

COUR SUPÉRIEURE

Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

N° : 500-17-044253-089

DATE : Le 2 juin 2011

SOUS LA PRÉSIDENTICE DE : L'HONORABLE JUGE JEAN-PIERRE SENÉCAL, j.c.s.

DE GRANDPRÉ JOLI-CŒUR,
Demanderesse

c.

DE GRANDPRÉ CHAIT,
Défenderesse

JUGEMENT

[1] Le cabinet De Grandpré Joli-Cœur requiert une injonction permanente contre le cabinet De Grandpré Chait afin que ce dernier cesse d'utiliser le nom «De Grandpré» seul à titre de dénomination sociale, marque de commerce, nom commercial ou à toute autre fin.

LES FAITS

[2] Les deux cabinets sont des sociétés de juristes en nom collectif à responsabilité limitée.

[3] Le cabinet De Grandpré Joli-Cœur est un cabinet juridique qui compte quinze avocats et huit notaires. Il a été fondé en janvier 2003 par cinq juristes, dont les avocats Ivan De Grandpré et Yves Joli-Cœur. Me Ivan De Grandpré, dont le nom de famille est à la source de la première partie du nom du cabinet, a exercé successive-

ment au sein des cabinets Byers Casgrain (1974), McDougall Hemens (1975), Lafleur Brown De Grandpré (1981), De Grandpré Deslauriers (1985), Chaurette Lévesque devenu subséquemment De Grandpré Chaurette Lévesque (1995) et De Grandpré Joli-Cœur (depuis 2003). Il œuvre à la même adresse depuis 1995.

[4] De son côté, le cabinet De Grandpré Chait compte 70 avocats. Le «De Grandpré» du nom vient de celui de Me Pierre De Grandpré qui a exercé successivement au sein des cabinets Langlois Bissonnette De Grandpré L'Allier, De Grandpré L'Allier Gagnon, Deschênes De Grandpré Colas et autres (1966), De Grandpré Colas Deschênes Godin (1968), De Grandpré Godin L'Allier (1981) et De Grandpré Godin (1986). Me Pierre De Grandpré a pris sa retraite et a quitté le cabinet De Grandpré Godin en 1996. Le cabinet est par la suite devenu De Grandpré Chait en 1999, suite à une fusion de De Grandpré Godin avec Chait Amyot. De Grandpré Chait fait remonter ses origines à une première fusion de cinq cabinets survenue en 1966.

[5] S'il y a toujours un De Grandpré dans le cabinet De Grandpré Joli-Cœur (soit Me Ivan De Grandpré), ce n'est pas le cas pour le cabinet De Grandpré Chait. Toutefois, Me Pierre De Grandpré a autorisé le cabinet à continuer à utiliser son nom après son départ, aux termes du contrat de société qui a été signé le 1^{er} mai 1986 et dont l'article 1.7 se lit comme suit :

1.7 Le nom d'un associé retiré ou décédé pourra être conservé dans la raison sociale. L'apposition par un associé de sa signature au présent contrat constitue une autorisation de ce faire, étant bien entendu que la société doit garantir et indemniser l'associé retiré ou ses ayants droit de toute réclamation ou obligation résultant d'une telle utilisation de son nom.

[6] Me Ivan De Grandpré a indiqué à la Cour qu'il avait lui aussi l'intention d'autoriser son cabinet à continuer à utiliser son nom après son départ.

[7] Les cabinets De Grandpré Joli-Cœur et De Grandpré Chait oeuvrent tous deux à Montréal, bien qu'ils aient des clients dans tout le Québec et à Toronto (pour l'essentiel).

[8] Les avocats du cabinet De Grandpré Joli-Cœur oeuvrent principalement en droit de la copropriété (50 % des avocats du cabinet sont occupés à 80 % avec des dossiers de copropriété), en droit immobilier, en financement immobilier de même qu'en litige. Pour leur part, les avocats du cabinet De Grandpré Chait oeuvrent principalement en droit immobilier (la principale activité pour la moitié des avocats du bureau) (ce qui inclut le financement, les transactions, la location, la construction, l'évaluation, l'expropriation, l'environnement, les reprises hypothécaires et le litige immobilier), le litige (en assurance, immobilier, fiscalité municipale, construction et évaluation) et en droit des affaires (droit corporatif et transactionnel, fiscalité, propriété intellectuelle et valeurs mobilières). Ils touchent très peu à la copropriété divisée.

[9] Les deux cabinets ont plusieurs clients en commun, dont les Banque Nationale, Laurentienne, CIBC et Royale, Desjardins Sécurité Financière, Industrielle Alliance, Standard Life, Sun Life, First Canadian Titles, First National Financial, Equitable Trust et Faubourg Boisbriand.

[10] Outre sa raison sociale, chacun des cabinets possède un logo. Celui de De Grandpré Joli-Cœur comprend la raison sociale et se présente comme suit :



DE GRANDPRÉ JOLI-COEUR S.E.N.C.R.L.
avocats-notaires

[11] Il arrive que la raison sociale soit omise et que seules les lettres «DJC» apparaissent. Mais cela paraît exceptionnel, ainsi qu'on le voit des cartes d'affaires, du papier à lettre, des publicités et des publications qui comportent tous le logo complet, incluant la raison sociale. Les seules exceptions semblent être la pochette cartonnée (dans laquelle des documents peuvent être insérés), le site web «djclegal.com» et la signature «L'équipe DJC» (en ce dernier cas, le nom du cabinet apparaît toutefois bien en vue en tête de page).

[12] Avant février 2008, De Grandpré Chait a utilisé un logo comportant un dessin joint à la raison sociale du cabinet. On a toutefois constaté que ce logo avait peu d'impact visuel en raison de sa calligraphie trop fine et de son trop long étirement horizontal. La couleur du dessin était en outre difficile à reproduire pour les imprimeurs et les plates-formes publicitaires. Le cabinet a par ailleurs décidé qu'il convenait de changer son «image corporative», pour reprendre les termes de son président. Il a donc adopté un nouveau logo en février 2008, mais au seul nom de «De Grandpré», sous la forme suivante :

**DE
GRANDPRÉ**

[13] Des variantes sont aussi utilisées :

**DE
GRANDPRÉ**
AVOCATS · LAWYERS

**DE
GRANDPRÉ**
VOTRE MEILLEUR ALLIÉ

[14] Le cabinet a décidé que le logo principal constituerait dorénavant sa principale «marque» et son «image corporative», et que c'est lui qui serait à l'avenir mis de l'avant,

la raison sociale n'apparaissant plus que de façon secondaire et en beaucoup plus petit. Il fut toutefois convenu que la raison sociale devrait toujours apparaître à un endroit ou l'autre du document où l'on retrouverait le logo corporatif.

[15] C'est donc le logo «De Grandpré» qui apparaît :

- bien en vue et en gros sur les cartes d'affaires des avocats du cabinet, le nom de ce dernier apparaissant en très petits caractères au verso ;
- en en-tête du papier à lettre et en gros caractères, la raison sociale apparaissant en petits caractères un peu plus bas ;
- en très gros caractères sur la pochette cartonnée du cabinet remise aux candidats au stage, ainsi que sur chacune des pages du document qui y est inséré ; la raison sociale du cabinet apparaît en petits caractères sur la dernière page du document et à l'endos de la pochette ;
- en très gros caractères au début des bulletins d'information publiés par le cabinet pour ses clients, la raison sociale n'apparaissant qu'à la toute fin, plusieurs pages plus loin, en très petits caractères ;
- en très gros caractères et tout en haut dans les chroniques «*acquisition.biz*» publiées dans le journal Les Affaires, la raison sociale du cabinet n'apparaissant qu'à la fin de la chronique en très petits caractères ou dans le corps même du texte sans accentuation ;
- en gros caractères mais à la fin dans les chroniques «*La minute juridique*» publiées dans le journal Les Affaires ; la raison sociale du cabinet apparaît en dessous en petits caractères ;
- dans les publicités du cabinet et dans l'annonce de sa participation à des conférences, colloques ou salons, le nom du cabinet apparaissant dans le texte sans accentuation.

