

LA PREUVE EN MATIÈRE DE MARQUES DE COMMERCE: UN AIDE-MÉMOIRE

François M. Grenier*
LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
 Avocats, agents de brevets et de marques
 Centre CDP Capital
 1001, Square-Victoria – Bloc E – 8^e étage,
 Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
 Téléphone (514) 987-6242 - Télécopieur (514) 845-7874
 info@robic.com - www.robic.ca

1. Introduction
2. Le fardeau de preuve en matière de marques de commerce
 - 2.1 L'action en usurpation des droits rattachés à une marque de commerce enregistree
 - 2.2 La demande pour obtenir la radiation d'une marque de commerce enregistree
 - 2.3 L'opposition à la demande d'enregistrement d'une marque de commerce
3. Les moyens de preuve communs à toutes les instances
 - 3.1 La preuve d'expert
 - 3.2 La preuve par sondage
 - 3.3 La preuve de l'état de registre
 - 3.4 Le oui-dire
 - 3.5 Affidavit (déclaration solennelle)
4. Conclusion

1. Introduction

La connaissance des règles de preuve est inutile sans une connaissance approfondie du droit substantif. Avant de préparer la preuve de la partie que l'on représente ou de considérer la preuve de la partie adverse (que ce soit la preuve *viva voce* devant un tribunal ou la preuve par voie de déclaration écrite), une évaluation précise de ce qui doit être prouvé de part et d'autre doit être faite. Qui a le fardeau de la preuve? Quelles présomptions existent et

© CIPS, 2005.

* Avocat, François M. Grenier est l'un des associés de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié dans le numéro d'octobre 2005 (Vol 17, n° 3) des *Cahiers de propriété intellectuelle*. Publication 338.

en faveur de quelle partie? Pour assurer une préparation adéquate de la preuve, une réponse à ces questions s'impose.

De plus, dans toute instance, que ce soit devant la Cour ou devant le Bureau des marques de commerce, les plaidoiries écrites doivent être considérées soigneusement. Dans le cas d'une action devant la Cour, la déclaration du demandeur, la défense du défendeur et la réponse doivent être étudiées. Dans le contexte d'une opposition devant le Bureau des marques de commerce, la demande d'enregistrement du requérant, la déclaration d'opposition de l'opposant et la contre-déclaration constituent les plaidoiries écrites.

Il est important de rappeler que toute partie tentera éventuellement de prouver ce qui est allégué dans ses procédures écrites et que, de façon générale, la Cour ou le registraire des marques de commerce ne permettra pas la preuve d'un fait qui n'a pas été allégué¹.

2. Le fardeau de preuve en matière de marques de commerce

2.1 L'action en usurpation des droits rattachés à une marque de commerce enregistrée

Les articles 19 ou 20 de la *Loi sur les marques de commerce* («la Loi») trouveront application dépendamment de l'existence de l'une ou l'autre des situations factuelles suivantes. Si une marque de commerce identique à la marque de commerce enregistrée est utilisée par un tiers en association avec des biens ou services identiques à ceux correctement mentionnés au certificat d'enregistrement, il s'agira alors d'une situation claire d'usurpation des droits du propriétaire de la marque de commerce faisant l'objet de l'enregistrement. Dans de telles circonstances, l'article 19 de la Loi s'applique². Toutefois, si une marque différente de la marque de commerce enregistrée est utilisée par un tiers en association avec des biens ou services identiques à ceux correctement mentionnés au certificat d'enregistrement ou si la marque est identique mais utilisée en association avec des biens et services non mentionnés au certificat d'enregistrement, ou encore si la marque est différente et utilisée en association avec des biens et services non énumérés

¹ *Kelendji c. Diplomat Fullhalter Gesellschaft Kurz & Räuchle GmbH & Co. KG* 23 C.P.R. (4th) 467 (C.A.F., coram les juges Décary, Létourneau et Nadon; 2002-12-02), le juge Décary à la page 469.

² *Bonus Foods Ltd. c. Essex Packers Ltd.* 43 C.P.R. 165 (C.d'É.; 1964-11-18), le juge Cattanach à la p. 171, *Tommy Hilfiger Licensing Inc. c. International Clothiers Inc.* 29 C.P.R. (4th) 39 (C.F.; 2003-09-16), le juge MacKay à la page 52; infirmé sur d'autres motifs 32 C.P.R. (4th) 289 (C.A.F., coram les juges Decary, Létourneau et Nadon; 2004-06-30).

au certificat d'enregistrement, c'est l'article 20 de la Loi qui s'appliquera. La partie demanderesse devra alors prouver qu'une possibilité de confusion existe.

Dans le cas où l'article 19 de la Loi s'applique, la partie demanderesse devra prouver son droit statutaire en déposant le certificat d'enregistrement, conformément à l'article 54 de la Loi. Le paragraphe (1) de cet article prévoit que la preuve d'un document dont le registraire a la garde officielle peut être fournie par la production d'une copie du document certifié conforme par ce dernier. Cette copie certifiée fait foi des faits qui y sont énoncés et de ce que la personne y nommée comme propriétaire est le propriétaire inscrit de cette marque. La preuve se fait par le simple dépôt du document devant la Cour ou le registraire³. Comme le fardeau de prouver l'usurpation appartient à la partie demanderesse, celle-ci devra démontrer l'usage par la partie défenderesse de la marque de commerce, telle qu'elle est enregistrée, en association avec des biens ou services mentionnés au certificat d'enregistrement (le plus souvent, en achetant un produit mis en marché par la partie défenderesse, portant la marque de commerce dûment enregistrée par la partie demanderesse et en faisant preuve légale de cet achat devant la Cour). Finalement, au procès ou subséquemment, s'il y a une référence ordonnée par la Cour (Règle 153 des *Règles des Cours fédérales* et articles 273.1 et 273.2 du *Code de procédure civile de la province de Québec* (scission de l'instance)), la partie demanderesse devra prouver les dommages qu'elle a subis ou les profits réalisés par la partie défenderesse⁴.

Dans les cas où l'article 20⁵ de la Loi s'applique, en plus de ce qui précède, la partie demanderesse devra prouver que la marque de commerce en litige, utilisée par la partie défenderesse, est susceptible de «créer de la confusion» avec sa marque enregistrée ou, en d'autres mots, que «... l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés par la même personne ...»⁶. Le fardeau de preuve de la partie demanderesse dans une action en usurpation de marque de commerce est de démontrer une probabilité raisonnable de confusion, alors que le requérant dans le contexte d'une demande d'enregistrement

³ *Decosol (Canada) Ltd. c. PVR Co. Ltd.* 10 C.P.R. (2d) 222 (C.S.Qué.; 1973-01-23), le juge Hugessen à la page 227; infirmé pour d'autres motifs 13 C.P.R. (3d) (C.A.Qué., coram les juges Casey, Rinfret et Brossard; 1973-09-12).

⁴ *Cordon Bleu International Ltée c. F.G. Bradley Co. Ltd.* 60 C.P.R. (2d) 71 (C.S.Qué.; 1979-11-26), le juge Lévesque à la page 82.

⁵ *Alticor Inc. c. Nutravite Pharmaceuticals Inc.* 31 C.P.R. (4th) 12 (C.F.; 2004-02-16), le juge Snider au paragraphe 16.

⁶ Article 6 de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, c. T-13; aux présentes «la Loi»).

d'une marque de commerce doit établir, si la demande est contestée, l'absence de probabilité raisonnable de confusion⁷. Pour évaluer la possibilité de confusion entre deux marques de commerce, la Cour appliquera les critères du paragraphe 6(5) de la Loi. La partie demanderesse bénéficiera alors d'un certain nombre de présomptions puisque le certificat d'enregistrement fait preuve *prima facie* des faits qui y sont mentionnés (paragraphe 54(3) de la Loi). Ainsi, une présomption existe à l'effet que la marque de commerce est en usage au Canada depuis la date de premier usage mentionnée au certificat ou depuis la date à laquelle une déclaration d'usage a été déposée, lorsqu'il s'agissait d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce fondée sur la base d'un usage projeté. De plus, il sera présumé que la marque de commerce est en usage en association avec toutes et chacune des marchandises ou tous et chacun des services mentionnés au certificat.

Pour bénéficier d'une étendue de protection plus importante (par exemple, lorsque les marques en présence, considérées dans leur ensemble, présentent plusieurs différences ou lorsqu'il y a une différence importante entre les marchandises et services qui y sont associés), la partie demanderesse devra démontrer que sa marque de commerce est bien connue (ventes substantielles; publicité substantielle; preuve par sondage démontrant que le public reconnaît la marque). Cette preuve est souvent importante pour démontrer à la Cour qu'il existe réellement une possibilité de confusion. L'ensemble de la preuve soumise doit permettre à la Cour de tirer une conclusion subjective basée sur une situation hypothétique à l'effet que cette possibilité de confusion existe réellement⁸.

Dans le cas où l'article 20 de la Loi s'applique, la partie demanderesse bénéficiera de la présomption qui y est édictée («...le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé violé...») quand elle tentera de démontrer que les marques de commerce en présence sont susceptibles de créer de la confusion. Il a souvent été mentionné par la jurisprudence que cette présomption est presque impossible à renverser lorsque la preuve faite par la partie demanderesse démontre que l'élément essentiel et distinctif de la marque de commerce enregistrée par une personne, établie sur le marché depuis une

⁷ *Pepsi-Cola Company of Canada, Limited c. The Coca-Cola Company of Canada, Limited* (1940) R.C.S. 17 (C.S.C., coram les juges Duff, Rinfret, Davis, Kerwin et Hudson; 1939-12-09), le juge Davis à la page 32; confirmé 1 C.P.R. 293 (C.J.C.P.; 1942-03-19); *Oshawa Group Ltd. c. Creative Resources Co. Ltd.* 61 C.P.R. (2d) 29 (C.A.F., coram les juges Heald, Urie et MacKay; 1982-01-29), le juge Heald à la page 36.

⁸ *Bonus Foods Ltd. c. Essex Packers Ltd.*, précité, note 2, à la page 183.

longue période de temps, a été adoptée par la partie défenderesse⁹. Ainsi, quand la partie demanderesse aura démontré que les marques de commerce en présence sont susceptibles de créer de la confusion, elle bénéficiera de la présomption d'usurpation, une présomption qui peut être renversée. Toutefois, le fardeau de preuve à cet égard est supporté par la partie défenderesse. Encore une fois, au procès ou subséquemment à celui-ci, la partie demanderesse devra prouver les dommages qu'elle a subis ou les profits réalisés par la partie défenderesse en raison de l'usurpation de sa marque de commerce.

2.2 La demande pour obtenir la radiation d'une marque de commerce enregistrée

La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée (définition de «personne intéressée»; article 2 de la Loi), pour ordonner qu'une inscription au registre des marques de commerce soit biffée ou modifiée au motif que telle inscription n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existant de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque¹⁰.

