

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20100419

Dossier : T-887-08

Référence : 2010 CF 421

Ottawa (Ontario), le 19 avril 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

ENTRE :

CANADIAN SUPPLEMENT TRADEMARK LTD.

requérante

et

M. FRANK PETRILLO

intimé

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1] Il s'agit d'un appel d'une ordonnance de la protonotaire Aronovitch, datée du 10 septembre 2009, dans laquelle celle-ci a rejeté la requête présentée par la requérante, Canadian Supplement Trademark Ltd. (CSTL), en vue d'obtenir soit la conversion de la requête sous-jacente en action soit une ordonnance enjoignant à l'intimé, M. Petrillo, de témoigner de vive voix à l'audition de la requête sous-jacente. La requérante interjette appel uniquement du refus d'ordonner à M. Petrillo de témoigner.

[2] La requête a été formulée dans le contexte d'une requête introduite par CSTL, le 25 juin 2008, en vue de faire radier la marque de commerce déposée NYTRO TECH NUTRITION & Dessin, appartenant à M. Petrillo. À la suite de l'introduction de cette requête, M. Petrillo a intenté contre CSTL une action en contrefaçon de marque de commerce dans le dossier n° T-1535-08 de la Cour fédérale. Le 11 décembre 2008, la protonotaire Milczynski a suspendu l'action en contrefaçon à la clôture de la procédure écrite, en attendant la décision définitive sur la requête en radiation.

LA DÉCISION VISÉE PAR LE PRÉSENT APPEL

[3] Devant la protonotaire Aronovitch, la requérante a tenté de trouver un moyen de permettre la présentation d'un témoignage de vive voix au sujet du fait qui est au cœur du litige entre les parties, à savoir la date de premier emploi de la marque de commerce de l'intimé. La requérante soutenait que les éléments de preuve produits par M. Petrillo contredisaient ceux qu'il avait présentés dans le cadre de l'action en contrefaçon, dans une autre instance relative à la marque introduite devant la Cour supérieure du Québec et dans une procédure d'opposition sans rapport avec les précédentes. La requérante a soutenu que ces contradictions seraient difficiles à concilier sur le fondement du dossier, et que les intérêts de la justice seraient mieux servis si M. Petrillo était contre-interrogé devant un juge, qui serait alors en mesure d'apprécier son comportement comme témoin et la preuve présentée : *Macinnis c. Canada (Procureur général)* (C.A.), [1994] 2 C.F. 464, [1994] A.C.F. n° 392, au paragraphe 9.

[4] La requérante a proposé trois mesures qui permettraient la présentation d'un témoignage de vive voix : i) convertir la présente requête en action; ii) instruire la question de la crédibilité de M. Petrillo; ou iii) permettre un témoignage de vive voix dans le cadre de la requête. La protonotaire Aronovitch a estimé qu'aucune de ces mesures n'était ouverte à la requérante.

[5] Citant la décision *Société canadienne de perception de la copie privée c. Fuzion Technology Corp.*, [2005] C.F. 1557, [2005] A.C.F. n° 1915, (*Fuzion Technology*) où la question s'était posée dans le contexte d'une procédure engagée en vertu du paragraphe 34(4) de la *Loi sur le droit d'auteur*, la protonotaire Aronovitch a statué qu'une procédure visant à radier une marque de commerce ne figurait pas parmi « les demandes et les renvois qui [...] sont présentés [à la Cour fédérale] dans le cadre des article 18.1 à 18.3 » (paragraphe 18.4(1) de la *Loi sur les Cours fédérales*). L'article 58 de la *Loi sur les marques de commerce* ne prévoit nullement la conversion d'une requête en action. De même, a-t-elle conclu, l'instruction d'une question en vertu de l'article 107 des *Règles des Cours fédérales* n'est pas possible en dehors du contexte d'une action.

[6] Bien qu'une requête et une action puissent être réunies pour les besoins de l'audience, la protonotaire a considéré que cela n'était pas justifié dans les circonstances. L'action en contrefaçon n'était pas bien avancée en comparaison de la requête, les parties avaient convenu d'une suspension à la clôture de la procédure écrite, et la réunion des instances aurait pour effet de retarder inutilement la requête. Une décision définitive sur la requête limiterait ou éliminerait le fondement de l'action en contrefaçon. Tous les facteurs pris en compte militaient en faveur d'une audition rapide de la requête.