[16] Le logo «De Grandpré» apparaît toutefois seul, sans aucune référence à la raison sociale :

- à côté de l'ascenseur qui permet d'accéder aux bureaux du cabinet, dans l'édifice du 1000 de La Gauchetière à Montréal ;
- comme nom de domaine du cabinet sur le web, en l'occurrence «*degrandpre.com*» ; le nom du cabinet apparaît en petit caractère une fois entré sur site, le logo apparaissant pour sa part de façon prépondérante et en gros caractères en haut de chaque page ;

- dans toutes les adresses de courriel des avocats et du personnel du cabinet (par exemple «plabelle@degrandpre.com») ; dans le cas d'un message envoyé par un correspondant extérieur, il ne voit jamais la raison sociale du cabinet où le message est envoyé ; dans le cas d'un message envoyé par un membre du cabinet, le nom de celui-ci apparaît dans le message, sous la signature automatique du signataire ;
- dans les marques de commerce «De Grandpré», «L'Avantage De Grandpré» et «The De Grandpre Edge» que le cabinet a demandé à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada d'enregistrer ;
- sur l'affiche de l'exposition «*Montréal du futur*» tenue au Complexe Desjardins, ainsi que dans les annonces publicitaires accompagnant celle-ci ;
- sur la couverture de l'ouvrage «*The Construction Hypothec*» publié aux Éditions Wilson & Lafleur par deux des avocats du cabinet ; il en est de même sur la première page de l'ouvrage, mais le nom du cabinet apparaît en deuxième page, en plus petits caractères, au-dessus du logo «De Grandpré» ;
- dans la publicité de l'ouvrage sur les hypothèques mentionné au paragraphe précédent ;
- sur certains articles promotionnels (comme les emballages de tees pour le golf).

[17] Tel que mentionné ci-dessus, De Grandpré Chait a par ailleurs demandé l'enregistrement de la marque de commerce «De Grandpré» à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada en mars 2008, ce qui ne lui a pas encore été accordé (vraisemblablement à la suite de l'opposition formulée par De Grandpré Joli-Cœur et parce qu'un nom de famille seul ne peut pas, en principe, être enregistré). A été indiqué dans la demande, sous le titre «Marchandises» : «*Legal publications, namely newsletters, information bulletins and books*» ; a été indiqué sous le titre «Services» : «*Provision of legal services*».

[18] On voit de ce qui précède que depuis février 2008 De Grandpré Chait a mis des efforts importants et des sommes à l'avenant, suivant les propos mêmes de son président, pour «*développer la nouvelle image corporative et le nouveau logo*» du cabinet. De Grandpré Chait a de même fait preuve d'une volonté bien arrêtée d'être dorénavant davantage perçu comme le cabinet «De Grandpré» plutôt que le cabinet «De Grandpré Chait».

[19] Il convient de souligner que le nom «De Grandpré» jouit d'une notoriété certaine dans le milieu juridique québécois. Dès l'après guerre, les trois frères de Grandpré (Louis-Philippe, Jean et Pierre) se sont retrouvés dans deux cabinets importants de

Montréal et le nom «De Grandpré» est apparu très tôt dans les dénominations sociales des cabinets où ils ont œuvré. Le nom est ensuite toujours resté dans une dénomination ou l'autre jusqu'à ce jour. Les trois frères ont été des avocats remarquables et renommés. Louis-Philippe de Grandpré a été juge à la Cour suprême du Canada, bâtonnier du Québec, président de l'Association du Barreau canadien et membre du renommé cabinet Lafleur Brown De Grandpré. Pour sa part, Jean de Grandpré a été en pratique très active pendant 23 ans dans un cabinet, puis est entré chez Bell Canada dont il est devenu président et chef de la direction. Quant à Pierre de Grandpré, il a joué un rôle extrêmement important et très actif comme avocat pendant plus de 45 ans. En ce qui concerne la deuxième génération de juristes de Grandpré, outre Ivan, elle compte un juge de la Cour supérieure. Pour sa part, la troisième génération est maintenant à l'œuvre à son tour et compte déjà plusieurs juristes.

[20] Bien que le nom «De Grandpré» ait été le nom de plusieurs avocats depuis l'aube des années 50, cela n'avait jamais posé de difficultés jusqu'en 2008, le nom n'ayant jamais été utilisé seul comme raison sociale. Pour sa part, le cabinet De Grandpré Godin n'a jamais utilisé le nom «De Grandpré» seul. Même chose pour le cabinet De Grandpré Joli-Cœur. Quant au cabinet De Grandpré Chait, il n'a lui-même jamais utilisé le nom «De Grandpré» seul avant 2008. Le présent conflit est né lorsque cette situation qualifiée d'«harmonieuse» a changé.

LE LITIGE

[21] De Grandpré Chait a adopté sa «nouvelle image corporative» et son nouveau logo en février 2008 et a commencé à les utiliser dès lors. L'un des membres du cabinets De Grandpré Joli-Cœur en a pris connaissance à l'occasion d'un colloque à la fin de mars ou au début d'avril et, dès le 11 avril, une lettre a été envoyée par De Grandpré Joli-Cœur à De Grandpré Chait pour demander une rencontre afin de discuter de la situation. Cette rencontre a eu lieu dix jours plus tard entre Me Pierre Labelle, président de De Grandpré Chait, et Me Pierre-G. Champagne, associé directeur de De Grandpré Joli-Cœur. Elle n'a toutefois pas porté fruit.

[22] Les procureurs de De Grandpré Joli-Cœur ont en conséquence fait parvenir à De Grandpré Chait le 20 mai une mise en demeure l'enjoignant de cesser de se représenter sous le seul nom «De Grandpré», de ne pas utiliser le nom «De Grandpré» seul et de détruire tout matériel où le nom «De Grandpré» est utilisé seul.

[23] Les présentes procédures ont subséquemment été signifiées le 17 juillet 2008.

[24] La demanderesse fait valoir que depuis 2008, De Grandpré Chait ne s'annonce plus sous sa dénomination sociale mais tout simplement comme «De Grandpré» ou «De Grandpré avocats». Elle est d'avis qu'en cessant d'employer le nom «Chait», soit l'élément qui distingue «De Grandpré Chait» des autres avocats «De Grandpré», la défenderesse a créé un risque de confusion avec la marque de commerce du cabinet De Grandpré Joli-Cœur et une concurrence déloyale. Or, plaide-t-elle, la création d'un

risque de confusion et la concurrence déloyale sont formellement interdites par plusieurs lois fédérales et québécoises, et plus spécifiquement par la *Loi sur les marques de commerce*, le *Code civil* du Québec (art. 1457 C.c.Q.) et la *Loi sur la publicité légale des entreprises*. Les deux premières lois incluent le «*passing-off*» ou délit de confusion (en droit civil québécois), la troisième une disposition statutaire semblable. La demanderesse ajoute que De Grandpré Chait a pris sa décision sachant qu'il existait d'autres avocats De Grandpré, dont De Grandpré Joli-Cœur, un cabinet d'avocats qui oeuvre à Montréal dans les mêmes domaines de droit (soit le droit immobilier, le financement immobilier et le litige civil) et qui dessert la même clientèle (le grand public, les PME et les grandes entreprises) qu'elle.

[25] De Grandpré Chait répond qu'elle n'a pas agi de mauvaise foi ni pour détourner quelque clientèle que ce soit de De Grandpré Joli-Cœur. D'ailleurs, ses agissements n'ont pas eu cet effet. Il était par ailleurs de son droit d'adopter un meilleur logo et de faire évoluer son nom et son image corporative, plaide-t-elle. Elle ajoute que De Grandpré Joli-Cœur ne possède aucun droit exclusif sur le nom «De Grandpré» seul et n'a d'ailleurs jamais utilisé ce nom seul. Au contraire, De Grandpré Chait est un utilisateur antérieur du nom De Grandpré. Pour De Grandpré Chait, son nouveau logo et sa nouvelle «image corporative» ne créent aucune confusion ni aucun risque de confusion avec ceux de Joli-Cœur ni avec la dénomination sociale de celle-ci. Le logo DJC et la raison sociale De Grandpré Joli-Cœur, qui comporte le nom de «Joli-Cœur», sont complètement différents du logo «De Grandpré». Par ailleurs, le logo «De Grandpré» n'est jamais utilisé seul mais en conjonction avec la raison sociale De Grandpré Chait quelque part dans le texte, laquelle inclut clairement le mot «Chait». Au surplus, la ressemblance visuelle est ici inexistante, fait valoir la défenderesse. Qui plus est, le choix d'un avocat ne relève pas d'un logo ou d'un seul nom, mais d'un choix «*intuitu personae*», soit de l'avocat personnellement. Quoi qu'il en soit, une certaine confusion est normale et admise par les tribunaux dans le contexte de l'utilisation d'un nom de famille. En tout état de cause, une certaine confusion a toujours existé entre les cabinets De Grandpré Chait et De Grandpré Joli-Cœur, vu l'utilisation du nom «De Grandpré» dans la raison sociale de chacun.

LE DROIT APPLICABLE

[26] La création d'un risque de confusion est formellement interdite par plusieurs lois, dont la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, c. T-13), le *Code civil du Québec* (art. 1457 C.c.Q.) et la *Loi sur la publicité légale des entreprises* (L.R.Q. c. P-44.1). Les deux premières incluent le «*passing-off*», ou délit de confusion en droit québécois, la troisième une disposition statutaire semblable.

[27] La *Loi sur les marques de commerce* définit à son article 2 une «marque de commerce» principalement comme une «*marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises*

fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres».

[28] Le test pour déterminer si une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque ou un autre nom est indiqué aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6 :

6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce 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.

[29] Il suffit donc que l'emploi de la marque de commerce soit susceptible de causer confusion.

[30] Pour en décider, le paragraphe 5 de l'article 6 invite à tenir compte de certains éléments :

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
- d) la nature du commerce;
- e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

[31] Pour sa part, l'article 7 énonce que :

7. Nul ne peut :

[...]

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

[32] L'article 12 prévoit pour sa part que le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes ne peut être enregistré comme marque de commerce (par. 1a)), à moins d'avoir été employé au Canada de façon à être devenu distinctif à la date de la demande d'enregistrement (par. 2 et art. 35).

[33] L'article 19 reconnaît enfin que l'enregistrement d'une marque de commerce donne à son propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci dans tout le Canada.

[34] La Cour suprême s'est penchée sur les principes en matière de marques de commerce et de confusion dans deux arrêts rendus en 2006 : *Mattel inc. c. 3894207 Canada inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824. Elle l'a fait à nouveau dans un arrêt rendu au moment même où l'audition de la présente affaire se terminait : *Masterpiece inc. c. Alavida Lifestyles inc.*, 2011 CSC 27, 26 mai 2011.

[35] Des deux premiers arrêts, on retient que :

- Le pouvoir d'attraction des marques de commerce et des noms commerciaux est l'un des plus précieux actifs d'une entreprise.
- Les marques de commerce ont toujours pour objet, sur le plan juridique, de distinguer les produits et services de l'un, de ceux des autres, et d'éviter ainsi la «confusion» sur le marché. C'est en même temps une garantie d'origine et un gage de qualité (ou l'inverse) pour le consommateur. Le droit des marques de commerce repose sur le principe de l'équité dans les activités commerciales.
- La confusion survient si l'acheteur éventuel – l'acheteur occasionnel plutôt pressé – est susceptible d'être amené à conclure à tort «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.
- Pour en juger, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris les facteurs énumérés au paragraphe 6 (5) de la Loi.

- La liste établie au paragraphe 6 (5) n'est pas exhaustive. Il se peut que certains des facteurs énumérés ne soient pas particulièrement pertinents dans un cas précis et, de toute façon, leur importance varie en fonction d'un toutes les circonstances de l'espèce.
- Chaque situation doit être examinée en considérant l'ensemble de son contexte factuel. Un poids différent sera attribué à différents facteurs selon le contexte. C'est l'ensemble des circonstances qui déterminera le poids à accorder à chacun des facteurs.
- Le genre de marchandises ou de services en cause est pertinent, mais la différence entre les marchandises ou les services ne constitue pas un facteur propre à éliminer en soi les autres facteurs, pas plus que la notoriété de la marque. Cela dit, une grande différence entre les biens ou services en cause peut avoir pour effet d'éloigner tout risque de confusion.
- La preuve d'une confusion réelle est une circonstance pertinente, mais pareille preuve n'est pas nécessaire. En effet, la question pertinente est la «probabilité de confusion» et non la «confusion réelle». Une conclusion défavorable peut toutefois être tirée de l'absence d'une telle preuve dans le cas où elle pourrait facilement être obtenue si l'allégation de probabilité de confusion est justifiée.
- La question de savoir s'il existe une probabilité de confusion est principalement une question de faits.
- Le critère applicable en matière de confusion est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce antérieures et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.
- C'est à celui qui allègue usurpation d'une marque qu'il incombe de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la confusion était susceptible de survenir.
- Le tribunal appelé à déterminer s'il existe un achalandage susceptible d'être déprécié par l'emploi d'une marque qui ne crée pas de confusion (art. 22) tient compte notamment du degré de connaissance de la marque par les consommateurs de la population de référence, du volume des ventes et du degré de pénétration du marché des produits associés à la marque, de l'étendue et de la durée de la publicité accordée à la marque, de sa portée géographique, de l'importance de son caractère distinctif inhérent ou acquis, du fait que les produits associés à la marque soient

confinés à une voie de commercialisation restreinte ou spécialisée ou qu'ils empruntent des voies multiples, ainsi que de la mesure dans laquelle les marques sont perçues comme un gage de qualité.

[36] De l'arrêt *Masterpiece* que la Cour suprême vient de rendre, on retient que :

- C'est l'emploi d'une marque de commerce et non l'enregistrement qui confère un droit prioritaire sur la marque et le droit exclusif de l'employer.
- L'endroit où les marques sont employées au Canada n'est pas pertinent lorsqu'il s'agit de décider s'il existe une probabilité qu'une marque crée de la confusion avec une autre. En effet, il ne faut pas qu'une marque soit susceptible de créer de la confusion avec une autre marque à quelque autre endroit que ce soit au pays. Pour cette raison, l'endroit où les marques ont été réellement employées n'est pas pertinent.
- Celui qui allègue confusion a le droit de faire comparer séparément chacune de ses marques de commerce aux autres marques.
- Dans la plupart des cas, l'évaluation de la ressemblance entre les marques doit constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion. En effet, il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.
- Si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires.
- Des marques comportant un certain nombre de différences peuvent aussi engendrer une probabilité de confusion.
- Dans l'analyse d'une marque de commerce, le tribunal ne doit pas considérer chaque partie de celle-ci séparément des autres éléments. Il convient plutôt d'examiner la marque telle que le consommateur la voit, à savoir comme un tout, et sur la base d'une première impression.
- Toutefois examiner la marque de commerce dans son ensemble ne veut pas dire qu'il faut faire abstraction d'une composante dominante de celle-ci qui aurait une incidence sur l'impression générale du consommateur moyen.
- Les juges doivent examiner chaque marque litigieuse globalement, mais aussi eu égard à sa caractéristique dominante, sa caractéristique la plus

frappante ou singulière. Il faut rechercher l'aspect frappant ou unique de la marque.

- Il a été établi que le premier mot est important lorsqu'il s'agit d'établir le caractère distinctif d'une marque. Cela dit, il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de celle-ci est particulièrement frappant ou unique.
- On ne peut fonder l'analyse en matière de confusion sur l'emploi qu'une entreprise a réellement fait de sa marque après l'avoir fait enregistrer. Il faut plutôt tenir compte de toute la portée des droits exclusifs que l'enregistrement d'une marque confère.
- Constitue une erreur le fait de croire qu'en général, étant donné que le consommateur à la recherche de biens et de services onéreux consacre un temps appréciable à s'informer sur la source de tels biens et services, cela donne à penser que la probabilité de confusion dans un tel cas sera moins grande. Il convient plutôt d'évaluer la confusion en se fondant sur la première impression du consommateur s'appêtant à faire un achat coûteux lorsqu'il voit la marque de commerce. Il est sans importance qu'il soit peu probable que les consommateurs basent leur choix sur une première impression ou que, en règle générale, ils consacrent un temps appréciable à s'informer sur la source des biens et services qui coûtent cher. La possibilité que des recherches approfondies puissent ultérieurement dissiper la confusion ne signifie pas qu'elle n'a jamais existé ou qu'elle cesserait de subsister dans l'esprit du consommateur qui n'a pas fait de telles recherches.
- Il faut s'en tenir à la question de savoir comment le consommateur ayant un vague souvenir des marques d'une entreprise aurait réagi en voyant la marque de l'autre entreprise.
- La question du coût ne mènera vraisemblablement pas à une conclusion différente dans les cas où l'existence d'une forte ressemblance donne à penser qu'il y a probabilité de confusion et où les autres facteurs énoncés au paragraphe 6 (5) de la Loi ne militent pas fortement contre l'existence d'une telle probabilité.
- Dans les cas où le «consommateur ordinaire» n'est pas censé posséder des connaissances particulières et où il existe une ressemblance entre les marques, il n'est généralement pas nécessaire de soumettre une preuve d'expert qui ne fournit qu'une simple appréciation de cette ressemblance. Le juge doit en ce cas faire appel à son bon sens pour décider s'il y a probabilité de confusion chez le consommateur ordinaire qui voit la marque pour la première fois.

[37] Les tribunaux ont par ailleurs reconnu que l'article 1457 du *Code civil* du Québec, qui porte sur la responsabilité extracontractuelle, trouve aussi application en matière de marques et de noms, plus particulièrement en matière de «*passing-off*» ou délit de confusion, et en matière de concurrence déloyale.

[38] Enfin, la nouvelle *Loi sur la publicité légale des entreprises* (L.R.Q., c. P-44.1) énonce que :

17. L'assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom :

[...]

8° qui prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société de personnes ou un autre groupement de personnes au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement du gouvernement ;

9° qui est de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.

[39] Le règlement d'application de la *Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales* (R.R.Q., c. P-45, R. 1) prévoit ce qui suit :

4. Pour déterminer si un nom laisse croire que l'assujetti est lié à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement dans les cas mentionnés à l'article 3 ou prête à confusion avec le nom utilisé par une autre personne, ou autre société ou un autre groupement au Québec, on doit tenir compte des critères suivants :

1° le caractère distinctif de chaque nom et de chacun de leurs éléments, leur ressemblance visuelle ou phonétique et la ressemblance entre les idées évoquées par le nom ;

2° la manière dont chaque nom est utilisé.

5. Si le nom est susceptible de laisser croire à un lien ou de prêter à confusion en vertu des critères mentionnés à l'article 4, on doit alors tenir compte aussi de la notoriété de chaque nom ainsi que de la concurrence ou de la probabilité de concurrence entre les personnes, société ou groupement que ces noms désignent, eu égard :

1° à leurs objets ou activités;

2° aux biens ou services qu'ils produisent ou offrent, à la quantité de ceux-ci ou aux moyens par lesquels ils sont produits ou offerts;

3° aux territoires où ils exercent leurs activités et au nombre de personnes qu'ils desservent.

[40] Quant au «*passing-off*» ou délit de confusion, l'arrêt classique en la matière est celui de *Ciba-Geigy*, [1992] 3 R.C.S. 120. La Cour suprême y retient que le «*passing-off*» comprend trois éléments : l'achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles pour le demandeur. L'achalandage se comprend comme le pouvoir d'attraction qu'exerce un commerce donné sur la clientèle. Le «*passing-off*» vise à empêcher la concurrence déloyale. Le droit doit intervenir quand la clientèle est dispersée par des moyens malhonnêtes. Le «*passing-off*» vise à protéger le choix du consommateur basé sur la recommandation d'autrui. Constitue un exemple de représentations trompeuses le nom commercial identique. L'impact visuel est particulièrement important. Le client ultime fait partie de la clientèle. Enfin, la confusion doit être évitée dans l'esprit de toute la clientèle.

L'ANALYSE

[41] Le Tribunal n'est pas appelé à décider ici des droits des membres de la famille De Grandpré sur leur nom. De même, la Cour n'est pas appelée à décider du droit du cabinet De Grandpré Chait sur le nom «De Grandpré» ni la portée de la clause 1.7 par laquelle Pierre De Grandpré a autorisé le cabinet à continuer à utiliser son nom après son départ.

[42] Par ailleurs, l'histoire de la famille De Grandpré n'a pas d'impact sur la présente affaire ou sur les droits des parties en l'instance, si ce n'est pour constater qu'il y a eu et qu'il y a encore plusieurs De Grandpré dans le milieu juridique et qu'il est possible qu'ils évoluent tous harmonieusement dans l'emploi de leur nom à des fins professionnelles, comme on l'a vu dans le passé.

* * *

[43] Le droit d'utiliser son propre nom en affaire est clairement établi.

[44] Par ailleurs, l'usage qui veut que l'on utilise le nom des membres d'un cabinet, présents ou passés, est la règle dans le monde juridique. La chose était même obligatoire jusqu'à il y a quelques années.

[45] De Grandpré Joli-Cœur admet que la dénomination sociale De Grandpré Chait ne porte pas à confusion et qu'elle n'a jamais été contestée. En réalité, il est certain qu'une «certaine» confusion peut exister entre les noms des deux cabinets en raison de l'utilisation par chacun d'eux du nom «De Grandpré» comme premier élément du nom du cabinet. Mais un certain niveau de confusion est normal et admis par les tribunaux dans le contexte de l'utilisation d'un nom de famille pour caractériser une entreprise ou un cabinet. D'autant plus lorsqu'une telle utilisation est la règle dans une profession. Il y a ainsi des cas où deux cabinets dans lesquels un avocat exerce seul se retrouvent avec la même dénomination sociale et où il est impossible de faire en sorte qu'il en soit autrement. Cela est susceptible de se produire encore davantage lorsque plusieurs membres d'une même profession portent le même nom.

[46] Reste que tout est une question de degré et de faisabilité. Et chaque fois qu'il est possible de le faire, on doit chercher à éviter la confusion, sous réserve du droit du premier utilisateur. De fait, les parties en l'instance ont toujours bien géré et avec la plus grande courtoisie leur «patrimoine commun» quant à leur dénomination sociale, du moins jusqu'en 2008.

[47] À la lumière des circonstances du présent cas et de la preuve qui a été faite, le Tribunal est d'avis que l'adoption et l'utilisation par De Grandpré Chait du nom «De Grandpré» seul a créé une confusion qui est interdite par la loi en regard de la raison sociale de la demanderesse.

[48] Il en est ainsi pour les raisons suivantes.

a) «De Grandpré» et «De Grandpré Chait» constituent deux marques distinctes

[49] Du point de vue des marques de commerce, la dénomination sociale «De Grandpré Chait» forme un tout et constitue une marque de commerce autonome et distincte. Le nom «De Grandpré» seul constitue une autre marque de commerce, elle aussi autonome et distincte.

[50] C'est ce qui ressort clairement des enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt *Masterpiece* précité. La Cour suprême y indique clairement que dans l'analyse d'une marque de commerce, le tribunal ne doit pas considérer chaque partie de celle-ci séparément des autres éléments. Il convient plutôt d'examiner la marque tel que le consommateur la voit, à savoir comme un tout.

[51] Dire qu'une marque peut être composée de plusieurs éléments signifie que seul l'ensemble des éléments constitue la marque et que celle-ci est distincte de ses éléments.

[52] Ainsi donc, une marque peut ne comporter qu'un seul élément distinctif par rapport à une autre, mais les deux marques sont alors différentes. C'est une autre question que de déterminer si leur ressemblance est telle qu'il en résulte de la confusion.

[53] De fait, en voulant dorénavant se représenter comme «De Grandpré» plutôt que «De Grandpré Chait», la défenderesse fait voir elle-même qu'il y a bel et bien une différence entre les deux. En indiquant qu'elle agit ainsi pour se distinguer d'une nouvelle façon, et en omettant une partie de sa dénomination sociale pour établir une telle distinction, la défenderesse fait bien voir qu'une dénomination n'est pas l'autre.

[54] En réalité, c'est la raison pour laquelle De Grandpré Joli-Cœur s'oppose à la dénomination «De Grandpré» seule mais ne s'oppose pas à la dénomination «De Grandpré Chait». Les deux sont distincts.

[55] «De Grandpré» et «De Grandpré Chait» constituent bel et bien deux marques de commerce distinctes et, en l'espèce, «De Grandpré» constitue une nouvelle marque par rapport à la situation d'avant 2008.

b) La période d'usage du nom «De Grandpré» par la défenderesse

[56] De Grandpré Chait plaide qu'elle possède un droit antérieur en ce qui a trait à l'usage du nom De Grandpré. Elle fait valoir que le début de l'usage du nom De Grandpré par elle remonte à 1966 (de Deschênes De Grandpré jusqu'à De Grandpré Chait – voir le par. 4 ci-dessus). Elle plaide que le droit protège le premier arrivé.

[57] En réalité, ni De Grandpré Chait, ni De Grandpré Godin, ni les autres cabinets qui ont fait usage du nom De Grandpré avant ceux-ci n'ont employé le nom De Grandpré seul avant 2008. La «*nouvelle image corporative*» et la «*nouvelle grille visuelle*» n'ont été utilisées par De Grandpré Chait qu'à compter de février 2008.

