# La preuve par sondage en matière de marques de commerce

### Stéphanie Malo\*

1.	Introduction				
2.	L'ori	ne des sondages d'opinion	08		
3.	Application des sondages en matière de marques de commerce				
	3.1	reuve de confusion	10		
		.1.1 Opposition à l'enregistrement d'une marque (article 38 LMC)	10		
		.1.2 Violation d'une marque enregistrée (article 20 LMC):	11		
		.1.3 Délit de substitution («Passing off») 41	12		
	3.2	reuve de notoriété (ou marque célèbre) 41	13		
	3.3	reuve en matière de distinctivité et de énérisme	13		
		.3.1 Distinctivité	14		

<sup>©</sup> Stéphanie Malo et LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2001.

<sup>\*</sup> Avocate, Stéphanie Malo est membre du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c.

		3.3.2 Générisme		
	3.4	Preuve dans d'autres domaines du droit 415		
		3.4.1 Publicité fausse et trompeuse 415		
		3.4.2 Droit criminel		
4.	Adn	nissibilité des sondages en preuve 416		
	4.1	Le ouï-dire		
	4.2	La preuve d'expert		
	4.3	Fiabilité et validité du sondage 420		
		4.3.1 Fiabilité		
		4.3.2 Validité		
		4.3.3 Les règles de l'art		
5.	Considérations préliminaires à la commande d'un sondage comme preuve			
	5.1	Les coûts		
	5.2	Résultats désirables ou inattendus 423		
6.	Con	nment planifier un sondage		
	6.1	Choisir l'expert		
	6.2	Déterminer l'univers adéquat		
		6.2.1 Groupe cible		
		6.2.2 Lieu cible		
		6.2.3 Temps et moment du sondage 427		
	6.3	L'échantillon		
	6.4	Formuler la question		
7.		vol de la présentation de la preuve par sondage cour		

La	a preuve par sondage en matière de marques de commerce				
	7.1	Établir le statut d'expert			
	7.2	Établir la méthodologie			
	7.3	L'opinion d'expert			
	7.4	Contre-interrogatoire de l'expert 431			
	7.5	Force probante de la preuve			
8.	Con	clusion			

#### 1. Introduction

Il n'y a pas si longtemps, une poursuite intentée par une entreprise contre son compétiteur parce que la marque de commerce de ce dernier créait de la confusion avec la sienne était nécessairement résolue en fonction de l'appréciation personnelle du juge sur les probabilités de confusion entre ces marques de commerce dans l'esprit des consommateurs.

L'introduction des sondages d'opinion en preuve a apporté un élément d'objectivité à la résolution des questions de confusion devant les tribunaux. L'opinion du public caractérisée par le consommateur canadien moyen peut maintenant être entendue en preuve par le truchement des sondages alors qu'auparavant, étant considérés comme de la preuve par ouï-dire, les sondages étaient inadmissibles¹. Maintenant, les tribunaux canadiens reconnaissent que, sous réserve de certaines conditions que nous verrons plus loin, les réponses des consommateurs à un sondage visant à démontrer la confusion ou l'absence de confusion sont des faits sur lesquels les experts dûment qualifiés se basent pour émettre une opinion. En fait, les sondages sont admis en preuve à titre de preuve d'expert.

Ce n'est toutefois qu'à l'issue d'un apprentissage devant les tribunaux canadiens et américains que certains critères ont pu être établis, rendant ainsi les sondages admissibles en preuve et suffisamment crédibles pour faire un poids dans la balance de la confusion.

Nous verrons rapidement les différentes applications des sondages à titre de preuve en matière de marques de commerce et discuterons ensuite des embûches qui ont dû être surmontées pour en arriver à l'admissibilité de ce type de preuve. Nous ne pourrions cerner le sujet sans élaborer sur les divers critères caractérisant un son-

Building Products Ltd. c. BP Canada Ltd., (1961) 36 C.P.R. 121 (C. d'É.),
 p. 128-130; Imperial Oil Ltd. c. Superamerica Stations, (1965) 47 C.P.R. (2d) 137 (C. d'É.); Paulin Chambers Co. Ltd. c. Rowntree Co. Ltd., (1966) 51 C.P.R. 153 (C. d'É.).

dage fiable et valide. Nous verrons aussi comment le sondage doit être planifié et ce qui le compose. Nous conclurons sur la présentation de la preuve par sondage devant la cour.

#### 2. L'origine des sondages d'opinion

Tous connaissent les sondages de l'opinion publique, ceux-ci étant utilisés notamment dans le domaine politique depuis fort longtemps. Ils font depuis peu partie de la réalité judiciaire et plus particulièrement de celle reliée aux marques de commerce, bien que le droit criminel lui trouve quelques applications<sup>2</sup>.

Dans le monde des affaires, chacun tente d'arracher des parts de marché à ses compétiteurs. Il arrive alors plus souvent qu'autrement que certains d'entre eux, moins scrupuleux que d'autres, «parasitent» un produit gagnant de leur compétiteur en imitant ou copiant son apparence ou son nom. Ils agissent ainsi précisément dans le but de créer une confusion et de faire en sorte que le consommateur se procure la copie plutôt que l'authentique. Des parts de marché sont ainsi gagnées au détriment du compétiteur.

On peut croire qu'en utilisant cette stratégie, les entreprises tirent profit des faiblesses de la perception humaine, de la mémoire et du processus décisionnel humain³. Personne parmi nous n'a une perception parfaite et une mémoire parfaite. Si tel était le cas, le consommateur ne se tromperait jamais et il n'y aurait aucune possibilité de confusion ou de contrefaçon, étant toujours en mesure de déceler instantanément les différences entre les produits originaux et les produits «parasites». Malheureusement, l'être humain étant ce qu'il est, cette imperfection de notre mémoire et de notre perception des choses favorise la confusion lorsque l'on est aux prises avec à des produits ou services similaires en apparence ou par leurs noms.

Les juges étant eux aussi humains, ils ne sont évidemment pas parfaits. Ils ont leur propre bagage de connaissances, d'informations et leur propre modèle de perception des choses acquis de leurs expériences personnelles. Conséquemment, les décisions rendues en

 <sup>«</sup>Criminal cases dealing with obscenity and the standard of public morality did consider survey evidence as providing a glimpse of current public opinions»:
 J. Guy POTVIN et al., «Survey Evidence – A Tool of Persuasion», (1992) 9 Revue canadienne de propriété intellectuelle 157, 160; R. c. Times Square Cinema Ltd., (1971) 4 C.C.C. (2d) 229.

<sup>3.</sup> John W. SENDERS et al., «Any Fool Can See That These Two Trademarks Are Different – Cognitive Science in Intellectual Property Law», 28 janvier 1999, www.intelproplaw.com.

matière de confusion entre deux marques de commerce sont inévitablement basées sur leur propre modèle de ce que les consommateurs pourraient percevoir de certaines marques de commerce si elles coexistaient sur le marché.

Les sondages permettent donc d'éviter ou de diminuer l'élément de subjectivité quant à la probabilité de confusion dans le cadre de procédures. Il est possible de mesurer et de quantifier le nombre de consommateurs qui sont ou seraient trompés, permettant ainsi de prouver l'existence ou l'absence de confusion.

Lorsque adéquatement effectués et présentés en preuve, les sondages sont donc des outils de persuasion précieux auprès d'un juge, bien que la cour ne soit pas liée par cette preuve et puisse décider de donner davantage de force à une autre preuve que celle présentée sous forme de sondage<sup>4</sup>.

Lorsqu'il est possible d'avoir recours à la preuve par sondage dans les questions de confusion en matière de marques de commerce<sup>5</sup>, il est recommandé de le faire et même de pratique courante, bien que non obligatoire. Il est intéressant de noter qu'aux États-Unis, les tribunaux ont déjà manifesté leur mécontentement lorsque, dans une affaire de marques de commerce, une partie qui aurait pu le faire n'a pas produit de sondage pour faire la preuve d'une question importante<sup>6</sup>.

### 3. Application des sondages en matière de marques de commerce

Qu'il s'agisse d'une action en violation d'une marque de commerce enregistrée, d'une action en usurpation d'une marque non

<sup>4. «[...]</sup> opinions on ultimate issues in civil suits, including patent litigation, should equally be admissible. [...]. It is of course not binding in any way. The tribunal may, however, after weighing the evidence, adopt any opinion or any part, as its own.», dans *Xerox of Canada Ltd.* c. *IBM Canada Ltd.*, (1977) 33 C.P.R. (2d) 24 (C.F.), p. 36.

<sup>5.</sup> Les coûts associés à un bon sondage peuvent être un obstacle pour le client, de même que le temps de préparation surtout en matière d'injonctions.

<sup>6.</sup> Ruth M. CORBIN et al., *Trial by Survey: Survey Evidence and the Law*, Toronto, Carswell, 2000, p. 12; J. Guy POTVIN et al., "Survey Evidence – A Tool of Persuasion", (1992) 9 Revue canadienne de propriété intellectuelle 157, 168; Mushroom Makers Inc. c. R.G. Barry Corp., (1978) 441 F. Supp. 1220, 196 U.S.P.Q. 471, (S.N.D.Y.); Metro Kane Imports Ltd. c. Rowoco Inc., (1985) 618 F. Supp. 273, 276 (S.N.D.Y.): dans cette affaire, la question de "secondary meaning" devait être démontrée et aucun sondage n'avait été produit en preuve. Le juge a dit que cette preuve était "highly desirable, if not essential, evidentiary data".

enregistrée ou d'une opposition à une demande d'enregistrement, la preuve de confusion reste constamment au cœur du débat, bien que la procédure et le fardeau de preuve diffèrent selon le recours et selon le forum choisi<sup>7</sup>. Il est toutefois essentiel de pouvoir prouver une probabilité raisonnable de confusion entre deux marques pour réussir<sup>8</sup>.

Cette probabilité raisonnable de confusion est alors étudiée et examinée par le juge à la lumière de plusieurs éléments d'appréciation prévus dans la *Loi sur les marques de commerce*<sup>9</sup> (ci-après désignée «LMC»). Cet examen sera dans tous les cas effectué en tenant compte de la première impression créée chez le consommateur moyen qui a une mémoire imparfaite des marques de commerce dans le marché<sup>10</sup>.

#### 3.1 Preuve de confusion

#### 3.1.1 Opposition à l'enregistrement d'une marque (article 38 LMC)

Il y a quatre motifs prévus par le paragraphe 38(2) LMC pour engager des procédures d'opposition à l'encontre d'une demande d'enregistrement<sup>11</sup>. Nous discuterons de certains de ces motifs un peu plus loin. Dans le présent sous-paragraphe, nous nous attarderons à la preuve de confusion par sondage, la confusion étant un des motifs d'opposition les plus courants<sup>12</sup>.

Dans tous les cas d'opposition, l'opposante doit prouver les éléments essentiels reliés à ses motifs afin de démontrer qu'il existe

J. Guy POTVIN et al., «Survey Evidence – A Tool of Persuasion», (1992) 9 Revue canadienne de propriété intellectuelle 157, 158.

<sup>8.</sup> François GRENIER, «Evidence in Trade Mark Cases», dans *Trademark II, an Intensive Practical Course*, Montréal, IPIC/McGill, 2000.

<sup>9.</sup> Paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, c. T-13.

Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd.,
 (1975) 25 C.P.R. (2d) 1 (C.F.); Promafil Canada ltée c. Musingwear 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.) (ou l'affaire du petit pingouin et du gros pingouin).

<sup>11.</sup> Ces motifs sont: a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 LMC; b) la marque n'est pas enregistrable (article 12: ex.: descriptive; confusion avec une marque déjà enregistrée); c) la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement (article 16; souvent parce qu'elle crée de la confusion avec une autre marque déjà adoptée, employée ou révélée au Canada ou avec une demande d'enregistrement déjà déposée); d) la marque n'est pas distinctive (souvent sur la base d'un usage antérieur d'une marque par l'opposante ou encore parce que la marque n'est pas apte à distinguer les biens et/ou services).

Cynthia ROWDEN, "Oppositions and Section 45 Proceedings", dans Trademark II, an Intensive Practical Course, Montréal, IPIC/McGill, 1999, p. 14.

une situation de faits justifiant opposition<sup>13</sup>. Elle doit aussi, selon le cas, prouver l'existence de l'enregistrement de sa marque ou l'emploi antérieur de sa marque. Par la suite, le fardeau appartient à la requérante de prouver qu'aucun des motifs d'opposition ne devrait empêcher l'enregistrement de sa marque de commerce<sup>14</sup>. Par exemple, afin de prouver qu'il n'y a pas de possibilité raisonnable de confusion, une preuve par sondage peut être fort utile, tout comme elle peut l'être pour l'opposante. «[...] The legal burden is on the applicant to establish that there would be no reasonable likelihood of confusion between the trade marks at issue as of the material dates in this proceedings»<sup>15</sup>.

#### 3.1.2 Violation d'une marque enregistrée (article 20 LMC)

Le propriétaire d'une marque de commerce validement enregistrée au Canada a droit à l'emploi exclusif de cette marque en liaison avec les produits et/ou services en association avec lesquels elle a été enregistrée. Ce droit est réputé violé par une tierce partie (qui par ailleurs n'a pas été autorisée à l'employer) si elle vend, distribue ou fait de la publicité pour des produits et/ou services en association avec une marque de commerce ou un nom commercial qui crée de la confusion dans l'esprit des consommateurs. Il peut donc s'agir des situations suivantes:

- Mêmes marques produits et/ou services différents
- Marques différentes mêmes produits et/ou services
- Marques différentes produits et/ou services différents

Le demandeur devra prouver 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, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale» (paragraphe 6(2) LMC). Le fardeau est donc celui du demandeur de démontrer une probabilité raisonnable de confusion 16. Si cette preuve de probabilité raisonnable est faite, le deman-

<sup>13.</sup> *Ibid*.

<sup>14.</sup> *Ibid.*, p. 15.

<sup>15.</sup> Scott Paper Co. c. Beghin-Say, (1992) 44 C.P.R. (3d) 547 (Comm. Opp.).

<sup>16.</sup> Pepsi-Cola Company of Canada, Limited c. The Coca-Cola Company of Canada, Limited, [1940] R.C.S. 17, 32; Oshawa Group Ltd. c. Creative Resources Co. Ltd., (1982) 61 C.P.R. (2d) 29, 36.

deur bénéficiera alors de la présomption de l'article 20 LMC, qui devra alors être renversée par le défendeur<sup>17</sup>.

#### 3.1.3 Délit de substitution («Passing off»)

Le but premier du délit de substitution codifié<sup>18</sup>, ou en common law, est de protéger des droits acquis soit par l'emploi ou par l'enregistrement<sup>19</sup>. Dans l'affaire *Walt Disney*<sup>20</sup>, le juge a décrit l'action dite de «passing off» comme suit:

The essence of passing-off action is the misrepresentation and the resultant confusion in the public mind which causes or is likely to cause damage to the property interest of the plaintiff. The foundation of such action is the existence of a property right in the goodwill and reputation associated with a trade name.

Trois éléments doivent être réunis pour une action en délit de substitution, soit i) l'existence d'un achalandage rattaché à une marque, ii) le fait que le public doit avoir été trompé par de fausses représentations, et iii) que des dommages potentiels ou réels doivent être prouvés<sup>21</sup>.

À titre d'exemple, dans l'affaire Walt Disney Corporation c. Triple Five Corp. 22, Disney a intenté des procédures en délit de substitution contre le propriétaire du West Edmonton Mall dans lequel se trouve un parc d'amusement «Fantasyland». Nous savons tous que Disney exploite depuis très longtemps aux États-Unis un parc d'amusement reconnu mondialement, dont une section est appelée

<sup>17.</sup> François GRENIER, «Evidence in Trade Mark Cases», dans *Trademark II, an Intensive Practical Course*, Montréal, IPIC/McGill, 2000.

<sup>18.</sup> Il semble que l'article 7 LMC consiste en une codification de l'action dite de «passing off» de la common law. Tel que l'expliquait Roger T. Hughes, «Section 7 of the Trade-marks Act has been held to be as certification of the common-law as to passing off»: Roger T. HUGHES, «Notes on litigating trade-mark cases» dans Trademark II, an Intensive Practical Course, Montréal, ICBM/McGill, 1999.

Roger T. HUGHES et al., Hughes on Trade Marks, Toronto, Butterworths, 1984, p. 651.

Walt Disney Productions c. Triple Five Corp., (1994) 53 C.P.R. (3d) 129 (C.A. d'Alberta), p. 144.

