

Date : 20070306

Dossier : T-1132-05

Référence : 2007 CF 257

Montréal (Québec), le 6 mars 2007

En présence du protonotaire Richard Morneau

ENTRE :

ORANGE COUNTY CHOPPERS DESIGN PROPERTIES LLC

**demanderesse
(défenderesse reconventionnelle)**

et

ORANGE COUNTY CHOPPERS INC.

(défenderesse reconventionnelle)

et

TRIO SELECTION INC.

**défenderesse
demanderesse reconventionnelle**

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1] La Cour est saisie d'une requête écrite de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle (OCC) afin qu'elle tranche une série de questions découlant d'un interrogatoire préalable tenu le 11 avril 2006, d'un M. Lloyd Prizant, un représentant de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle (la défenderesse).

Faits

[2] La présente requête a lieu dans le contexte d'un litige entre les parties concernant les marques de commerce.

[3] Par une déclaration datée et signifiée à la défenderesse le 30 juin 2005, OCC a entamé la présente action sollicitant une déclaration selon laquelle le numéro d'enregistrement de la marque de commerce TMA 609,612 pour la marque de commerce ORANGE COUNTY enregistrée par la défenderesse le 6 mai 2004 est invalide, au motif que la marque de commerce ORANGE COUNTY n'était pas enregistrable au moment où elle avait été enregistrée par la défenderesse, et que la marque de commerce ORANGE COUNTY n'est pas distinctive.

[4] Le 29 juillet 2005, la défenderesse a produit une défense et une demande reconventionnelle dans lesquelles elle demande des dommages-intérêts et une injonction permanente contre OCC au motif que l'utilisation de la marque de commerce ORANGE COUNTY CHOPPERS par OCC associée aux vêtements sera probablement confondue avec la marque de commerce de la défenderesse ORANGE COUNTY.

Le 20 octobre 2005, OCC a présenté une réponse et une défense reconventionnelle dans laquelle OCC a allégué que la défenderesse a agi de mauvaise foi en demandant d'enregistrer les marques de commerce ORANGE COUNTY CHOPPERS et ORANGE COUNTY CHOPPERS & Design, alors que ces marques de commerce avaient été utilisées aux États-Unis et au Canada par la

demanderesse pendant des années avant que la défenderesse n'enregistre sa marque de commerce au Canada.

Discussion

Réponses et dossiers à produire lors d'un interrogatoire préalable : principes généraux applicables

[5] Dans *Reading & Bates Construction Co. et al. c. Baker Energy Resources Corp., et al.* (1988) 24 C.P.R. (3^e) 66, aux pages 70 à 72 (C.F.P.I.), le juge McNair, dans un examen général à six points, définit en premier lieu, dans les trois premiers points, les paramètres qui établissent si une question ou un document sont pertinents, ensuite, dans les points 4 à 6, il énonce une série de circonstances ou d'exceptions dans lesquelles, au cas où, en fin de compte, il n'est pas nécessaire de répondre à une question ou de produire un document.

[6] La Cour déclare, aux pages 70 à 72 :

En ce qui concerne les documents qui doivent être produits, le critère est simplement celui de la Pertinence. Le critère de la pertinence ne peut donner lieu à l'exercice du pouvoir discrétionnaire. C'est par l'application de la loi et non dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire que l'on détermine quels documents les parties ont le droit de consulter.

La question de savoir quel document se rapporte vraiment aux questions en litige est tranchée selon le principe suivant : il doit s'agir d'un document dont on peut raisonnablement supposer qu'il contient des renseignements qui peuvent permettre directement ou indirectement à la partie qui en demande la production de faire valoir ses propres arguments ou de réfuter ceux de son adversaire, ou qui sont susceptibles de le lancer dans une enquête qui pourra produire l'un ou l'autre de ces effets : (1986), 13 C.P.C. (2d) 150 (Ont. H.C.); *Canex Placer Ltd. c. A.-G. B.C.* (1975), 63 D.L.R. (3d) 282, [1976] 1 W.W.R. 644 (B.C.S.C.); *Compagnie*

Financière et Commerciale du Pacifique v. Peruvian Guano Co. (1882), 11 Q.B.D. 55 (C.A.).

À un interrogatoire préalable qui a lieu avant le début d'un renvoi qui a été ordonné, la partie qui est interrogée n'est tenue de répondre qu'aux questions qui ont rapport aux questions visées par le renvoi. Inversement, le témoin n'est pas tenu de répondre aux questions relatives aux renseignements qui ont déjà été produits ni aux questions qui sont trop générales ou sollicitent un avis, au qui ne font pas l'objet du renvoi : Algonquin Mercantile Corp. c. Dart Industries Canada Ltd., (1984), 82 C.P.R. (2d) 36 (C.F. 1^{er} inst.); confirmée (1984), 1 C.P.R. (3d) 242 (C.F. 1^{ère} inst.).

L'à-propos de toute question posée à l'interrogatoire préalable doit être déterminé en fonction de sa pertinence par rapport aux faits allégués dans la déclaration qui sont censés constituer la cause d'action plutôt qu'en fonction de sa pertinence par rapport aux faits que le demandeur a l'intention d'établir pour démontrer les faits constituant la cause d'action [...]

