurement of "Genericness" (1994), 84 *Trademark Reporter* 199; William G. BARBER «How To Do A Trademark Dilution Survey (Or Perhaps How Not To Do One)», dans *AIPLA 1998 Annual Meeting Papers* (Arlington, AIPLA, 1998), au ch. 15.

Il est cependant bien important que ce sondage obéisse aux «règles de l'art»<sup>46</sup>, que les questions ne soient pas biaisées<sup>47</sup> et que l'univers qui fait l'objet du sondage soit bien représentatif<sup>48</sup>.

### 3.3. Expert. Il faudra également songer à retenir des experts<sup>49</sup>. Dans des

---

<sup>46</sup> Robert C. SORENSEN, *Preparing and Proving Survey Research in Trademark Litigation*, collection Practice Papers (New York, USTA, 1990); J. Guy POTVIN et al., «Survey Evidence – A Tool of Persuasion» (1992), 9 *Revue canadienne de propriété intellectuelle* 158; Charles E. WEBSTER, «Survey Evidence in Trade Mark and Passing-off cases – A Valuable contribution or an exercise in futility?» (April-May 1992) 19 *Managing Intellectual Property* 29; *Spoor Web Site* consulté le 1998-10-01 URL <http://www.spoor.co.za/lib/survey.html>; Ruth M. CORBIN, «Survey Research as Expert Evidence : Its Past Successes, Its Future Trials» (1995), 62 *Canadian Patent Reporter* (3d) 215.

<sup>47</sup> «The weight given to survey evidence is ultimately in the judge's discretion. Therefore, when preparing and presenting survey evidence, counsel and its expert should focus on its target group and target issue, and should persuade the court that the risks, bias, or inaccuracies were minimized» : William P. McKEOWN, «Expert and Survey Evidence in Patent and Trademark Case; Proposed Federal Court Case Management Procedures» (1997), 14 *Revue canadienne de propriété intellectuelle* 1, à la page 2.

<sup>48</sup> *National Hockey League c. Pepsi-Cola Canada Ltd.* (1995), 59 C.P.R. (3d) 216, 122 D.L.R. (4th) 412, 37 C.P.R. (3d) 359, 92 W.A.C. 1, 2 B.C.L.R. (3d) 4, 53 A.C.W.S. (3d) 1094 (C.A.C.-B.). Voir aussi *Unitel Communications Inc. c. Bell Canada* (1995), 92 F.T.R. 161 (C.F.), le juge Gibson aux pages 189-194. Voir également Robert C. BIRD, «Streamlining Consumer Survey Analysis : An Examination of the Concept of Universe in Consumer Surveys Offered in Intellectual Property Litigation» (1998), 88 *Trademark Reporter* 269 et William P. McKEOWN, «Expert and Survey Evidence in Patent and Trademark Case; Proposed Federal Court Case Management Procedures» (1997), 14 *Revue canadienne de propriété intellectuelle* 1, à la page 2 : To be convincing, the expert's survey must be tailored to the proper target group and the expert's affidavit should outline the procedure followed to conduct the survey. A study of "the average person" often fails to shed any light on the state of mind of the real consumer of the product or services at issue in the case. It is the view of the consumer that is important and it necessarily follows that the correct consumer must be surveyed». Par exemple, pour prouver confusion entre deux marques employées pour des produits pharmaceutiques, un sondage auprès de tous les pharmaciens, l'échantillonnage serait-il spectaculaire par son importance, passerait tout simplement «à côté de la track» puisque depuis l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.* (1992), (1992) 3 R.C.S. 120, J.E. 92-1624, 44 C.P.R. (3d) 289, 143 N.R. 241, 95 D.L.R. (4th) 385, 58 O.A.C. 321 (C.S.C.), il n'est plus discutable que c'est la confusion s'apprécie au niveau du consommateur ultime et non de l'intermédiaire.

<sup>49</sup> Gordon H. HENDERSON, «The Growing Importance of the Expert Witness in Proving Your Case» (1986), 10 *Canadian Patent Reporter* (3d) 321; G. Alexander Macklin, «Expert Witnesses – Selection, Preparation, Cross-Examination Techniques», dans *Litiges en droit de la propriété intellectuelle* (Ottawa, Association du barreau canadien, 1989), chapitre 6; James H. SECKINGER, «Presenting Expert Testimony», dans *Advocacy'92 : The Changing Role of Expert Witness* (Ottawa, Canadian Bar Association, 1992). Sur le caractère privilégié de la relation entre un avocat et son témoin expert, voir *Poulin c. Prat* (1994), J.E. 94-450 (C.A.Qué), le juge Chamberland et J. Douglas WILSON, «Privilege in Experts' Working Papers» (1997), 76 *La revue du barreau canadien* 346.

domaines bien pointus<sup>50</sup>, certains iront même à en consulter plus d'un, sachant pertinemment qu'un seul est déjà retenu, pour susciter des conflits d'intérêts.

Ce n'est pas dans les jours qui précèdent la déclaration de mise au rôle<sup>51</sup> ou confronté à une requête pour jugement sommaire<sup>52</sup> qui suivent les préalables qu'il faut consulter. Le plus tôt possible dans le dossier, sinon même avant d'instituer les procédures<sup>53</sup>. Articuler les procédures suivant une théorie, une approche<sup>54</sup>. Ne pas demander à l'expert d'ajuster son expertise à la preuve

---

<sup>50</sup> L'expertise sur l'existence de confusion est généralement mal reçue car la détermination de la confusion relève du juge. Par contre, sera recevable l'expertise qui porte sur la réaction du public face à deux marques données. L'expertise n'est pas limitée aux seuls sondages et peut porter sur toutes sortes de sujets: par exemple, l'existence (ou l'inexistence) de liens particuliers entre deux types d'industrie (la parfumerie et les vêtements, les souliers et les vêtements) ou la probabilité d'expansion d'un secteur à l'autre ou *line extension* (vêtements pour femme et vêtements pour hommes). Bien sûr, elle peut également porter sur l'aspect linguistique ou philologique des marques en présence: *La Bagagerie S.A. c. Bagagerie Willy Ltée* (1992), 45 C.P.R. (3d) 503; 148 N.R. 125, 97 D.L.R. (4th) 684 (C.A.F.). Un expert n'a d'ailleurs pas à être bardé de diplômes pour témoigner à ce titre. Voir, par exemple *Guccio Gucci S.p.A. c. Paolo Gucci* (1990), (1991) 18 F.S.R. 89 (Chan. Div.), où le juge Browne-Wilkinson, aux pages 90-91, a permis à des gens du métier de témoigner sur la réaction probable des consommateurs-acheteurs de marques de designers et de la confusion; au même effet, voir *Antec International Ltd. c. South-Western Chicks (Warren) Ltd.* (1998), 25 F.S.R. 738 (Chan. Div.), le juge Hart, à la page 746 et la jurisprudence y citée.

<sup>51</sup> Règle 15 des *Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec*.

<sup>52</sup> Règle 213 des *Règles de la Cour fédérale* (1998).

<sup>53</sup> Donald J. WRIGHT «The Selection, Preparation, Examination and Cross-Examination of Expert Witnesses in Patent Litigation» (1995), 11 *Revue canadienne de propriété intellectuelle* 233 où ce dernier fait l'intéressante distinction entre le *litigation consulting expert* et le *trial testifying expert*. Ainsi, dans l'affaire *Culinar Inc. c. Gestion Charaine inc* (1987), 19 C.P.R. (3d) 54, 19 C.I.P.R. 133 (C.F.), le juge Denault il s'agissait de modeler l'action et sa poursuite pour en arriver à la conclusion qu'il y avait confusion entre des muffins de marque GRILLETES et des établissements de restauration sur le pouce opérés sous la dénomination LA GRILLETTE. Avant même l'institution des procédures, l'expertise de la demanderesse avait fait le lien, dans le domaine de la restauration, entre le marché institutionnel et celui de la néo-restauration. De fait, l'expert avait été retenu pour répondre à trois questions: «(a) whether a connection exists between the food and catering industries; (b) whether a connection exists between the operating methods of the parties at bar and the nature of the goods sold by them; (c) whether confusion is likely between the mark GRILLETES for Culinar muffins and the trade name LA GRILLETTE for the fast-food business of the defendants». On s'en doute, le troisième volet du mandat n'était pas vraiment du ressort du témoin, aussi expert qu'il était dans son domaine!

<sup>54</sup> Sur les dommages, voir, par exemple Mark E. WEBER, «Five Simple Rules: Presenting an Effective Damages Story» (Fall 1994), *Antitrust* 38; Jon PAULSEN, «Price Erosion Infringement Damages» (September 1998), 33-3 *Les Nouvelles* 124; Gordon V. SMITH et al., *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*, 2<sup>ième</sup> éd. (New York, Wiley, 1994); Russel L. PARR, *Intellectual Property Infringement Damages: A Litigation Support Handbook* (New York, Wiley, 1993). Pour novatrice qu'elle soit, une approche n'est pas nécessairement dépourvue de fondement; voir ainsi *Fleurs Éclairs c. Office néerlandais des produits laitiers* (1996) 3 Concurrence Contrats Consommation chr. 41 (Cassation commerciale 1996-01-30) où la cour



mais plutôt faire en sorte que ses procédures et sa preuve donneront appui à cette expertise et cette théorie.

**3.4. Le divin écheveau.** L'information<sup>55</sup> sur les activités adverses peut s'obtenir par le biais des préalables. Malheureusement, à ce stade, les procédures sont déjà engagées et il peut être coûteux ou difficile de réorienter l'angle pris dans les procédures initiales. On doit avoir un minimum d'information pertinente sur l'adversaire avant d'instituer les procédures<sup>56</sup>.

Beaucoup de renseignements sont disponibles par des banques de données publiques, par le biais des nombreuses déclarations gouvernementales qu'il faut produire dans notre société réglementée<sup>57</sup> et même sur le site Internet<sup>58</sup> de son adversaire.

---

a conclu à des agissements parasitaires constitutifs de faute même en situation de non concurrence. Mais attention aux théories farfelues ou à l'expert qui ne «performe» pas: Don J. DEBENEDICTIS, «Off-target Opinions» (November 1994), 80 *ABA Journal* 76, à la page 76 : «With expert witnesses being paid to testify on everything from alloys to zygotes, courts are increasingly willing to let clients sue their hired guns who misfire on the stand». Voir également *Irakian Reefer* (1993), (1993) 20 F.S.R. 653 (Chan. Div.), où le juge Cresswell, aux pages 565-566, résume en sept points les devoirs et obligations qu'un témoin expert a envers la cour. Quant aux règles cardinales du témoignage du témoin expert, voir Ian FRECKELTON et al., *Expert Evidence* (Sydney, Law Book Company, 1993), à la page 58.

<sup>55</sup>«3. Or, si le prince éclairé et le général avisé défont l'ennemi chaque fois qu'ils passent à l'action, si leurs réalisations surpassent celles du commun, c'est grâce à l'information préalable (...) 4. Ce qu'on appelle «information préalable» ne peut pas être tiré des esprits, ni des divinités, ni de l'analogie avec des événements passés, ni de calculs. Il faut l'obtenir d'hommes qui connaissent la situation de l'ennemi. (...) ils sont appelés «le divin écheveau» et ils constituent le trésor d'un souverain»: Sun TZU, *L'art de la guerre*, collection Champs (Paris, Flammarion, 1972), chapitre 13, paragraphes 3, 4 et 6. Dans un autre registre, Ernesto Che GUEVARA, *Oeuvres I : Textes militaires*, Petite collection maspero (Paris, Maspero, 1968), La guerre de guérilla, chapitre 3, à la page 104; «Connais-toi toi-même et connais ton adversaire; tu pourras ainsi livrer cent batailles sans une seule défaite.» Pour la guérilla, cet aphorisme chinois vaut autant qu'un psaume biblique. Les forces combattantes n'ont de plus précieux auxiliaires qu'une information correcte».

<sup>56</sup> «Je persiste au contraire à soutenir qu'à moins d'avoir enquêté, on ne peut prétendre au droit de parole» dans «Préface et postface aux *Enquêtes à la campagne*» (mars et avril 1941) reproduit dans Mao TSÉ-TOUNG, *Citations du président Mao Tsé-Toung* (Pékin, Éditions en langue étrangère, 1967), à la page 254.

<sup>57</sup> Laurent CARRIÈRE, «Le Benchmarking - Quelques réflexions sur les aspects éthiques et juridiques de l'étalonnage industriel», dans *Devancez la concurrence par le Benchmarking* (Montréal, Institut international de recherche, 1994), chapitre 4; disponible à [www.robic.ca](http://www.robic.ca), sous Publications n° 144; Serge PARISIEN, «Les secrets commerciaux face aux impératifs de transparence de l'État (La protection des renseignements à valeur économique sous la Loi sur l'accès à l'information du Québec)» (1997), 10 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 485 ; Serge PARISIEN, «Les secrets commerciaux face aux impératifs de la transparence de l'État (La communication des renseignements à valeur économique sous la Loi d'accès à l'information du Québec)» (1997), 10 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 601.

Tôt ou tard, il faudra cependant obtenir de l'information plus ciblée par d'autres moyens<sup>59</sup>. À cet égard, il est souvent préférable et moins coûteux de retenir les services d'un enquêteur externe<sup>60</sup>. Il sera d'ailleurs plus crédible que l'un de vos propres employés ou votre stagiaire<sup>61</sup>. Il s'agit alors de bien cerner le mandat<sup>62</sup> et de déterminer qui devra souscrire un affidavit ou venir témoigner<sup>63</sup>.

**3.5. Les fardeaux de preuve.** Au delà de ces considérations pratiques, faut-il vraiment le rappeler, une connaissance du droit de la preuve applicable en l'espèce est primordiale<sup>64</sup> : par exemple, le fardeau de preuve

---

<sup>58</sup> Voir ainsi Wendy R. LEIBOWITZ, «Home Pages Strike Back : In Law, Web Sites Are Surprise Weapons» (1997-03-17), *The National Law Journal* A-22. Par exemple, un demandeur qui plaide sa très grande expertise dans un secteur donné mais qui ne reprend pas celle-ci dans son exhaustif site Internet ou qui y utilise comme générique la marque qui fait l'objet de la procédure!

<sup>59</sup> Y compris les commandes pièges (ou *trap orders*) ainsi commentées dans *Marie Claire Album S.A. c. Hartstone Hosiery Ltd.* (1993), (1993) 20 F.S.R. 692 (Chan. Div.), le juge Chadwick à la page 695 : «Mr. Laddie (attorney for the plaintiff) points out to me that, whatever the courts may think of test or trap orders in intellectual property cases they are a necessary means of obtaining evidence as to what the other party is actually doing; and they have become an accepted norm».

<sup>60</sup> Howard COTTREL, «The Investigator : Last Resort or Useful Resource?» (1996), 85 *Trademark World* 16. On n'insistera jamais assez sur l'importance qu'il y a de rencontrer celui qui enquêtera de façon à bien lui expliquer ce que l'on entend prouver et, même, le droit applicable. On n'oubliera pas de s'assurer que celui qui fait l'enquête sera celui qui viendra témoigner; on s'assurera enfin que les méthodes utilisées ne seront pas trop «cowboy» et ce, de façon à éviter qu'une bonne cause perde son capital de sympathie suite à des opérations trop cavalières.