<sup>21.</sup> Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., (1992) 44 C.P.R. (3d) 289, 95 D.L.R. (4th) 385, p. 297, [1992] 3 R.C.S. 120, 58 O.A.C. 321, 143 N.R. 241, 36 A.C.W.S. (3d) 508

Walt Disney Productions c. Triple Five Corp., (1994) 53 C.P.R. (3d) 129 (A.C.A.), p. 144.

«Fantasyland». Disney ne possédait pas de marque enregistrée pour Fantasyland et n'opérait pas au Canada. Toutefois, Disney a démontré qu'il existait un achalandage rattaché à la marque en question, qu'il y avait eu de fausses représentations («misrepresentation»), puisque le sondage produit en preuve démontrait que des consommateurs croyaient que les deux entreprises étaient reliées entre elles. Quant aux dommages, la cour était d'avis que les agissements de Triple Five avaient porté atteinte à la réputation de Disney et que la valeur de sa marque FANTASYLAND était diminuée, ce qui résulte en des dommages.

Les sondages peuvent donc être utilisés en matière de délit de substitution afin de démontrer l'existence ou l'absence de confusion («misrepresentation») entre deux marques.

#### 3.2 Preuve de notoriété (ou marque célèbre)

Les sondages ne sont évidemment pas seulement utiles quant à l'existence ou l'absence de confusion entre deux marques de commerce. Ils peuvent aussi servir à convaincre qu'une marque de commerce est célèbre ou notoire («famous»). Dans l'affaire Lexus<sup>23</sup>, il s'agissait d'un appel de la décision du registraire rejetant l'opposition de Toyota à l'encontre de l'enregistrement de la marque LEXUS pour des aliments en boîtes. Toyota est propriétaire de marques LEXUS enregistrées en association avec des automobiles et autres produits connexes. Afin de profiter d'une plus vaste protection, Toyota a tenté de démontrer, avec succès, que ses marques LEXUS étaient devenues notoires au Canada. Peu après la décision du registraire, Toyota a commandé un sondage auprès d'un sondeur reconnu. Le résultat a démontré que 58 % du public canadien adulte associait la marque LEXUS à des véhicules lorsque leur était posée la question «qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez le mot LEXUS?». La cour a conclu que la marque était notoire et la demande d'enregistrement de la requérante fut rejetée.

#### 3.3 Preuve en matière de distinctivité et de générisme

Pour faire la preuve qu'une marque est distinctive ou est devenue distinctive des produits et/ou services d'une entité, ou encore qu'une marque est devenue générique, les sondages peuvent être très utiles.

<sup>23.</sup> Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc., 31 août 1999, Cour fédérale (T-2064-97).

#### 3.3.1 Distinctivité

Dans l'affaire Carling Breweries Ltd. c. Molson Companies Ltd. <sup>24</sup>, Molson tentait d'enregistrer sa marque CANADIAN pour de la bière, qu'elle vendait depuis 1959. Carling s'est opposée pour le motif que «Canadian» était un mot du langage courant qui ne pouvait servir à distinguer les biens de Molson des biens de tierces parties. Molson a produit une preuve par sondage que sa marque était devenue distinctive de sa bière à cause de l'ampleur de son emploi et de sa publicité. L'opposition fut décidée en faveur de Molson, mais renversée par la Cour fédérale<sup>25</sup>, laquelle a soulevé de sérieux doutes quant à la validité du sondage. Entre autres, le sondage établissait la façon dont les personnes commandent généralement leur bière CANADIAN auprès des serveurs. Comme ces derniers sont habitués à ce que les consommateurs utilisent des abréviations de noms de bière pour commander celles-ci, le sondage était biaisé.

#### 3.3.2 Générisme

Le sondage peut aussi servir lorsque l'on tente de démontrer qu'une marque de commerce est devenue une désignation commune du nom d'un produit ou d'un service plutôt qu'une marque indiquant que le produit ou service provient d'une source particulière.

Par exemple, le sondage dit «Teflon» consiste à expliquer aux consommateurs qu'il y a deux façons d'identifier un produit, soit le nom commun, qui s'applique à tous les produits du même genre lorsque l'on veut les désigner, et la marque, qui ne réfère qu'à un produit en particulier. Le consommateur doit ensuite indiquer parmi une liste de mots (noms génériques et marques) lesquels sont des marques et lesquels ne le sont pas<sup>26</sup>.

Un autre type de test, appelé «Thermos»<sup>27</sup>, consiste à décrire un produit aux personnes interviewées et leur demander ensuite de quelle façon elles l'identifieraient si elles avaient à demander ce produit à quelqu'un, par exemple dans un magasin.

<sup>24. (1982) 70</sup> C.P.R. (2d) 154 (Comm. Opp.).

<sup>25. (1984) 1</sup> C.P.R. (3d) 191 (C.F.).

Ruth M. CORBIN, "Survey Research as Expert Evidence: Its Past Successes, Its Future Trials", (1995) 62 Canadian Patent Reporter (3d) 215, 221; E.I. Dupont De Nemours & Co. c. Yoshida Intern., Inc., 393 F. Supp. 502 (1975).

American Thermos Products Co. c. Aladdin Industries, Inc., 207 F. Supp. 9 (1962).

#### 3.4 Preuve dans d'autres domaines du droit

Il existe d'autres domaines du droit que celui des marques de commerce dans lesquels les sondages sont utilisés. Bien que le présent texte se concentre davantage sur les marques de commerce, voici un bref survol de certaines autres applications des sondages.

#### 3.4.1 Publicité fausse et trompeuse

La Loi sur la concurrence<sup>28</sup> et la Loi sur la protection du consommateur<sup>29</sup>, dans la province de Québec, prévoient des dispositions interdisant la publicité fausse et trompeuse.

L'alinéa 52(1)a) (et possiblement le nouvel alinéa 74.01a)) de la Loi sur la concurrence), est celui le plus fréquemment utilisé comme base de poursuite en matière de publicité fausse et trompeuse. C'est souvent en demande ou en défense d'actions entreprises en vertu de cet article que des sondages ont été effectués<sup>30</sup>. Il y aura publicité trompeuse «lorsque, en faisant la promotion d'un produit ou d'un intérêt commercial, on donne au public une fausse indication ou une indication trompeuse sur un point important du produit. Par point important, on veut dire que la déclaration peut inciter le consommateur à se procurer le produit ou service annoncé. Pour déterminer si l'annonce est trompeuse, les tribunaux tiennent compte de «l'impression générale» qui s'en dégage ainsi que de son sens littéral»<sup>31</sup>.

Les sondages sont donc utilisés afin de démontrer quelles impressions la publicité en question laisse dans l'esprit du consommateur qui en prend connaissance et si elle influence son choix lors d'un achat. Le type de sondage qui est requis dans les litiges en publicité fausse et trompeuse est généralement très coûteux. En effet, les personnes doivent nécessairement être interviewées face à face puisque les publicités doivent leur être montrées. Conséquemment, en raison de l'envergure et des coûts de ces sondages, peu ont été utilisés et la jurisprudence est mince<sup>32</sup>.

<sup>28.</sup> L.R.C., 1985, c. C-34, art. 52 pour les infractions criminelles et le nouvel alinéa 74.01a) pour les infractions soumises au régime civil.

<sup>29.</sup> L.R.Q., 1977, c. P-40.

<sup>30.</sup> Ruth M. CORBIN, «Survey Research as Expert Evidence: Its Past Successes, Its Future Trials», (1995) 62 Canadian Patent Reporter (3d) 215, 222.

<sup>31.</sup> Industrie Canada, «Publicité trompeuse et pratiques commerciales déloyales», brochures diffusée le 2 juin 1999 à www.strategis.ic.gc.ca.

Beatrice Foods Inc. c. Ault Foods Ltd, (1995) 59 C.P.R. (3d) 374 (Ont. Ct. Gen. Div.); Church & Dwight Ltd. c. Sifto Canada Inc., (1994) 58 C.P.R. (3d) 316 (Ont. Ct. Gen. Div.); Purolator Courier Ltd. c. United Parcel Service Canada Ltd., (1995) 60 C.P.R. (3d) 473 (Ont. Ct. Gen. Div.); Unitel Communications Inc. c. Bell Canada, (1994) 56 C.P.R. (3d) 232 (Ont. Ct. Gen. Div.).

#### 3.4.2 Droit criminel

Les sondages peuvent parfois être utilisés pour déterminer si une communauté a été exposée à de la publicité concernant une affaire criminelle avant le procès de l'accusé. Lorsque c'est le cas, les membres du jury ne peuvent être recrutés parmi ladite communauté<sup>33</sup>.

