

**Date : 20061027**

**Dossier : T-1132-05**

**Référence : 2006 CF 1307**

[TRADUCTION FRANÇAISE]

**ENTRE :**

**ORANGE COUNTY CHOPPERS INC.**

**demanderesse et  
défenderesse reconventionnelle**

**et**

**TRIO SELECTION INC.**

**défenderesse et  
demanderesse reconventionnelle**

**MOTIFS DE L'ORDONNANCE**

**Protonotaire Morneau**

[1] La Cour est saisie d'une requête écrite déposée par la défenderesse et demanderesse reconventionnelle, Trio Selection Inc. (Trio), conformément, entre autres, aux articles 97, 240 et 369 des *Règles des Cours fédérales* (les Règles), afin que soit tranchée une série de questions découlant de l'interrogatoire préalable de M. Charles Scott Amann, le représentant de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle, Orange County Choppers Inc. (OCC).

[2] Dans son dossier de requête en réponse à la présente requête, OCC exige que ladite requête ne soit pas tranchée en fonction des documents écrits présentés par les deux parties, mais qu'elle fasse l'objet d'une audience.

[3] Après examen, je suis convaincu que la présente requête peut être tranchée sur la base des documents écrits qui ont été présentés.

### **Faits**

[4] La présente requête découle d'un litige concernant les marques de commerce entre deux concurrentes qui exploitent une entreprise de vente au détail de vêtements.

[5] Les plaidoiries en l'espèce peuvent être décrites de manière générale comme suit :

[6] Par une déclaration datée et signifiée à Trio le 30 juin 2005, OCC a entamé la présente action qui demande 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 Trio le 6 mai 2004 est invalide au motif que la marque de commerce ORANGE COUNTY ne pouvait être enregistrée au moment où elle avait été enregistrée par Trio, et que la marque de commerce ORANGE COUNTY n'est pas distinctive.

[7] Le 29 juillet 2005, Trio a déposé 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 prêterait probablement à confusion avec la marque de commerce ORANGE COUNTY de Trio.

[8] Le 12 septembre 2005, OCC a déposé une requête en radiation des allégations de la défense qui renvoyaient aux négociations qui ont eu lieu entre les parties par l'entremise de leur avocat respectif avant la signification de la déclaration d'OCC.

[9] Le 20 septembre 2005, le juge Blais de notre Cour a accueilli la requête en radiation et a radié certains paragraphes ou parties de paragraphes de la défense au motif qu'ils étaient illégaux, non pertinents, privilégiés ou irrecevables.

[10] Le 17 octobre 2005, Trio a déposé une défense modifiée et une demande reconventionnelle. Le 20 octobre 2005, OCC a déposé une réponse et une défense reconventionnelle. Le 26 octobre 2005, Trio a déposé une réponse et une défense à la demande reconventionnelle d'OCC.

[11] Des affidavits de documents ont été échangés le 24 novembre 2005.

[12] Comme cela a été indiqué antérieurement, M. Charles Scott Amann a fait l'objet d'un interrogatoire préalable le 21 mars 2006 en tant que représentant d'OCC.

[13] Des objections ont été soulevées au cours de l'interrogatoire de Scott Amann, que Trio attaque dans les présentes.

### **Le droit en matière d'interrogatoire préalable**

[14] Dans *Reading & Bates*, (1988) 24 C.P.R. (3<sup>rd</sup>) 66, aux pages 70 à 72 (C.F.P.I.) (ci-après *Reading & Bates*), monsieur le juge McNair, dans un examen général à six points, définit dans les trois premiers points les paramètres qui définissent 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 déposer un document.

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

1. 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 : *Trigg c. MI Movers International*, (1987), 13 C.P.C. (2d) 150 (H.C. Ont.); *Canex Placer Ltd. v. A.-G. - B.C.*, (1976) 63 D.L.R. (3d) 282 (C.S. C.-B.); *Compagnie Financière et Commerciale du Pacifique c. Peruvian Guano Co.*, (1882), 11 Q.B.D. 55 (C.A.).

2. 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 [sic] qui ne font pas l'objet du renvoi : *Algonquin Mercantile Corp., Dart industries Ltd.*, (1984), 82 C.P.R. (2d) 36 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), confirmée (1984), 1 C.P.R. (3d) 242 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

3. 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 [...]

4. 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<sup>re</sup> inst.), à la page 108.

5. 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 [sic] 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.

6. 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. (2d) 145 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

[Non souligné dans l'original.]

[16] En outre, je ne suis pas d'avis que la liste d'exceptions énumérée au point 2 et aux points 4 à 6 du jugement *Reading & Bates* est exhaustive.

[17] Dans de nombreuses situations, l'appréciation que mentionne la Cour dans *Reading & Bates* au point 5 sera nécessaire.

[18] En fait, comme il est indiqué dans *Faulding Canada Inc. c. Pharmacia S.p.A.* (1999), 3 C.P.R. (4th) 126, à la page 128 :

[...] [i]l importe toutefois de mettre cette tendance en parallèle avec celle qu'ont les parties, surtout en matière de propriété industrielle, à se lancer dans des interrogatoires à l'aveuglette, et qu'il ne faudrait pas encourager.

[19] L'article 242 des Règles prévoit un avertissement à cet effet. Les alinéas 242(1)b) à d) des Règles disposent :

242.(1) Une personne peut soulever une objection au sujet de toute question posée lors d'un interrogatoire préalable au motif que, selon le cas :

[...]

*b)* la question ne se rapporte pas à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l'interrogatoire ou par la partie qui l'interroge;

*c)* la question est déraisonnable ou inutile;

*d)* il serait trop onéreux de se renseigner auprès d'une personne visée à la règle 241.

*242.(1) A person may object to a question asked in an examination for discovery on the ground that [...]*

*(b) the question is not relevant to any unadmitted allegation of fact in a pleading filed by the party being examined or by the examining party;*

*(c) the question is unreasonable or unnecessary; or*

*(d) it would be unduly onerous to require the person to make the inquiries referred to in rule 241.*

## **Discussion**

[20] Trio a regroupé les questions en suspens selon huit (8) catégories et OCC a, comme il est d'usage, accepté de suivre la même catégorisation dans son dossier de requête en réponse.

[21] Je tenterais donc de trancher la présente requête en faisant renvoi à chacune des catégories et en évitant, dans la mesure du possible, des renvois précis aux questions particulières de chaque catégorie. Dans certains cas, je me sentais obligé de modifier le titre de certaines catégories afin qu'il soit plus facile de les comprendre à première vue.

[22] Avant d'examiner chacune des catégories, il convient ici d'énumérer les principales questions qui semblent ressortir des plaidoiries des parties. À cet égard, la Cour se fonde généralement sur la détermination faite par OCC dans son dossier de requête en réponse. Par conséquent, les questions sont les suivantes :

1. La marque de commerce ORANGE COUNTY enregistrée par Trio est-elle distinctive et peut-elle être enregistrée? Le fardeau de la preuve incombe à OCC.

2. L'utilisation de la marque de commerce ORANGE COUNTY CHOPPERS par OCC est-elle susceptible d'être confondue avec la marque de commerce ORANGE COUNTY de Trio? Le fardeau de la preuve incombe à Trio.
  
3. Trio a-t-elle subi des dommages ou a-t-elle droit aux pertes de profits en conséquence de la supposée contrefaçon de sa marque de commerce? Le fardeau de la preuve incombe à Trio.
  
4. Chacune des parties a-t-elle agi de mauvaise foi?

[23] J'examinerai chacune des catégories présentées.

### **Catégorie A**

[24] Cette catégorie ne compte qu'une (1) seule question par laquelle Trio tente de savoir pourquoi OCC n'a pas inclus dans son affidavit de documents une lettre de mise en demeure que Trio lui a envoyée le 23 avril 2004 ainsi que des échantillons de vêtement qui étaient joints à ladite lettre.

[25] OCC ne nie pas l'existence de ladite communication et la Cour dispose ou disposera de la lettre contestée puisque Trio l'a incluse elle-même dans son affidavit de documents. Toutefois, en ce qui concerne la raison même pour laquelle cette lettre n'a pas été incluse en premier lieu par OCC dans son affidavit de documents, je suis d'avis que cette question est, en réalité, peu pertinente

et la réponse recherchée ne permettrait pas de faire progresser la thèse de Trio. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'y répondre.

### **Catégorie B**

[26] Les quatre (4) questions dans cette catégorie visent à savoir pourquoi OCC n'a pas effectué une recherche de la disponibilité de la marque de commerce avant de demander la marque de commerce ORANGE COUNTY CHOPPERS au Canada.

[27] Ici, encore une fois, toutes les parties intéressées savent maintenant qu'en effet, une telle recherche n'a pas été effectuée par OCC, et que la décision à cet égard a été prise par l'avocat d'OCC.

[28] La raison pour laquelle aucune vérification de la disponibilité n'a été effectuée et s'il était prudent de faire une vérification de la disponibilité ne permet pas de faire progresser la thèse de ni l'une ni l'autre des parties et elle n'aide pas la Cour à trancher les questions.

### **Catégorie C**

[29] La seule question à trancher dans cette catégorie vise à savoir si OCC a tenté d'acheter la marque de commerce de Trio immédiatement avant d'entamer la présente action.

[30] À cet égard, je suis d'accord avec OCC pour dire que, selon l'alinéa 242(1)a) des Règles, il ne faut pas répondre à cette question puisque l'objection soulevée est fondée sur le privilège lié aux négociations en vue d'un règlement et non sur le fait que le juge Blais de notre Cour, au moyen de

son ordonnance datée du 20 septembre 2005, a déjà tranché cette question. Le fait que Trio tente par tous les moyens d'établir la mauvaise foi d'OCC ne constitue pas, en l'espèce, une raison qui mène à écarter le privilège lié aux négociations en vue d'un règlement.

### **Catégorie D**

[31] Cette catégorie compte sept (7) questions que je dois examiner, qui portent toutes sur des lettres d'approbation des dessins acheminés par OCC à ses titulaires de licence qui vendent les vêtements. Les questions en litige visent également la production de copies des dessins utilisés par OCC dans des catalogues. Il semblerait, même si cela ne ressort pas évidemment de la formulation des questions, que lesdites questions se limitent à l'année 2003. En ce qui concerne les catalogues, il semble qu'ils ont été produits et, par conséquent, il n'est pas nécessaire de répondre à cet aspect de la question.

[32] En ce qui concerne les lettres d'approbation, je suis d'accord avec Trio pour dire que lesdites lettres permettraient de mieux clarifier la date en 2003 à laquelle OCC a commencé à vendre des vêtements au Canada portant la marque de commerce d'OCC.

[33] Par conséquent, OCC doit répondre partiellement à la question « U., à la page 41 et aux lignes 7 à 10 », en fournissant les lettres d'approbation pour l'année 2003. Toutes les autres questions de cette catégorie sont rejetées.

### **Catégories E et F**

[34] Maintenant que la Cour a rendu, le 19 septembre 2006, une ordonnance conservatoire en l'espèce, les documents demandés dans ces catégories seront maintenant fournis par OCC.

### **Catégorie G**

[35] La seule question de cette catégorie vise à ce qu'OCC fournisse les documents qui établissent la politique d'OCC en matière de destruction de documents. Il n'est pas nécessaire de répondre davantage à cette question puisque le représentant d'OCC y a répondu de manière suffisante lorsqu'il a déclaré à maintes reprises qu'il n'existe aucun document à cet effet.

### **Catégorie H**

[36] Cette catégorie semble portée sur la disponibilité de la marque de commerce ORANGE COUNTY CHOPPERS aux États-Unis (É.-U.). Cette catégorie compte quatre (4) questions.

[37] En ce qui concerne la question « U, à la page 112, aux lignes 13, 16 et 17 », elle porte sur le dépôt de documents confidentiels. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'y répondre.

[38] Une réponse suffisante a été donnée la question « à la page 120, aux lignes 19 à 22 ».

[39] En ce qui concerne les deux autres questions, je ne vois pas la pertinence des documents demandés. De plus, il semblerait que la demande et la demande révisée de la marque de commerce ORANGE COUNTY CHOPPERS sont disponibles au public par Internet. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de répondre à ces questions non plus.

[40] En ce qui concerne la poursuite de l'interrogatoire préalable de M. Amann, je suis convaincu, compte tenu du succès limité de Trio dans les présentes et du fait que M. Amann se trouve aux É.-U., que ladite poursuite devra se faire par écrit.

[41] En conséquence, une ordonnance sera rendue et jointe aux présents motifs ordonnant :

- à OCC de fournir à Trio, selon la protection conférée par l'ordonnance conservatoire en vigueur si OCC le juge indiqué, une copie des lettres d'approbation pour l'année 2003 relatives à la catégorie D et une copie des documents demandés en vertu des catégories E et F. La communication de ces documents doit être effectuée le 20 novembre 2006 ou avant cette date;
- qu'en ce qui concerne la poursuite de l'interrogatoire préalable de M. Amann, il soit limité aux questions de suivi appropriées découlant des documents communiqués ci-dessus. Lesdites questions et réponses à fournir seront effectuées en tant qu'interrogatoire écrit en vertu de l'article 99 des Règles. Les questions de Trio seront signifiées en vertu du paragraphe 99(1) des Règles le 5 décembre 2006 ou avant cette date;
- que les dépens de la présente requête suivent l'issue de la cause;
- qu'il soit entendu que la requête de Trio est par ailleurs rejetée.

**« Richard Morneau »**

---

Protonotaire

**COUR FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIER :** T-1132-05

**INTITULE :** **ORANGE COUNTY CHOPPERS INC.**  
**demanderesse et défenderesse**  
**reconventionnelle**

**c.**  
**TRIO SELECTION INC.**  
**défenderesse et demanderesse**  
**reconventionnelle**

**REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES**

**MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE MORNEAU**

**DATE DES MOTIFS :** Le 27 octobre 2006

**OBSERVATIONS ÉCRITES :**

M<sup>e</sup> Julie Desrosiers  
M<sup>e</sup> Hilal El Ayoubi

POUR LA DEMANDERESSE

M<sup>e</sup> Claudette Dagenais  
M<sup>e</sup> Jean Faustin Badimboli

POUR LA DÉFENDERESSE

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

FASKEN MARTINEAU  
DUMOULIN s.r.l.  
Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

DAGENAIS & ASSOCIÉS  
Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE

