



T-2286-94

ENTRE

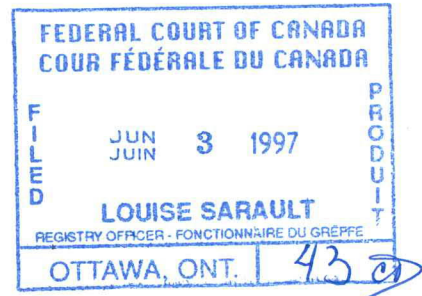
JAMES RIVER CORPORATION OF VIRGINIA,

demanderesse,

et

HALLMARK CARDS, INCORPORATED et
WILLIAM E. COUTTS COMPANY, LIMITED,

défenderesses.



MOTIFS DES ORDONNANCES

LE JUGE REED

La demanderesse et la défenderesse Hallmark Cards, Incorporated («Hallmark») interjettent appel de la décision rendue par le protonotaire adjoint le 2 octobre 1996. Par sa décision, le protonotaire adjoint ordonnait au représentant de la défenderesse de répondre à certaines questions dans le cadre de l'interrogatoire préalable, tout en refusant de lui enjoindre de répondre à d'autres questions. La défenderesse soutient que le protonotaire adjoint a commis une erreur en ordonnant à son représentant de répondre à certaines de ces questions. La demanderesse, quant à elle, fait valoir que le protonotaire adjoint a commis une erreur lorsqu'il a omis d'ordonner que le représentant de la défenderesse réponde à certaines autres questions. Les questions en litige seront abordées par catégorie, selon la classification établie par les avocats.

L'interrogatoire préalable s'inscrit dans le cadre d'une action par laquelle la demanderesse allègue la contrefaçon de deux de ses brevets. Les deux brevets portent sur un type et une méthode de fabrication d'assiettes en papier

(contenants en carton). L'arrêt de la Cour d'appel fédérale *Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.*¹ énonce les principes applicables en matière d'appels de l'ordonnance d'un protonotaire.

Il ressort à mon sens de l'arrêt *Aqua-Gem* que le juge de première instance doit faire preuve de la même retenue à l'égard de la décision du protonotaire que celle qu'exercent les cours d'appel à l'égard des décisions discrétionnaires des juges de première instance². Il en sera ainsi sauf lorsque la décision du protonotaire est entachée d'erreur flagrante en ce sens qu'elle est fondée sur un mauvais principe de droit ou sur une mauvaise appréciation des faits ou qu'elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.

À titre d'exemples, constituent des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal l'enregistrement d'un jugement par défaut³, la décision refusant la modification d'un acte de procédure; celle permettant l'ajout de défendeurs additionnels, donnant ainsi ouverture à la réduction de la

¹ [1993] 2 C.F. 425, p. 463, 149 N.R. 273, [1993] 1 C.T.C. 186, 93 D.T.C. 5080 :

[...] au sujet de la norme de révision à appliquer par le juge des requêtes à l'égard des décisions discrétionnaires de protonotaire. Selon en particulier la conclusion tirée par lord Wright dans *Evans v. Bartlam*, [1937] A.C. 473 (H.L.) à la page 484, et par le juge Lacourcière, J.C.A., dans *Stoicewski v. Casement* (1983), 43 O.R. (2d) 436 (C. div.), le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :

- a) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits,
- b) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.

Si l'ordonnance discrétionnaire est manifestement erronée parce que le protonotaire a commis une erreur de droit (concept qui, à mon avis, embrasse aussi la décision discrétionnaire fondée sur un mauvais principe ou une mauvaise appréciation des faits) ou si elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, le juge saisi du recours doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début.

² Voir l'arrêt *Pugh v. Pugh* (1979), 17 B.C.L.R. 14 (C.A.).

³ *Evans v. Bartlam*, précité à la note 1.

responsabilité du défendeur existant⁴, la décision sur une requête en rejet d'action pour défaut de poursuivre⁵. Or, on ne peut dire d'aucun des points soulevés par les présents appels en ce qui concerne la réponse aux questions posées à l'interrogatoire préalable qu'il a une influence déterminante sur l'issue du principal.

L'avocat a soulevé le point suivant, du moins à l'égard de la catégorie 7, à la page 14 *infra* : les décisions rendues par le protonotaire adjoint relèvent-elles de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire? Dans la négative, il serait logique de déduire que le juge doit appliquer un critère plus strict lorsqu'il examine les ordonnances du protonotaire adjoint dans le cadre d'un appel. Le pouvoir du protonotaire d'exiger qu'une personne faisant l'objet d'un interrogatoire préalable comparaisse à nouveau pour répondre à certaines questions peut difficilement être qualifié de discrétionnaire si l'on emploie ce terme uniquement pour désigner la situation où des personnes raisonnables pourraient très bien avoir des opinions différentes sur la décision devant être rendue. Or, le pouvoir du protonotaire d'exiger que certaines questions fassent l'objet d'une réponse lors d'un interrogatoire préalable n'est pas de cette nature.

L'auteur R.P. Kerans, aux pages 122 à 149 de son ouvrage intitulé *Standards of Review Employed by Appellate Courts* (1994), offre une explication utile sur l'emploi du terme «discrétionnaire». Ce terme y est défini comme s'appliquant à deux catégories de décisions : celles qui portent sur la gestion du processus de l'instruction et de l'étape préparatoire à cette dernière et celles où la règle de droit fait en sorte de rendre un grand nombre de facteurs pertinents et oblige l'instance décisionnelle à les apprécier en rapport les uns avec les autres. Dans les deux cas, [TRADUCTION] «[...] les tribunaux d'appel ont toujours eu tendance à n'intervenir qu'avec circonspection, en classant la question dans la

⁴ *Stoicovski v. Casement* (1983), 43 O.R. (2d) 436 (C. Div.), 43 C.P.C. 178.

⁵ *Canada c. Aqua-Gem*, précité à la note 1.

catégorie "pouvoir discrétionnaire"⁶. L'auteur signale que les tribunaux judiciaires emploient cette terminologie pour décrire la plupart des questions d'ordre interlocutoire, telles la modification et la radiation d'actes de procédure ainsi que [TRADUCTION] «[...] toute une variété d'autres situations où le juge doit gérer ou surveiller [...] le processus de préparation de l'instruction⁷». C'est, à mon avis, dans ce sens que le terme «discrétionnaire» est utilisé dans l'arrêt *Aqua-Gem* pour désigner le processus dans lequel s'inscrivent les décisions du protonotaire.

En outre, à la page 446 de cet arrêt, le juge en chef fait clairement remarquer que l'ordonnance qui oblige à donner des détails relève de l'exercice du pouvoir discrétionnaire. L'ordonnance enjoignant qu'on donne des réponses aux questions posées dans le cadre d'un interrogatoire préalable est d'une nature analogue.

1. Questions relatives à l'incitation à la contrefaçon

Le protonotaire adjoint a ordonné qu'on réponde à un certain nombre de questions concernant les rapports entre la défenderesse Hallmark et la défenderesse Coutts. Ces questions portent notamment sur le prix des assiettes vendues à Coutts, la commercialisation des assiettes au Canada, l'existence d'une filière de rapport ou d'une imbrication des conseils d'administration, l'existence de rapports de production et l'exclusivité de l'approvisionnement par Hallmark des assiettes vendues par Coutts.

L'avocat de la défenderesse soutient qu'il était inopportun d'ordonner qu'on réponde aux questions faisant partie de cette catégorie puisque les actes de procédure ne permettent pas d'étayer ce genre d'interrogatoire. Dans sa déclaration, la demanderesse allègue que la défenderesse Hallmark a incité la

⁶ Page 125.

⁷ *Ibid.*

défenderesse Coutts à contrefaire les brevets de la demanderesse. Voici le texte du paragraphe pertinent :

[TRADUCTION]

[...] en raison de ses activités, qui sont *décrites ci-dessus* [c.-à-d., dans le paragraphe précédent de la déclaration] [...] Hallmark [...] incitait, et continue [...] d'inciter la défenderesse [...] Coutts [...] à offrir en vente et à vendre au Canada [...] les assiettes en papier et, par conséquent, à contrefaire [les revendications du brevet], et elle continue de faire pression en ce sens sur la défenderesse [...]

[Non en italique dans l'original.]

Les activités «décrites ci-dessus» sont les suivantes : Coutts est une filiale appartenant en propriété exclusive à Hallmark (ce qui est admis); les assiettes vendues par Coutts au Canada sont fabriquées par Hallmark aux États-Unis et vendues au Canada à Coutts; les assiettes sont des contrefaçons. L'avocat prétend que les faits, tels qu'ils sont allégués, sont trop épars pour justifier la décision d'accorder une aussi grande portée à l'interrogatoire préalable. Il invoque la décision rendue par le juge en chef Jackett dans l'arrêt *U.S. Natural Resources Inc. c. Moore Dry Kiln Company of Canada Limited*, [1973] C.F. 225 (C.A.F.), 9 C.P.R. (2d) 11. Je ne suis pas convaincue que cet arrêt s'applique à la présente espèce. Cette affaire porte sur la règle 412 des *Règles de la Cour fédérale* :

(1) Une partie peut, par sa plaidoirie, soulever tout point de droit.

(2) Le fait de soulever une question de droit ou d'affirmer expressément une conséquence juridique — comme, par exemple, la revendication d'un titre à la propriété — ne doit pas être accepté comme remplaçant un exposé des faits essentiels sur lesquels se fonde la conséquence juridique.

Je ne qualifierais pas l'allégation relative à l'incitation formulée dans la déclaration de la demanderesse de conséquence juridique. Il s'agit plutôt d'une conséquence factuelle ou d'une allégation visant une inférence de fait. On n'a pas réussi à me persuader que la décision du protonotaire adjoint d'ordonner que des réponses soient données aux questions faisant partie de cette catégorie est erronée en principe ou fondée sur une mauvaise appréciation des faits. Sa décision

doit être évaluée à la lumière de la règle 458(1) des *Règles de la Cour fédérale*⁸ et des décisions qui décrivent la portée de l'interrogatoire préalable devant la présente Cour; voir, par exemple, les affaires *Reading & Bates c. Baker Energy* (1988), 24 C.P.R. (3d) 66 (C.F. 1^{re} inst.), 25 F.T.R. 226, 22 C.I.P.R. 240, *Armstrong Cork Canada Ltd. et al. c. Domco Industries Ltd. et al.* (1983), 71 C.P.R. (2d) 5 (C.A.F.), 48 N.R. 157, *Everest & Jennings Canadian Ltd. c. Invacare Corporation*, [1984] 1 C.F. 856 (C.A.F.), 55 N.R. 73, 79 C.P.R. (2d) 138.

L'avocat de la défenderesse soutient qu'un grand nombre des questions sont, de toute façon, trop larges. On avance, par exemple, qu'elles ne se restreignent pas à la période pertinente au présent litige (p. ex. Q. 191), ni aux assiettes (p. ex., Q. 1074 et 1075), ni aux produits fabriqués par Hallmark pour Coutts (p. ex. Q. 199). Il est facile pour les avocats, lorsqu'ils procèdent à un interrogatoire préalable, de se laisser aller à poser des questions abrégées qui, en toute justice, devraient être lues à la lumière d'autres questions qui, d'habitude, ont été posées antérieurement, à moins que l'avocat ne donne des instructions à l'effet contraire. Si cette latitude d'interprétation est supprimée, on ouvre la porte à des refus de répondre inutiles et à des requêtes visant à enjoindre au témoin de répondre. Le contexte dans lequel les questions ont été posées offrant les limites appropriées, j'estime que la décision du protonotaire adjoint n'est pas manifestement erronée, en ce sens qu'elle ne se fonde pas sur un mauvais principe ou une mauvaise appréciation des faits.

⁸ 458. (1) Une personne qui est soumise à un interrogatoire préalable répond, au mieux de ses connaissances, à toute question qui :

- a) soit est pertinente à un fait allégué non admis dans un acte de procédure déposé dans le cadre de l'action par la partie qui est soumise à l'interrogatoire préalable ou par la partie qui interroge;
- b) soit concerne le nom ou l'adresse d'une personne autre qu'un témoin-expert et qui pourrait normalement être renseignée au sujet de toute question en litige.

2. Questions formulées à l'aide de la terminologie employée en matière de brevet

Les questions en litige dans cette catégorie sont les suivantes :

[TRADUCTION]

Q. 1412

- 5 : Le papier utilisé était-il homogène?
- 18 : Les plis formés sur les assiettes constituaient-ils des portions densifiées espacées suivant la circonférence et disposées selon un rayon couvrant la paroi latérale et le bord?
- 19 : Les plis consistent-ils en des structures fibreuses solidement intégrées?

L'avocat de la défenderesse fait valoir que le protonotaire adjoint n'aurait pas dû ordonner qu'on réponde à ces questions parce qu'elles sont formulées à l'aide de termes qui ne sont pas employés par Hallmark. Suivant les décisions *Owens-Illinois, Inc. et al. c. AMCA International Ltd. et al.* (1987), 14 C.P.R. (3d) 536 (C.F. P.A.), 12 C.I.P.R. 209, *Corning Glass Works c. Canada Wire and Cable Co. Ltd.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 105 (C.F. 1^{re} inst.) et *Geo Vann Inc. c. N.L. Industries, Inc.* (1983), 75 C.P.R. (2d) 68 (C.F. 1^{re} inst.), il n'est pas approprié de poser à une personne faisant l'objet d'un interrogatoire préalable des questions qui font appel à sa compréhension ou à son interprétation du brevet.

Les questions en litige ne sont pas de cette nature. Elles portent sur les assiettes de la défenderesse, et leurs caractéristiques, en fonction de la compréhension qu'en a cette partie. Elles visent donc des faits qui relèvent des connaissances de Hallmark. Elles ne sont pas si différentes d'autres questions qui ont été posées et auxquelles on a répondues, questions qui ont été formulées à l'aide de termes employés dans le brevet, comme [TRADUCTION] languette, bord, pliure, paroi latérale, découpe du fond. Si les termes employés dans les questions en litige ne sont pas utilisés par la défenderesse, et que celle-ci ne peut y répondre de façon intelligible, ses réponses refléteront ce fait. La défenderesse n'est pas tenue de procéder à des examens pour fournir les réponses. Mais les questions elles-mêmes sont telles qu'on devrait y répondre. La décision du

protonotaire adjoint ne contrevient donc pas au critère établi dans l'arrêt *Aqua-Gem*.

3. Questions relatives au succès commercial

Le protonotaire adjoint a ordonné qu'on réponde à certaines questions portant sur le nombre total d'assiettes vendues et sur les ventes totales, par Hallmark, d'assiettes présumées contrefaire le brevet. Si je comprends bien l'argument de la défenderesse, celle-ci affirme que la question du succès commercial ne peut être soulevée au procès et qu'elle ne peut faire l'objet de questions lors d'un interrogatoire préalable à moins que la demanderesse ait expressément invoqué ce point en réplique. On prétend aussi que, de toute façon, la portée de l'interrogatoire est trop large.

Il ne fait aucun doute que le succès commercial peut faire l'objet de questions lors d'un interrogatoire préalable; voir les décisions *Corning Glass Works c. Canada Wire and Cable Co.*, précitée, à la page 109, et *Geo Vann Inc.*, précitée, à la page 73. En outre, dans la décision *Unilever PLC et al. c. Proctor & Gamble, Inc. et al.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 388 (C.F. 1^{re} inst.), 23 C.I.P.R. 237, le tribunal a conclu que, même si le succès commercial n'avait pas été expressément allégué, les questions à ce sujet étaient liées à un point en litige et devaient faire l'objet d'une réponse. La question en litige est l'«évidence». Dans l'affaire *Unilever*, les parties défenderesses avaient invoqué la question de l'évidence dans leur défense, tout comme l'ont fait les défenderesses en l'espèce. Comme le fait remarquer l'avocat, les actes de procédure visent principalement à définir clairement les questions opposant les parties au litige et à donner un avis suffisant de la preuve qu'il faudra réfuter de sorte que la partie adverse puisse présenter les éléments de preuve pertinents. Lorsqu'une partie défenderesse invoque l'évidence, elle sait que les questions portant sur le succès commercial

sont pertinentes. Je ne crois pas qu'il était nécessaire pour la demanderesse de soulever expressément ce point en réplique⁹.

4. Questions relatives aux ventes de produits autres que les assiettes

Les assiettes qui, censément, constituent des contrefaçons sont parfois vendues emballées avec des gobelets et des serviettes de table qui montrent toutes un dessin analogue («Ensembles de fête»). D'autres produits, comme les ballons et les serpentins de papier, peuvent aussi être vendus avec ces mêmes dessins. L'un de ceux-ci consiste en l'image de Winnie l'Ourson. Un autre est décrit comme le dessin «Happy Birthday Old Buzzard». Les questions contestées visent à obtenir les renseignements suivants : information sur les produits autres que les assiettes; stratégie de commercialisation concernant la vente de ces produits; pratique suivie par la défenderesse qui consiste à vendre les produits en question emballés avec des assiettes. Bien qu'il ait conclu qu'il n'était pas nécessaire de répondre à la plupart de ces questions, le protonotaire adjoint a néanmoins ordonné qu'on réponde à trois d'entre elles.

La demanderesse interjette appel de la décision par laquelle le protonotaire adjoint a refusé d'ordonner qu'on réponde à la plupart des questions visant d'autres produits tandis que la défenderesse interjette appel de la décision d'ordonner que des réponses soient données à trois questions. On soutient que celles-ci entrent dans la même catégorie que les questions auxquelles le protonotaire adjoint n'a pas ordonné de répondre. Je résumerais ainsi les trois questions et les réponses données :

⁹ La règle 409 des *Règles de la Cour fédérale* régit les réponses :

409. Une partie doit plaider spécifiquement toute question (par exemple l'exécution, la décharge, une loi de prescription, la fraude ou tout fait impliquant une illégalité)

a) qui, selon ses allégations, empêche de faire droit à une demande ou une défense de la partie opposée;

b) qui, si elle n'est pas spécifiquement plaidée, pourrait prendre la partie opposée par surprise; ou

c) qui soulève des questions de fait ne découlant pas des plaidoiries antérieures.

[TRADUCTION]

Q. 2140 Les versions de 9 po et de 11 po des assiettes «Happy Birthday Old Buzzard» ont-elles été vendues à Coutts puis vendues par Coutts au Canada?

R. Regardez les factures.

Q. 2141 A-t-on produit des factures pour les ventes des assiettes «Country side» et «Deep Dish» à Coutts?

R. Peut-être, mais pas délibérément.

Q. 2142 Lorsque Coutts achète des assiettes à dessert de 7 po montrant un dessin particulier, a-t-elle l'habitude d'acheter également des assiettes de 9 po et de 11 po avec le même dessin et peut-être aussi des serviettes en papier, des serpentins, des ballons, etc.?

R. La meilleure source de données consiste en les factures qui ont été fournies à la demanderesse; cette dernière peut poser la question à Coutts; Hallmark refuse de répondre.

Pour tenter d'obtenir des réponses aux questions concernant les produits autres que les assiettes, l'avocat de la demanderesse s'appuie sur l'arrêt *Beloit Canada Ltée/Ltd. c. Valmet Oy* (1992), 45 C.P.R. (3d) 116 (C.A.F.), 144 N.R. 389. Dans cette affaire, la Cour a conclu que les questions relatives aux profits tirés de la vente de machines à papier contenant les sections des presses contrefaites étaient appropriées et pouvaient être posées dans le cadre d'un interrogatoire préalable. Cette décision n'est pas pertinente en l'espèce. En effet, bien qu'elles puissent, à l'occasion, être emballées avec des gobelets, des serviettes en papier et d'autres produits, les assiettes ne font pas partie intégrante de ces autres produits; les articles se vendent tous séparément de même qu'emballés ensemble. Les questions auxquelles le protonotaire adjoint a ordonné de répondre et qui, selon les allégations soumises, entrent dans la même catégorie que celles pour lesquelles il a refusé d'exiger une réponse, diffèrent de ces dernières en ce qu'elles portent toutes sur des assiettes. Je ne crois pas que les questions auxquelles il a été ordonné de répondre entrent dans la même catégorie que celles auxquelles une réponse n'a pas été exigée.

Avec respect pour l'argument selon lequel les renseignements qu'on tente d'obtenir à l'aide de ces questions ont déjà été divulgués, bien que sous une forme peu pratique, je ne crois pas que la défenderesse puisse refuser de répondre

si elle connaît la réponse. Elle ne peut refuser de répondre pour la simple raison que les factures ont été remises à la demanderesse et qu'un examen de celles-ci permettra d'obtenir réponse aux questions en cause. Par contre, si la défenderesse ne connaît pas les réponses, je conviens avec l'avocat qu'elle n'est pas obligée, à ce stade-ci de l'instance, de fouiller dans les factures des dix dernières années pour trouver les réponses.

Les profits réalisés grâce aux emballages «Ensembles de fête» qui contiennent les assiettes contrefaites sont manifestement pertinents aux fins de calculer l'ensemble des profits. Quant à la portée excessive des questions, il faut tenir compte du contexte dans lequel elles ont été posées, comme c'est le cas pour la première catégorie de questions traitée plus haut. Ici encore, je ne peux conclure que le protonotaire adjoint s'est appuyé sur un mauvais principe ou qu'il a mal apprécié les faits.

5. Questions concernant l'éventualité où Hallmark n'aurait pas vendu les assiettes à Coutts

Le protonotaire adjoint a décidé qu'il n'était pas nécessaire de répondre à la plupart des questions de cette catégorie. Sa décision est conforme à celles rendues dans les affaires *Rivtow Straits Limited c. B.C. Marine Shipbuilders Limited*, [1977] 1 C.F. 735, 14 N.R. 314 (C.A.F.) et *Geo Vann Inc.*, précitée, particulièrement aux pages 70 et 71. Les questions reposent sur des conjectures et des hypothèses. Il ne s'agit pas de questions portant sur des connaissances, des informations ou des croyances relatives aux faits. L'appel de la demanderesse ne vise pas la conclusion du protonotaire selon laquelle il n'est pas nécessaire de répondre à ces questions dans le cadre de l'interrogatoire préalable.

La défenderesse fait valoir que le protonotaire adjoint a omis d'inclure dans cette catégorie deux questions qui auraient dû s'y trouver

puisqu'elles requièrent des réponses hypothétiques ou conjecturales. La défenderesse soutient que le protonotaire adjoint n'aurait pas dû ordonner qu'on réponde à ces deux questions. La demanderesse conteste cette affirmation. Voici le texte de ces deux questions :

[TRADUCTION]

Q. 3324 Aurait-il été nécessaire pour Hallmark de recourir à l'impartition pour fournir des assiettes «Sturdy II» à Deco et à Gulf States si elle n'avait pas vendu des assiettes à Coutts pendant cette période?

Q. 3326 Dans les coûts que vous nous avez transmis et qui devraient se trouver dans cette liste de documents que vous avez remise au début de plus tard [sic] cet après-midi, y en a-t-il qui auraient été engagés même si Hallmark n'avait pas fourni les assiettes Sturdy II à Coutts au cours de la période allant de 1988 à aujourd'hui?

L'avocat de la défenderesse avance qu'il est approprié de poser ces questions lors d'un interrogatoire préalable puisque la méthode comptable différentielle peut être utilisée lorsqu'on tente d'obtenir le calcul des profits à titre de réparation; voir la décision *Teledyne Industries Inc. c. Lido Industrial Products Ltd.* (1982), 68 C.P.R. (2d) 204 (C.F. 1^{re} inst.), 31 C.P.C. 285. Il ne fait aucun doute que les questions sont appropriées en ce qui concerne le calcul des profits. Cependant, elles nécessitent qu'on émette des hypothèses et elles sont de nature telle qu'on s'attendrait à ce qu'elles soient, lors de l'instruction, posées à des témoins ayant des connaissances financières au sujet des activités de la société. Il ne s'agit pas de questions de fait comme «Avez-vous jamais cessé de vendre des assiettes à Coutts puis recommencé?» et «Quelles nouvelles dépenses avez-vous engagées à la suite de cette interruption?». Les deux questions sont de nature analogue à celles qui n'ont pas à faire l'objet d'une réponse. J'arrive à la conclusion que le protonotaire adjoint a commis une erreur de principe en décidant de ne pas inclure les deux questions dans la catégorie de celles qui ne requièrent pas de réponse.

6. Questions relatives à Gulf States et Deco

Gulf States et Deco sont deux sociétés qui ont fabriqué des assiettes pour Hallmark lorsque la capacité de fabrication de cette dernière a cessé de suffire à la demande. Certaines assiettes fabriquées par ces deux sociétés ont été vendues à Coutts et faisaient partie des éléments de preuve produits par la défenderesse à l'étape de la communication. Ce n'est qu'à ce moment que la demanderesse a eu connaissance de cette impartition. Les questions à l'égard desquelles la demanderesse a tenté d'obtenir des réponses sont les suivantes : Hallmark connaissait-elle les méthodes de fabrication utilisées par Gulf States et Deco? Combien d'assiettes ont été fabriquées par un tiers pour Hallmark? Quand a-t-on eu recours à des tiers et quelles normes Hallmark a-t-elle imposées à ces derniers, le cas échéant?

Gulf States et Deco ne sont pas parties à la présente action. Celle-ci porte sur la contrefaçon, au Canada, des brevets de la demanderesse. En ce qui a trait aux activités de la défenderesse Hallmark, on affirme, dans les actes de procédure, que cette société a fabriqué les assiettes aux États-Unis et les a vendues au Canada à Coutts. La demanderesse allègue que Hallmark a incité Coutts à la contrefaçon, laquelle résulte des ventes subséquentes faites par Coutts au Canada.

Bien que Gulf States et Deco ne soient pas parties à l'action, il ressort de l'interrogatoire préalable qu'elles ont fabriqué des assiettes à la demande pressante de la défenderesse. Certaines de ces assiettes sont du type qui, selon la demanderesse, constitue une contrefaçon et elles sont parvenues au Canada après que la défenderesse les eut vendues à Coutts. Le protonotaire adjoint n'a pas motivé ses décisions. Ce n'est pas un reproche — il ne serait pas pratique de le faire lorsque de nombreuses questions sont en litige. Cela signifie toutefois que le juge siégeant en révision doit s'en remettre à des hypothèses pour tenter de savoir quel principe le protonotaire a appliqué pour rendre ses décisions. Il apparaît en l'espèce que la décision du protonotaire adjoint se fonde sur la

supposition suivante : comme Gulf States et Deco ne sont pas actuellement parties à l'action et que la fabrication des assiettes a eu lieu aux États-Unis, non au Canada, les questions ne tombaient sous le coup de la règle 458 des *Règles de la Cour fédérale* puisqu'elles ne sont pas pertinentes à un fait allégué non admis.

Dans la mesure où, d'une part, les questions portent sur les méthodes et les activités liées à la fabrication des assiettes par les tiers fournisseurs auxquels la défenderesse a fait appel et où, d'autre part, cette dernière a connaissance de ces méthodes et activités — et uniquement en ce qui concerne les assiettes présumées contrefaites —, j'estime que le protonotaire adjoint s'est fondé sur un mauvais principe. Les questions sont pertinentes pour trancher les questions de la contrefaçon, de l'emploi et du calcul des profits. La question 128 doit faire l'objet d'une réponse dans la mesure où la défenderesse a connaissance de ces méthodes et activités et, bien sûr, seulement en ce qui concerne les assiettes présumées contrefaites. On doit aussi répondre à la question 2088 de même qu'aux questions 3270 et 3271, mais uniquement en ce qui a trait aux assiettes et aux méthodes présumées contrefaites. Les questions 350 et 351 sont en un sens trop larges et, lorsqu'on leur donne une interprétation plus restreinte, elles font double emploi avec la question 128. Elles ne requièrent donc pas de réponse.

D'après l'avocat de la demanderesse, s'il était décidé de ne pas exiger qu'on réponde aux questions parce que Gulf States et Deco ne sont pas, actuellement, parties à l'action, cette décision devrait être rendue sans préjudice au droit de la demanderesse d'obliger la défenderesse Hallmark à répondre dans la mesure où les actes de procédure seraient modifiés afin d'y ajouter Gulf States et Deco comme parties. Bien que je n'aie pas à me prononcer sur ce point compte tenu de la conclusion tirée plus haut, je ferais droit à cette demande si c'était nécessaire.

7. Questions visant la production de documents utilisés dans le cadre de la poursuite américaine

Une affaire parallèle opposant la demanderesse et la défenderesse Hallmark est actuellement en instance devant la cour de district des États-Unis, district Est du Wisconsin (*James River Corporation v. Hallmark Cards*, n° 93-0-1330). L'avocat de la demanderesse en l'espèce a demandé à la défenderesse de produire les documents utilisés dans le cadre de cette poursuite.

Si je comprends bien l'explication de l'avocat, le protonotaire adjoint a refusé de prononcer l'ordonnance demandée parce qu'aucun élément de preuve approprié ne lui a été présenté afin d'établir que la poursuite américaine existe réellement et que celle-ci est parallèle à la présente affaire. De même, aucune preuve montrant que la documentation souhaitée était pertinente quant à la présente instance n'a été soumise. Cette décision du protonotaire adjoint n'est pas contestée. L'avocat de la demanderesse a tenté de déposer auprès de la Cour un affidavit visant à fournir la preuve manquante. Il affirme que l'appel de la décision d'un protonotaire devant un juge constitue une nouvelle instance et que, par conséquent, j'étais en droit d'accepter cette preuve par affidavit et de rendre la décision que le protonotaire adjoint aurait rendue si la preuve en question lui avait été soumise.

À mon avis, ce n'est pas là le rôle du juge siégeant en appel de l'ordonnance d'un protonotaire. En effet, quelle que soit la différence, s'il en est, entre l'interprétation du juge en chef à la page 454 de l'arrêt *Canada c. Aqua-Gem*, précité, et celle de l'opinion majoritaire à la page 463, c'est à cette dernière qu'il faut s'en remettre. Il en ressort clairement que le juge doit *exercer son pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début* en fonction des éléments de preuve présentés au protonotaire, et non tenir une nouvelle audience fondée sur de nouveaux éléments de preuve.

L'avocat de la défenderesse signale que l'appel d'une ordonnance rendue par le protonotaire doit, suivant les *Règles de la Cour fédérale*, être introduit par une «demande» (règle 336(5)), et que toute demande à la Cour est faite par voie de requête (règle 319(1)). La requête débute par un avis de requête, non un avis d'appel, et doit être appuyée par un affidavit certifiant «*tous les faits sur lesquels se fonde la requête sauf ceux qui ressortent du dossier*» (règle 319(2)). Malgré cette apparente ambiguïté dans les *Règles de la Cour fédérale*, le processus qui y est établi consiste selon moi, comme je l'ai mentionné plus haut, en un appel fondé sur la preuve déposée devant le protonotaire, ce qui est compatible avec les décisions *Woods Canada Ltd. c. Harvey Woods Inc.* (30 novembre 1994), A.C.F. n° 1795, et *Symbol Yachts Ltd. c. Pearson*, [1996] 2 C.F. 391, 107 F.T.R. 295. Dans certaines situations, de nouvelles preuves peuvent évidemment être prises en considération — voir la règle 1102 des *Règles de la Cour fédérale* et la jurisprudence portant sur celle-ci — mais ce n'est pas le cas en l'espèce.

Je ne tire aucune conclusion quant à la question de savoir si la défenderesse peut présenter une nouvelle fois sa demande au protonotaire, par voie de requête visant à obtenir l'autorisation de produire des éléments de preuve plus amples et plus précis, sur la base d'une preuve par affidavit appropriée.

8. Questions relatives aux actes de procédure

En réponse à la demande présentée par la demanderesse afin d'obtenir des détails plus amples et plus précis, la défenderesse a écrit ce qui suit dans sa réponse à la demande de détails :

[TRADUCTION]

16. Quant au paragraphe 11 de la demande et au paragraphe 26 de la défense, les sciences communes englobent les connaissances qui découlent des brevets, des publications, de la fabrication, de l'utilisation et de la vente qui sont énumérées dans l'annexe «A» de la défense. Elles comprennent le profil, le poids, la température, la pression, le taux d'humidité, les paramètres de dimension divulgués dans les brevets en litige. Elles comprennent le fait qu'il soit souhaitable d'obtenir des plis très comprimés — de sorte qu'ils soient moins susceptibles de s'ouvrir lorsque l'article sert de contenant — et l'utilisation de

plieuses. Elles visent aussi les questions de conception ou de choix techniques effectués parmi tous les paramètres pertinents. [...]

Le protonotaire adjoint a refusé d'ordonner qu'on réponde aux questions suivantes :

[TRADUCTION]

Q. 1369 [...] pourquoi les plis très comprimés sont-ils si souhaitables?

Q. 1370 Et qu'est-ce qu'un pli?

Q. 1371 Qu'entendez-vous par très comprimés pour les rendre plus denses?

Q. 1372 Est-ce que les plis très comprimés sont souhaitables parce qu'ils permettent d'obtenir une apparence lisse, sans rides?

Q. 1378 Comment est-il souhaitable de comprimer les plis?

Q. 1380 Qui, avant le milieu des années 80, réalisait des plis très comprimés lors du processus de fabrication des assiettes en papier?

R. [...] les praticiens [...]

Q. 1381 Quels praticiens?

L'avocat de la défenderesse précise qu'il a repris le libellé du brevet pour répondre à la demande de détails présentée par la demanderesse. Par conséquent, l'acte de procédure affirme essentiellement que, peu importe la signification du brevet, tous ses éléments font partie de l'état de la technique et relèvent des sciences communes. La défenderesse a remis à la demanderesse l'ensemble des documents relatifs à l'état de la technique dont elle a connaissance. Elle soutient que tout autre élément de preuve relatif à l'état de la technique ou aux sciences communes doit être fourni par une preuve d'expert lors de l'instruction. On renvoie aux affaires *Jackmorr Manufacturing Ltd. c. Waterloo Metal Stampings Ltd.* (1985), 8 C.P.R. (3d) 271 (C.F. P.A.) et *Cabot Corporation c. 318602 Ontario Ltd.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 462 (C.F. P.A.). Dans ces décisions, on a estimé que, dans la mesure où les réponses aux questions portant sur les sciences communes sont fondées sur l'opinion d'experts, il n'est pas nécessaire d'y répondre au cours d'un interrogatoire préalable. Par contre, il faut y répondre lorsqu'elles ne se fondent pas sur l'opinion d'experts. Je ne peux conclure que le protonotaire adjoint, lorsqu'il a refusé d'ordonner

qu'on réponde aux questions, était manifestement dans l'erreur en ce sens qu'il s'est appuyé sur un mauvais principe de droit ou qu'il a mal apprécié les faits.

Conclusion

À l'exception des questions 3324 et 3326, qui ne requièrent pas de réponse, et des questions 128, 2088, 3270 et 3271, auxquelles il est nécessaire de répondre, les appels interjetés à l'égard de la décision rendue par le protonotaire adjoint sont rejetés.

OTTAWA (Ontario)
Le 11 février 1997.

B. Reed

Juge

Traduction certifiée conforme

C. Bélanger, L.L.

**COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE**

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

N° DU GREFFE : T-2286-94

INTITULÉ DE LA CAUSE : James River Corporation of Virginia
c. Hallmark Cards, Incorporated et
William E. Coutts Company, Limited

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 13 janvier 1997

MOTIFS DES ORDONNANCES PRONONCÉS PAR

MADAME LE JUGE REED

LE 11 FÉVRIER 1997.

ONT COMPARU :

Dino P. Clarizio **pour la demanderesse**

Brian D. Edmonds et Navin Khanna **pour les défenderesses**

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Dimock, Stratton, Clarizio
Toronto (Ontario) **pour la demanderesse**

McCarthy, Tétrault
Toronto (Ontario) **pour les défenderesses**