Les procédures en radiation d'une marque de commerce devant la Cour fédérale sont introduites en vertu de la Partie V *Règles des Cours fédérales* (Règles 300 et s., «DEMANDES»). Les procédures sont initiées par un Avis de demande (Règle 301) et l'intimé doit produire une comparution dans les dix jours (Règle 305). Dans les trente jours de la signification de l'Avis de demande, le requérant doit signifier et déposer sa preuve (preuve écrite). Dans les trente jours de la signification de la preuve du requérant, l'intimé doit déposer la sienne. Les parties doivent avoir complété les contre-interrogatoires dans les vingt jours du dépôt de la preuve de l'intimé. Vingt jours plus tard, le requérant doit produire son Dossier de requête et, dans les vingt jours du dépôt de celui-ci, l'intimé doit signifier et déposer le sien¹¹. Une demande déposée à la Cour fédérale en vertu de l'article 57 de la Loi, tel qu'il appert de ce qui précède, est traitée de façon sommaire, les délais entre les différentes étapes étant très courts.

La personne qui demande la radiation de l'enregistrement de la marque de commerce en litige devra alléguer dans son Avis de demande (et

⁹ *C. Turnbull Co. Ltd. c. Dominion Wollens & Worsteds, Ltd.* (1932) R.C.É. 218 (C.d'É.; 1932-08-27), le juge Angers à la page 234; *Regal Toy Ltd. c. Star Doll Mfg. Co. Ltd.* 1 C.P.R. (2d) 208 (Ont.H.C.; 1970-10-28), le juge Donohue à la page 211; *Société pour l'Expansion des Tissus Fins c. Marimac, Inc.* 78 C.P.R. (2d) 112 (C.S.Qué.; 1984-01-13), le juge Gomery aux pages 129-130.

¹⁰ Art. 57 de la Loi.

¹¹ Règles 306 à 310, *Règles des Cours fédérales*.

éventuellement prouver...) qu'elle est une personne intéressée, soit «... quiconque est atteint ou a des motifs valables d'appréhender qu'il sera atteint par une inscription dans le registre, ou par tout acte ou omission, ou tout acte ou omission projeté, sous le régime ou à l'encontre de la présente loi» (article 2 de la Loi; définitions)¹². Le fardeau de la preuve relativement à l'invalidité de l'enregistrement repose entièrement sur la partie requérante puisque celui-ci est présumé valide eu égard à l'article 19 de la Loi¹³. Si, considérant la preuve faite, un doute subsiste relativement à la validité de l'enregistrement, la Cour considérera que la présomption n'a pas été repoussée et l'enregistrement sera considéré valide¹⁴. La partie requérante devra également alléguer dans sa demande, et éventuellement prouver par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle, l'un ou l'autre des motifs d'invalidité énoncés à l'article 18 de la Loi:

- a) alinéa 18(1) a): la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement. Référence doit être faite à l'article 12 de la Loi (la preuve offerte doit être à la date pertinente; date de l'enregistrement);
- b) alinéa 18(1) b): la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;
- c) alinéa 18(1) c): la marque de commerce a été abandonnée. La preuve de l'abandon doit être faite par la partie requérante en démontrant que le propriétaire de l'enregistrement avait l'intention d'abandonner la marque. Une longue période de non usage crée une présomption d'abandon¹⁵;
- d) paragraphe 18(1) *in fine*: la personne ayant obtenu l'enregistrement n'y avait pas droit. La personne ayant droit à l'enregistrement est définie à l'article 16 de la Loi et, généralement, il s'agit de la personne qui a en

¹² *Burmah-Castrol (Canada) Ltd. c. Nasolco Inc.* 16 C.P.R. (2d) 193 (C.F.P.I.; 1974-04-05), le juge Walsh aux pages 195-196; *Santana Jeans Ltd. c. Manager Clothing Inc.* 52 C.P.R. (3d) 472 (C.F.P.I.; 1993-12-21), le juge Joyal à la page 475.

¹³ *Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.* 4 C.P.R. (2d) 6 (C.F.P.I.; 1971-12-09), le juge Heald à la page 13; *Tubeco, Inc. c. Association Québécoise des Fabricants de Tuyau de Béton, Inc.* 49 C.P.R. (2d) 228 (C.F.P.I.; 1980-06-10), le juge Addy à la page 230; *Multi-Markets Inc. c. Boulangerie Gadouas Ltée* 6 C.P.R. (4th) 239 (C.S.Qué.; 2000-01-27), le juge Dalphond à la page 244.

¹⁴ *Andrès Wines Ltd. c. Vina Concha Y Toro S.A.* 13 C.P.R. (4th) 110 (C.F.P.I.; 2001-06-01), le juge Dubé à la page 113.

¹⁵ *Marineland Inc. c. Marine Wonderland* 16 C.P.R. (2d) 97 (C.F.P.I.; 1974-08-23), le juge Cattanach aux pages 110-111; *Bundy American Corp. c. No-Frills Car & Truck Rental Inc.* 16 C.P.R. (4th) 68 (C.F.P.I.; 2001-10-25), le juge McKeown.

premier lieu utilisé, fait connaître ou déposé une demande pour l'enregistrement de la marque de commerce en litige, laquelle n'était pas susceptible de créer de la confusion avec une autre marque de commerce antérieurement utilisée, révélée ou déposée au Canada.

