

---

# LA DÉFENSE D'ESTOPPEL (LACHES, ACQUIESCENCE) EN MATIÈRE DE MARQUES DE COMMERCE

Par Pascal Lauzon, associé  
Avocat et Agent de marques de commerce

# QU'EST-CE QUE L'ESTOPPEL (DE MANIÈRE TRÈS GÉNÉRALE)?

- Du vieux français *estoupail* (arrêter, stopper)

## ➤ Doctrine de *common law* (droit anglais)

- **Définition** : "*bar or impediment raised by the law, which precludes a man from alleging or from denying a certain fact or state of facts, in consequence of his previous allegation or denial or conduct or admission, or in consequence of a final adjudication of the matter in a court of law.*" (*Black's Law Dictionary*)
- **Principe d'équité**: malgré l'existence d'un droit, il serait inéquitable de le faire valoir.

# ***LES DIFFÉRENTES SORTES D'ESTOPPEL***

Plusieurs variétés ou applications de la théorie de l'estoppel.

## ***Laches***

(du vieux français *laschesse*,  
lâcher, abandonner) :

- Délai déraisonnable pour faire valoir un droit. Concept distinct de la prescription.

## ***Acquiescence***

- Par action ou omission, on laisse croire qu'on acquiesce, on accepte, on tolère, voire on encourage une situation un agissement quelconque.

# ***EST-CE QU'ON DIT***

## ***« ESTOPPEL BY LACHES »,***

### ***« BY ACQUIESCENCE »,***

#### ***« LACHES BY ACQUIESCENCE », ETC.?***

---

- *Furthermore, the more recent cases indicate, in my judgment, that the application of the Ramsden v Dyson (1866) LR 1 HL 129) principle (whether you call it proprietary estoppel, estoppel by acquiescence or estoppel by encouragement is really immaterial) requires a very much broader approach which is directed rather at ascertaining whether, in particular individual circumstances, it would be unconscionable for a party to be permitted to deny that which, knowingly or unknowingly, he has allowed or encouraged another to assume to his detriment rather than to inquiring whether the circumstances can be fitted within the confines of some preconceived formula serving as a universal yardstick for every form of unconscionable behaviour.*

*Taylor Fashions Ltd v. Liverpool Victoria Trustees Co. Ltd, [1981] All E.R. 897*

# ***ET EN FRANÇAIS?***

---

- Préclusion par acquiescement/acquiescement
- Assentiment (acquiescement par un acte positif, le facteur temporel est moins important, *acquiescence*)
- Inertie (acquiescement par défaut d'agir sur une longue période de temps, *laches*)

# ***ET EN DROIT DES MARQUES AU CANADA?***

Les critères pour établir l'assentiment sont les suivants :

---

1. Il faut quelque chose de plus que le simple retard. À lui seul, le silence ne suffit pas pour empêcher une procédure judiciaire;
2. le détenteur de droits doit connaître son droit et doit connaître la violation de son droit par l'autre partie;
3. le détenteur de droits doit encourager l'autre partie à continuer la violation; et
4. l'autre partie doit agir à son détriment en se fiant à l'encouragement du détenteur de droits.

# ***EXEMPLE - « ASSENTIMENT POSITIF » (PEU DE TEMPS)***

---

*White Consolidated Industries, Inc. v. Beam of Canada Inc. (1991), 39 C.P.R. (3d) 94 (CF)*

- *[85] Beam of Canada invested millions of dollars into advertising in order to promote the Beam name. Moreover, Beam of Canada extensively sold BEAM brand central vacuum systems in Canada. Although these acts are significant, I find the most compelling act revolves once again around the licensing agreement presented by Mr. Sampson to Mr. Muser in 1987 before Bean Industries was sold to National Union Electric.*
- *[86] The evidence shows that the licensing agreement clearly says the Beam Industries in the owner of the trade-mark BEAM, and when Mr. Muser refused to sign it, Mr. Sampson said: "If you don't want it, Paul, I don't want it." In addition, Mr. Sampson, in his testimony, stated that once Mr. Muser refused to sign the agreement, it was "business as usual".*