[58] Comme les marques «De Grandpré» et «De Grandpré Chait» (de même que les dénominations qui ont précédé celles-ci) sont des marques distinctes, il n'est pas exact de dire que De Grandpré Chait utilise la marque «De Grandpré» depuis 1966. Ce sont d'autres marques qui ont été utilisées de 1966 à 2008. D'ailleurs, pendant ce temps, d'autres cabinets ont également utilisé le nom De Grandpré en conjonction avec d'autres noms.

[59] De Grandpré Chait ne peut donc plaider qu'elle utilisait la marque «De Grandpré» depuis très longtemps lorsque la demanderesse s'est opposée à ce qu'elle le fasse, au printemps 2008. En fait, pas plus que la demanderesse.

c) L'usage du nom «De Grandpré Joli-Cœur» par la demanderesse

[60] La défenderesse plaide que De Grandpré Joli-Cœur s'identifie systématiquement par l'acronyme «DJC», de sorte que l'utilisation par elle de la marque «De Grandpré» ne cause aucune confusion. À son avis, la demanderesse a choisi de ne pas mettre l'emphase sur sa raison sociale mais plutôt sur l'acronyme DJC. D'ailleurs, lorsque la raison sociale est utilisée, c'est en conjonction avec le logo DJC. Or, celui-ci ne prête aucunement à confusion avec le logo de De Grandpré Chait. De Grandpré Joli-Cœur s'identifie même à l'occasion par d'autres marques comme «*condolegal.com*».

[61] Ces prétentions ne sont pas exactes. S'il est vrai que De Grandpré Joli-Cœur utilise très souvent le logo «DJC», c'est presque toujours avec la raison sociale du cabinet. Par ailleurs, celle-ci n'est pas utilisée systématiquement avec le logo «DJC». Pour le Tribunal, il n'y a aucun doute que la demanderesse utilise couramment et sans interruption depuis 2003 sa dénomination sociale «De Grandpré Joli-Cœur». Et il est très fréquent que cette dénomination sociale soit utilisée seule. Elle a droit de voir cette marque protégée. Quant au fait que le logo «DJC» ne peut être confondu avec la marque «De Grandpré», ce n'est pas ce que le Tribunal a à décider.

d) L'absence de caractère distinctif inhérent

[62] D'une façon générale, un nom de famille ne possède pas de caractère distinctif inhérent. Plusieurs personnes portent le même nom de famille et il faut d'autres éléments pour le caractériser (prénoms, initiales, ajout d'un autre nom de famille, etc.). D'ailleurs, la loi ne permet pas en principe qu'un nom de famille soit enregistré comme marque de commerce.

[63] Ce n'est que dans les cas exceptionnels où un nom a acquis un caractère unique autonome à travers le temps et est largement reconnu comme ayant acquis un caractère de marque de commerce (comme par exemple McDonald, Ford, Bell, etc.) qu'un nom de famille se verra reconnaître un caractère distinctif propre. Nous ne sommes pas ici en présence d'une telle situation.

[64] C'est par ailleurs une évidence de dire que, d'une façon générale un nom de famille ne peut pas devenir distinctif par l'enlèvement de l'élément qui le rendait distinctif. Du moins, pas à court terme. Ou à moins qu'il ne s'agisse d'un nom rarissime.

e) La nature des entreprises, des marchandises et des services

[65] Les parties en l'instance opèrent des entreprises de même nature, en l'occurrence des bureaux d'avocats. Ils offrent des marchandises et services de même nature, en l'occurrence des services juridiques (consultation, litige, rédaction de contrat, négociation, etc.). Ils publient aussi des bulletins, chroniques et textes d'information, ont des avocats qui donnent des cours et conférences et publient, etc. Comme si ce n'était pas assez, ils partagent plusieurs champs d'exercice communs, parmi les plus importants pour chacun, et quelques spécialités. Ainsi, les deux cabinets fournissent des services en droit immobilier, en financement et en litige civil. Ils s'adressent au même genre de clientèle (grandes entreprises, petites et moyennes entreprises et grand public) et ont même, de fait, plusieurs clients communs.

[66] C'est dire combien les deux parties sont proches l'une de l'autre quant à la nature de leurs entreprises et quant aux biens et services qu'elles produisent ou offrent.

f) Le lieu d'exercice des activités

[67] Comme si ce n'était pas assez, les deux cabinets exercent leurs activités exactement au même endroit, soit à Montréal. Ce ne sont pas des cabinets nationaux mais des cabinets montréalais, bien que leur clientèle puisse provenir de tout le Québec et de Toronto.

[68] La *Loi sur les marques de commerce* prévoit qu'une marque ne doit pas être susceptible de créer de la confusion avec une autre marque n'importe où au pays

[*Masterpiece*]. Mais la situation est sans doute encore plus problématique lorsque les marques sont employées exactement au même endroit. D'ailleurs, la *Loi sur la publicité légale des entreprises* et son règlement invite à tenir compte du «territoire» où les activités sont exercées pour déterminer si un nom est susceptible de laisser croire à un lien ou de prêter à confusion avec un autre nom (art. 5 du *Règlement*).

g) La ressemblance

[69] La Cour suprême reconnaît dans l'arrêt *Masterpiece* que dans la plupart des cas, l'évaluation de la ressemblance entre les marques doit constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion. En effet, de façon générale, c'est le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[70] La ressemblance est définie comme étant le rapport entre des objets de même espèce présentant des éléments identiques [*Masterpiece*, par. 62]. Cette idée comprend l'idée de similitude. Les mots «degré de ressemblance» que l'on retrouve à l'alinéa 6 (5) e) de la *Loi sur les marques de commerce* sous-entend que ce n'est pas seulement dans les cas où les marques de commerce en cause sont identiques qu'il y a probabilité de confusion : des marques comportant un certain nombre de différences peuvent aussi engendrer une probabilité de confusion [*Masterpiece*].

[71] De l'avis du Tribunal, la ressemblance est grande entre le nom «De Grandpré» et la raison sociale de la demanderesse.

[72] On objectera qu'il y a aussi une grande ressemblance entre la raison sociale «De Grandpré Chait» et «De Grandpré Joli-Cœur». Il est certain que les deux raisons sociales peuvent entraîner un certain degré de confusion. Mais pas autant que lorsque le nom «De Grandpré» est utilisé seul.

[73] Le nom «De Grandpré» seul est plus englobant. Il n'a plus le caractère distinctif qu'ajoute le nom «Chait» à la raison sociale de la défenderesse. Le fait que les noms des deux cabinets commencent tous deux par le nom «De Grandpré» suivi d'un autre élément force à regarder au-delà du premier élément de la marque. Mais lorsque le nom se limite à «De Grandpré», on ne cherche plus à regarder au-delà... puisqu'il n'y a pas d'au-delà. Par ailleurs, chercher l'«absence» n'est pas un réflexe naturel et ne peut avoir lieu que si l'on sait qu'une autre marque comporte un élément de plus. Le risque de confusion est donc considérablement augmenté lorsque le nom De Grandpré est utilisé seul, par opposition au cas où il est utilisé avec un élément distinctif.

[74] Il y a plus. Il est reconnu que dans le cas où une marque n'est composée que de noms de famille, le premier est généralement le plus frappant et constitue la composante dominante [*Masterpiece* ; *Conde Nast Publications inc. c. Union des Éditions Modernes*, [1980] 46 C.P.R. (2d) 183 (Cour féd.), 188]. C'est généralement celui qui se retient le plus facilement et c'est celui qui permet de faire court ou d'aller au plus pressé. D'ailleurs, la pratique montre que dans le milieu juridique, on fait souvent

sauter le ou les noms qui suivent le premier lorsqu'on veut aller plus rapidement. D'où, d'ailleurs, la tendance des cabinets à tenter de s'en tenir désormais à un seul nom, lorsque c'est possible.

[75] C'est dire qu'en face d'une raison sociale comme celle de la demanderesse, l'esprit est naturellement porté à s'en tenir au premier élément de la raison sociale. Ce n'est que s'il est forcé d'aller au-delà qu'il le fera. Le risque de confusion est donc beaucoup plus considérable face à une autre marque composée du seul premier élément, plutôt que face à une marque composée, comme la première, de deux éléments, dont un clairement distinctif.

[76] Il y a encore davantage. Lorsque seul le nom «De Grandpré» est utilisé, on peut facilement être porté à croire qu'il s'agit du cabinet «De Grandpré Joli-Cœur» qui a laissé tomber une partie de son nom, et qu'il y a identité entre les deux. De fait, c'est ce que certains clients de De Grandpré Joli-Cœur ont pensé, comme on le verra. L'idée n'est pas sotte puisque c'est exactement ce qui se passe dans le cas du cabinet De Grandpré Chait. Mais dans le cas du cabinet De Grandpré Joli-Cœur, on laisse alors faussement croire que «De Grandpré» lui est lié, ce qui est faux. De l'avis de la Cour, c'est un cas patent où on laisse faussement croire aux consommateurs que les deux entités sont liées, où il y a création d'incertitude dans le public quant à savoir avec qui l'on transige, et où l'incertitude s'applique même aux confrères. Il est exact, comme le plaide la demanderesse, que cela crée de la confusion dans le marché des services juridiques et auprès de la clientèle.

[77] En réalité, en adoptant la marque «De Grandpré», la défenderesse embrouille ce qui était plus clair. Non pas que la situation était parfaitement claire, puisque tous admettent qu'il existe tout de même un «certain» degré de confusion entre les raisons sociales des parties. Mais un degré bien moindre que lorsque le nom «Chait» disparaît.

[78] La demanderesse a raison de soutenir que l'utilisation, par le cabinet De Grandpré Chait, du nom «De Grandpré» sans autre caractère distinctif est une source importante de confusion en ce que celle-ci est considérablement augmentée. Il devient beaucoup plus difficile pour la demanderesse, sinon impossible, de se distinguer de la défenderesse.

[79] La ressemblance s'étend ici au niveau orthographique et sonore. La défenderesse plaide que le logo «De Grandpré» devient distinctif lorsque l'on considère sa calligraphie et sa forme. C'est peut-être vrai pour le logo comme tel, mais pas pour la marque «De Grandpré». Celle-ci peut très bien être écrite sans calligraphie ou forme particulière. Il y a plus. Le nom «De Grandpré» est ici le logo. Il est indissociable du logo (contrairement à DJC, par exemple). Le nom est à la base du logo et constitue le logo lui-même, cela avant même qu'il soit question de calligraphie ou de forme. Il constitue la marque elle-même.

h) L'effet d'«appropriation»

[80] En réalité, en s'accaparant du nom «De Grandpré» sans autre élément distinctif, c'est comme si la défenderesse s'appropriait seule le nom «De Grandpré» et tout ce qui va avec. Cela pourrait être possible dans d'autres circonstances. Mais ça ne l'est pas alors qu'il est utilisé par d'autres en conjonction avec un autre nom et que De Grandpré Joli-Cœur existe maintenant depuis plusieurs années.

[81] Dans les circonstances, cette appropriation du nom «De Grandpré» seul a pour effet de donner l'impression qu'il n'y a qu'un seul «vrai» cabinet De Grandpré à Montréal. Cela crée non seulement de la confusion, mais une concurrence injuste envers la demanderesse.

[82] En fait, celle-ci a raison de plaider qu'en s'appropriant en quelque sorte le nom «De Grandpré» seul, la défenderesse diminue la valeur du nom de la demanderesse.

i) L'existence d'une clientèle pouvant être induite en erreur

[83] Pour savoir s'il existe un risque réel de confusion, il faut se demander s'il existe bel et bien une clientèle pouvant être «confuse» ou induite en erreur par l'utilisation des marques.

[84] Pour la Cour suprême, le critère applicable en matière de confusion est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce antérieures et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [*Mattel* et *Veuve Clicquot*, repris par *Masterpiece*].

[85] Le critère est donc celui de la première impression, qui plus est pour un consommateur moyen qui n'est pas sur ses gardes et a un souvenir imparfait. Ce consommateur ordinaire est certes raisonnable et intelligent, mais sans plus. Sa première impression lui vient d'un regard rapide, alors qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir en profondeur ni pour examiner de près les marques.

[86] La seule exception est celle de la clientèle spécialisée. La Cour suprême reconnaît en effet dans *Masterpiece* qu'une distinction peut être faite lorsque des biens sont vendus dans un marché spécialisé composé de consommateurs avertis exerçant un commerce particulier, par exemple le commerce de gros d'appareils électriques industriels, par opposition aux cas où les biens sont vendus au grand public. En présence d'un marché spécialisé, il peut s'avérer essentiel de tenir compte du degré de connaissance ou caractère averti particulier des consommateurs afin de déterminer dans quels cas la confusion est susceptible de se produire.

[87] La défenderesse a plaidé cela en l'instance. À son avis, ses clients sont sophistiqués et spécialisés. Ils proviennent principalement du milieu des affaires, connaissent bien le milieu des cabinets d'avocats et savent que les cabinets De Grandpré Joli-Cœur et De Grandpré Chait sont deux cabinets différents, que la cabinet De Grandpré Chait et la marque «De Grandpré» ne font qu'un et que le cabinet De Grandpré Joli-Cœur est distinct de la marque «De Grandpré».

[88] De l'avis de la Cour, cela n'est pas exact. D'une part, s'il est vrai que le cabinet De Grandpré Chait fait affaire avec de grandes entreprises, avec des clients institutionnels et avec des spécialistes de l'immobilier ou de l'assurance, il est aussi vrai qu'il fait affaire avec des PME et, surtout, avec le grand public en général. Par ailleurs, même si l'on devait retenir l'allégation du président de De Grandpré Chait à l'effet que le cabinet «*a peu de clients individuels*», ce témoignage même fait voir qu'il en a. Il y a plus. La preuve révèle que si le cabinet De Grandpré Joli-Cœur a lui aussi plusieurs clients institutionnels et provenant de la grande entreprise, il a aussi une très large clientèle composée de PME et, encore plus que De Grandpré Chait, provenant du grand public. C'est le cas de ceux qui assistent aux salons sur la copropriété, qui lisent les livres, chroniques et articles de journaux écrits par les membres du cabinet ou qui sont confrontés à des problèmes personnels de copropriété, de litige ou d'immobilier. En réalité, la preuve révèle que n'importe qui est susceptible d'avoir besoin des services juridiques offerts par l'un ou l'autre des cabinets en cause en l'instance. En l'espèce, les deux cabinets ont des clients «sophistiqués» et des clients qui ne le sont pas.

[89] Retenons que lorsqu'il s'agit d'évaluer la première impression du «consommateur» ou, pour reprendre le terme générique, de la «clientèle», on doit tenir compte non seulement des clients actuels d'une firme ou d'un produit, mais des clients éventuels, ceux qu'on voudra acquérir ou qui, pour une raison ou pour une autre, seront éventuellement appelés à s'intéresser à la marque ou aux produits. La seule référence à la clientèle du moment est donc d'une utilité plus que limitée.

[90] Quoi qu'il en soit, la preuve a démontré en l'espèce que même pour certains clients dits «sophistiqués» ou davantage «connaissant» du milieu, il y a eu de la confusion suite à l'usage du nom «De Grandpré» seul, comme on le verra.

[91] De l'avis de la Cour, c'est donc le critère général qui doit s'appliquer ici, et non celui qui peut, dans certains cas, prévaloir pour certains consommateurs spécialisés.

[92] La défenderesse plaide que le choix d'un avocat relève essentiellement d'un choix *intuitu personae*. Les gens font d'abord et avant tout affaire avec un avocat particulier, en qui ils ont confiance. La clientèle ne peut donc être induite en erreur par la confusion pouvant naître de la ressemblance du nom des cabinets.

[93] Avec respect, ce n'est pas toujours le cas. Il arrive que des clients choisissent le cabinet avec lequel ils vont faire affaire, plutôt que l'avocat lui-même. D'ailleurs, il arrive

qu'un avocat transmette l'un de ses dossiers à un collègue dans le même bureau, à l'occasion. Ce n'est pas la politique du cabinet De Grandpré Chait, suivant les propos de son président, mais cela peut se produire chez De Grandpré Joli-Cœur. En réalité, cela est susceptible de se produire aussi chez De Grandpré Chait. Le président de la défenderesse a d'ailleurs témoigné que des clients lui demandent à l'occasion : «*Quelle est votre équipe? Avec quelle équipe allons-nous travailler? Avec qui ferons-nous affaire si notre avocat n'est pas là?*» Il déclare que l'équipe est importante au moment du choix de l'avocat. C'est admettre que les clients ne font pas uniquement affaire avec un avocat mais avec une équipe, un bureau.

[94] En fait, le cabinet est important. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les cabinets attachent de l'importance à leur image... et à leur nom (comme ici).

[95] Quoi qu'il en soit, le fait est que la clientèle ne fait pas affaire avec un avocat sous son seul nom (ce qui réglerait la question) mais avec un avocat qui fait partie d'un cabinet. De l'avis de la Cour, cela dispose de la question.

[96] La défenderesse a aussi soulevé que compte tenu des coûts afférents aux services juridiques, il est évident que la clientèle ne prend pas à la légère le choix d'un avocat. À son avis, la première impression du client et le «caractère superficiel» de cette impression n'ont pas ici le rôle qu'ils peuvent avoir ailleurs.

[97] La Cour suprême indique dans l'arrêt *Masterpiece* que constitue une erreur le fait de croire qu'étant donné que le consommateur à la recherche de biens et de services onéreux consacre un temps appréciable à s'informer sur la source de tels biens et services, cela donne en général à penser que la probabilité de confusion dans un tel cas sera moindre. Il convient plutôt d'évaluer la confusion en se fondant sur la première impression du consommateur s'appêtant à faire un achat coûteux lorsqu'il voit la marque de commerce. Il est sans importance qu'il soit peu probable que les consommateurs basent leur choix sur une première impression ou que, en règle générale, ils consacrent un temps appréciable à s'informer sur la source des biens et services qui coûtent cher. La possibilité que des recherches approfondies puissent ultérieurement dissiper la confusion ne signifie pas qu'elle n'a jamais existé ou qu'elle cesserait de subsister dans l'esprit du consommateur qui n'a pas fait de telles recherches.

[98] De l'avis de la Cour suprême, il faut donc s'en tenir à la question de savoir comment le consommateur ayant un vague souvenir des marques d'une entreprise aurait réagi en voyant la marque de l'autre entreprise. La question du coût ne mènera vraisemblablement pas à une conclusion différente dans les cas où l'existence d'une forte ressemblance donne à penser qu'il y a probabilité de confusion et où les autres facteurs énoncés au paragraphe 6 (5) de la Loi ne militent pas fortement contre l'existence d'une telle probabilité.

[99] Cela vaut ici.

[100] La défenderesse juge la preuve de la demanderesse insuffisante parce qu'il n'y a eu ici ni preuve d'expert ni sondage.

[101] La Cour suprême est d'avis que dans les cas où le «consommateur ordinaire» n'est pas censé posséder des connaissances particulières et où il existe une ressemblance entre les marques, il n'est généralement pas nécessaire de soumettre une preuve d'expert qui ne fournit qu'une simple appréciation de cette ressemblance. Il n'est pas non plus nécessaire de recourir à des sondages. Le juge peut plutôt faire appel à son bon sens pour décider s'il y a probabilité de confusion chez le consommateur ordinaire qui voit la marque pour la première fois. La Cour suprême est d'avis qu'en réalité, les preuves par expert ou par sondage sont souvent inutiles et non pertinentes. Elle demande même aux tribunaux inférieurs de veiller à ce que de telles preuves ne viennent pas rallonger et compliquer le déroulement de l'instance lorsqu'elles n'apparaissent pas nécessaires.

[102] Le Tribunal est d'avis que le fait qu'il n'y ait pas eu de preuve d'expert ni de sondage en l'espèce ne change rien. De l'avis de la Cour, cela n'était d'aucune façon pertinent et nécessaire ici.

[103] Le Tribunal ne doute d'aucune façon qu'en l'instance, la marque «De Grandpré» est susceptible de créer de la confusion pour le consommateur ordinaire plutôt pressé qui n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce antérieures, qui s'en tient à sa première impression et qui ne s'arrête pas pour réfléchir en profondeur ou pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

[104] De fait, c'est ce qui s'est passé.

j) L'existence de cas de confusion à ce jour

[105] La défenderesse plaide que malgré que trois années se soient écoulées depuis qu'elle utilise le nom «De Grandpré» seul, il n'y a jamais eu de cas de confusion réels jusqu'à ce jour, ou presque. À une seule reprise, un mandat aurait été envoyé au mauvais endroit, et une seule fois, une secrétaire de De Grandpré Chait aurait renvoyé à De Grandpré Joli-Cœur une lettre qui avait été acheminée à De Grandpré Chait par erreur. Par ailleurs, une seule lettre devant être envoyée chez De Grandpré Chait aurait été envoyée chez De Grandpré Joli-Cœur.

[106] Rappelons d'abord que si la preuve d'une confusion réelle est une circonstance pertinente, pareille preuve n'est pas nécessaire, suivant la Cour suprême [*Masterpiece*]. En effet, la question pertinente est la «probabilité de confusion», et non la «confusion réelle».

[107] En l'espèce, la preuve est à l'effet qu'il y a eu des cas réels de confusion, et cela bien au-delà de ce que la défenderesse l'a indiqué. Ainsi, Me Pierre Champagne, du cabinet De Grandpré Joli-Cœur, a témoigné que des clients lui ont demandé si

«De Grandpré», c'était son cabinet. De même, Me Ivan De Grandpré a personnellement reçu l'appel de personnes qui, après avoir vu la marque «De Grandpré», lui ont demandé s'il avait fusionné. Ils croyaient qu'il faisait dorénavant partie du cabinet identifié sous le seul nom «De Grandpré». M. Daniel Aird, un client de De Grandpré Joli-Cœur, témoigne qu'après avoir lu dans le journal Les Affaires une chronique juridique portant le logo «De Grandpré», il a pensé qu'elle émanait de De Grandpré Joli-Cœur et *«que les deux cabinets étaient désormais réunis»*. Pour sa part, Léonard Cicchetti, un autre client d'affaires de De Grandpré Joli-Cœur, a associé le nom «De Grandpré» à Me Ivan De Grandpré après avoir vu une annonce dans le journal Les Affaires affichant le logo «De Grandpré». Il a même félicité son avocat pour la beauté du logo! Il a été induit en erreur même s'il fait affaires avec le cabinet De Grandpré Joli-Cœur et Me Ivan De Grandpré depuis plusieurs années. C'est dire que même des gens d'affaires ont été confondus par le logo «De Grandpré» même s'ils connaissent le cabinet De Grandpré Joli-Cœur de longue date. Il est par ailleurs remarquable que ces gens n'ont pas vu le mot «Chait» qui apparaissait en petits caractères à la fin des chroniques ou des publicités.

[108] Ajoutons que même le journal La Presse a publié un texte, le 12 mars 2009, dans lequel un journaliste pourtant spécialisé en affaires juridiques indique que le cabinet «De Grandpré Chait» a désormais raccourci son nom pour devenir «De Grandpré».

k) L'utilisation «en conjonction»

[109] De Grandpré Chait fait valoir qu'une directive du cabinet exige que la raison sociale apparaisse toujours à un endroit où l'autre du document où l'on retrouve le logo corporatif «De Grandpré». À son avis, cela vient limiter ou faire disparaître les risques de confusion avec la raison sociale du cabinet De Grandpré Joli-Cœur.

[110] De l'avis de la Cour, cet argument est de peu d'utilité.

[111] D'une part, la preuve démontre que le nom De Grandpré a été et est souvent utilisé seul (voir le par. 16 ci-dessus).

[112] D'autre part, il n'existe aucune garantie que la politique actuelle ne sera pas modifiée dans le futur ou que d'autres situations ne se produiront pas où le nom «De Grandpré» se retrouvera seul.

[113] Il y a plus. Même lorsque la marque «De Grandpré» est utilisée en conjonction avec la raison sociale, la réalité est que la première prend toute la place, apparaît en très gros, la plupart du temps en entête, et que la raison sociale est reléguée à la fin du document, en petits caractères, quand ce n'est pas dans le texte même, sans accentuation, presque perdu. La raison sociale est alors tellement éloignée de la marque «De Grandpré» que la confusion ne disparaît pas ou n'en est pas amoindrie.

De fait, plusieurs personnes ont été confondues par cette façon de faire, comme nous l'avons vu.

[114] Notre Cour a reconnu dans *Gémitech inc. c. Génitech entrepreneur général inc.*, 2010 QCCS 1171, que lorsque les mots clés sont très éloignés, ils deviennent sans signification et la soi-disant «conjonction» n'est plus d'aucun secours.

[115] Il y a plus encore. L'utilisation d'une marque fait naître des droits, particulièrement lorsque cette utilisation se prolonge, comme nous le voyons ci-dessous. L'éventuelle «conjonction» n'est plus alors qu'un souvenir.

[116] Le Tribunal est d'avis qu'en l'instance, cet argument de la conjonction n'est d'aucun secours pour la défenderesse.

l) La portée limitée de l'utilisation réelle actuelle de la marque

[117] On ne peut fonder l'analyse, en matière de confusion, sur l'emploi qu'une entreprise a réellement fait de sa marque à ce jour. Il faut plutôt tenir compte de la portée des droits exclusifs que cette utilisation pourra conférer éventuellement. C'est ce que reconnaît la Cour suprême dans l'arrêt *Masterpiece*.

[118] En effet, l'utilisation d'une marque, même si celle-ci ne peut être enregistrée aujourd'hui (par exemple parce qu'il s'agit d'un nom de famille), peut, par le passage du temps, faire naître pour l'utilisateur le droit de l'enregistrer. La marque devient alors «distinctive». C'est ce que prévoit le deuxième paragraphe de l'article 12 de la *Loi sur les marques de commerce*. Or après l'enregistrement, le droit à l'exclusivité naît.

[119] C'est donc dire que dans l'évaluation de la situation aujourd'hui, le Tribunal ne peut s'en tenir à la seule utilisation qui a été faite jusqu'à ce jour de la marque «De Grandpré» par la défenderesse. On ne peut faire abstraction des droits qui pourraient lui naître dans le futur si cette marque devait continuer à être utilisée.

[120] Cela fait clairement voir que l'analyse de la situation ne peut être faite sur la base de l'utilisation actuelle «en conjonction» avec la raison sociale. On ne peut non plus faire abstraction du droit à l'exclusivité pouvant découler d'une non-intervention de la Cour aujourd'hui.

m) Les moyens par lesquels les services sont offerts

[121] La défenderesse plaide que les moyens par lesquels les services sont offerts anéantissent ici tout risque de confusion.

[122] En réalité, elle n'a pas fait voir comment cela pouvait être le cas. Même si l'on devait tenir que la défenderesse ne fait pas sa publicité par les mêmes véhicules que la demanderesse, ce qui n'est pas prouvé, rien ne l'empêche de le faire n'importe quand.

De même, rien n'empêche un avocat ou l'autre de De Grandpré Joli-Cœur d'écrire une chronique dans le journal Les Affaires (où la défenderesse publie déjà). Cet argument n'est d'aucun secours.

n) La tendance actuelle

[123] La défenderesse fait valoir que s'identifier sous un seul nom constitue maintenant une tendance très forte chez les cabinets d'avocats, tant au Canada qu'aux États-Unis. Elle cite comme exemple les cabinets Osler, Gowlings, Davies, Fasken, Blakes, Mc Millan et Lavery qui ont tous raccourci leur nom et se font maintenant connaître sous un seul nom.

[124] Cela est vrai. Mais il existe encore beaucoup de cabinets qui ont deux noms ou plus. Par ailleurs, certains cabinets s'identifient maintenant par des initiales, ce qui constitue une autre tendance : FMC (pour Fraser Milner Casgrain), BLG (pour Borden Ladner Gervais), BCF, etc.

[125] Mais là n'est pas la question. Il est certain qu'un cabinet peut utiliser un nom unique lorsqu'il n'existe pas de compétiteurs du même nom. Mais ce n'est pas le cas pour De Grandpré Chait. Un autre cabinet existe, du nom de De Grandpré Joli-Cœur. Si l'utilisation d'un nom unique ne crée pas de confusion pour les autres, ce n'est pas le cas ici.

o) L'absence de préjudice

[126] La défenderesse plaide que, dans les faits, elle ne s'est accaparée d'aucun client de De Grandpré Joli-Cœur et qu'il n'existe en l'instance aucune preuve de préjudice financier ou de dommages.

[127] Avec respect, ce n'est pas ce dont il s'agit ici. La question est plutôt de savoir si un risque de confusion existe.

[128] Ajoutons qu'il n'est pas sûr que De Grandpré Joli-Cœur n'a pas subi de dommages. Tout dépend comment l'on définit ceux-ci. Il peut exister des pertes monétaires. Mais la confusion peut faire en sorte qu'il devient plus difficile pour un cabinet de se faire connaître, de s'affirmer, de prospérer.

p) Conclusion

[129] Sans reprendre toutes les constatations ci-dessus, le Tribunal est d'avis qu'il existe une forte ressemblance entre la marque «De Grandpré» et la raison sociale du cabinet De Grandpré Joli-Cœur. De l'avis de la Cour, le consommateur ordinaire qui observerait la première et ne posséderait qu'un vague souvenir de la seconde confondrait probablement la source des services liés à la marque de commerce «De

Grandpré» avec celle des services liés à la marque «De Grandpré Joli-Cœur» et se dirait que ces services émanent d'une seule et même source. Aucune circonstance de l'espèce n'a pour effet de réduire cette probabilité de confusion au point qu'il y ait peu de risque qu'elle survienne.

[130] Le Tribunal est d'avis que l'utilisation par la défenderesse de la marque «De Grandpré» crée un risque sérieux de confusion. Elle contrevient à la *Loi sur les marques de commerce* et à la *Loi sur la publicité légale des entreprises*. Elle constitue au surplus un cas de concurrence déloyale.

LES ORDONNANCES

[131] En conséquence, le Tribunal est d'avis d'accorder les ordonnances sollicitées par la demanderesse.

[132] Notons que selon la preuve, la défenderesse possède déjà des noms de domaine autre que «degrandpre.com».

[133] En ce qui concerne la cessation de l'utilisation de la papeterie et des autres documents, de même que des noms de domaine et affiches, le Tribunal accordera toutefois un délai de quatre mois à la défenderesse. Il faut d'une part tenir compte du temps dont elle aura besoin pour modifier ses pratiques et faire de nouveaux choix. D'autre part, la défenderesse devra adopter un plan de communication pour la transition. Enfin, la marque «De Grandpré» est déjà utilisée depuis plus de trois ans.

CONCLUSIONS

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[134] **ACCUEILLE** l'action de la demanderesse ;

[135] **ORDONNE** à la défenderesse, ses associés, membres, dirigeants, employés, représentants et ayants droit de cesser d'utiliser le nom «De Grandpré» seul à titre de dénomination sociale, marque de commerce, nom commercial ou à toute autre fin ;

[136] **ORDONNE** à la défenderesse, ses associés, membres, dirigeants, employés, représentants et ayants droit, lors de l'emploi du nom «De Grandpré», de toujours utiliser ensemble les noms de famille «De Grandpré» et «Chait» (ou tout nom de famille à la place de «Chait»), à titre de dénomination sociale, marque de commerce, nom commercial ou à toute autre fin, dans leurs communications de tout type y compris dans les publicités ;

[137] **ORDONNE** à la défenderesse, ses associés, membres, dirigeants, employés, représentants et ayants droit, de faire en sorte que le nom «Chait» (ou tout autre nom

de famille à la place de «Chait») apparaisse toujours en caractères de dimension au moins égal au nom «De Grandpré» ;

[138] **ORDONNE** à la défenderesse, ses associés, membres, dirigeants, employés, représentants et ayants droit, dans un délai de quatre mois à compter d'aujourd'hui :

- a) de cesser d'employer toute documentation, y compris le papier à lettre, les enveloppes, les cartes d'affaire, les brochures corporatives et autres documents promotionnels, et les formulaires de transmission par télécopieur, sous la dénomination sociale, la marque de commerce ou le nom commercial «De Grandpré» seul ;
- b) de retirer du site Internet «<http://www.dgclex.com>» et de tout autre site Internet opéré ou sous le contrôle de la défenderesse, toute mention identifiant la défenderesse sous la dénomination sociale, la marque de commerce ou le nom commercial «De Grandpré» seul ;
- c) de cesser d'utiliser le nom de domaine «*degrandpre.com*», que ce soit pour le site Web du cabinet ou pour les adresses de courriel ;
- d) de retirer de ses bureaux toute plaque l'identifiant sous le nom «De Grandpré» seul ;

[139] **DÉCLARE** le jugement exécutoire nonobstant appel, conformément à l'article 760 C.p.c. ;

[140] **LE TOUT** avec dépens contre la défenderesse.



JEAN-PIERRE SÉNÉCAL, j.c.s.

Goudreau Gage Dubuc
(**Me Gregory James (Greg) Moore et Me Chantal Desjardins**)
Procureurs de la demanderesse

Gowling Lafleur Henderson
(**Me Florence Lucas**)
Procureurs de la défenderesse

Dates d'audience : Les 24, 25 et 26 mai 2011.