Si le motif d'invalidité soulevé est que la personne ayant obtenu l'enregistrement n'y avait pas droit en raison de l'usage antérieur par une autre personne, il faudra alors que la Cour tienne compte de l'article 17 de la Loi. Ce motif d'invalidité ne peut être soulevé que par la personne qui a antérieurement utilisé la marque de commerce en litige ou un successeur en titre de cette dernière et il doit être démontré que l'usager antérieur n'avait pas l'intention d'abandonner sa marque de commerce *à la date où la marque de commerce en litige a été publiée dans le Journal des marques de commerce*. En vertu du paragraphe 17(2) de la Loi, si une marque de commerce est enregistrée depuis plus de cinq ans, elle ne pourra être radiée au motif d'un usage antérieur par une autre personne, à moins qu'il ne soit démontré que le propriétaire de la marque enregistrée avait connaissance de cet usage antérieur quand il a déposé la demande ayant conduit à l'enregistrement de sa marque de commerce.

La radiation d'une marque de commerce peut également être obtenue par demande reconventionnelle dans le contexte d'une action en usurpation de la marque de commerce. Les commentaires ci-haut, quant au fardeau de preuve et aux motifs d'invalidité, s'appliquent évidemment à une telle situation.

2.3 L'opposition à la demande d'enregistrement d'une marque de commerce

Une demande pour obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce est déposée conformément à l'article 30 de la Loi. Cette demande sera éventuellement annoncée dans le Journal des marques de commerce. Toute personne peut, dans un délai de deux mois de cette annonce, s'opposer à l'enregistrement de la marque proposée en déposant une déclaration d'opposition.

Dans tous les cas, l'opposant a le fardeau de prouver les éléments essentiels de ses allégués¹⁶. Une fois ce fardeau rencontré, le requérant à l'enregistrement d'une marque de commerce doit prouver qu'il a le droit d'obtenir tel enregistrement et, notamment, qu'il n'y a aucun risque

¹⁶ *Deutscher Wein Fords c. Ridout Wines Ltd.* 45 C.P.R. (3d) 545 (Comm. opp.; 1992-11-30), G.W. Partington aux pages 547-548.

raisonnable de confusion entre la marque qu'il propose à l'enregistrement et celles enregistrées par d'autres. Ceci ne signifie pas que le requérant doit prouver «hors de tout doute» qu'il n'y a aucun risque de confusion raisonnable possible. Le fardeau de preuve est celui généralement applicable en matière civile, soit la «*prépondérance des probabilités*».

La différence essentielle entre des procédures d'opposition et des procédures en usurpation d'une marque de commerce devant la Cour ne se situe pas au niveau de la «qualification» du fardeau de preuve, mais plutôt au niveau de la partie sur qui repose ce fardeau de preuve.

En matière d'opposition, ce n'est pas la partie qui fait l'allégation (l'opposant) qui a le fardeau de preuve, mais la partie qui recherche l'enregistrement (le requérant). Le registraire doit être raisonnablement satisfait que, selon la prépondérance des probabilités, l'enregistrement de la marque proposée par le requérant ne créera pas de la confusion avec une autre marque¹⁷. Quand l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque de commerce antérieurement enregistrée et que l'opposant allègue que la marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement est susceptible de créer de la confusion avec cette marque préalablement enregistrée, le requérant a le fardeau de démontrer qu'il ne peut y avoir de confusion. Il n'y a aucun fardeau sur l'opposant¹⁸. La date à laquelle doit être considéré le motif d'opposition fondé sur les alinéas 38(2) b) et 12(1) d) est la date à laquelle il sera disposé de l'opposition, selon la preuve produite¹⁹.

Les motifs d'opposition sont exhaustivement mentionnés au paragraphe 38(2) de la Loi:

- a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30;
- b) la marque de commerce n'est pas enregistrable (référence doit être faite à l'article 12 de la Loi);
- c) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement (référence doit être faite à l'article 16 de la Loi); et

¹⁷ *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A.* 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.; coram les juges Richard, Décary et Noël; 2002-01-23), le juge Décary aux pages 159 à 163.

¹⁸ *Conde Nast Publications Inc. c. Gozlan Brothers Ltd.* 49 C.P.R. (2d) 250 (C.F.P.I.; 1980-06-05), le juge Cattanach à la page 253; *Berry Bros. & Rudd Ltd. c. Planta Tabak-Manufactur Dr. Manfred Oberman* 53 C.P.R. (2d) 130 (C.F.P.I.; 1980-07-21), le juge Cattanach à la page 143; *Molnlycke Aktiebolag c. Kimberly-Clark of Canada Ltd.* 61 C.P.R. (2d) 42 (C.F.P.I.; 1982-01-08), le juge Cattanach à la page 45; *Sunshine Biscuits, Inc. c. Corporate Foods Ltd.* 61 C.P.R. (2d) 53 (C.F.P.I.; 1982-01-22), le juge Cattanach à la page 55.

¹⁹ *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* 37 C.P.R. (3d) (C.A.F., coram les juges Stone, Desjardins et Linden; 1991-06-24), la juge Desjardins à la page 413.

- d) la marque de commerce n'est pas distinctive (une marque qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi (article 2 de la Loi).

La décision du registraire des marques de commerce relativement à une opposition est appelable. Lorsqu'un tel appel est formé, l'appelant a le fardeau additionnel de démontrer que le registraire s'est trompé et qu'il a rendu une décision qui n'est pas raisonnable. Le standard de révision, en l'absence de preuve additionnelle, est la «décision raisonnable *simpliciter*», qui est synonyme de «clairement erronée». Si une preuve additionnelle est déposée, la Cour a le pouvoir de rendre toute décision «correcte» qui aurait dû être rendue par le registraire²⁰. Dès qu'il y a appel de la décision du registraire, une preuve additionnelle peut être déposée, même par une partie qui n'avait déposé aucune preuve devant le registraire²¹. En ce qui concerne le fardeau de preuve sur le mérite de l'appel, celui-ci demeure inchangé. La partie qui avait le fardeau de preuve devant le registraire, le conserve devant la Cour.

3. Les moyens de preuve communs à toutes les instances

3.1 La preuve d'expert

L'admissibilité de la preuve d'expert dépend toujours du sujet qui doit être traité. Pour être admissible, la preuve doit concerner une matière que le décideur ne serait pas en mesure de comprendre sans l'assistance d'une personne qui a l'éducation ou l'expérience nécessaire pour exprimer une opinion pertinente sur la matière traitée²².

Comme en toute autre matière, la preuve d'expert est admissible dans un dossier concernant les droits rattachés à une marque de commerce, mais à quelle fin?

In *William H. Rorer (Canada) Ltd. v. Johnson & Johnson* (1980), 48 C.P.R. (2d) 58 at p. 62, Mr. Justice Mahoney made the following comments regarding the admissibility of opinion evidence in that case:

²⁰ *Christian Dior S.A. c. Dion Neckwear Ltd.* 3 F.C. 405 (C.A.F., coram les juges Richard, Décary et Noël; 2002-01-23), le juge Décary au paragraphe 8.

²¹ *Brain Tumor Foundation of Canada c. Starlight Foundation* 11 C.P.R. (4th) 172 (C.A.F., coram les juges Richard, Evans et Sharlow; 2001-02-22), le juge Richard.

²² *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. c. Jane Doe* 8 C.P.R. (4th) 194 (C.F.P.I.; 2000-07-31), le juge Pelletier aux pages 202-203.

In this area, as in any other, opinion evidence is admissible only to assist the adjudicator to make a decision. It is his decision, not the expert's. The adjudicator is not justified in adopting an opinion simply on the basis of an expert's expertise. He must know the facts and/or assumptions upon which the expert based his opinion so that he can assess both the validity of the opinion and the process by which it was reached.

The conflicting opinions of the experts in the present case emphasize the fact that the Registrar of Trade Marks is not justified in adopting an expert's opinion simply on the basis of his or her expertise. As Mr. Justice Mahoney pointed out in *William H. Rorer (Canada) Ltd. v. Johnson & Johnson* (1980), 48 C.P.R. (2d) 58 (F.C.T.D.) at p. 62, referred to in the above extract from the *Etablissements Leon Duhamel* decision, the adjudicator must know the facts and/or assumptions upon which the expert based his or her opinion so that he can assess the validity of the opinion and the process by which it was reached. In the present case, both experts based their opinions on similar assumptions and yet appeared to reach opposite opinions on the issue of confusion.²³

Dans l'affaire *Tommy Hilfiger Licensing Inc c. Jane Doe*²⁴, la Cour fédérale a considéré que l'affidavit d'un procureur n'était pas recevable comme preuve d'expert en ce qui concerne la reproduction de droits de propriété intellectuelle et les pratiques d'affaires d'une partie.

La preuve d'expert peut être considérée par le tribunal même si elle est basée, en partie, sur du oui-dire²⁵.

3.2 La preuve par sondage

En matière de marque de commerce, il est de plus en plus fréquent que les parties procèdent par voie de sondage pour prouver l'une ou l'autre des questions en litige. La preuve par sondage doit être faite devant le tribunal

²³ *Coca-Cola Ltd. c. Brasseries Kronenbourg, S.A.* 55 C.P.R. (3d) 544 (Comm. opp.; 1994-04-29), G.W. Partington à la page 553.

²⁴ *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. c. Jane Doe* précité, note 22, aux pages 202-203.

²⁵ *Coca-Cola Ltd. c. Brasseries Kronenbourg, S.A.* précité, note 23; *MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc.* 61 C.P.R. (3d) 245 (Comm. opp.; 1995-03-31), D.J. Martin à la page 255; *Jacobs Suchard Ltd. c. Trebor Bassett Ltd.* 69 C.P.R. (3d) 569 (Comm. opp.; 1996-07-15), D.J. Martin à la page 573.

par un expert. Ainsi, les commentaires ci-haut formulés s'appliquent également à ce type de preuve. Les tribunaux ont reconnu l'admissibilité de la preuve par sondage mais ont précisé que celle-ci doit être soigneusement préparée pour en assurer la fiabilité. En effet, l'expert qui réalise le sondage, en analyse les résultats et témoigne de ceux-ci devant la cour doit être qualifié et doit démontrer au juge ou au registraire, selon le cas, que les résultats de celui-ci sont fiables et donc probants. En effet, lorsque l'expert témoigne des résultats du sondage, il rapporte les paroles d'une quantité importante de tiers, afin de démontrer la véracité de leur contenu. Il s'agit évidemment de oui-dire qui, en principe, n'est pas admissible devant la cour. Le juge Mackay de la Cour fédérale a énuméré, dans l'affaire *Joseph E. Seagram & Son Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd.*²⁶, un certain nombre de critères qui doivent être respectés avant qu'un sondage ne soit accepté en preuve:

The question of admissibility and reliability of surveys of public opinion polls has been the subject of debate in numerous trade mark cases. However, after considering the jurisprudence concerning the matter, I understand the general principle to be that the admissibility of such evidence and its probative value are dependant upon the relevance of the survey to the issues before the court and the manner in which the poll was conducted; for example, the time period over which the survey took place, the questions asked, where they were asked and the method of selecting the participants: see *Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 at pp. 9-10 (R.C.T.D.), per Cattanach J.