# ***SUITE« ASSENTIMENT POSITIF »***

## ***(PEU DE TEMPS)***

---

- *[92] It is clear, by the evidence, that Beam of Canada was a very important customer of Beam Industries. Mr. Dorsey explained that approximately 40 percent of total production in dollars was shipped to Beam Canada in 1989 and 60 percent of total production of power units was shipped to Beam of Canada. I believe that it is possible to draw the inference that both Mr. Sampson and White Consolidated never objected to Beam of Canada's dealings with the trade-mark because they stood to gain more by letting Beam of Canada proceed as it did than to insist on their ownership of the BEAM mark in Canada. By forcing the issue, they risked losing Beam of Canada as a customer.*



# **AUTRE EXEMPLE**

## **« ASSENTIMENT POSITIF » (PEU DE TEMPS)**

---

*Canadian Memorial Services c. Personal Alternative Funeral Services Ltd. (2000), 4 CPR (4th) 440 (CF)*

- *[56] The length of delay is not, on the face of it, extraordinary. The facts came to the attention of the Plaintiff in 1993 and their demand upon the Defendants was made in 1997, a delay of some four years. This is not an inordinate length of time in most commercial situations. On the other hand, given that the overriding consideration is the equities between the parties, the significance of the period of delay must be measured against the significance of the events which occurred in the period in question. In this particular case, the delay resulted in the Defendants making significant outlays, in the range of \$500,000, with respect to the franchising operations and possibly incurring liabilities to their franchisees in the event of a change in names and marks. By 1997, the Defendants had become the second largest volume funeral provider in British Columbia. While there is no evidence before me as to the amount of goodwill attaching to the name and marks associated with that volume of business, it is not unreasonable to assume that there is in fact goodwill which has attached to the PERSONAL ALTERNATIVE name and trademark. The fact that this has happened in the interval between 1992 and 1997 suggests that 4 years is in fact a significant delay and the prejudice to which the Defendants have become exposed is also significant.*

# ***SUITE « ASSENTIMENT POSITIF »***

## ***(PEU DE TEMPS)***

---

- *[57] However, this case does not turn on simple delay in the face of knowledge of alleged infringement. This case turns on the communication by words and conduct of a willingness do nothing in the face of what is subsequently alleged to be an infringement. Specifically, the Plaintiff's representatives met with the Defendant's representatives, discussed their operation, had full knowledge of the corporate name and marks and did not in any way intimate that they took the position that the Defendants were infringing their trade-marks. They then communicated with the Defendants in writing, forwarding copies of their promotional material which they encouraged them to use. This is not a case of mere knowledge. This is a case of encouragement.*
- *[58] I find that the Plaintiff had knowledge of the alleged infringement, but instead of asserting the rights which they now claim, encouraged the Defendants in their use of the mark which is now alleged to infringe the Plaintiff's marks. The Defendants, in the knowledge that the Plaintiffs were aware of their name and mark and took no objection, made significant investments in that name and mark. I find that it would be inequitable to allow the Plaintiff to now assert its rights to the detriment of the Defendants. The defence of acquiescence is established.*

# ***EXEMPLE - INERTIE (BEAUCOUP DE TEMPS, ACCEPTATION TACITE)***

---

*Institut National des Appellations d'Origine des Vins et Eaux-de-Vie v. Andres Wines Ltd. (1987), 60 O.R. (2d) 316 (C.S.Ont.)*

- *The question for the court is, therefore, whether the plaintiffs acted in such a way as to encourage the defendants to believe that they would not enforce their legal rights against them; and, whether the defendants, relying on the plaintiffs' inaction, have acted to their detriment in the intervening period over the last 60 years. These factors, combined with the "inordinate delay" by the plaintiffs in enforcing their rights, will be determinative of the issue of the propriety of injunctive relief in this case.*

*[...]*

- *It is remarkable that at no time during a period in excess of 50 years -- from before 1920 until 1975 -- did the plaintiffs or anyone on their behalf communicate their objection or displeasure about the use of the word "champagne" to the defendant Ontario producers of sparkling wine.*

# ***SUITE EXEMPLE - INERTIE***

## ***(BEAUCOUP DE TEMPS, ACCEPTATION TACITE)***

---

- *During all relevant times the plaintiffs were aware of their rights to the use of the appellation of origin champagne. They were aware of the alleged misuse of the term by Canadian producers but took no steps to enforce those rights. Furthermore, as a result of legal advice they received on a constant basis from legal firms representing them around the world, the plaintiffs were fully aware of their common law rights.*
  - *In the court's view, in light of all the circumstances revealed by the evidence, the extent of the delay which resulted from the plaintiffs' failure to assert their rights against the defendants by appropriate legal means was unreasonable.*
- [...]*
- *Obviously, this would not have been the case if injunctive relief had been requested and granted many years ago when the defendants' champagne industry was merely at its embryonic stage. Thus, the plaintiffs' failure to act with reasonable promptness has permitted the defendants to develop and alter their position, ultimately to their prejudice.*

# **AUTRE EXEMPLE - INERTIE**

## **(BEAUCOUP DE TEMPS, ACCEPTATION TACITE)**

---

*Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd. v. Anheuser-Busch Inc.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 433 (CAF)

- *[34] The Appellants argue that, in the circumstances in which the Standard Lager registration was obtained, the equitable defences of laches and acquiescence are not available. The learned trial judge found that Anheuser-Busch had known of the registration "as early as 1971 if not much sooner". He found acquiescence and laches on the part of all parties and that conclusion, as to Anheuser-Busch vis à vis the Standard Lager registration, is not open to criticism. It is trite law that one who seeks equity must come with clean hands. It is Carling O'Keefe that invokes equity.*
- *[35] [...] It is not to be inferred that the 1950 sale of the registration was anything but an arm's length transaction. There is simply no basis, on the evidence, upon which Drewrys' conduct in obtaining the registration is to be ascribed to Carling O'Keefe. Whatever the cloud on its initial registration, the Standard Lager label has been used since 1950 as a trade mark by Carling O'Keefe and its predecessors. Their investment in it and its goodwill would be nullified by its expungement.*

*[...]*

# ***SUITE- INERTIE***

## ***(BEAUCOUP DE TEMPS, ACCEPTATION TACITE)***

---

- *[37] In my opinion the equitable defences of acquiescence and laches are available to Carling O'Keefe [...]*  
*[...]*
- *[40] The Standard Lager label registration was on the register when the Budweiser registrations were obtained in 1970. They are confusing. The learned trial judge found, at p. 30 of the report,*  
*[Carling O'Keefe] for its part has undoubtedly known of [the Budweiser label] for many years, quite possibly back to prior the date of registration of [the Standard Lager label] by its predecessor in 1926, but never took any action with respect of [Anheuser-Busch's] use of its trade mark in Canada until the institution of the present proceedings.*
- *While I would not ascribe Drewrys' knowledge to Carling O'Keefe, its own awareness is sufficient. No question of expungement of the Budweiser registrations arose until 1970. By then, Drewrys were long out of the picture.*  
*[...]*

# ***SUITE- INERTIE***

## ***(BEAUCOUP DE TEMPS, ACCEPTATION TACITE)***

---

- *[43] The labels are confusing. They infringe each other. That said, it would be transparently unconscionable to permit any party, in the circumstances that need not be reiterated, to claim that it has been damaged by the infringement. In this instance, Carling O'Keefe cannot dissociate itself from Drewry's failure to assert any right it may have had to claim infringement of the Standard Lager label over the decades. The claim fails by reason of laches and acquiescence.*

# ***EXEMPLE – TENTATIVE INFRUCTUEUSE***

---

*Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc., 2002 CFPI 585 (CF)*

- *[152] À la suite de la mise sur le marché canadien des MICRO MEGA BLOKS de Ritvik, les demanderesses, ou à tout le moins LEGO Canada, se sont plaintes de certaines activités de Ritvik ou de certains aspects du conditionnement de ses produits, mais jamais, selon la preuve produite devant la Cour, de la configuration des saillies de la face supérieure des MICRO MEGA BLOKS avant que ne fût déposée et signifiée la demande introductive de la présente instance. On ne saurait contester que, entre le moment du lancement de la série MICRO MEGA BLOKS et le moment où lui a été signifiée la demande introductive de la présente instance, Ritvik a employé des ressources considérables au développement, à la promotion et à la commercialisation de cette série.*



# ***SUITE EXEMPLE – TENTATIVE INFRUCTUEUSE***

---

- [153] Je constate en revanche, vu l'ensemble de la preuve produite devant la Cour, qu'on ne saurait non plus contester que, dès avant 1991, Ritvik connaissait les efforts considérables que déployait le Groupe LEGO pour défendre partout dans le monde, sinon particulièrement au Canada, ses droits de propriété intellectuelle et, plus généralement, son créneau et sa part de marché.
- [154] Tout compte fait, et vu encore une fois l'ensemble de la preuve produite devant la Cour, je conclus que Ritvik est entrée en concurrence directe avec le Groupe LEGO en pleine connaissance de cause. Je constate que la preuve produite en l'espèce est insuffisante pour étayer la thèse que, lorsque Ritvik a lancé sa série MICRO MEGA BLOKS au printemps 1991, le Groupe LEGO lui aurait fait des communications sur lesquelles elle aurait tablé à son préjudice. Malgré la longueur du temps écoulé entre l'entrée de Ritvik sur le marché et l'introduction de la présente instance, délai qui est resté pour une grande part inexplicé en l'espèce, je ne puis conclure que la balance penche du côté de Ritvik de manière à justifier que j'accueille ce moyen de défense. Pour reprendre l'argumentation formulée dans la décision White Consolidated, précitée, et plus particulièrement la courte citation qui y est donnée du juge Dupont, « un simple retard ne suffit pas à priver un demandeur de ses droits juridiques » . Or, je constate que le simple retard est tout ce qui a été prouvé en l'espèce.

# ***AUTRE EXEMPLE – TENTATIVE INFRUCTUEUSE***

---

*Philip Morris Products S.A. c. Malboro Canada limitée, 2010 CF 1099 (CF)*

- *[173] Il ne fait aucun doute que les défenderesses ont grandement tardé à faire valoir leurs droits à l'encontre des enregistrements des demanderesses. La première des sept marques de commerce en cause en l'espèce a été enregistrée en 1958 (LMC111226) et quatre autres au début des années 1980 : LMC252082 et LMC252083 ont été enregistrées le 4 novembre 1980, LMC254670 le 9 janvier 1981 et LMC274442 le 3 décembre 1982. Même la marque LMC465532 a été enregistrée il y a près de 15 ans (le 1<sup>er</sup> novembre 1996). En fait, le seul enregistrement qui peut être qualifié de « récent » est celui portant le n<sup>o</sup> LMC670898, qui date du 23 août 2006. Le retard n'est toutefois que l'un des facteurs qui doivent être pris en compte et il n'est pas suffisant en lui-même pour constituer un acquiescement.*

# ***SUITE EXEMPLE – TENTATIVE INFRUCTUEUSE***

---

- *[174] Les demanderesses alléguaient également que les défenderesses étaient au courant de chacune des marques de commerce figuratives ROOFTOP peu de temps après leur enregistrement. Cela a été confirmé par plusieurs admissions faites par l'avocat des défenderesses à l'étape de l'interrogatoire préalable. Cependant, je suis d'accord avec les défenderesses lorsqu'elles disent que nous ne devrions pas attacher une trop grande importance à ces admissions. L'avocat des défenderesses soutenait que celles-ci n'avaient aucune raison de s'opposer aux enregistrements en question à l'époque, car les marques de commerce figuratives ROOFTOP étaient alors employées uniquement en liaison avec des cigarettes vendues dans des paquets arborant le nom « Matador », et non dans des paquets sans nom.*

*[...]*

# ***SUITE EXEMPLE – TENTATIVE INFRUCTUEUSE***

---

- *[177] Compte tenu de ces faits, il serait ridicule que les demanderesses prétendent que les défenderesses devraient être précluses de s'opposer à la validité ou à l'emploi des marques de commerce figuratives ROOFTOP telles qu'elles figurent sur les paquets de cigarettes Rooftop. On ne peut pas sérieusement soutenir que les défenderesses avaient, par leur conduite, amené les demanderesses à croire que leur emploi des marques qui est maintenant contesté était acceptable. À l'époque de l'enregistrement des marques, les défenderesses n'avaient aucune raison de s'y opposer devant le commissaire des marques de commerce. Pour établir l'acquiescement, les demanderesses doivent non seulement démontrer que les défenderesses étaient au courant des enregistrements, mais aussi qu'elles étaient au courant de l'emploi des marques. Or, cette dernière condition n'est pas remplie en l'espèce.*

# ***AUTRE EXEMPLE – TENTATIVE INFRUCTUEUSE***

---

*Addidas (Canada) Ltd. V. Colins Inc.* (1978), 38 C.P.R. (2d) 145 (CF)

- La défenderesse vendait des vêtements de sport avec des lignes depuis plusieurs années, tout comme bien d'autres. Elle plaidait la *tolérance*.
- L'utilisation de lignes étaient tellement répandue que les enregistrements d'Addidas ont été radiés puisque les marques visées n'étaient pas distinctive (formulation un peu trop large).
- L'utilisation que quatre lignes jumelées avec une feuille d'érable au même endroit que le trèfle d'Addidas = *passing-off*.
- L'estoppel non retenue (pas discuté). Il y aurait peut-être une défense à faire valoir contre l'utilisation des lignes en générale, mais pas contre l'acte spécifique de concurrence déloyal qui était plus récent.

# LE TEMPS SEUL...

## ➤ Prescription

- **Effet sur la réparation octroyée** : injonction interlocutoire plus possible, réclamation des profits limités (à partir de la date de l'action).

*Scott Technologies Inc. c. 783825 Alberta Ltd. (Scott Safety Supply Services), 2015 CF 1336 (CF)*

- *[84] Si j'avais conclu que les défenderesses avaient contrefait la marque de commerce SCOTT de la demanderesse, je n'aurais pas accordé de dommages-intérêts compte tenu de l'admission qu'il n'y a eu aucun préjudice. De plus, je n'aurais pas accordé à la demanderesse de mesure injonctive. Il s'agit d'une mesure équitable et discrétionnaire. En l'espèce, la demanderesse est depuis longtemps au courant de l'usage par les défenderesses de « Scott Safety » et elle a même été avertie il y a quelques années par M. Roy de garder un œil sur cette entreprise; mais elle n'a rien fait, du moins jusqu'à ce qu'elle ait décidé de se renommer à l'échelle mondiale Scott Safety, soit la marque de commerce même des défenderesses. Une entreprise ne peut pas se tourner les pouces et permettre à une autre d'exploiter son entreprise, d'y investir et de la faire croître, puis surgir et solliciter la protection du tribunal lorsque cela lui convient, en affirmant qu'elle a été traitée injustement. En l'espèce, s'il y a injustice, ce sont les défenderesses qui ont été traitées injustement par la demanderesse lorsqu'elle a décidé d'utiliser le même nom que celui que les défenderesses utilisaient depuis plus de 20 ans.*