



T-1898-96

ENTRE :

ROBIN HOOD MULTIFOODS INC.,



demanderesse,

- et -

MAPLE LEAF MILLS INC.,

défenderesse.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE CULLEN

L'audition de la présente requête visant à obtenir une ordonnance réclamant des précisions sur les paragraphes 9 et 12 de la défense et radiant le paragraphe 11 a eu lieu à Ottawa (Ontario), le 9 janvier 1997. À la clôture des plaidoiries, j'ai mis l'affaire en délibéré. Voici les motifs de la décision que je rends dans la présente cause.

LES FAITS

L'action principale

La demanderesse est titulaire des marques de commerce RED RIVER PRODUCTS et RED RIVER et des dessins y afférents [ci-après collectivement appelées les «marques de commerce Robin Hood»], qui sont toutes deux enregistrées pour être utilisées, entres autres choses, en liaison avec un mélange à pain.

Le 1^{er} mai 1995, la demanderesse et la défenderesse ont conclu un contrat de licence par lequel la demanderesse a accordé à la défenderesse le droit, l'autorisation et le privilège gratuits et exclusifs, excluant le droit d'accorder une sous-licence, d'employer les marques de commerce Robin Hood au Canada en liaison avec la production, la distribution, la vente et la promotion de mélanges à pain emballés pour être vendus à des utilisateurs industriels et institutionnels.

Selon la définition du contrat de licence, les «utilisateurs industriels et institutionnels» comprennent les non-consommateurs qui achètent les marchandises visées par la licence pour transformation ultérieure ou incorporation dans d'autres produits. La défenderesse prétend que NGW - Loblaws est visée par cette définition.

La demanderesse allègue et la défenderesse admet que, pour promouvoir la vente des mélanges à pain susmentionnés, la défenderesse inclut des sacs arborant les marques RED RIVER dans les emballages renfermant le mélange à pain en question et les instructions de cuisson qu'elle vend aux utilisateurs industriels et institutionnels. La défenderesse prétend que les licences qu'elle détient quant à l'emploi des marques de commerce RED RIVER autorisent cette façon de faire depuis au moins 1989. La demanderesse affirme qu'il s'agit d'un emploi non autorisé des marques de commerce Robin Hood par les clients de la défenderesse et, partant, d'une contrefaçon de ces marques puisque cet emploi amènera vraisemblablement à conclure que les marchandises associées aux marques RED RIVER sont fabriquées ou vendues par la demanderesse ou avec son autorisation.

La demanderesse prétend qu'en fournissant les sacs susmentionnés à ses clients industriels et institutionnels, la défenderesse a sciemment incité ses clients à contrefaire les marques de commerce Robin Hood, en contravention de l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce*.

La défenderesse soutient qu'il s'agit, et qu'il s'est agi pendant toute la période pertinente, d'une façon de faire courante dans l'industrie au Canada de joindre aux mélanges à pain destinés à être vendus à des utilisateurs industriels et institutionnels des sacs arborant des marques de commerce qui seront utilisés pour emballer le pain fabriqué à partir du mélange à pain.

ANALYSE

Paragraphe 9 de la défense : La règle 415(3) oblige-t-elle la défenderesse à fournir des précisions sur les conseils que NGW - Loblaws a obtenus de son conseiller juridique en ce qui a trait aux questions soulevées dans la présente action? La présente requête en vue d'obtenir des précisions soulève des questions touchant le secret professionnel de l'avocat à l'égard d'un tiers, et ces questions ne sont pas examinées dans la requête ci-jointe. Néanmoins, si les renseignements sont pertinents et nécessaires, alors des précisions devraient être fournies. Toutefois, je saisis mal l'importance de ce paragraphe même par rapport à l'action principale. Il contient uniquement des affirmations sans importance qui ne s'appuient sur aucun fait et visent à défendre un tiers. Par conséquent, j'ordonne que le paragraphe 9 soit radié de la défense.

Paragraphe 12 de la défense : La règle 415(3) oblige-t-elle la défenderesse à fournir des précisions sur les faits invoqués au soutien de l'allégation d'irrecevabilité? La prétention de l'intimée concernant l'irrecevabilité est vague. L'intimée n'a plaidé ni les éléments essentiels ni les faits nécessaires pour invoquer l'irrecevabilité, comme il est indiqué dans l'affaire *White Consolidated Industries Inc. c. Beam of Canada Inc.* (1991), 39 C.P.R. (3d) 94, à la p. 118 (C.F. 1^{re} inst.). Par conséquent, j'ordonne que le paragraphe 12 soit radié de la défense.

Paragraphe 11 de la défense : La règle 419 devrait-elle être appliquée pour radier ce paragraphe dans lequel il est allégué que la demanderesse n'a pas approuvé de nouveaux changements que l'intimée a proposé d'apporter aux marques de commerce RED RIVER en vertu du contrat de licence? Les allégations faites au paragraphe 11 se rapportent à une violation de

contrat et non à la contrefaçon d'une marque de commerce. Ce paragraphe est étranger à la cause d'action. Par conséquent, j'ordonne que le paragraphe 11 soit radié de la défense.

B. Cullen
J.C.F.C.

OTTAWA
Le 16 janvier 1997

Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

N° DU GREFFE : T-1898-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : Robin Hood Multifoods Inc. c.
Maple Leaf Mills Inc.
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 9 janvier 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE CULLEN

EN DATE DU 16 JANVIER 1997

ONT COMPARU :

Elliott S. Simcoe pour la demanderesse
David M. Reive pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar pour la demanderesse
Ottawa (Ontario)
Fasken, Campbell, Godfrey pour la défenderesse
Toronto (Ontario)