Le juge Mackay a également indiqué:

- qu'il était préférable de verser en preuve la déclaration d'une personne qui a été impliquée dans la conduite du sondage (cueillette des données);
- que la cour devra connaître de quelle façon les questionnaires ont été complétés;
- les questions ne doivent pas être posées dans un environnement artificiel (par exemple, montrer la marque de commerce sur une carte alors qu'elle ne se présente généralement pas de cette façon);

²⁶ *Joseph E. Seagram & Son Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd.* 33 C.P.R. (3d) 454 (C.P.F.I.; 1990-10-04), le juge Mackay à la page 471.

- le sondage doit être tenu à une date pertinente à la question en litige;

Cette décision a été citée avec approbation à de nombreuses reprises.

As noted by the applicant's agent at the oral hearing, it is difficult to design a survey that approximates the test for confusion without prejudicing the respondents' replies. Although the applicant's survey has minimized the risk of such prejudice, it has done so by unduly restricting the scope of the inquiry. It is preferable to design a survey that elicits a consumer's first impression by the use of open-ended questions such as "What do you think of when you see (or hear) this mark?" or "What word comes to mind when you see this mark?" This allows a respondent to reply in any number of ways. He might state that the mark reminds him of another mark, that it reminds him of a particular company, that he associates it with particular wares or services, that he associates it with a particular emotion or feeling, etc. Such a question should be followed up by one or more prompts in which the respondent is asked if there is anything else he thinks of when he sees the mark. This allows for a more complete assessment of the respondent's first impression which is the essence of the test for confusion.²⁷

Le juge Pinard de la Cour fédérale a proposé les critères suivants pour admettre une preuve par sondage, dans l'affaire *Opus Building Corp. c. OPUS Corp.*:

I find that the survey is admissible for the following reasons:

- (a) the survey was conducted by an expert in the field of public opinion research;
- (b) the sampling is from the appropriate "universe";
- (c) the survey was designed and conducted, and the resulting data was processed, in a professional manner, independent of both the applicant and its counsel;
- (d) the survey was not geographically restricted;

²⁷ *New Balance Athletic Shoes, Inc. c. Matthews* 45 C.P.R. (3d) 140 (Comm. opp.; 1992-08-28), D.J. Martin à la page 147.

- (e) the survey was conducted in both national official languages and involved both male and female respondents; and
- (f) the survey evidence is put forward as the basis on which the expert assessed the recognizability of the word OPUS in the survey "universe".²⁸

La Cour fédérale a récemment rendu un jugement critiquant sévèrement une preuve par sondage présentée dans le but de démontrer qu'une probabilité de confusion existait entre deux marques de commerce²⁹

3.3 La preuve de l'état de registre

Souvent, la partie défenderesse, dans le cadre d'une action devant la Cour ou la requérante dans le contexte d'une opposition, soulèvera l'absence de caractère distinctif de la marque de commerce qu'on lui oppose, en prouvant que de nombreuses marques identiques ou similaires apparaissent sur le registre des marques de commerce et qu'ainsi, la partie demanderesse ou l'opposante, selon le cas, ne peut prétendre avoir des droits exclusifs étendus dans la marque qu'elle lui oppose. La preuve de l'état du registre a souvent été acceptée pour mitiger l'effet de la ressemblance entre deux marques de commerce. Si la preuve de l'existence de plusieurs marques similaires sur le marché est faite, il pourra être prétendu que les consommateurs sont en mesure de distinguer les différences mineures entre les marques. Cette preuve pourra convaincre le décideur qu'il y a absence de possibilité de confusion, malgré une grande similitude entre les deux marques de commerce en présence. Toutefois, à cet égard, les tribunaux ont à

²⁸ *Opus Building Corp. c. OPUS Corp.* 60 C.P.R. (3d) 100 (C.F.P.I.; 1995-03-23), le juge Pinard à la page 105; voir aussi; *DC Comics Inc. c. Canada's Wonderland Ltd.* 36 C.P.R. (3d) 568 (Comm. opp.; 1991-02-28), D.J. Martin; *Scott Paper Co. c. Beghin-Say, S.A.* 44 C.P.R. (3d) 544 (Comm. opp.; 1992-07-31), G.W. Partington; *Molson Companies Ltd. c. S.P.A. Birra Peroni Industriale* 45 C.P.R. (3d) 28 (Comm. opp.; 1992-08-27), G.W. Partington; *R.J. Reynolds Tobacco Co. c. Philip Morris Products Inc.* 64 C.P.R. (3d) 395 (Comm. opp.; 1995-07-31), D.J. Martin; *Molson Breweries c. John Labatt Ltd.* 65 C.P.R. (3d) 231 (Comm. opp.; 1995-11-22), D.J. Martin; *Molson Breweries c. John Labatt Ltd.* 66 C.P.R. (3d) 218 (Comm. opp.; 1995-11-22), D.J. Martin; *Toronto Blue Jays Baseball Club c. Blue Jay Sprinkler Systems Inc.* 68 C.P.R. (3d) 277 (Comm. opp.; 1996-04-15), M. Herzig; *Les Producteurs Laitiers du Canada c. Hunt-Wesson Inc.* 8 C.P.R. (4th) 20 (C.F.P.I.; 2000-07-07), le juge Nadon; *Lexus Foods Inc. c. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha* 9 C.P.R. (4th) 297 (C.A.F., coram les juges Strayer, Linden et Malone; 2000-11-20), le juge Linden; *Canada Post Corporation c. Paxton Developments Inc.* 9 C.P.R. (4th) 429 (C.F.P.I.; 2000-12-08), le juge Pelletier à la page 436.

²⁹ *A & W Food Services of Canada Inc. c. McDonald's Restaurants of Canada Limited* 2005 FC 406 (C.F.; 2005-03-23), le juge O'Reilly aux paragraphes 38 à 57.

maintes reprises indiqué que la simple présence d'une marque de commerce au registre ne signifie pas que celle-ci est connue du public ni même utilisée. Néanmoins, lorsqu'un grand nombre de telles marques apparaît au registre, certaines déductions peuvent être faites par le décideur. La règle générale concernant la preuve de l'état du registre peut être décrite comme suit:

State of the register evidence is only relevant insofar as one can make inferences from it about the state of the marketplace: see the opposition decision in *Ports International Ltd. v. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (T.M.Opp.Bd.), and the decision in *Welch Inc. v. Del Monte Corp.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205, 56 F.T.R. 249, 34 A.C.W.S. (3d) 1278 (T.D.). Also of note is the decision in *Kellogg Salada Canada Inc. v. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349, (1992) 3 F.C. 442, 145 N.R. 131 (C.A.), which is support for the proposition that inferences about the state of the marketplace can only be drawn from state of the register evidence where large numbers of relevant registrations are located.³⁰

Considérant l'intérêt public à ce que la pureté du registre soit maintenue, le registraire jouit d'une certaine discrétion en ce qui concerne la vérification de ce dernier pour confirmer l'existence d'un enregistrement sur lequel l'opposant se fonde. Toutefois, cette discrétion n'équivaut pas à un devoir de vérifier tous les dossiers du Bureau des marques de commerce³¹.

³⁰ *Lipton Division of U L Canada Inc. c. Geo. A. Hormel & Co.* 66 C.P.R (3d) 543, 549 (Comm. opp.; 1996-01-10), D.J. Martin à la page 549; voir aussi *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* 41 C.P.R. (3d) 432 (Comm. opp.; 1992-01-31), D.J. Martin; *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* 7 C.P.R. (3d) 520 (Comm. opp.; 1985-11-29); confirmé 14 C.P.R. (3d) 133 (C.F.P.I.; 1987-02-09); 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F., coram les juges Mahoney, Stone et Gray; 1992-06-29), le juge Stone; *Welch Foods Inc. c. Del Monte Corp.* 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F.P.I.; 1992-07-28), le juge Strayer; *Handelsonderneming Piet Rentmeester B.V. c. Wigwam Mills, Inc.* 63 C.P.R (3d) 258 (Comm. opp.; 1995-06-30) M. Herzig; *Molson Breweries c. Andres Wines Ltd.* 66 C.P.R. (3d) 530 (Comm. opp.; 1995-12-18), D.J. Martin; *Lipton Division of U L Canada Inc. c. Geo. A. Hormel & Co.* 66 C.P.R (3d) 543 (Comm. opp.; 1996-01-10), D.J. Martin; *Champion Products Inc. c. New Games S.r.l.* 66 C.P.R. (3d) 237 (Comm. opp.; 1995-11-28), M. Herzig; *T.G. Bright & Co. c. Nicolas Napoleon & Cie Maison, fondée en 1929, S.A.* 68 C.P.R. (3d) 510 (Comm. opp.; 1996-05-06), M. Herzig; *Lifeline Systems, Inc. c. Bell Cellular Inc.* 68 C.P.R. (3d) 407 (Comm. opp.; 1996-04-09), D.J. Martin; *Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Association* 59 C.P.R. (3d) 543 (Comm. opp.; 1994-03-30); infirmé 87 C.P.R. (3d) 193 (C.F.P.I.; 1999-03-08); confirmé 9 C.P.R. (4th) 51 (C.A.F., coram les juges Strayer, Isaac et Malone; 2000-05-31); *Molson Canada c. Anheuser-Busch, Inc.* 29 C.P.R. (4th) 289 (C.F.P.I.; 2003-05-05), le juge O'Keefe à la page 344.

³¹ *Molson Breweries c. Pernod Ricard* 31 C.P.R. (3d) 42 (Comm. opp.; 1990-04-30), G.W. Partington; infirmé 40 C.P.R. (3d) 102 (C.F.P.I.; 1991-11-20); infirmé 64 C.P.R. (3d) 356 (C.A.F., coram les juges Pratte, Décary et Chevalier; 1995-11-23); *Cargill Ltd./Cargill Ltée c. Omega Nutrition Canada Inc.* 61 C.P.R. (3d) 567 (Comm. opp.; 1995-04-28), G.W. Partington; *Synertech Systems Corp. c. MacDonald* 63 C.P.R. (3d) 272 (Comm. opp.; 1995-06-30), G.W. Partington; *Morsam Fashions Inc. c. H.K. Enterprises Inc.* 66 C.P.R. (3d) 387 (Comm. opp.; 1996-

3.4 Le oui-dire

Qu'est-ce que le oui-dire? On entend par oui-dire la déclaration présentée dans le but d'établir la véracité de celle-ci et qui émane d'une personne autre que celle qui témoigne au cours de l'instance. La déclaration qui est faite par une personne autre que le témoin dans l'instance, et qui est présentée pour prouver la véracité de son contenu, constitue du oui-dire. De façon générale, toute déclaration extra-judiciaire qui est présentée pour établir sa véracité constitue du oui-dire³².

En 1996, la Cour fédérale du Canada dans l'affaire *Labatt Brewing Co. Ltd. c. Molson Breweries*³³ a appliqué aux procédures d'opposition la nouvelle règle concernant le oui-dire, telle que définie par la Cour suprême dans les arrêts *R. c. Khan*³⁴ et *R. c. Smith*³⁵. La preuve par oui-dire est maintenant considérée admissible seulement si elle satisfait au test des «nécessité et fiabilité»³⁶.

3.5 Affidavit (déclaration solennelle)

Tant devant la Cour, lorsqu'une demande pour radier une marque de commerce est déposée, que devant le registraire, dans le contexte d'une opposition formulée à l'encontre de la demande d'enregistrement d'une marque de commerce, la preuve est faite par affidavit ou déclaration solennelle. L'affidavit ou la déclaration solennelle n'est rien d'autre que le témoignage d'une personne sous forme écrite. Ce témoignage écrit doit être soigneusement préparé, tout comme le témoignage *viva voce* d'un témoin devant la Cour. La Cour d'appel fédérale a déjà renversé un jugement ayant accordé une remise, en première instance, pour permettre à une partie représentée par un procureur inexpérimenté en matière de marque de commerce, de corriger un affidavit «mal écrit et inepte» et dont les pièces

01-08), G.W. Partington; *National Broadcasting Co. Inc. c. Middle East Broadcasting Corporation* 69 C.P.R. (3d) 109 (Comm. opp.; 1996-05-10), G.W. Partington.

³² Jean-Claude Royer, *La preuve civile*, 3e éd. (Cowansville, Blais, 2003), nos 670 à 674.

³³ *Labatt Brewing Co. Ltd. c. Molson Breweries* 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F.P.I.; 1996-05-28), le juge Heald à la page 223.

³⁴ *R. c. Khan* (1990) 2 R.C.S. 531 (C.S.C., coram les juges Lamer, Wilson, Sopinka, Gonthier et McLachlin; 1990-09-13), la juge McLachlin.

³⁵ *R. c. Smith* (1992) 2 R.C.S. 915 (C.S.C., coram les juges Lamer, Laforêt, Sopinka, Gonthier, Corey, McLachlin et Iacobucci; 1992-08-27), le juge Iacobucci.

³⁶ *Budget Rent a Car International Inc. c. Discount Car and Truck Rentals Ltd.* 70 C.P.R. (3d) 411 (Bureau des Marques; 1996-08-12), C.R. Vandenakker à la page 415; Barry Gamache, «New Hearsay Rules Applied in Trade-Mark Opposition Case», (1996), 10 *W.I.P.R.* 243.

n'avaient pas été adéquatement soumises³⁷. Toutes les exigences d'un témoignage doivent être respectées (connaissance personnelle des faits, oui-dire, valeur probante, etc.). De plus, certaines conditions de forme doivent être respectées. Par exemple, un affidavit contenant un jurat déclarant qu'un témoin a été assermenté ou a déclaré solennellement a été jugé inadmissible³⁸. Un affidavit non signé ne sera évidemment pas considéré lorsque la preuve sera évaluée³⁹.

Un affidavit attaché comme pièce à un autre affidavit n'a pas le statut de témoignage dans une procédure d'opposition⁴⁰.

Il peut être fait référence à des pièces, même si celles-ci ne sont pas correctement identifiées ou jointes initialement à la déclaration solennelle, puisqu'il s'agit là d'une déficience technique⁴¹. Toutes telles déficiences techniques doivent être soulevées à la première occasion. Il n'est pas approprié d'attendre l'audition pour formuler une objection de cette nature à la preuve, puisque la partie adverse n'aura pas alors l'opportunité d'apporter les corrections requises⁴².

Finalement, toute preuve devant le registraire doit être sous forme de déclaration écrite.

4. Conclusion

Ce qui précède se veut un aide-mémoire sommaire sur l'approche qui doit être adoptée relativement à la préparation de la preuve dans le cadre d'un litige en matière de marques de commerce. Évidemment, l'ensemble des règles de preuve s'applique à de tels litiges et seules certaines règles spécifiques, fréquemment discutées par la jurisprudence pertinente, ont été commentées. De plus, tel que mentionné en introduction, la preuve dépend toujours des questions spécifiquement soulevées par le litige opposant les parties. Considérant la façon dont le sujet a été abordé, toutes les questions

³⁷ *Lapointe Rosenstein c. Atlantic Engraving Ltd.* 23 C.P.R. (4th) 5 (C.A.F., coram les juges Décar, Létourneau et Nadon; 2002-12-16), le juge Nadon à la page 8.

³⁸ *Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG c. Procycle Inc.* 45 C.P.R. (3d) 432 (Comm. opp.; 1992-09-30), G.W. Partington à la page 435.

³⁹ *Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp.* 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.; 2004-03-25), le juge Russell à la page 272.

⁴⁰ *Scott-Bathgate Ltd. c. Ferrara Pan Candy Co., Inc.* 49 C.P.R. (3d) 378 (Comm. opp.; 1993-06-30), D.J. Martin à la page 379.

⁴¹ *WWF - World Wide Fund for Nature c. Incaha Inc.* 61 C.P.R. (3d) 413 (Comm. opp.; 1995-03-31), M. Herzig à la page 415.

⁴² *R & A Bailey & Co. c. Gestion A.D.L.* (2004) 29 C.P.R. (4th) 391 (Comm. opp.; 2003-01-20), G.W. Partington à la page 396.

de droit substantif et les moyens variés qui peuvent être utilisés pour les prouver devant la Cour ou le tribunal administratif n'ont pas été discutées.

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