<sup>61</sup> Si tant est que vous le gardiez après son stage ou que cela n'emporte pas disqualification de votre Cabinet si ledit stagiaire doit témoigner sur un point important. Voir *Transamerica Life Insurance Company of Canada c. Seward* (1997), 33 O.R. (3d) 604 (C. d'Ont. – div. gén.), le juge Brennan, sur le danger pour un avocat d'interviewer des défendeurs potentiels. Voir aussi *International Business Machines Corporation c. Printech Ribbons Inc* (1993), 52 C.P.R. (3d) 48, 69 F.T.R. 197 (C.F.), le juge Nadon, sur le danger pour un avocat d'être «trop présent» lors de l'exécution d'une ordonnance de la cour; *Marie Claire Album S.A. c. Hartstone Hosiery Ltd.* (1993), (1993) 20 F.S.R. 692 (Chan. Div.), le juge Chadwick, à la page 695, sur les risques que prend un avocat en participant à une commande piège (*trap order*). Voir également *Guide sur les conflits d'intérêt*, 5<sup>ème</sup> éd. (Montréal, Barreau du Québec-Service de recherche et de législation, 1998), aux pages 33-38.

<sup>62</sup> L'importance de la prise de mandat n'est pas à négliger : c'est là que l'on donne à l'enquêteur ses objectifs, ses attentes, ce que l'on sait du problème et que l'on discute budget et délai.

<sup>63</sup> Il s'agit ici, bien sûr, de jauger à l'avance le témoin et d'éviter le oui dire. Voir, par exemple, *Structureco Inc. c. Jean* (1997), 79 C.P.R. (3d) 331 (Comm. Opp.), M. Herzig aux pages 336-337.

<sup>64</sup> «Knowledge of the rules of evidence is useless if one has no knowledge of the substantive law. Before considering the evidence of the opposite side or preparing any evidence for

en matière d'opposition et de procédure judiciaire n'est pas le même et les présomptions ne sont pas non plus les mêmes en matière de violation d'une marque de commerce enregistrée et d'usurpation d'une marque non enregistrée.

**3.6. L'injonction interlocutoire.** Si on envisage des procédures d'injonction interlocutoire, il faudra non seulement alléguer mais également de prouver le caractère sérieux et irréparable, non «pécuniairement adéquatement compensable». La preuve d'un préjudice sérieux et irréparable devra donc être claire et non hypothétique ou spéculative de façon à amener le tribunal à conclure des faits -et non de simple allégations ou insinuations générales- que le requérant «will» ou «would suffer irreparable harm» plutôt que simplement «is likely to suffer irreparable harm» ou «may well suffer irreparable harm»<sup>65</sup>.

La Section d'appel de la Cour fédérale a donc clairement répudié le courant de jurisprudence voulant que «the mere infringement of a proprietary right in a trade mark is of itself sufficient to constitute irreparable harm», indiquant ainsi que la seule usurpation d'une marque de commerce ne saurait en soi suffire à faire conclure à un tel préjudice, surtout lorsque la validité de ce droit de propriété fait l'objet d'une contestation sérieuse<sup>66</sup>.

L'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire demeure une affaire de discrétion. Il est donc particulièrement important, à ce stade, de bien

---

your own side (*viva voce* or written declaration), a precise evaluation of what your side and the other side must prove is needed. Who bears the burden of proof? What presumptions will operate and in which party's favour?»: François M. GRENIER, «Evidence in Trade-marks Case», dans *Trademark II, an Intensive Practical Course* (Montréal, ICBM/McGill, 1998); disponible à [www.robic.ca](http://www.robic.ca), sous Publications, n° 213.

<sup>65</sup> Sur le sujet, on pourra d'ailleurs consulter à Diane E. CORNISH, «"Clear and Not Speculative" Evidence of Prospective Harm: The Conundrum of Proving Irreparable Harm» (1993), 10 *Revue canadienne de propriété intellectuelle* 589, Roger T. HUGHES, «Interlocutory Injunctions in Trade-mark Cases», dans *Trade-Marks Law of Canada* (Toronto, Carswell, 1993), aux pp. 263-293 et Nicholas FYFE, «Interlocutory Injunctions in Canada» (1995), 74 *Trademark World* 30.

<sup>66</sup> *Syntex Inc. c. Apotex Inc.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 139, 126 N.R. 122, (1991) 3 C.F. F-24, 51 F.T.R. 322n (C.A.F.); *Syntex Inc. c. Novopharm Inc* (1991), 36 C.P.R. (3d) 129, 126 N.R. 129, (1991) 3 C.F. F-24, 51 F.T.R. 299n (C.A.F.); *Sci-Tech Educational Inc. c. The Nature Company* (1992), 41 C.P.R. (3d) 359, 141 N.R. 153, (1992) 2 C.F. F-60, 54 F.T.R. 240n (C.A.F.); *National Hockey League c. Centre Ice Limited.* (1994), 53 C.P.R. (3d) 34-50, 166 N.R. 44, (1994) 2 C.F. F-52, 75 F.T.R. 240n (C.A.F.).

cerner ses objectifs<sup>67</sup> et d'éviter des conclusions qui relèvent du fond ou seraient de nature à indisposer le tribunal<sup>68</sup>.

**3.7 La célérité.** Lorsqu'il y a contrefaçon, il faut agir promptement afin d'éviter la dilution de la marque et que l'adversaire ne plaide consentement tacite. Le délai d'un demandeur à agir après sa connaissance de la violation ne privera pas celui-ci<sup>69</sup> de son droit d'action mais aura plutôt un effet sur le redressement qu'il pourra obtenir<sup>70</sup>. Dans le cas d'une violation par de nombreux contrefacteurs, le délai à intervenir pourra faire conclure à l'abandon de la marque ou permettre à un demandeur de plaider l'invalidité de la marque alors devenue générique<sup>71</sup>. Le délai d'intervention pèsera également lourd dans la balance si, malgré une coexistence durant une longue période, un demandeur ne peut mettre en preuve aucune instance de confusion véritable.

## 4. LA MISE EN DEMEURE

**4.1. N'est pas obligatoire.** En matière de violation de marque de commerce, que ce soit au Québec ou devant la Cour fédérale, l'envoi préalable d'une mise en demeure ne constitue pas une obligation préjudicielle.

---

<sup>67</sup> Parmi les considérations, on nota «It can be less expensive for the (owner) than the infringer, and a very valuable discovery tool»; Don W. MARTENS et al., «The Preliminary Injunction Comes Back in Vogue» (1998-10-19) *The National Law Journal* C-34.

<sup>68</sup> «(...) do not seek relief from the court that would be too sweeping or heavy handed. Narrowly tailored, fair, and realistic remedies to be imposed on the infringer are more likely to be granted by a judge than harsh, kill-the-company relief»: Campbell KILLIFER et al., «Showing Your Diligence in Trademark Litigation – A Checklist of Issues to Consider», dans *Shaw Pittman Potts & Trowbridge 1995 Newsletter*, site consulté le 1998-10-01 adresse URL <http://www.shawpittman.com/killefe.html>.

<sup>69</sup> Sous réserve, bien sûr, de la prescription applicable : Laurent CARRIÈRE, «Prescription et propriété intellectuelle - La prescription extinctive comme fin de non-recevoir en matière de propriété intellectuelle» (1993), 10 *Revue canadienne de propriété intellectuelle* 357; David VAVER, «Limitations in Intellectual Property "The Time Is Out of Joint"» (1994), *La revue du barreau canadien* 451.