Le tribunal ne devrait pas obliger la partie interrogée à répondre aux questions qui, bien qu'elles puissent être tenues pour pertinentes, ne sont pas du tout susceptibles de bénéficier de quelque manière que ce soit à la cause de la partie qui procède à l'interrogatoire : Canex Placer Ltd. v. A.-G. B.C., précitée; et Smith, Kline & French Ltd. c. P.G. Can., (1982), 67 C.P.R. (2d) 103 (C.F. 1^{er} inst.), à la page 108.

Avant d'obliger une personne à répondre à une question à un interrogatoire préalable, le tribunal doit apprécier la probabilité de l'utilité de la réponse pour la partie qui demande les renseignements en comparaison du temps du mal et des frais que nécessite son obtention, ainsi que de la difficulté que comporte son obtention. Lorsque, d'une part, la valeur probante et l'utilité de la réponse pour la partie qui procède à l'interrogatoire semblent tout au plus minimales, et lorsque, d'autre part la partie interrogée devrait surmonter d'énormes difficultés et : consacrer beaucoup de temps et d'effort à la recherche de la réponse, le tribunal ne devrait pas l'obliger à répondre. La décision doit être raisonnable et équitable, vu les circonstances; Smith, Kline & French Ltd. c. P.G. Can., précitée, motifs du juge Addy à la page 109.

A l'interrogatoire préalable, la portée des questions doit être restreinte aux allégations de fait non admis dans une plaidoirie et il faut décourager les recherches à l'aveuglette faites au moyen de questions vagues, d'une grande portée ou non pertinentes. Carnation Foods Co. Ltd. c. Amfac Foods Inc., (1982), 63 C.P.R. (2d) 203 (C.A.F.); et Beloit Ltée/Ltd. c. Valmet Oy (1981), 60 C.P.R. (2e) 145 (C.F. 1^{er} inst.).

[7] Ayant ces principes à l'esprit, j'examinerai le bien-fondé des questions en jeu en me servant des trois catégories présentées par OCC dans son dossier.

Catégorie 1 : la mauvaise foi de la défenderesse

[8] Étant donné que la défenderesse n'était pas en mesure d'aborder plusieurs questions dans cette catégorie dans l'ensemble, je suis obligé d'aborder lesdites questions plus ou moins individuellement.

[9] Les questions 14, 29, 34 et 35 ne sont pas en litige en l'espèce. De plus, ne je vois pas vraiment comment une réponse à ces questions pourrait clarifier la question de la mauvaise foi.

[10] En ce qui concerne l'objection 14, je ne comprends pas comment une réponse avancerait la position d'OCC.

[11] En ce qui concerne les questions 15, 17 et 20, je suis d'avis que lesdites questions ont eu une réponse suffisante de la part de M. Prizant.

[12] Pour ce qui est des questions 21, 24, 29 et 30, elles auront une réponse étant donné que je suis d'avis qu'elles sont correctes et pertinentes à la question de la mauvaise foi alléguée de la défenderesse (voir le paragraphe [5] ci-dessus).

Catégorie 2 : le document montré à M. Prizant par son avocat lors de l'interrogatoire

[13] Je suis convaincu qu'il n'est pas nécessaire de produire le document en question étant donné que j'examine avec les enseignements fournis par la défenderesse dans son dossier de requête que le contenu du document en question était établi par l'avocat de la défenderesse. Par conséquent, ledit document serait privilégié.

Catégorie 3 : le côté distinctif de la marque de commerce Orange County de la défenderesse

[14] Pour les motifs présentés par la défenderesse aux paragraphes 28 à 30 de ses observations écrites, il n'est pas nécessaire de répondre aux engagements liés à cette troisième catégorie.

ORDONNANCE

M. Prizant répondra aux questions 21, 24, 29 et 30 par écrit en vertu du paragraphe 99(3) des *Règles des Cours fédérales*. Dans ce but, l'affidavit de M. Prizant sera signifié et déposé au plus tard le 22 mars 2007.

La requête d'OCC est par ailleurs rejetée. Étant donné que la défenderesse a largement obtenu gain de cause, les dépens de la présente requête lui sont adjugés.

« Richard Morneau »

Protonotaire

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DOSSIER : T-1132-05

INTITULÉ : ORANGE COUNTY CHOPPERS DESIGN
PROPERTIES LLC
demanderesse/défenderesse reconventionnelle
et

ORANGE COUNTY CHOPPERS INC.
(DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE)
et
TRIO SELECTION INC.
défenderesse/demanderesse reconventionnelle

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE MORNEAU

DATE DES MOTIFS : Le 6 mars 2007

OBSERVATIONS ÉCRITES :

M^e Claudette Dagenais
M^e José Bonneau

POUR LA DEMANDERESSE

M^e Julie Desrosiers
M^e Hilal El Ayoubi

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dagenais Jacob
Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

Fasken Martineau Dumoulin s.r.l.
Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE