

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20090730

Dossier : T-1866-07

Référence : 2009 CF 785

Montréal (Québec), le 30 juillet 2009

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

ENTRE :

**NIKE INTERNATIONAL LTD.
and
NIKE BAUER HOCKEY INC.**

**Plaintiffs/
Defendants by Counterclaim**

and

**REBELLION INC.
and
REBELLION CANADA LTD.
and
CROW BLADE LLC**

**Defendants/
Plaintiffs by Counterclaim**

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1] La Cour est saisie en l'espèce par l'une et l'autre des parties d'une requête pour faire trancher des objections.

[2] La requête des demanderesse (collectivement ci-après Bauer) recherche également des remèdes quant à l'unique affidavit de documents produit par les défenderesses, Rebellion Inc. (ci-après Rebellion US), Rebellion Canada Ltd. (ci-après Rebellion Canada) (ces deux dernières défenderesses collectivement Rebellion) et Crow Blade LLC (ci-après Crow). Bauer voudrait que Rebellion produise de façon distincte un affidavit de documents complet et que Crow produise un affidavit de documents plus complet et que ces affidavits de documents touchent des catégories de documents spécifiés à son avis de requête.

[3] De plus, la requête de Bauer recherche à ce que le représentant de Rebellion à l'interrogatoire, Monsieur Peter Geisler, soit remplacé pour la poursuite de l'interrogatoire au préalable de Rebellion par soit Monsieur Kevin Woods ou Monsieur Buzzy Deschamps.

Contexte

[4] Le contexte général dans lequel s'inscrivent ces deux requêtes est essentiellement le suivant.

[5] Bauer a intenté le 24 octobre 2007 contre Rebellion et Crow une action pour contrefaçon de sa marque de commerce enregistrée portant le numéro 512,683 (ci-après l'enregistrement '683 ou l'enregistrement TUUK). Cet enregistrement TUUK vise à protéger l'apparence et la forme (la *trade dress*) de son support de lame pour patins (ci-après le support TUUK) que Bauer considère comme distinctifs.

[6] Suivant Bauer, Crow, qui se trouve être une corporation américaine, fournirait à Rebellion un porte-lame contrefacteur et Rebellion Canada, qui se trouve être une subsidiaire de Rebellion US, commercialiserait et vendrait au Canada des patins arborant des supports de lame contrefacteurs.

[7] Les patins ou supports de lame allégués contrefacteurs dont Bauer connaissait l'existence au moment de la prise de l'action, serait le Rebellion, identifié comme pièce GS-4 à l'interrogatoire de Monsieur George Smith, soit le représentant de Crow à l'interrogatoire au préalable et le Rebellion 3510 identifié comme pièce GS-5 au même interrogatoire et connu également comme le « *Black Dragon blade holder* » ou le « *Chinese blade holder* ». La pièce GS-4 est également connue comme le « *Crow blade holder* ».

[8] Les actes de procédures des parties touchent, entre autres, la contrefaçon, voire la contrefaçon délibérée de l'enregistrement TUUK ainsi que le caractère distinctif de l'apparence et forme du support TUUK.

[9] En défense et demande reconventionnelle, les défenderesses nient la contrefaçon de l'enregistrement TUUK et soutiennent, entre autres, que cet enregistrement est invalide, non distinctif et était non enregistrable puisqu'essentiellement cet enregistrement viserait des éléments fonctionnels et serait, somme toute, une façon pour Bauer d'obtenir une protection indéfinie sur l'apparence et forme de son support TUUK; protection qui relèverait plus du domaine des brevets et qui a comme effet de limiter indûment l'industrie du patin à glace.

[10] Voici du reste comment les défenderesses s'expriment au paragraphe 9 de leur défense :

9. Ice skates have evolved functionally and structurally over the decades. The object of these advancements has been to increase stability, balance, structural integrity and ease of handling. The effect of the asserted distinguishing guise is to grant a monopoly on functional elements or characteristics of the ice skate blades and to monopolize the ware. The Plaintiffs are in effect seeking, improperly, to obtain indefinite patent protection under the guise of a trade-mark to unduly limit the ice skate industry. The guise being claimed has become the principle to make ice skates. The features of the asserted distinguishing guise are merely functional and otherwise consist of generic ornamentation in use for decades in the ice skate industry. The Plaintiffs are attempting to unfairly restrain trade as a consequence.

[11] Il y a lieu dans l'analyse qui suit d'adjudger dans un premier temps sur les requêtes des parties pour trancher des objections.

[12] Dans un deuxième temps, la Court traitera du remplacement possible de M. Geisler, à titre de représentant de Rebellion, pour la suite de l'interrogatoire au préalable de cette partie.

[13] Dans un troisième temps, la Cour se penchera sur les remèdes recherchés par Bauer dans sa requête quant à l'unique affidavit de documents produits par les défenderesses.

Analyse

I - Questions à répondre et documents à produire lors d'un interrogatoire au préalable : Principes généraux applicables

[14] Dans l'arrêt *Reading & Bates Construction Co. and al v. Baker Energy Resources Corp. and al* (1988), 24 C.P.R. (3rd) 66, le juge McNair, dans un rappel général en six points, définit dans un premier temps aux points 1 à 3 les paramètres qui font qu'une question ou un document est pertinent pour ensuite énoncer aux points 4 à 6 une série de circonstances ou d'exceptions qui font qu'à tout hasard, qu'en bout de course, une question n'a pas à être répondue ou un document n'a pas à être produit.

[15] La Cour s'exprime comme suit en pages 70 à 72 :

1. The test as to what documents are required to be produced is simply relevance. The test of relevance is not a matter for the exercise of the discretion. What documents parties are entitled to is a matter of law, not a matter of discretion. The principle for determining what document properly relates to the matters in issue is that it must be one which might reasonably be supposed to contain information which may directly or indirectly enable the party requiring production to advance his own case or to damage the case of his adversary, or which might fairly lead him to a train of inquiry that could have either of these consequences: *Trigg v. MI Movers Int'l Transport Services Ltd.* (1986), 13 C.P.C. (2d) 150 (Ont. H.C.); *Canex Placer Ltd. v. A.-G. B.C.* (1975), 63 D.L.R. (3d) 282, [1976] 1 W.W.R. 644 (B.C.S.C.); and *Compagnie Financiere et Commerciale du Pacifique v. Peruvian Guano Co.* (1882), 11 Q.B.D. 55 (C.A.).

2. On an examination for discovery prior to the commencement of a reference that has been directed, the party being examined need only answer questions directed to the actual issues raised by the reference. Conversely, questions relating to information which has already been produced and questions which are too general or ask for an opinion or are outside the scope of the reference need not be answered by a witness: *Algonquin Mercantile Corp. v. Dart Industries Canada Ltd.* (1984), 82 C.P.R. (2d) 36 (F.C.T.D.); affirmed 1 C.P.R. (3d) 242 (F.C.A.).
3. The propriety of any question on discovery must be determined on the basis of its relevance to the facts pleaded in the statement of claim as constituting the cause of action (...)
4. The court should not compel answers to questions which, although they might be considered relevant, are not at all likely to advance in any way the questioning party's legal position: *Canex Placer Ltd. v. A.-G. B.C.*, supra; and *Smith, Kline & French Laboratories Ltd. v. A.-G. Can.* (1982), 67 C.P.R. (2d) 103 at p. 108, 29 C.P.C. 117 (F.C.T.D.).
5. Before compelling an answer to any question on an examination for discovery, the court must weigh the probability of the usefulness of the answer to the party seeking the information, with the time, trouble, expense and difficulty involved in obtaining it. Where on the one hand both the probative value and the usefulness of the answer to the examining party would appear to be, at the most, minimal and where, on the other hand, obtaining the answer would involve great difficulty and a considerable expenditure of time and effort to the party being examined, the court should not compel an answer. One must look at what is reasonable and fair under the circumstances: *Smith, Kline & French Ltd. v. A.-G. Can.*, per Addy J. at p. 109.
6. The ambit of questions on discovery must be restricted to unadmitted allegations of fact in the pleadings, and fishing expeditions by way of a vague, far-reaching or an irrelevant line of questioning are to be discouraged: *Carnation Foods Co. Ltd. v. Amfac Foods Inc.* (1982), 63 C.P.R. (2d) 203 (F.C.A.); and *Beloit Canada Ltee/Ltd. v. Valmet Oy* (1981), 60 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.).

[Je souligne.]

[16] De plus, la liste d'exceptions aux points 2 et 4 à 6 de l'arrêt *Reading & Bates* ne se veut pas strictement, à mon avis, exhaustive.

[17] Dans bien des situations, l'équilibre auquel réfère la Cour dans *Reading & Bates* au point 5 s'imposera.

[18] En effet, tel que mentionné dans l'arrêt *Faulding Canada Inc. v. Pharmacia S.p.A.* (1999), 3 C.P.R. (4th) 126, page 128 :

[...] the general tendency of the courts to grant broad discovery must be balanced against the tendency, particularly in industrial property cases, of parties to attempt to engage in fishing expeditions which should not be encouraged.

[19] La règle 242 des *Règles des Cours fédérales* (les règles) contient un avertissement à cet effet. En effet, les alinéas 242(1)*b*) à *d*) des règles se lisent :

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

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

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

[20] D'autre part, une partie ne peut être requise dans le cadre d'un interrogatoire au préalable de répondre à une question qui la force à exprimer une opinion, que ce soit une opinion d'expert, son interprétation d'un brevet ou ses croyances. Dans l'arrêt *Philips Export B.V. v. Windmere Consumer Products Inc.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 505, il est dit ce qui suit à la page 508 :

Question 467, which must be read with Q. 466, asks for the belief of the plaintiff. In both the *Smith, Kline & French* case and in *Sperry Corp. v. John Deere Ltd. et al.* (1984), 82 C.P.R. (2d) 1, it is stated that opinion cannot be asked, as a rule, of a person being examined who is not an expert and that a party cannot be asked to express its position in terms of mental attitudes.

[Non souligné dans l'original.]

(Voir également l'arrêt *Rivtow Straits Ltd. c. B.C. Marine Shipbuilders Ltd.*, [1977] 1 C.F. 735, page 736.)

[21] Il demeure sous chaque requête un nombre appréciable d'objections ou questions à trancher. Tel que requis par cette Cour à l'égard de chaque requête, les parties ont produit un tableau conjoint qui reflète l'essentiel des motifs favorisant ou non une réponse à toute question à être adjugée.

[22] Ainsi, la Cour a repris chacun des tableaux conjoints, celui ayant trait à la requête de Bauer étant désigné et intitulé comme le « Tableau relatif à la requête des demanderesses » et celui ayant trait à la requête des défenderesses étant désigné et intitulé comme le « Tableau relatif à la requête des défenderesses. »

[23] Ayant en tête les principes jurisprudentiels pertinents, dont ceux cités plus avant ainsi que ceux soulevés par les parties, la Cour, pour chaque tableau, a noté par un trait double (« || ») dans la marge à l'égard de tout ou partie du raisonnement d'une partie pour chaque question à être adjugée si, en bout de course, cette question devait ou non être répondue. Le trait dans la marge se retrouve ainsi dans l'une ou l'autre des deux dernières colonnes de chaque tableau.

[24] Ainsi sous la requête de Bauer, les défenderesses devront répondre à toutes les questions listées au Tableau relatif à la requête des demanderesses, sauf les questions U-5, U-6, U-7, U-12 et U-13.

[25] Les questions U-14 à-U-19 et U-25 à U-33 aux pages 16 à 18 du même tableau devront être répondues mais suivant la mesure indiquée par le trait double dans la dernière colonne du tableau.

[26] Sous la requête des défenderesses, toutes les questions sont refusées, sauf les questions suivantes qui devront être répondues : 134, 461 et 462, et, tel que convenu par les défenderesses, les questions 534 à 568.

[27] Vu la longueur des tableaux et puisqu'ils pourraient contenir de l'information confidentielle, ces deux tableaux sont réputés faire partie des présents motifs d'ordonnance et d'ordonnance mais seront transmis sous pli séparé par le greffe aux procureurs des parties par courriel classé confidentiel.

II - M. Geisler et l'interrogatoire au préalable de Rebellion

[28] Après une revue de la transcription de l'interrogatoire au préalable de M. Geisler ainsi que des dossiers de requête des parties qui touchent à l'à-propos ou non de maintenir M. Geisler comme représentant de Rebellion, j'en suis venu à la conclusion que ce dernier devra être remplacé par soit M. Kevin Woods, qui se trouve être l'officier en chef des opérations de Rebellion, ou M. Buzzy Deschamps, qui fut décrit lors de l'interrogatoire au préalable de M. Smith, comme étant celui qui à l'égard de Rebellion "*was running North America...*".

[29] Il m'apparaît en effet que le nombre important de questions qui furent prises "*under advisement*" lors de l'interrogatoire de M. Geisler, son manque de connaissance, malgré ses prétentions au contraire, quant aux opérations journalières de Rebellion et son absence des discussions préliminaires lors de la fourniture par Crow d'un support allégué contrefacteur à Rebellion sont des éléments qui face à un équilibrage des facteurs à prendre en compte sous le coup du paragraphe 237(3) des règles font que la substitution recherchée par Bauer doit être accordée. Dans l'arrêt *Benisti Import-Export Inc. v. Modes TXT Carbon Inc.*, 34 C.P.R. (4th) 524, page 525, il fut établi ce qui suit :

[3] In *Liebmann v. Canada (Minister of National Defence)* (1996), 110 F.T.R. 284, pages 291-292, my colleague, Prothonotary Hargrave, summarized the caselaw on a motion to examine a witness other than the one selected by a party:

I believe it would be useful to reduce the essence of these cases to half a dozen points:

1. The party being examined must put forward a proper and knowledgeable witness . . .
2. The witness must be able to give broad discovery, including as to supplemental questions . . .
3. The onus is on the party examining to demonstrate objectively the unsuitability of the witness in an application for a second discovery . . . and indeed the applicant must show that the first witness is either incapable of giving evidence of his own knowledge or by informing himself . . . or that the second witness is in a much better position to give evidence . . .
4. Convenience may be a factor, for in some instances it is more desirable and practical to have the individual involved examined, rather than to have a witness inform herself or himself . . .
5. The expense of a second witness is a factor . . .
6. The circumstances of the case, including the responsiveness of the witness, the degree to which the witness has taken pains to inform herself or himself and the materiality of the evidence sought to be canvassed with the second witness are also factors . . .

[30] L'implication de M. Geisler à un haut niveau chez Rebellion fait, tel que le démontre indirectement le dossier de réponse des défenderesses sur la question, que ce dernier ne pourra répondre à toute question ultérieure qu'en s'informant, ce qui, entre autres, fait pencher en faveur de Bauer les facteurs 1 à 3, 4 et 6 de l'arrêt *Benisti, supra*.

III - Remèdes recherchés par Bauer quant à l'unique affidavit de documents produit par les défenderesses

[31] Quant à la demande de Bauer à l'effet que Rebellion produise en son nom, donc de façon distincte, un affidavit de documents, la Cour est d'avis dans les circonstances de se rendre à cette demande de Bauer, et ce, pour les motifs qui suivent.

[32] Quant à l'absence plus tôt de questionnement de la part de Bauer quant aux capacités ou non de M. Smith de signer un affidavit de documents non seulement au nom de Crow mais également pour Rebellion, le paragraphe 38 des représentations écrites de Bauer sur la présente requête satisfait la Cour.

[33] Quant à l'à-propos même d'obtenir un affidavit de documents de la part de Rebellion, il m'appert que le paragraphe 36 des mêmes représentations écrites de Bauer doivent satisfaire la Cour. Ce paragraphe 36 se lit :

36. On its face, the Affidavit of Documents provided by the Defendants is clearly inadequate as it was prepared by Mr. Smith, the managing director of Crow Blade LLC, on behalf of all three (3) defendants. In this regard, Mr. Smith has admitted that he is neither an officer, director nor employee of the Rebellion Defendants and that he does not have access to their business records. Thus, it is clear that Mr. Smith could not make an Affidavit of Documents on behalf of all three (3) corporate defendants inclusively, but at most, could only have been authorized to prepare the Affidavit of Documents on behalf of Crow Blade LLC.