Également, dans le cadre d'affaires criminelles portant sur l'obscénité, il arrive que des sondages soient effectués afin de déterminer si la communauté dans laquelle le matériel présumé obscène est diffusé considère que, dans les faits, il l'est<sup>34</sup>.

Il existe également une tendance aux États-Unis, qui se développe peu à peu au Canada. Il s'agit du «marketing de verdict». En somme, il vise à tester des arguments devant un faux jury afin de déterminer quel argument a une meilleure probabilité de faire gagner la bataille lors du vrai procès<sup>35</sup>.

#### 4. Admissibilité des sondages en preuve

Les gouvernements et les entreprises ont recours aux sondages depuis longtemps et en sont parfois dépendants afin d'établir des stratégies dans leur domaine respectif. Cette demande qu'ils ont créée a ainsi contribué à des développements significatifs dans le domaine de la méthodologie des sondages, élevant ainsi la qualité et la crédibilité de ceux-ci à de plus hauts standards dans les trente dernières années<sup>36</sup>. Les sondages sont maintenant élaborés de façon scientifique.

Bien que scientifiques, avant d'être admis en preuve les sondages ont dû surmonter deux difficultés, soit les principes suivants: la règle du ouï-dire et la règle de la preuve d'opinion<sup>37</sup>.

<sup>33.</sup> Ruth M. CORBIN et al., *Trial by Survey: Survey Evidence and the Law*, Toronto, Carswell, 2000, p. 123.

<sup>34.</sup> R. c. Prairie Schooner News Ltd. and Powers, (1970) 1 C.C.C. (2d) 251 (C.A. du Manitoba); R. c. Times Square Cinema Ltd., (1971) 4 C.C.C. (2d) 229 (C.A. d'Ontario).

<sup>35.</sup> Ruth M. CORBIN et al., *Trial by Survey: Survey Evidence and the Law*, Toronto, Carswell, 2000, p. 129.

<sup>36.</sup> Ruth M. CORBIN, «Survey Research as Expert Evidence: Its Past Successes, Its Future Trials», (1995) 62 Canadian Patent Reporter (3d) 215, 230.

<sup>37.</sup> Ibid., p. 231.

#### 4.1 Le ouï-dire

La règle contre le ouï-dire en matière de preuve au Canada peut être définie comme suit:

Written or oral statements, or communicative conduct made by persons otherwise than testimony at the proceeding in which it is offered, are inadmissible, if such statements or conduct are tendered either as proof of their truth or as proof of assertions implicit therein.<sup>38</sup>

Cette règle découle du fait qu'en matière de preuve, tout témoignage *viva voce* est réputé peu fiable. Par conséquent, certains outils ont été implantés et sont utilisés pour rendre les témoignages *viva voce* davantage fiables, soit l'obligation de prêter serment, le droit au contre-interrogatoire et la création du crime de parjure<sup>39</sup>.

La preuve par ouï-dire est considérée comme étant particulièrement peu fiable puisque sa crédibilité repose sur une déclaration extrajudiciaire, faite par une personne qui n'est pas sous serment et qui ne peut être contre-interrogée. Comme le serment, le contre-interrogatoire et le crime de parjure servent précisément à donner une certaine crédibilité à un témoignage et il n'est donc pas possible de vérifier la véracité des faits présentés par ouï-dire<sup>40</sup>.

Dans l'affaire *O'Brien*<sup>41</sup>, deux personnes avaient été accusées de trafic de drogues. Seul O'Brien avait été condamné, Jensen ayant quitté la juridiction. Plus tard, Jensen revint et informa l'avocat de O'Brien qu'il avait commis le crime seul et il accepta d'en témoigner. Manque de chance, il mourut avant de témoigner. Il s'agissait donc de savoir si sa déclaration pouvait être admise en preuve à travers le témoignage de l'avocat de O'Brien. Comme le témoignage de l'avocat était présenté dans le but d'établir la véracité de la déclaration de Jensen et, ultimement, prouver que O'Brien n'avait pas commis le crime, il s'agissait de ouï-dire qui n'était pas admissible en preuve.

La preuve par ouï-dire est donc admissible si elle tend à démontrer que certaines déclarations ont été faites par une ou des person-

<sup>38.</sup> John SOPINKA et al., The Law of Evidence in Canada, Toronto, Butterworths, 1999, p. 173.

<sup>39.</sup> Ibid., p. 174.

<sup>40.</sup> R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24, p. 41, 39 B.C.L.R. 201, [1983] 1 W.W.R. 251, 138 D.L.R. (3d) 202, p. 216, 43 N.R. 30, 68 C.C.C. (2d) 394, 29 C.R. (3d) 193.

<sup>41. [1978] 1</sup> R.C.S. 591, [1977] 5 W.W.R. 400, 76 D.L.R. (3d) 513, 16 N.R. 271, 35 C.C.C. (2d) 209, 38 C.R.N.S. 325.

nes qui ne sont pas disponibles à titre de témoins, et ce, peu importe que les déclarations soient vraies ou fausses. La preuve par sondage peut donc être admissible si elle met en preuve que certaines réponses ont été données par des personnes interviewées, et non pas que ces réponses sont vraies<sup>42</sup>.

Dans l'affaire Saint John (City) c. Irving Oil Co.<sup>43</sup>, la Cour suprême du Canada a admis en preuve l'opinion d'un expert basée sur des calculs effectués suite à l'interview qu'il avait faite de 47 spécialistes qui n'ont pas témoigné. Le but était d'établir la valeur d'une propriété expropriée. Le juge Ritchie a exprimé sa crainte que si cette preuve d'expert n'était pas admise, il faudrait alors, pour en arriver à établir la valeur de la propriété, entendre toutes et chacune des 47 personnes, ce qui serait beaucoup trop long<sup>44</sup>. Il a également établi un point important quant à l'admissibilité de la preuve par sondage et la règle du ouï-dire:

To characterize the opinion evidence of a qualified appraiser as inadmissible because it is based on something that he has been told is, in my opinion, to treat the matter as if the direct facts of each of the comparable transactions which he has investigated were at issues *whereas what is in truth at issue is the value of his opinion*.<sup>45</sup>

En bref, la règle du ouï-dire n'est généralement pas violée par la preuve par sondage, puisque la vraie question n'est pas de savoir si ce que les personnes interviewées déclarent est vrai, mais plutôt de savoir si ces déclarations ont été faites.

#### 4.2 La preuve d'expert

La règle de la preuve d'opinion par un profane (lay person) est qu'un témoin est limité à décrire ses observations et connaissances personnelles et ne peut témoigner quant aux conclusions ou déductions qu'il en tire<sup>46</sup>. Puisque les résultats des sondages sont basés sur

<sup>42.</sup> Ruth M. CORBIN, «Survey Research as Expert Evidence: Its Past Successes, Its Future Trials», (1995) 62 Canadian Patent Reporter (3d) 215, 231.

<sup>43. [1996]</sup> R.C.S. 581, 58 D.L.R. (2d) 404, 52 M.P.R. 126.

<sup>44.</sup> Ibid., p. 592.

<sup>45.</sup> *Ibid.*; voir également *Subramaniam* c. *Public Prosecutor*, [1956] 1 W.L.R. 965 (C.J.C.P.), p. 970 et *Schenley Distilleries Ltd.* c. *Canada's Manitoba Distillery Ltd.*, (1975) 25 C.P.R. (2d) (C.F.), p. 9.

John SOPINKA et al., The Law of Evidence in Canada, Toronto, Butterworths, 1999, p. 605.

des extrapolations statistiques, l'opinion qui en est tirée ne peut être présentée que par un témoin qui a des connaissances et habiletés particulières, sous peine de faire rejeter cette preuve comme étant contraire à la règle de la preuve d'opinion. D'ailleurs, dans plusieurs causes, des sondages valables ont été effectués mais n'ont pas été admis en preuve parce que les témoins les présentant n'avaient pas les qualités d'un expert aux yeux de la cour<sup>47</sup>.

En effet, il existe une exception par laquelle la preuve d'opinion est admissible si elle est présentée par un expert<sup>48</sup>. Les opinions de ces derniers et leurs conclusions découlent de qualifications spéciales et particulières que seul leur bagage de connaissances reliées à un domaine précis peut leur apporter.

En matière de sondages, les critères relatifs à la qualité d'expert n'ont pas été établis d'une façon formelle et officielle. En général, l'expérience passée du témoin est considérée par la cour de même que ses connaissances académiques. Il faut aussi que le témoin qui présente les résultats du sondage en preuve ait une expertise dans le domaine des sondages, afin de rassurer la cour qui, de plus en plus, tend à n'accepter une telle preuve que si elle est présentée par un expert dans le domaine particulier des sondages alors qu'auparavant, la latitude était plus grande envers les qualifications des témoins experts<sup>49</sup>.

<sup>47.</sup> Irwin Toy Ltd. c. Marie-Anne Novelties Inc., (1986) 12 C.P.R. (3d) 145 (H.C.J. d'Ontario); McDonald's Corp. c. McTaco Enterprises Ltd., (1984) 3 C.P.R. (3d) 130 (Comm. Opp.); Seligco Food Corp c. Becker Milk Co., (1984) 3 C.P.R. (3d) 506 (Comm. Opp.); Noxema Inc. c. Navana Manufacturing Ltd., (1985) 5 C.P.R. (3d) 509 (Registraire des marques).

<sup>48. «</sup>In order to provide the trier of fact with the necessary technical or scientific basis upon which to properly assess the evidence presented, the courts recognized an exception to the opinion rule for expert witnesses»: John SOPINKA et al., *The Law of Evidence in Canada*, Toronto, Butterworths, 1999, p. 616.

<sup>49.</sup> Ruth M. CORBIN, «Survey Research as Expert Evidence: Its Past Successes, Its Future Trials», (1995) 62 Canadian Patent Reporter (3d) 215, 233. Dans l'affaire Labatt Brewing Co. Ltd. c. Molson Breweries, A Partnership, (1996) 73 C.P.R. (3d) 545 (C.S. de Colombie-Britannique), l'expert de Labatt était Angus Reid, président de la compagnie du même nom, et l'expert de Molson était Ruth M. Corbin, présidente de Decision Resources Inc. Les qualifications des deux experts n'ont pas été remises en cause. Dans National Hockey League c. Pepsi-Cola Canada Ltd. / Pepsi-Cola Canada ltée, (1995) 59 C.P.R. (3d) 216 (C.A. de Colombie-Britannique), l'expert de la NHL était un docteur et professeur de marketing à l'université Simon Fraser; dans l'affaire Scott Paper Co. c. Beghin-Say, (1992) 44 C.P.R. (3d) 544 (Comm. Opp.), l'expert de Scott était un professeur de psychologie et d'ingénierie du département de mécanique en ingénierie de l'Université du Maine.

#### 4.3 Fiabilité et validité du sondage

Il ne fait nul doute que les tribunaux canadiens acceptent maintenant les sondages en preuve puisqu'ils les admettent et reconnaissent leur valeur scientifique. Toutefois, cela ne suffit pas pour qu'un sondage soit considéré par un juge comme faisant la preuve de quoi que ce soit dans le cadre d'une procédure. Plus souvent qu'autrement, les sondages vont être admis en preuve parce que les compétences de l'expert ne sont pas contestées, mais sont ensuite rejetés parce qu'ils ne sont pas valablement effectués ou, encore, la force probante qui leur est accordée par le juge vis-à-vis l'ensemble de la preuve est faible à cause d'un défaut dans la méthodologie du sondage.

#### 4.3.1 Fiabilité

La fiabilité réfère à la constance des résultats obtenus, c'està-dire les chances d'obtenir les mêmes résultats si l'on testait un autre échantillon, une autre journée, dans un autre lieu, mais toujours avec le même instrument, soit les mêmes questions. Les sondeurs doivent donc être constants dans leur approche et les directives données à ces derniers doivent être claires et précises afin de favoriser cette constance. Le contrôle de la fiabilité est possible si l'expert responsable du sondage y porte une attention particulière: il s'agit en fait de facteurs mesurables et non subjectifs. C'est un contrôle de qualité. Lorsque la fiabilité est pauvre, la marge d'erreur est plus grande et la preuve par sondage n'aura pas beaucoup de force probante.

#### 4.3.2 Validité

La validité d'un sondage est une notion moins tangible et plus subjective que celle de la fiabilité. La validité porte sur le but que doit atteindre le sondage. Le questionnaire ou le test permet-il de mesurer ce qui est pertinent au litige? Mesure-t-on les bons éléments?

Il s'agit donc de savoir si les bonnes questions ont été posées au bon moment, aux bonnes personnes et dans les bonnes circonstances. Le sondage sera valide s'il mesure adéquatement le concept qui est au milieu du débat, par exemple la confusion. Les questions doivent donc être modelées pour inciter les consommateurs à répondre ce qu'ils pensent vraiment, et non pas ce qu'ils interprètent comme étant ce qu'ils devraient penser. Il est reconnu en psychologie que les

gens tendent à répondre ce qu'il perçoivent comme étant une réponse acceptable socialement, omettant leur opinion personnelle<sup>50</sup>.

Également, l'environnement dans lequel le questionnaire ou le test est appliqué peut avoir une influence non négligeable sur les réponses, et donc sur les résultats. Par exemple, s'il s'agit d'un problème d'emballages de biscuits confusément semblables, il est certain que le test aurait avantage à être effectué dans un environnement qui ressemble à celui des marchés d'alimentation, où le consommateur choisit habituellement les biscuits qu'il achète. Si ce n'était pas le cas, alors l'expert devra expliquer pourquoi cela n'a pas été fait et il devra convaincre le juge que l'environnement du test était adéquat.

Pour qu'un sondage serve aux fins pour lesquelles il est produit en preuve, c'est-à-dire pour qu'il soit fiable et valide, il faut notamment s'assurer qu'il est effectué dans le respect de tous et chacun des critères élaborés par la jurisprudence. Ces critères sont énumérés au sous-paragraphe suivant.

#### 4.3.3 Les règles de l'art

Les premiers critères fixés par un tribunal quant à l'élaboration d'un sondage adéquat pouvant être admis en preuve nous proviennent de l'affaire  $Schenley^{51}$  en 1975. Il a par la suite été déterminé dans l'affaire  $Cartier^{52}$ , en 1988, que les critères de l'affaire Schenley sont cumulatifs, tel que le souligne l'auteur Potvin: «[...] it can be inferred from this case that the party presenting the survey evidence must clearly establish its admissibility by meeting each and every criteria proposed in Schenley. Selon le professeur Corbin<sup>54</sup>, la liste des critères à considérer et respecter afin d'obtenir un sondage valide ayant une force probante appréciable est la suivante (traduite):

#### 1. L'échantillon doit être représentatif de l'univers approprié;

<sup>50.</sup> Ruth M. CORBIN, "Survey Research as Expert Evidence: Its Past Successes, Its Future Trials", (1995) 62 Canadian Patent Reporter (3d) 215, 239.

Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd., (1975) 25
 C.P.R. (2d) (C.F.).

 $<sup>52. \</sup>quad \textit{Cartier Inc. c. Cartier Optical Ltd.}, \ (1988) \ 20 \ \text{C.P.R.} \ (3d) \ 68 \ (\text{C.F.}).$ 

J. Guy POTVIN et al., «Survey Evidence – A Tool of Persuasion», (1992) 9 Revue canadienne de propriété intellectuelle 157, 162.

<sup>54.</sup> Ruth M. CORBIN et al., Trial by Survey: Survey Evidence and the Law, Toronto, Carswell, 2000, p. 16.

- 2. Le temps et le moment du sondage ne doivent pas être influencés par des marchés en période de changements ou encore par des marchés de nature saisonnière;
- 3. Bien que le contexte quotidien d'expérience d'achat du consommateur n'ait pas à être reproduit de façon exacte, ses éléments les plus importants pour les fins d'une analyse juridique doivent être présents dans le sondage;
- 4. L'échantillon doit être suffisamment grand pour permettre d'en tirer des conclusions raisonnables;
- 5. Les questions ne doivent pas être biaisées;
- 6. Les personnes interviewées doivent répondre en s'exprimant librement et leurs réponses ne doivent pas être sciemment restreintes;
- 7. La formulation des questions ouvertes doit être effectuée minutieusement et ne doit pas être indûment restrictive;
- 8. Toutes les réponses doivent être dévoilées;
- 9. Les sondeurs ne doivent pas savoir à quelle fin le sondage est effectué, ni pour le compte de qui;
- Les instructions données aux sondeurs doivent être dévoilées;
- 11. Les données recueillies doivent être présentées de façon précise;
- Les données doivent être analysées conformément aux principes statistiques reconnus;
- Tout le processus du sondage doit être empreint d'objectivité.

## 5. Considérations préliminaires à la commande d'un sondage comme preuve

#### 5.1 Les coûts

Il est certain qu'un sondage valablement effectué sera coûteux et que ce genre de preuve n'est pas accessible à tous les portefeuilles. Les sondages les plus simples sont souvent ceux effectués par téléphone auprès d'un échantillon restreint de personnes, mais coûtent rarement moins de 500 \$. Lorsqu'une preuve de confusion est requise dans une affaire de marques de commerce comportant un ou des éléments visuels ou lorsqu'il s'agit de contrefaçon d'emballage («get up»), des intervieweurs doivent se déplacer pour faire des rencontres face à face avec les consommateurs, ce qui fait considérablement grimper les coûts. Un sondage de ce genre peut facilement atteindre 25 000 \$, sinon plus.

Puisque les coûts ne sont pas négligeables et qu'en somme, on ne peut jamais être certain des résultats d'un sondage, il vaut mieux commencer par effectuer un mini-sondage préliminaire et peu coûteux $^{55}$ .

#### 5.2 Résultats désirables ou inattendus

Maintenant que la preuve par sondage est largement admise dans le cadre de procédures en matière de marques de commerce et que, de plus en plus, les juges s'attendent à ce qu'une telle preuve soit produite dans certains cas pour leur faciliter la tâche, les avocats peuvent avoir à faire face à la question cruciale: dois-je produire de la preuve par sondage?

En considérant cette question, il ne faut pas oublier que tout sondage qui a été effectué mais qui n'est pas produit en preuve peut avoir un effet négatif sur notre cause. En effet, en Cour fédérale et dans les cours provinciales, les règles de pratique sont que les parties doivent révéler tous les documents pertinents à la cause dont elles ont la connaissance, le contrôle ou la possession<sup>56</sup>. Il est possible de ne pas révéler le contenu du sondage, mais son existence doit être dévoilée et ce, malgré le principe du privilège client-avocat. Il y a donc un risque d'impact négatif sur l'affaire.

Il peut arriver que les résultats d'un sondage démontrent que l'opinion du public est partagée ou bien qu'elle est carrément contre la position de votre client<sup>57</sup>. Afin d'éviter une telle situation, il est de

<sup>55.</sup> J. Guy POTVIN et al., «Survey Evidence – A Tool of Persuasion», (1992) 9 Revue canadienne de propriété intellectuelle 157, 159.

<sup>56. «[...]</sup> there is the policy which promotes the administration of justice requiring that all relevant probative evidence relating to the issues be before the court so that it can properly decide the issues on the merits», John SOPINKA et al., *The Law of Evidence in Canada*, Toronto, Butterworths, 1999, p. 713.

<sup>57.</sup> New Balance Athletic Shoes, Inc. c. Matthews, (1992) 45 C.P.R. (3d) 140 (Comm. Opp.), où le sondage effectué par la requérante dans le cadre d'une opposition où elle devait démontrer qu'il n'y avait pas de possibilité de confusion, montrait 11 % de consommateurs «confus». Sa demande d'enregistrement a été rejetée.

pratique courante de procéder à un mini-sondage avant de faire le véritable sondage. Ce mini-sondage donnera une idée des résultats qui risquent de ressortir d'un sondage complet, lequel ne sera effectué que si le mini-sondage semble être favorable à la conclusion recherchée. Cela diminue les effets négatifs d'un sondage défavorable lorsqu'il existe une incertitude quant aux résultats d'un éventuel sondage.

#### 6. Comment planifier un sondage

#### 6.1 Choisir l'expert

Lorsque l'expert est requis pour un cas de marques de commerce, il est essentiel qu'il ait des connaissances de base de la  $Loi\ sur$  les marques de commerce. De même, s'il s'agit de publicité fausse et trompeuse ou d'une question de droit criminel, il doit avoir certaines notions en la matière  $^{58}$ .

S'il prouve l'existence de confusion entre deux marques de commerce, il doit connaître les critères à respecter pour démontrer cette confusion. Tel que nous l'avons vu plus haut, ces critères sont établis dans la loi et étayés dans la jurisprudence. Évidemment, il appartient à l'avocat de bien informer son expert afin de s'assurer que ses connaissances sont assez étendues. Il est crucial que l'expert comprenne le fond du problème relatif à la confusion entre deux marques de commerce pour penser et concevoir un sondage qui répondra aux besoins du client et servira à mettre en preuve l'existence (ou l'absence) de confusion<sup>59</sup>. Il ne faut pas oublier que l'expert pourrait être contre-interrogé sur son affidavit et qu'un manque flagrant de connaissances du sujet faisant l'objet du sondage pourrait nuire à la crédibilité de l'expert et ultimement, à la force probante accordée à cette preuve.

Évidemment, dans le choix des experts, le client considérera les coûts. Comme toute bonne chose a son prix, les experts les plus compétents demanderont les honoraires les plus élevés.

<sup>58. «</sup>Counsel should choose an expert who has specific qualifications in the discipline that is particularly involved in the case», William P. MCKEOWN, «Expert and Survey Evidence in Patent and Trademark Cases; Proposed Federal Court Case Management Procedures», (1997) 14 Revue canadienne de propriété intellectuelle 1, 2.

<sup>59.</sup> *Ibid.*, «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».

#### 6.2 Déterminer l'univers adéquat

Dans le langage des sondages, «l'univers» consiste en une conjonction du groupe cible de la population<sup>60</sup>, la région ou l'endroit cible et le moment dans le temps où les personnes seront interrogées par les sondeurs<sup>61</sup>. Afin d'être valide, le sondage doit être conçu pour et dirigé vers l'univers adéquat<sup>62</sup>. Sur le choix de l'univers adéquat, une communication claire et sans équivoque entre le client, l'avocat et l'expert est essentielle.

#### 6.2.1 Groupe cible

Le choix de l'univers doit être établi en fonction des résultats recherchés devant le tribunal. Il est entendu que si l'univers choisi consiste en la population dans son ensemble, la véritable impression laissée au consommateur, qui est dans les faits en contact avec le produit ou le service, ne sera pas établie. Le tribunal pourra donc juger que le sondage doit être rejeté comme étant invalide, ou lui accordera très peu de force probante.

L'affaire Scott Paper Co. c. Beghin-Say<sup>63</sup> nous donne un exemple d'un univers choisi adéquatement. Il s'agissait de déterminer si la marque MOLTONEL (et dessin), pour du papier hygiénique, créait de la confusion avec la marque COTTONELLE de l'opposante pour le même produit. Un sondage a donc été effectué pour prouver l'existence de confusion. L'univers a été déterminé comme étant une population féminine qui fait les achats des produits ménagers, dont du papier hygiénique. Le juge a déterminé qu'il s'agissait sans aucun doute du groupe de population adéquat<sup>64</sup>.

Si la question de confusion entre deux marques de commerce concerne des produits d'épicerie, le sondage doit donc être conçu pour rejoindre le consommateur moyen qui a une mémoire imparfaite des marques de commerce. Le groupe serait ensuite restreint aux consommateurs adultes, puis aux adultes qui s'occupent des tâches familiales et, plus précisément, ceux qui font les achats d'épicerie.

<sup>60. «[...]</sup> that segment of the population whose characteristics are relevant to the question being studied», R. c. Prairie Schooner News Ltd., (1970) 1 C.C.C. (2d) 251, 12 Crim. L.Q. 462, 75 W.W.R. 585 (Man. C.A.), p. 265-266.

<sup>61.</sup> Guy POTVIN et al., «Survey Evidence – A Tool of Persuasion», (1992) 9 Revue canadienne de propriété intellectuelle 157, 165.

William P. MCKEOWN, «Expert and Survey Evidence in Patent and Trademark Cases; Proposed Federal Court Case Management Procedures», (1997) 14
 Revue canadienne de propriété intellectuelle 1, 2.

<sup>63. (1992) 44</sup> C.P.R. (3d) 544 (Comm. Opp.).

<sup>64.</sup> Ibid., p. 555.

L'affaire National Hockey League c. Pepsi-Cola Canada Ltd./ Pepsi-Cola Canada ltée<sup>65</sup> donne une illustration intéressante d'un univers inadéquat. Il s'agissait d'un concours lancé par Pepsi et relié aux finales de hockey pour la coupe Stanley. Le concours avait été publicisé à la radio, la télévision etc., à travers le Canada. L'univers choisi était «consumers of soft drinks who had seen the ad on television» et le sondage avait été effectué en une seule journée, à Vancouver seulement. L'univers aurait dû être «Canadians who may have been exposed to the contest» et il aurait dû être fait sur plusieurs jours, à travers quelques villes canadiennes<sup>66</sup>.

Il faut parfois considérer d'inclure dans le groupe cible certaines personnes ayant une influence sur les réels acheteurs. À titre d'exemple, une personne qui achète une voiture pour son couple ou sa famille. Dans un tel cas, l'achat est fait par une personne, mais sûrement influencé par d'autres<sup>67</sup>.

#### 6.2.2 Lieu cible

Il est aussi possible et parfois nécessaire de restreindre l'univers du point de vue du lieu cible. Cette restriction pourrait être pour des considérations budgétaires de la part du client, ou encore pour des considérations reliées plus intimement à la validité du sondage. Par exemple, s'il s'agit de confusion entre produits de luxe, alors le groupe de population sondé visera seulement les quartiers où les gens sont à l'aise financièrement. S'il s'agit de confusion entre des marques de commerce identifiant des produits nautiques, alors la population sondée sera probablement située dans une région où l'on est susceptible d'acheter des bateaux par exemple. De même, l'univers serait inadéquat si l'on sondait un ville principalement peuplée de retraités, si les marques concernées par le sondage étaient reliées à des jeux vidéo.

Si, par ailleurs, le sondage concerne une question qui touche un groupe cible de personnes se retrouvant dans plusieurs villes de la province, voire du Canada, il est alors pertinent, afin d'obtenir les résultats les moins biaisés possibles, d'effectuer le sondage dans plusieurs villes<sup>68</sup>. Si, pour différentes raisons, le sondage n'est effectué

<sup>65. (1995) 59</sup> C.P.R. (3d) 216 (B.C.C.A.).

<sup>66.</sup> Ibid., p. 220.

<sup>67.</sup> Ruth M. CORBIN et al., *Trial by Survey: Survey Evidence and the Law*, Toronto, Carswell, 2000, p. 19.

<sup>68.</sup> National Hockey League c. Pepsi-Cola Canada Ltd./Pepsi-Cola Canada ltée, (1995) 59 C.P.R. (3d) 216 (B.C.C.A.), où le sondage n'a été effectué qu'à

que dans une seule ville, alors la force probante accordée à cette preuve par le juge sera faible.

#### 6.2.3 Temps et moment du sondage

Afin de rendre le sondage davantage valide, il ne faut pas négliger la question du moment pendant lequel le sondage est effectué. Si cette question est ignorée, le sondage peut être biaisé. Si le groupe cible déterminé comme étant adéquat pour les fins des résultats désirés est celui des professionnels actifs, alors un sondage effectué par téléphone dans les maisons entre 9 heures et 17 heures fournira des résultats imprécis quant au groupe cible.

Il est aussi nécessaire, afin de diminuer les chances de sondage biaisé, d'effectuer le sondage à différentes heures de la journée lorsqu'il est pertinent de le faire. Par exemple, le sondage dans l'affaire  $Scott\ Paper\ Co.$  portant sur l'existence de confusion entre les marques MOLTONEL et COTTONELLE, qui a eu lieu dans un centre commercial, aurait pu être effectué à différentes heures de la journée puisque les consommatrices qui sont présentes le matin ont peut-être un point de vue différent de celles qui se trouvent dans le centre commercial l'après-midi.

#### 6.3 L'échantillon

L'échantillon a trait au nombre de personnes qui sont sondées. D'un point de vue statistique, l'échantillon est fort important. Plus l'échantillon est grand, plus la marge d'erreur du sondage est petite.

En général, une marge d'erreur de plus ou moins 3,5~% est jugée excellente, tandis que celle de 5~% est acceptable. Lorsque l'on dépasse une moyenne de 6~%, alors la marge est souvent le reflet d'un échantillon restreint. Un échantillon de 500 personnes sondées est considéré comme étant le plafond, puisqu'au delà de ce chiffre, la marge d'erreur ne diminuera que de très peu $^{69}$ . En effet, ce n'est pas en questionnant 3000 personnes que le sondage sera nécessairement plus précis. La différence entre la marge d'erreur obtenue pour 500 personnes sondées et celle résultant de 3000 entrevues est minime.

Vancouver alors que la question portait sur un concours pancanadien; *New Balance Athletic Shoes, Inc. c. Matthews*, (1992) 45 C.P.R. (3d) 140, où le sondage a été jugé biaisé notamment parce qu'effectué à Vancouver seulement sans que l'expert ne donne de raisons à cet effet.

<sup>69. «</sup>Often, small gains in accuracy will require large increases in the number of respondents to be surveyed», Guy POTVIN et al., «Survey Evidence – A Tool of Persuasion», (1992) 9 Revue canadienne de propriété intellectuelle 157, 166.

#### 6.4 Formuler la question

Il faut évidemment éviter de formuler des questions qui suscitent certaines réponses en particulier. Chaque cas est un cas d'espèce, pour lequel les questions doivent être scrupuleusement élaborées. Tout dépend des caractéristiques du produit (ou service), du comportement d'achat et des méthodes de vente.

L'affaire New Balance Athletic Shoes, Inc. c. Matthews 70 n'a pas fait beaucoup de bruit et elle n'est pas tellement citée par les auteurs quant à la méthodologie du sondage, plus particulièrement la formulation des questions. Nous la trouvons toutefois utile et intéressante puisqu'elle contient un passage sur la façon dont un sondage doit être concu.

Afin de susciter les premières impressions du consommateur, il faut utiliser des questions ouvertes telles que: «À quoi pensez-vous lorsque vous voyez (ou entendez) cette marque?», ou encore: «Quel mot vous vient à l'esprit lorsque vous voyez cette marque?» Le consommateur peut donc répondre de différentes façons, sans être dirigé. Il pourra dire que la marque montrée lui rappelle une autre marque, ou une certaine compagnie, etc. Les questions devraient ensuite être suivies par une ou plusieurs autres questions courtes, par lesquelles on demande au consommateur s'il pense à autre chose lorsqu'il voit la marque. Ceci permet de vraiment saisir toutes les premières impressions du consommateur, ce qui est l'essentiel du test relatif à la confusion<sup>71</sup>.

Dans l'affaire New Balance, l'opposante possédait la marque de commerce NEW BALANCE, laquelle était enregistrée depuis plusieurs années en liaison avec des chaussures de sport et des vêtements. La requérante avait déposé une marque BALANCE (et dessin) pour des vêtements pour hommes. Cette dernière, afin de démontrer qu'il n'y avait pas de confusion, a produit un sondage dont la validité et la fiabilité étaient déficientes. Lors du test face à face avec les consommateurs, la marque de la requérante était montrée telle qu'utilisée sur le marché et celle de l'opposante était montrée sous forme nominale seulement. La première question était: «Quel est le nom de la compagnie que vous associez avec cette marque de commerce?» Ce test n'était pas pertinent puisque la plupart des gens

<sup>70. (1992) 45</sup> C.P.R. (3d) 140 (Comm. Opp.).

<sup>71.</sup> Canada Post Corp. c. Mail Boxes Etc. USA, Inc., (1996) 77 C.P.R. (3d) 93 (Comm. Opp.), p. 103, où les critères sur l'élaboration des questions de sondage de l'affaire New Balance sont repris.

tendent à croire que la marque est incorporée dans le nom de la compagnie. La question était donc biaisée. De plus, la question ne visait pas à déterminer s'il y avait confusion. Le véritable test de confusion «is not whether a consumer identifies two trade marks at issue with the same specifically identified company. [...] The test is whether or not a consumer familiar with one trade mark and the associated goods is likely to infer that the goods associated with a second trade mark come from the same source, whether or not that source is known»<sup>72</sup>.

Il est fort important de bien préparer les questions du sondage afin qu'elles ne soient pas biaisées et qu'elles soient bien comprises par les consommateurs sondés. Dans une affaire de publicité fausse et trompeuse<sup>73</sup>, Purolator avait effectué un sondage afin de tester la réaction des consommateurs exposés à une publicité de United Parcel. Il s'agissait de savoir si la publicité radio de United Parcel inférait que cette dernière avait des prix moins élevés que Purolator dans une certaine catégorie de services. Le test consistait à faire jouer le message radio à des consommateurs au téléphone (groupe cible déterminé) et des questions leur étaient ensuite posées. D'abord, les gens ne pouvaient bien entendre la publicité au téléphone et 29 % des gens comprenaient de la publicité de United Parcel que d'autres compagnies de courrier offraient des services moins chers que ceux de United Parcel! Évidemment, cela a complètement faussé les résultats du sondage, qui n'a pas été utile à Purolator.

Dans une affaire récente, soit Dairy Farmers of Canada / Les Producteurs Laitiers du Canada c. Hunt Wesson, Inc.<sup>74</sup>, il s'agissait de déterminer si la marque de commerce GOÛT DE BEURRE COMME AU CINÉMA donnait une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité du produit. Les produits consistaient en du maïs soufflé ne contenant par ailleurs aucun beurre. Parmi la preuve, un sondage produit par Les Producteurs Laitiers du Canada indiquait que 59 % des personnes interviewées étaient d'avis que les produits contenaient du beurre. Dans le cadre du sondage, les consommateurs devaient examiner l'emballage des produits de Hunt Wesson sur lequel apparaissait la marque en question et dire, en voyant la marque, s'ils croyaient que le maïs soufflé contenait du beurre. La Cour a jugé que le sondage n'était pas valide puisque les

New Balance Athletic Shoes, Inc. c. Matthews, (1992) 45 C.P.R. (3d) 140 (Comm. Opp.), p. 146-147.

<sup>73.</sup> Purolator Courier Ltd./Courrier Purolator ltée c. United Parcel Service Canada Ltd., (1995) 60 C.P.R. (3d) 473 (C. d'Ontario – division générale).

<sup>74.</sup> T-756-99, 7 juillet 2000 (C.F.), le juge Nadon.

questions posées ne portaient pas sur les mots de la marque seulement, mais plutôt sur les mots dans le contexte de l'emballage. Selon la Cour, l'emballage avait été utilisé pour interpréter la perception qu'avaient les consommateurs de la marque. Pour que le sondage eût été valide et non biaisé, leur attention n'aurait pas dû être dirigée sur l'emballage.

### 7. Survol de la présentation de la preuve par sondage à la cour

#### 7.1 Établir le statut d'expert

D'abord, lors de l'examen principal, la qualité de l'expert qui présente le sondage en preuve devra être établie. Le curriculum vitæ complet de l'expert doit donc être produit en preuve. Il faudra expliquer ses expériences de travail pertinentes de même que ses connaissances dans le domaine concerné, par exemple les marques de commerce.

#### 7.2 Établir la méthodologie

L'expert devra ensuite démontrer et expliquer minutieusement toute la planification du sondage et la méthode scientifique utilisée pour le concevoir et le mettre en application. Il devra donc expliquer et montrer que:

- l'univers adéquat a été choisi;
- un échantillon suffisant a été recueilli;
- le traitement des données était scientifique;
- les questionnaires et/ou entrevues ont été effectués de façon à minimiser les ambiguïtés;
- la conception du sondage (par opposition à la phase de planification) s'est effectuée sans que l'avocat n'y soit mêlé;
- des sondeurs compétents n'ayant pas connaissance de la finalité du sondage ont été utilisés.

#### 7.3 L'opinion d'expert

Une fois que tous les aspects techniques de la planification et du déroulement du sondage ont été établis, l'expert devra établir son opinion et tirer des conclusions à partir de principes et de formules statistiques.

#### 7.4 Contre-interrogatoire de l'expert

En contre-interrogatoire, il est évident que la partie adverse tentera de discréditer les méthodes utilisées par l'expert et parfois les compétences de l'expert lui-même. Chaque étape du plan du sondage sera attaquée afin de jeter un doute sur la fiabilité et la validité du sondage, dans le but de faire rejeter le sondage ou d'en diminuer considérablement la force probante qui y sera donnée.

On peut aussi attaquer une preuve par sondage avec son propre expert, lequel étudiera le sondage et sa méthodologie pour y trouver des failles. Il est aussi possible de présenter son propre sondage afin de contredire les résultats de celui de l'autre partie, en plus d'en attaquer la validité et la fiabilité.

#### 7.5 Force probante de la preuve

La force qui sera donnée à la preuve par sondage est ultimement décidée par la cour et laissée à la discrétion de celle-ci. Si l'avocat et l'expert ont réussi à convaincre que le risque de biais et d'imprécisions a été contrôlé et minimisé, alors la force probante sera considérable<sup>75</sup>.

Dans l'affaire Canada Post<sup>76</sup>, la force donnée à la preuve par sondage était faible puisque la cour était d'avis que le sondage était biaisé. Canada Post s'est opposée à l'enregistrement de MAIL BOXES ETC. (et dessin), notamment sur la base de la confusion avec certaines de ses marques, dont POST MAIL (et dessin) et MAIL POSTE (et dessin). Le test effectué auprès de consommateurs canadiens consistait à montrer une marque de commerce similaire à la marque de la requérante, mais où l'on voyait également le mot «Canada». Le fait d'avoir laissé le mot «Canada» dans la marque faisant l'objet du test a biaisé celui-ci puisque cela laissait croire qu'il pouvait s'agir de services gouvernementaux, donc reliés aux services de l'opposante.

<sup>75.</sup> William MCKEOWN, «Expert and Survey Evidence in Patent and Trademark Cases; Proposed Federal Court Case Management Procedures», (1997) 14 Revue canadienne de propriété intellectuelle 1, 2.

<sup>76.</sup> Canada Post Corp. c. Mail Boxes Etc. USA, Inc., (1996) 77 C.P.R. (3d) 93 (Comm. Opp.).

#### 8. Conclusion

Malgré les aléas intrinsèquement reliés à la preuve par sondage, il est à prévoir que ce domaine se développera davantage dans l'avenir et servira de mieux en mieux la profession juridique. Évidemment, il demeure toujours que des considérations de coûts peuvent restreindre l'utilisation de ce type de preuve bien que, souvent, lorsque les sondages sont adéquatement planifiés et effectués, la satisfaction d'une décision favorable pour un client peut valoir bien plus que les quelques milliers de dollars dépensés pour le sondage.

Aucun avocat ne devrait se lancer dans l'utilisation de la preuve par sondage sans être bien renseigné sur les risques qui y sont associés. Il faut savoir prévoir les situations potentiellement dangereuses et parfois même, en cas de doute, s'abstenir de faire un sondage pour éviter des résultats fort décevants et nuisibles. Il ne faut pas oublier que les sondages ne consistent qu'en une partie de la preuve et que, malgré les résultats qui peuvent sembler nettement favorables à notre client, le reste de la preuve ne doit pas être négligé. On ne peut être certain de la force probante qui sera accordée à cette preuve par le juge.

Plusieurs domaines restent encore à explorer pour les experts en sondages. D'après le docteur Ruth Corbin, les sondages trouveraient une certaine utilité dans les procédures d'injonction quant à la preuve de dommages irréparables<sup>77</sup>. Nous avons des doutes sur l'efficacité de sondages sur cet aspect puisqu'il concerne indubitablement une situation future. Les sondages peuvent facilement mesurer les dommages passés en questionnant les consommateurs sur les publicités ou les marques de commerce qu'ils ont vues ou entendues. C'est une autre chose que de mesurer les dommages dans l'avenir en tentant de prédire les comportements futurs des consommateurs exposés à une publicité trompeuse ou à des marques confusément semblables.

Bien que les sondages soient admis en preuve depuis plusieurs années, ils demeurent encore méconnus de la profession juridique et sont probablement sous-utilisés. Toutefois, avant de pousser davantage l'utilisation des sondages devant la cour, la profession doit apprendre à se familiariser avec ce type de preuve qui peut parfois être salutaire dans bien des cas. Laissons la conclusion au juge Mac-

<sup>77.</sup> Ruth M. CORBIN et al., *Trial by Survey: Survey Evidence and the Law*, Toronto, Carswell, 2000, p. 109-122.

Farland dans l'affaire  $Sun\ Life\ Assurance\ Co.\ of\ Canada\ Ltd.\ c.\ Sunlife\ Juice\ Ltd.$ :

Factual matters must be determined on the evidence and the only evidence before me was of a professionally conducted survey by experts in their field which was of greater assistance to the court than to proceed in the archaic fashion of parading any number of random witnesses before the court to perform precisely the same function as did the surveyor. The survey was far more efficient and beneficial to the court. In my view it is very cogent evidence.<sup>78</sup>

<sup>78. (1988) 22</sup> C.P.R. (3d) 244 (H.C.J. d'Ontario), p. 249.