<sup>70</sup> Par exemple, pas d'injonction interlocutoire ou encore pas de reddition de compte. Sur le sujet, voir T.A. BLANCO WHITE et al., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 12<sup>ième</sup> éd. (Londres, Sweet & Maxwell, 1986), au no 15.47 et David J.A. CAIRNS, *The Remedies for Trademark Infringement* (Toronto, Carswell, 1988), aux pages 33-35.

<sup>71</sup> Donald H. MACODRUM, «What's Its Name? Generic Terms and Trade Mark Rights» (1985), 3 *Revue canadienne de propriété intellectuelle* 333.

**4.2. Pourquoi l'envoyer ?** Force est cependant de constater qu'une mise en demeure bien faite, exposant clairement les droits d'un demandeur et les raisons pour lesquelles il demande que cesse l'activité reprochée<sup>72</sup>, a souvent pour effet de faire reculer un contrefacteur. De plus, l'envoi d'une telle lettre, si les activités reprochées continuent, démontrera la mauvaise foi du défendeur, qui ne pourra plus alors prétendre son ignorance. Enfin, cela permettra de démontrer au tribunal que client n'est pas un «trigger happy» et que les procédures judiciaires n'ont été instituées qu'en dernier recours. Dans certains cas, il est même arrivé qu'une réponse malhabile à une mise en demeure ait fourni au demandeur de l'information à laquelle il n'aurait autrement pas eu accès et comportant même des admissions contre intérêt.

Une autre tactique serait quelquefois celle de faire envoyer par l'entreprise elle-même une lettre de mise en garde et d'offrir une rencontre pour fins de solution et explication. Même s'il est vrai que ces rencontres se font toujours «sous réserve», il n'en demeure pas moins qu'elles facilitent la compréhension de la façon de fonctionner d'un adversaire potentiel. De plus, les tribunaux apprécient toujours les efforts faits pour régler hors de Cour un litige. Encore une fois, dès que l'on voit que «ça niaise avec le puck», il faut prendre une attitude plus ferme et procéder judiciairement

**4.3. Ouverture à des négociations.** Suite à la mise en demeure, un dialogue peut s'engager<sup>73</sup>: pour peu que l'une ou l'autre des parties soit

---

<sup>72</sup> «In my view, it is quite unacceptable that professional men should make wild and unsupported allegations of trade mark infringement and that they should refuse to disclose the identity of the registered right on which they are threatening their client's competitor. (...) It is sufficient for present purposes to say that is not acceptable for those who have the status of expert professional men in the trade-mark field to use the weight of their professional qualifications to make clearly insupportable allegations of trade-mark infringement against a trader» : *Antec International Ltd. c. South Western Chicks (Warren) Ltd.* (1996), (1997) 24 F.S.R. 278 (Ch. Div.), le juge Laddie à la page 281.

<sup>73</sup> Toujours s'assurer que l'adversaire renoncera à soulever le délai de négociations comme acquiescement tacite ou confirmation d'absence de préjudice sérieux et irréparable. Voir Robert Lloyd RASKOPF et al., «Delay in Filing Preliminary Injunction Motions : How Long Is Too Long?» (1990), 80 *Trademark Reporter* 36, aux pages 50-53 et Sandra EDELMAN, «Delay in Filing Preliminary Injunction Motions : A Five Year Update» (1995), 85 *Trademark Reporter* 1, à la page 6 : «Settlement negotiations and an expansion in the scope of infringement continue to lead the list of acceptable excuses for delay in seeking preliminary injunctive relief. As indicated earlier, a plaintiff must move promptly after settlement negotiations break down or after it learns of a significant increase in the defendant's infringing conduct». Ou encore «Although Plaintiff somewhat belatedly seeks a preliminary injunction, the delay is attributable to efforts to resolve the controversy, a practice which certainly should not be discouraged, much less used to defeat a meritorious claim» : *Clark, Inc. c. Resnick* (1982), 219 U.S.P.Q. 619 (D.C. R.I.), le juge Boyle aux pages 624-625.

raisonnable ou créative<sup>74</sup>, règlement<sup>75</sup> peut rapidement intervenir, sans qu'il n'y ait besoin de passer à l'attaque judiciaire. Les pourparlers de règlement, toutefois, ne doivent pas s'éterniser et dès qu'un demandeur perçoit l'absence de volonté réelle de régler, il devrait être prêt à mettre un terme à ce qui ne devient alors qu'une perte de temps ou pis, permet le positionnement de l'adversaire<sup>76</sup>.

**4.4. Aller de l'avant.** Chose certaine, lorsqu'une mise en demeure est envoyée, le demandeur doit être décidé à donner suite promptement à sa menace de procédures judiciaires. Si le délai mentionné à la mise en demeure n'est pas respecté, les procédures devraient être instituées rapidement. Certains vont même jusqu'à joindre un projet d'action à leur mise en demeure pour démontrer à l'adversaire le sérieux de leur démarche.

**4.5. Pourquoi ne pas l'envoyer ?** Si l'action à laquelle fait référence la mise en demeure n'est pas prise rapidement, le demandeur perd sa crédibilité. Si, par ailleurs, cette action est prise beaucoup plus tard, le défendeur pourra acquiescement implicite à ses activités<sup>77</sup> ou confirmation de l'absence de préjudice sérieux et irréparable<sup>78</sup>.

Il faut également noter que l'envoi d'une mise en demeure constitue également reconnaissance par votre client de sa connaissance des activités reprochées au défendeur ou, avant lui, à des tiers.

---

<sup>74</sup> Carol V. HITCHMAN, «Enforcing Trade-Mark Rights – Litigation Strategy», dans *The Comprehensive Course on Trade-Marks* (Toronto, Canadian Institute, 1994), chapitre 5, aux pages 14 à 17 : i) arrêt de la contrefaçon avec période d'écoulement des inventaires en main; ii) licence du demandeur au défendeur; iii) vente de la marque du demandeur au défendeur; iv) répartition territoriale des activités des parties en cause; v) division du type de marchandises entre les parties; vi) entente de fourniture; vii) modification dans la présentation de la marque employée par le défendeur et viii) autres possibilités, suivant l'imagination créatrice des parties ou de leurs procureurs.

<sup>75</sup> Sur le caractère parfois ambigu des communications «sous toutes réserves», voir *Canada (Director of Investigation and Research) c. Tele-direct (Publications) Inc.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 512 (Trib. Concurrence), le juge McKeown aux pages 514-515, *Hodgkinson & Corby Ltd. c. Wards Mobility Services Ltd.* (1996), (1997) 24 F.S.R. 178 (Chan. Div.), le juge Neuberger et Paul M. PERELL, «The Problems of Without Prejudice» (1992), 71 *La revue du barreau canadien* 223.

<sup>76</sup> Par exemple, légère modification de son conditionnement qui rend la contestation plus difficile, notamment au niveau interlocutoire.

<sup>77</sup> Quoique dans un contexte autre, voir «Acquiescence in the United Kingdom – Don't just sit there, do something! – Part One» (1995), 77 *Trademark World* 24; «Acquiescence in the United Kingdom – Don't just sit there, do something! – Part 2» (1995), 78 *Trademark World* 39.

<sup>78</sup> Mots clés pour l'obtention d'une ordonnance d'injonction interlocutoire : voir article 752 du *Code de procédure civile* du Québec (L.R.Q., c. C-25).

Si le demandeur tarde à agir, cela donne aussi l'occasion au défendeur de modifier sa marque pour éviter la contrefaçon<sup>79</sup>. En cas de contrefaçon flagrante, surtout si l'enquête préalable a révélé qu'il s'agissait d'un récidiviste ou d'une entreprise aux activités souterraines, l'envoi de la mise en demeure ne constituerait qu'un atermolement dont on pourrait se passer.

Une parenthèse ici: la procédure étrangère. La transmission de mises en demeure à l'étranger demeure toujours problématique. Généralement, celui qui les reçoit les prendra avec un grain de sel, conscient que l'avocat étranger ne pourra le poursuivre dans sa juridiction. De plus, dans certaines juridictions, comme le Royaume-Uni<sup>80</sup> ou les États-Unis<sup>81</sup> la simple transmission d'une mise en demeure, même bien polie, est suffisante pour donner lieu à l'institution de procédures judiciaires de la part de qui la reçoit. À moins que vous n'ayez l'intention de poursuivre rapidement dans votre propre juridiction ce défendeur, il est souvent préférable de faire envoyer cette mise en demeure par un correspondant local.

## 5. ET LE DÉFENDEUR?

**5.1. Se situer.** Le défendeur également peut se préparer à des procédures judiciaires qui lui paraissent inévitables. Cela est particulièrement vrai s'il a des raisons de croire qu'un concurrent instituera des procédures judiciaires de nature interlocutoire pour le gêner dans le lancement d'un nouveau produit et ce, quel que soit le mérite des arguments de confusion.

---

<sup>79</sup> «It has been said that the most successful form of copying is to employ enough points of similarity to confuse the public with enough points of difference to confuse the courts»: *Baker c. The Masters Printers Union* (1940), 47 U.S.P.Q. 69, 34 F. Supp. 800 (D.C. N.J.), le juge Walker à la page 811.

<sup>80</sup> Voir ainsi l'article 21 du *Trade Marks Act, 1994* du Royaume-Uni où la simple menace de procédures judiciaires pour violation d'une marque de commerce enregistrée (ce qui est le cas d'une mise en demeure) permet à celui qui la reçoit de demander à la cour une déclaration à l'effet que cette menace est injustifiée, une injonction contre la continuation de ces menaces et des dommages. *Prince Plc c. Prince Sports Group Inc.* (1997), (1998) 25 F.S.R. 21 (Ch. Div.), le juge Neuberger aux pages 27-32, *Brain c. Ingledew Brown Bennison & Garret* (1996), (1996) 23 F.S.R. 341 (C.A.); *Brain c. Ingledew Brown Bennison & Garrett* (No. 3) (1996), (1997) 24 F.S.R. 511 (Ch. Div.), le juge Laddie aux pages 521-524.

<sup>81</sup> Par exemple *Eastman Kodak Co. c. Velveray Corp* (1959), 175 F. Supp. 646, 122 U.S.P.Q. 603 (S.D.N.Y.) et J. Thomas McCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4<sup>ième</sup> éd. (New York, West, 1997), au §32.51.

**5.2. Répondre.** D'abord, dans l'hypothèse où une mise en demeure est reçue, un défendeur ne devrait jamais l'ignorer<sup>82</sup>. Cela dénoterait de la mauvaise foi ou de l'insouciance face aux réclamations d'un concurrent.

**5.3. Proposer.** Il ne s'agit pas non plus de céder à la menace, mais bien de faire ses devoirs: qui a des droits antérieurs, la marque est-elle distinctive ou descriptive, qui l'utilise, y a-t-il de la confusion, bref, le même processus que celui par lequel est normalement passé le demandeur. Répondre à la mise en demeure par des arguments juridiques sérieux est donc un atout. Offrir une rencontre pour aplanir les craintes du demandeur et proposer des solutions créatives: tout doit être envisagé et permettra de toute façon au défendeur de démontrer à la Cour sa bonne foi. Parfois, la procédure judiciaire pourra être évitée par un simple changement de couleur d'emballage ou, encore, l'adjonction d'un «disclaimer».

**5.4. Les *disclaimers*.** Certains, avec raison d'ailleurs, éprouvent de fortes réserves sur ces «disclaimers» puisque, de façon générale, ils permettent à un défendeur de mieux se coller à un produit ou à la marque qu'il veut imiter en s'associant à celle-ci<sup>83</sup>. Un demandeur ne devrait que rarement accepter un «disclaimer» comme solution à un problème d'usurpation ou d'achalandage<sup>84</sup>.

**5.5. Vérifier.** Au delà de la préparation d'une rencontre avec l'adversaire, il faut également se préparer à un possible litige. Comme défendeur, il faut souvent, du moins au début, suivre le rythme d'un train qu'on n'a pas lancé. Afin de bien savoir dans quoi on s'engage, tant au niveau des discussions que d'un litige éventuel, il est important que des

---

<sup>82</sup> Campbell KILLIFER et al., «Showing Your Diligence in Trademark Litigation – A Checklist of Issues to Consider», dans *Shaw Pittman Potts & Trowbridge 1995 Newsletter*, site consulté le 1998-10-01 adresse URL <http://www.shawpittman.com/killife.html>.

<sup>83</sup> «Having consider plaintiff's views as to a disclaimer, I have concluded that the use of a disclaimer here could become a subtle, indirect and ironic means for the defendants to communicate and reinforce association with the plaintiff. Any disclaimer will appear to some customers to be little more than an attempt to impose a meaningless, hypertechnical legal requirement. By coupling the plaintiff's name with the defendants' establishment through the litotic presentation presentation of the plaintiff's protected name in a disclaimer, defendants will continue to achieve indirectly what they are proscribed even from suggesting directly»: *Home Box Office, Inc. c. Showtime/The Movie Channel, Inc.* (1987), 832 F.2d 1311 (2<sup>ième</sup> circuit), aux pages 1315-1316.

<sup>84</sup> Jacob JACOBY et al., «Why Disclaimers Fail» (1994), 84 *Trademark Reporter* 224.



recherches juridique<sup>85</sup> et factuelle<sup>86</sup> soient amorcées. C'est évidemment du résultat de celles-ci que pourra dépendre votre volonté de contester ou, encore, de régler à l'amiable la réclamation qui vous est faite.

**5.5. Se positionner.** Au niveau factuel, un défendeur peut également se positionner<sup>87</sup>. Sachant d'avance qu'un demandeur diligent, généralement de façon concomitante à sa procédure, fera des sondages, un défendeur habile peut manipuler le terrain.

Par exemple, s'il fait une promotion monstre en même temps que son adversaire fait le sondage, les résultats de notoriété pourront être tronqués. Si, par ailleurs, il a recours à une publicité comparative agressive, le facteur

---

<sup>85</sup> Établir un bon «plan de match» sur la base de la théorie juridique que l'on veut mettre de l'avant : James W. McELHANEY (pseudonyme de Joseph C. HOSTETLER), «Hit Themes – Weave your facts into a story the jury can follow» (August 1998) 84 *ABA Journal* 88. De toute façon, sans nécessairement préparer un mémoire, il est plus qu'utile de connaître le droit sur le sujet. Que penser du procureur d'un défendeur qui articulera uniquement l'inexistence de confusion sur les différences entre les marques en cause sans prévenir son client que la jurisprudence analyse plutôt les ressemblances entre les marques considérées dans leur ensemble? Voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), (1988) 3 C.F. 91, 16 C.I.P.R. 282, 19 C.P.R. (3d) 3, 81 N.R. 257 (C.A.F.) et *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, 130 N.R. 223, (1991) 3 C.F. F-52 (C.A.F.). Que penser de celui qui fondera son argument uniquement son argument sur l'existence d'un désistement? Voir *Questor Commercial Inc. c. Discover Services Ltd.* (1979), 46 C.P.R. (2d) 58 (C.F.), le juge Cattanach à la page 59 : «Disclaimer does not affect the question of likelihood of confusion because the disclaimed matter is part of the total entity and notice of the disclaimer does not normally appear on the trade mark as it is used. Therefore disclaimer cannot be utilized to overcome an objection to registration based on confusing resemblance with an earlier mark». Cela ne veut pas dire que l'argument ne doit pas être fait car il peut également tendre à prouver que la marque comporte des éléments communs à un marché donné et partant ne jouit pas d'une grande protection. Il ne faudrait cependant pas que ce soit là le seul argument. Outre les défenses classiques de non violation, d'absence de confusion ou d'absence d'emploi statutaire ou celles prévues par le paragraphe 20(1) ou l'article 21 de la *Loi sur les marques de commerce*, des défenses d'abus de position dominante par le biais d'une marque de commerce peuvent également être envisagées (*Loi sur la concurrence* (L.R.C. 1985, c. C-34), article 79 et *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Nutrasweet Company* (1990) 32 C.P.R. (3d) 1 (Trib. conc.)).

<sup>86</sup> État du registre et coexistence sur le marché local ou international. Ainsi, dans *Kellogg Co. c. Imperial Oil Ltd.* (1996), 3 O.T.C. 1, 16 L.W.C.D. 1608-010 (C. d'Ont. – div. gén.), la coexistence sans confusion sur des marchés étrangers du personnage TONY THE TIGER en liaison avec des céréales avec le personnage ESSO TIGER pour de l'essence a été estimée pertinente dans une poursuite en *passing off* au Canada. Plus simplement, tout simplement vérifier si la marque de l'adversaire est vraiment employée comme il est dit dans la mise en demeure.

<sup>87</sup> «Généralement, celui qui occupe le terrain le premier et attend l'ennemi est en position de force; celui qui arrive sur les lieux plus tard et se précipite au combat est déjà affaibli» : Sun TZU, *L'art de la guerre*, collection Champs (Paris, Flammarion, 1973), chapitre 6, paragraphe 1.

de confusion ne jouera plus. De la même façon, dans le cadre des produits qui s’y prêtent, un changement d’emballage extérieur peut faire en sorte que les sondages par entrevues sur le terrain n’auront plus de valeur puisque les produits comparés ne seront plus les mêmes lors du procès.

Et, évidemment, le défendeur peut conduire à l’avance ses propres sondages suivant les paramètres qui, tout en respectant les «règles de l’art», seraient de nature à considérablement l’avantager.

**5.7. Enquête.** Le défendeur prudent fera également une enquête sur la façon dont la marque de son adversaire a été enregistrée et consultera au besoin le dossier relatif à la poursuite de la demande dont est résulté l’enregistrement dont se réclame le demandeur, incluant, le cas échéant, les dossiers abandonnés pour lesquels une demande d’enregistrement a pu être faite. Un relevé quant à l’état du registre des marques permettra peut-être un argument sur le peu de distinctivité de la marque adverse et, partant, un champ de protection plus limité où de petites variations seront considérées comme suffisante pour éviter une conclusion de confusion<sup>88</sup>.

L’état du registre démontrant la haute récurrence de marques de commerce incorporant un terme commun est une circonstance dont il faut tenir compte pour évaluer la confusion<sup>89</sup>. En effet, de ces nombreuses marques comportant un élément commun il pourra être tiré que le consommateur est habitué à faire les distinctions appropriées entre toutes les marques de ce type en prêtant davantage attention aux différences, même petites, qui pouvaient exister entre elles. Cela est d’autant plus vrai qu’un examen du dossier même de poursuite révélera souvent que le registraire en était venu à la conclusion que les marques en cause avait peu de distinctivité inhérente. En pareil cas, de petites différences s’avèrent suffisantes pour les distinguer<sup>90</sup>.

**5.8. Les modifications préemptives.** Lorsqu’on a des motifs de croire que la mise en demeure adverse n’est pas dénuée de fondement, il n’est pas inutile de prendre les devants et d’effectuer des changements qui seront de nature à mieux paraître devant le tribunal.

---

<sup>88</sup> Nancy MILLER, «State of the Register and State of the Marketplace Evidence in Trade Mark Proceedings» (1988), 5 *Revue canadienne de propriété intellectuelle* 45.

<sup>89</sup> *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, c. T-13), article 6.

<sup>90</sup> Voir les affaires *NUTRI-VITE Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), (1992) 3 C.F. 442, 43 C.P.R. (3d) 349, 145 N.R. 131, 57 F.T.R. 160n, 34 A.C.W.S. (3d) 832 (C.A.F.) et *NUTRI-BRAN Kellogg Salada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 519, (1992) 3 C.F. F-45, 145 N.R. 131, 57 F.T.R. 160n, 34 A.C.W.S. (3d) 831 (C.A.F.).

**5.9. Le contre affidavit.** Lorsqu'il a de bonnes raisons de croire qu'une demande d'injonction provisoire sera présentée contre lui, il n'est pas inutile au défendeur prudent de préparer à l'avance un affidavit<sup>91</sup>. Cela évite que seule la version du demandeur soit au dossier ou, en certains cas, permet de procéder plus rapidement que le demandeur ne le voudrait sur l'injonction interlocutoire.

**5.10. Prendre les devants.** Il peut être également envisagé des procédures plus agressives<sup>92</sup>. Sur la foi, par exemple, de la mise en demeure, certains institueront des procédures en radiation de l'enregistrement adverse et ce, à titre de personne intéressée<sup>93</sup>. Dans certains cas, un jugement déclaratoire peut même être pris. Il s'agit là de deux types de procédures qui rendront difficile l'obtention d'une injonction interlocutoire à l'encontre du défendeur puisque le droit dont se réclamerait le demandeur serait un droit déjà contesté devant les tribunaux.

De la même façon, des procédures en déchéance administrative<sup>94</sup> peuvent être entreprises contre l'enregistrement qu'allègue le demandeur<sup>95</sup>, sur mise en demeure ou même après l'émission des procédures judiciaires. Une

---

<sup>91</sup> La jurisprudence québécoise a beau être à l'effet que lors de la présentation au niveau provisoire d'une demande d'injonction, le juge ne devrait prendre connaissance que de la preuve du demandeur (*Syndicat des employés-es de Westburne (C.S.N.) c. Westburne Québec Inc.* (1990), D.T.E. 90T-403 (C.S.Qué.)), en pratique, tel n'est pas le cas. «Bien que la jurisprudence ait déjà décidé que l'intimé ne peut produire des affidavits au soutien de ses prétentions lors de la contestation de l'injonction interlocutoire provisoire, il s'agit cependant d'une pratique usuelle» : Denis FERLAND et al., *Précis de procédure civile du Québec*, 3<sup>ème</sup> éd. (Cowansville, Blais, 1997), tome 2, à la page 375.

<sup>92</sup> Rien n'empêche un défendeur de recourir aux services d'un relationniste ou de tirer un avantage publicitaire de la procédure en interprétant les motivations économiques du demandeur (par exemple, je suis poursuivi parce que je vends moins cher; je suis poursuivi par une *grosse méchante* multinationale américaine qui veut empêcher le développement d'une entreprise locale).

<sup>93</sup> Voir l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, c. T-13) : «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 de la présente loi». Voir également la jurisprudence mentionnée dans Hugues G. RICHARD et al. (éd.) *Canadian Copyright Act Annotated* (Toronto, Carswell, 1993), aux pages 57.13-57.15 et 57.19-57.20 (mise à jour 1998-2).

<sup>94</sup> Prévues par l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, c. T-13).

<sup>95</sup> *Valle's Steak House c. Tessier* (1980), 49 C.P.R. (2d) 218, (1981) C.F. 441 (C.F.) où le juge Marceau a décidé contrefaçon d'une marque de commerce, enregistrée sur la base de la révélation, alors que cette marque n'avait jamais été employée au Canada. La radiation administrative en vertu de la procédure sommaire de l'article 45 était donc possible et, moins onéreuse, aurait donné des résultats intéressants bien avant l'audience.

recherche sur les marques détenues par le demandeur peut s'avérer utile et, quelquefois, les marques de même famille mises sous surveillance pour fins d'opposition<sup>96</sup>.

**5.11. Et les assurances.** Au delà de tout cela, dès qu'il reçoit une mise en demeure, un défendeur devrait revoir sa police d'assurance responsabilité<sup>97</sup>. Il pourra être agréablement surpris, dans plusieurs cas, de constater que son assurance responsabilité commerciale le couvre. Le cas échéant, si une recherche de disponibilité positive avait été effectuée, le défendeur pourra en profiter pour demander des comptes à son rédacteur<sup>98</sup>. *Scripta manent!*

**5.12. Gestion de la crise.** Pour gérer ce qui peut être perçu comme une crise ou éviter une mauvaise publicité dans les media ou dans son réseau de distribution l'embauche d'un relationniste peut être envisagé<sup>99</sup> de même que la mise en place d'un plan de contingence<sup>100</sup>.

---

<sup>96</sup> Exemple tiré du quotidien :le demandeur. assigne judiciairement au fond diverses sociétés pour violation de sa marque graphique alors que la marque nominale est sur le point d'être publiée. Résultat : des procédures d'opposition sont prises par les défendeurs et la demanderesse ne peut alléguer dans ses procédures la marque nominale. Par contre, la procédure d'opposition peut servir à divertir l'attention de la vraie situation. Dans *Roy c. Positron Inc.*, un jugement non rapporté rendu le 1997-06-13, dossier 500-05-029628-979, juge Tannenbaum (C.S.Qué.), les demandeurs, sur la base de leurs marques OSIRIS demandaient à la Cour supérieure l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire pour empêcher l'utilisation d'une marque POSITRON OSIRIS alors même que les demandeurs s'opposaient devant le registraire des marques de commerce à l'enregistrement de cette marque POSITRON OSIRIS. La cour a alors apparemment estimé que la procédure d'opposition, plutôt que l'action judiciaire, était de nature à solutionner les prétentions respectives des parties...

<sup>97</sup> Par contre, voir David A. GAUNTLETT, «IP Attorneys' Failure to Provide Notice of Suits Against an Insured Client Is Legal Malpractice» (Winter 1997), 15-2 *IPL Newsletter* 12 et *Darby & Darby, P.C. c. VSI International, Inc.*, une décision rendue le 1998-08-28 dans l'affaire 6043256/96 (S.C. N.Y.), le juge Weissberg; disponible à l'adresse Url <http://www.lcp.com/products/NY/slipops/pay/misc/F9851580.htm>

<sup>98</sup> Même si l'obtention préalable d'un tel avis juridique n'empêche en rien une conclusion en contrefaçon, cet avis pourrait faire conclure à la bonne foi du défendeur et avoir un effet *mitigateur* sur les dommages; *Risi Stone Ltd. c. Groupe Permacon Inc.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 148, 34 F.T.R. 68, (1990) 3 C.F. 10 (C.F.), le juge Reed, à la page 157.

<sup>99</sup> James HOGGAN, «Facing up to the Press: A Mini-Survival Guide» (February 1991) *The Canadian Lawyers*: «1. Keep it simple; 2. Expect the worst; 3. Remain calm; 4. Record interviews; 5. Negotiate grounds rules; 6. Keep it short; 7. Stick to your message; 8. Avoid being led; 9 Answer directly; 10. Watch cutaways; 11. Avoid "Off-the record"; 12. Be cautious with "Not for attribution"». Voir aussi Lisa STEIN, «Corporate Crisis Managers Advise the President» (1998-10-05), *The National Law Journal* A10.zzz

<sup>100</sup> David DAVIES, «Managing the risk of a brand disaster» (February 1992) *Managing Intellectual Property* 4; Adrian SMITH «Intellectual Property and Managing Legal Risk» (November 1997) *Patent World* 25.

**5.13. Diligence.** Le défendeur doit aussi être diligent. Il peut présumer que le demandeur ne prendra pas action tout de suite et créer un *momentum*. Le défendeur potentiel peut en profiter pour obtenir, avant que les bouches ne se ferment, de l'information sur l'entreprise adverse<sup>101</sup>. Peut-être aura-t-on; même avantage à prendre les devants et à instituer une action en invalidation de l'enregistrement sur lequel se fonderait le demandeur<sup>102</sup>.

**5.14. Circonstances de l'adoption.** Faire une analyse lucide des faits et du droit. Y a-t-il eu une recherche de disponibilité (et quel en était le résultat<sup>103</sup>) : s'il n'y en a pas eu le demandeur tentera de capitaliser sur votre grossière insouciance quant à ce qu'il présentera comme une précaution élémentaire ; s'il y en a eu, le demandeur voudra y avoir accès pour y retrouver «sa» marque et prouver votre mauvaise foi.

S'il se trouve que l'adoption reprochée procède d'une initiative malheureuse du département de mise en marché, rien n'empêche de saisir l'occasion de la mise en demeure pour négocier un «phase out» honorable et éviter de s'embourber dans des procédures coûteuses à l'issue incertaine (ou trop certaine !). Cela est particulièrement vrai si le projet n'est pas d'importance et que des corrections mineures peuvent satisfaire les deux parties : encore

---

<sup>101</sup> «Les débours pour les services de l'enquêteur M. Bob Sterling sont taxés et aloués. Je ne puis souscrire à l'argument de Me Reha (procureur du demandeur) basé sur le fait que la preuve obtenue par l'enquêteur n'a pas été considérée par la Cour, elle ne peut être accordée. Les recherches commandées par la défenderesse font partie du plan d'action du procureur de la défenderesse. Celui-ci avait le devoir d préparer une défense sans bavure mais sans exagération, ce qu'il a fait. L'argument de Me Reha m'apparaît plutôt une réflexion après coup» : *MonSport Inc. c. Les vêtements de sport Bonnie (1978) Itée*, une décision non rapportée rendue le 1990-01-30 par l'officier taxateur Daoust, dans le dossier T-930-86 (C.F.).

<sup>102</sup> Ne pas oublier que la distinctivité d'une marque s'évalue, selon l'alinéa 18(1)b) au moment où sont instituées les procédures. Si le défendeur institue la procédure lui-même, dès le début, il contrôlera le *momentum* (et, par exemple, pourra plus facilement contrer une demande d'injonction interlocutoire) et choisira le forum. Si le défendeur attend trop, alors le demandeur qui a peut-être un peu trop hâtivement transmis sa mise en demeure, aura le temps de rectifier le tir et de préserver la distinctivité de sa marque.

<sup>103</sup> Attention, au Canada, la loi ne reconnaît pas de privilège de communication entre un client et son agent de marques : R. Scott JOLLIFFE et al., «Privileged Communications» (1988), 4 *Revue canadienne de propriété intellectuelle* 371; Robert H. BARRIGAR et al., «Solicitors, Patent Agents and Privilege» (1990), 5 *Intellectual Property Journal* 275; Robert E. MITCHELL, «Les agents de brevets et de marques de commerce canadiens et le privilège », dans *Déontologie et propriété intellectuelle* (Ottawa, ICBM/PTIC, 1997), chapitre 9. Voir également D. Michael BEAN, «Legal Professional Privilege : Application to In-house Counsel», dans *Déontologie et propriété intellectuelle* (Ottawa, ICBM/PTIC, 1997), chapitre 7; Ronald E. DIMOCK et al., «Privilege in Intellectual Property Litigation», dans *Déontologie et propriété intellectuelle* (Ottawa, ICBM/PTIC, 1997), chapitre 8.

une fois, il ne s'agit pas là d'un simple satisfaction d'ego<sup>104</sup> mais bien de cerner les enjeux commerciaux dans un contexte judiciaire<sup>105</sup>.

## 6. CHOIX DU FORUM<sup>106</sup>

Cour fédérale, cour supérieure d'une province, assignation hors Canada, ordonnance d'injonction interlocutoire, saisie douanière, *Mareva Injunction* ou *Anton Piller Order*: autant de considérations dans l'élaboration de la tactique judiciaire.

Ainsi, il faut se demander, entre autres, s'il y a urgence telle que la présentation d'une requête pour injonction interlocutoire est nécessaire<sup>107</sup> ou si l'on peut malgré tout supporter la contrefaçon jusqu'à procès. Les biens sont-ils fabriqués au Canada ou sont-ils importés? auquel cas, une ordonnance de détention des marchandises sur le point d'être importées ou importées mais non dédouanés peut être envisagée<sup>108</sup>. La preuve sera t-elle plus facile à présenter devant un forum plutôt qu'un autre? Quid des délais d'audition et de la procédure elle-même.

## 7. AVOCAT PROFESSEUR<sup>109</sup>

---

<sup>104</sup> «Mon père est plus fort que ton père!»

<sup>105</sup> Si on a pas de droit et qu'on est «plainly wrong», à quoi sert-il de s'obstiner (sinon bien sûr pour des motifs économiques d'écoulement des stocks ou parfois promotionnels ...).

<sup>106</sup> Joan CLARK, «Intellectual Property Litigation in Canada» (1987), 3 *Revue canadienne de propriété intellectuelle* 68; Bob H. SOTIRIADIS, «Federal Court Litigation: Jurisdictional and Procedural Issues», dans *Trademark II, an Intensive Practical Course* (Montréal, ICBM/McGill, 1998) au chapitre 13.

<sup>107</sup> Avec les risques que cela comporte alors que l'on devra assembler la preuve de façon souvent hâtive et incomplète, que l'on devra sans doute fonctionner avec du oui dire, que l'on n'aura pas encore eu le bénéfice des préalables et des affidavits de documents et que l'on sait le capital que se fera le défendeur advenant que l'injonction ne soit pas émise.

<sup>108</sup> Articles 52, 53 et 53.1 de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, c. T-13). Voir également Hugues G. RICHARD et al. (dir.) *Robic-Leger's Trade Mark Act Annotated* (Toronto, Carswell, 1984), sous les articles concernés et D. Paul TACKABERRY, «The Rights of Trademark Owners to Require Canada Customs to Seize Goods Have Been Strengthened by NAFTA» (1994), 84 *Trademark Reporter* 495.

<sup>109</sup> «The experienced trademark attorney should be prepared to educate both the trial judge and opposing counsel»: Floyd A. MANDELL, *In trademark litigation, success often depends on timing and foresight* (1994-05-16), 16-37 *The National Law Journal*, p. C-22, à la page C-24.

Dans certains cas, votre adversaire sera un généraliste qui ne connaît rien du droit des marques. Cela pourra d'ailleurs parfois expliquer l'achoppement des négociations ou une intransigeance procédurale.

Dans ces situations, un avocat d'expérience doit souvent «prendre sur lui» et constater que les intérêts de son client seront mieux servis s'il prend le temps d'éduquer un adversaire qui manque d'expérience dans ce domaine. Un règlement n'est pas probable si l'on ne peut persuader l'adversaire de l'absence de fondement de sa position.

## CONCLUSION

Lorsqu'il y a contrefaçon, faut donc être en mesure de répondre promptement et avec une connaissance au fond du droit des marques<sup>110</sup>, de la procédure et de la stratégie judiciaire, ainsi que des intérêts et le type d'affaires du client.

De plus, prendre trop de temps pour réagir fera généralement conclure à la cour, au niveau interlocutoire du moins, que le préjudice n'est pas aussi sérieux qu'allégué et la requête en injonction sera rejetée, la solution judiciaire du dossier étant reportée au fond<sup>111</sup>.

Parce que le litige porte souvent sur ce qui fait l'image même d'une entreprise, son procureur doit être en mesure d'obtenir rapidement la connaissance de cette entreprise et de réagir tout aussi promptement mais, encore une fois, seulement après avoir fait une analyse du dossier<sup>112</sup>.

---

<sup>110</sup> Et j'ajouterai «actualisée». Le droit des marques évolue beaucoup, tant au niveau substantif que procédural. Une approche qui était bonne il y a dix ans, n'est peut-être plus celle des tribunaux aujourd'hui. J'en veux pour preuve l'injonction interlocutoire et le changement jurisprudentiel amorcé depuis 1991. De la simple confusion, même prouvée, entre deux produits concurrents ne saurait naître une présomption irréfragable de dommages irréparables par perte d'achalandage ou de distinctivité. Encore faudra-t-il que cette perte d'achalandage -et le préjudice irréparable qui en découle- soient, au delà des supputations, clairement prouvés par qui demande l'émission de ce recours extraordinaire, mesure de redressement dont le caractère rare et exceptionnel doit prévaloir. Sur le sujet, voir Laurent CARRIÈRE, «Droit des marques au Canada 1987-1996 – Une décade en rétrospective par la lunette des cours d'appel» (1997), 10 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 156, à §6.1 ; disponible à [www.robic.ca](http://www.robic.ca), sous Publications, n° 216.

<sup>111</sup> Robert Lloyd RASKOPF et al., «Delay in Filing Preliminary Injunction Motions : How Long Is Too Long?» (1990), 80 *Trademark Reporter* 36; Sandra EDELMAN, «Delay in Filing Preliminary Injunction Motions : A Five Year Update» (1995), 85 *Trademark Reporter* 1.

<sup>112</sup> «Sans préparation, la supériorité des forces n'est pas une véritable supériorité et on ne peut avoir l'initiative» : Mao TSÉ-TOUNG, «De la guerre prolongée» (mai 1948) reproduit dans

Comme l'écrivait le stratège chinois Sun Tzu, dans son *L'art de la guerre*, au IV<sup>e</sup> siècle avant notre ère :

*Celui qui connaît véritablement ses moyens et ceux de son ennemi remportera toutes les batailles.*

*Celui qui ne connaît véritablement que ses moyens mais pas ceux de l'ennemi pourra tout aussi bien remporter ou perdre la bataille.*

*Celui qui ne connaît pas véritablement ses moyens et ceux de l'ennemi est assuré de perdre toutes les batailles.<sup>113</sup>*

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

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

---

Mao TSÉ TOUNG, *Citations du président Mao Tsé-Toung* (Pékin, Éditions en langue étrangère, 1967), à la page 111.

<sup>113</sup> Sun TZU, *L'art de la guerre*, collection Champs (Paris, Flammarion, 1973), chapitre 3, paragraphes 31-33 : «31. C'est pourquoi je dis : «Connaissez l'ennemi et connaissez-vous vous-même; en cent batailles vous ne courrez jamais aucun danger.» 32. Quand vous ne connaissez pas l'ennemi mais que vous vous connaissez vous-mêmes, vos chances de victoires ou de défaite sont égales. 33. Si vous êtes à la fois ignorant de l'ennemi et de vous-même, vous êtes sûr de vous trouver en péril à chaque bataille.»