[34] Quant à l'ampleur de l'affidavit de documents à fournir par Rebellion de même que quant à l'affidavit plus complet à fournir par Crow, je pense qu'en vertu de l'alinéa 227b) des règles, l'approche de Bauer est justifiée. Tel que le note Bauer au paragraphe 39 de ses représentations écrites dans le cadre de la présente requête :

39. The Affidavit of Documents on behalf of the Rebellion Defendants is completely absent since, as mentioned above, not only was Mr. Smith incapable of signing one on their behalf, the Affidavit of Documents provided by the Defendants fails to disclose any relevant documents pertaining to impugned skate blade holders. In addition, said Affidavit of Documents does not contain any relevant documents pertaining to the Rebellion Defendants' business generally. Although the Affidavit of Documents provided by the Defendants contains one document purporting to show "Rebellion Canada Ltd. Sales by Item Summary", as will be discussed below, this document is incomprehensible without further clarifications and as such, the Defendants have effectively failed to provide an Affidavit of Documents with respect to the Rebellion Defendants.

[35] Ainsi, sous réserve du commentaire ci-dessous quant à la catégorie 1a)i) à l'avis de requête de Bauer, je trouve justifié que ces affidavits à venir s'attardent aux trois catégories de documents qui se trouvent décrites au paragraphe 1a)i) à iii) de l'avis de requête de Bauer. Si une catégorie n'est pas accessible ou disponible, les affidavits de documents à venir devraient l'indiquer. Ainsi, si les défenderesses ne possèdent aucun document dans les catégories 1a)ii) et iii) au sujet du support de lame GS-5 (le Black Dragon), là serait l'endroit pour l'indiquer.

[36] Quant à la catégorie visée par le paragraphe 1a)i) de l'avis de requête, je pense que présentement elle est trop large et que les défenderesses doivent s'en tenir comme si elle ne visait que les supports de lame allégués contrefacteurs.

[37] Quant aux dépens sur la requête de Bauer, bien que celle-ci réclame ces dépens à hauteur de 10 000,00 \$ payables immédiatement, je n'entends pas me rendre à cette mesure. Bien que je considère que Bauer est largement gagnante sur sa requête, après avoir révisé les représentations écrites et orales des parties sur le sujet, et après avoir pris en considération les règles 400(3)a), g) et i), et 400(4), je suis d'avis d'accorder à Bauer ses dépens sur sa requête, payable non-immédiatement, et ce, suivant le maximum de la colonne IV du tarif B.

[38] Quant aux dépens sur la requête des défenderesses, comme la Cour considère que Bauer est largement gagnante sur celle-ci, les dépens sur cette requête lui sont octroyés suivant la colonne III du tarif B.

[39] Par ailleurs, nonobstant que l'une ou l'autre partie aille en appel de la présente ordonnance, les parties sont enjointes par la présente de transmettre de façon conjointe à la Cour dans les dix (10) jours des présentes, un projet d'ordonnance qui verra en fonction des avis de requête des parties et de ce qui est accordé ou non par les présents motifs d'ordonnance et ordonnance à établir ce qui doit être accompli, par qui, et à l'intérieur de quelle date butoir.

« Richard Morneau »

Protonotaire

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1866-07

INTITULÉ : NIKE INTERNATIONAL LTD.
and
NIKE BAUER HOCKEY INC.
Plaintiffs/Defendants by Counterclaim
and
REBELLION INC.
and
REBELLION CANADA LTD.
and
CROW BLADE LLC
Defendants/Plaintiffs by Counterclaim

LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE : 20 juillet 2009

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE MORNEAU

DATE DES MOTIFS : 30 juillet 2009

COMPARUTIONS :

François Guay
Tomek Nishijima

POUR LES DEMANDERESSES

Allen D. Israel
Stéphanie Guitard

POUR LES DÉFENDERESSES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar
Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDERESSES

Lapointe Rosenstein, LLP
Montréal (Québec)

POUR LES DÉFENDERESSES