[7] La protonotaire a traité de ce qu'elle a décrit comme [TRADUCTION] « la question additionnelle de savoir si un témoignage de vive voix devrait être permis dans le contexte de la présente requête en vertu de l'article 316 des *Règles des Cours fédérales* ». Elle a conclu que la requérante n'avait pas établi les « circonstances particulières » exigées aux termes de cet article. Le simple fait que la preuve documentaire puisse contenir des contradictions était un motif insuffisant puisque la Cour démêle souvent des éléments contradictoires de cette nature dans le cadre de demandes de contrôle judiciaire : *Misquadis c. Canada (Procureur général)*, 2000 CanLII 16230, [2000] A.C.F. n° 1488. La protonotaire n'a rien relevé dans les circonstances de la présente espèce qui exigeait une dérogation à la pratique ordinaire quant à la façon dont la preuve est présentée dans le contexte d'une requête.

[8] À l'audition de la présente requête, l'avocate de la requérante a confirmé qu'elle avait eu la possibilité de contre-interroger au sujet de contradictions apparentes, mais elle a soutenu que des renseignements nouveaux avaient été portés à son attention après la conclusion des contre-interrogatoires. La protonotaire Aronovitch a estimé que la requérante avait eu une possibilité adéquate de présenter les éléments de preuve sous forme documentaire. Néanmoins, elle a considéré qu'il serait approprié et juste d'offrir à la requérante une autre possibilité d'attaquer la crédibilité de M. Petrillo en lui présentant ces renseignements nouveaux. En conséquence, la protonotaire a donné la permission de rappeler M. Petrillo en vue d'un autre contre-interrogatoire [TRADUCTION] « dans le but limité de l'interroger sur des faits ou documents portés à l'attention de la requérante après la clôture des contre-interrogatoires sur affidavits [...] »

[9] Ce contre-interrogatoire devait être terminé au plus tard le 8 octobre 2009, et l'ordonnance de la protonotaire énonçait aussi des dates fermes pour l'accomplissement des étapes restantes de la requête. Au cours du contre-interrogatoire qui a eu lieu à Montréal, l'intimé, par l'entremise de son avocat, a soulevé une objection et a refusé de répondre à des questions relatives à des renseignements qui [TRADUCTION] « venaient avant le 10 février 2009 ».

LA NORME DE CONTRÔLE

[10] La norme de contrôle applicable dans le présent appel est celle qu'a formulée la Cour d'appel fédérale dans *Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 C.F. 425 (C.A.), [1993] A.C.F. n°103, et qui a été reformulée ainsi dans *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, (2003), 315 N.R. 175, [2003] A.C.F. n° 1925 :

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 porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal,
- b) 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.

[11] À mon avis, les questions soulevées dans la requête n'ont pas une influence déterminante sur l'issue du principal puisqu'elles ne se rapportent pas au sort final de la requête en radiation mais plutôt à la manière dont la preuve doit être présentée au juge des requêtes sur une question incidente, soit celle de la crédibilité d'un témoin.

QUESTION EN LITIGE

[12] La seule question en litige est donc celle de savoir si la protonotaire Aronovitch a commis une « erreur flagrante » lorsqu'elle a refusé d'ordonner l'instruction d'une question soulevée ou que M. Petrillo témoigne de vive voix à l'audition de la requête en radiation au sujet de l'emploi de sa marque de commerce déposée.

ANALYSE

L'article 58 de la Loi sur les marques de commerce ne prévoit nullement la conversion

[13] En rendant ma décision quant à savoir si la protonotaire Aronovitch a commis une « erreur flagrante » en refusant d'ordonner l'instruction de la question de la crédibilité ou d'ordonner que M. Petrillo témoigne de vive voix à l'audition de la requête, je signale que la requérante n'interjette pas appel du refus de la protonotaire de convertir la requête en radiation en action. Je prends cependant en compte le fait que la requérante affirme que le refus de convertir la requête en action était une erreur de droit qui a teinté le reste de la décision de la protonotaire refusant d'ordonner le témoignage de vive voix de l'intimé, M. Petrillo. Bien qu'il ne soit pas nécessaire que je statue sur cette question étant donné la position adoptée par la requérante dans le présent appel, je ne suis pas persuadé que la décision de la protonotaire sur ce point a influé sur son appréciation des autres mesures proposées par la requérante.

[14] Je précise que le protonotaire Aalto est arrivé à un résultat différent quant à la conversion d'une requête pour violation d'un droit d'auteur dans *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. c. Worldwide Tobacco Distribution Inc.*, (2008), 73 C.P.R. (4th) 131, [2008] A.C.F. n° 1828. Cette affaire se distingue de la présente espèce puisqu'il s'agissait d'une requête pour violation d'un droit d'auteur introduite en vertu des paragraphes 27(1) et 27(2) de la *Loi sur le droit d'auteur*, et non en vertu du paragraphe 34(4), comme dans *Fuzion Technology*, précitée, décision analysée par la protonotaire Aronovitch dans son ordonnance. Le protonotaire Aalto a conclu dans *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd.*, précité, aux paragraphes 16 et 21, que la requête devrait procéder par voie d'action parce que l'instance n'était pas simple, ni ordinaire, et qu'il était nécessaire d'éviter une multiplicité d'instances mettant en cause essentiellement les mêmes parties et soulevant essentiellement les mêmes questions ainsi que le risque de résultats contradictoires et l'inadéquation de la preuve par affidavit.

[15] En l'espèce, toutefois, l'absence de preuve produite par la requérante quant à savoir pourquoi la conversion devrait être ordonnée semble être la considération sous-jacente au refus de la conversion : *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd.*, précité, au paragraphe 18, citant *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.*, 2007 CSC 37, [2007] A.C.S. n° 37. De plus, je remarque que la preuve est simple. En outre, et particulièrement en ce qui concerne la *Loi sur les marques de commerce*, je ne pense pas que la protonotaire a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que lorsque la seule mesure de redressement recherchée est la radiation d'une marque de commerce, il appert que le législateur a prévu une seule voie de procédure : la requête. Je suis d'accord avec la protonotaire Aronovitch pour dire que même s'il était possible d'ordonner la conversion, il est douteux qu'elle serait justifiée surtout à ce stade de l'instance, sur le fondement

des motifs invoqués par la requérante. Je suis d'avis que la décision définitive statuant sur cette requête limitera ou éliminera le fondement de l'action en contrefaçon. Cela milite en faveur d'une audition rapide de la requête.

[16] Je suis d'accord avec l'intimé qu'il n'y a rien dans les motifs de l'ordonnance qui porte à croire que la protonotaire a omis d'examiner la question de la présentation d'une preuve de vive voix indépendamment de la question de la conversion. La protonotaire a examiné la possibilité de présenter une preuve orale dans le cadre de la présente requête de deux façons : une instruction de la question de la crédibilité de M. Petrillo en vertu de l'article 107 des *Règles des Cours fédérales* et la présentation d'un témoignage de vive voix en vertu de l'article 316.

L'article 107 est inapplicable dans le cadre de la présente requête aux fins de l'instruction de la question de la crédibilité

[17] Devant la protonotaire Aronovitch, la requérante a demandé l'instruction de la question de la crédibilité de M. Petrillo sous la forme d'un témoignage de vive voix au sujet de l'emploi de la marque de commerce déposée. Au soutien de sa prétention selon laquelle la Cour devrait ordonner l'instruction d'une question en l'espèce, je constate que la requérante a cité seulement deux affaires qui s'étaient présentées dans le contexte d'une action et non dans le contexte d'une requête : *Ilva Saronno S.p.A. c. Privilegiata Fabbrica Maraschino "Excelsior"* (C.F.P.I.), [1999] 1 C.F. 146, [1998] A.C.F. n° 1500, au paragraphe 14; *Merck & Co. c. Brantford Chemicals Inc.*, 2004 CF 1400, [2004] A.C.F. n° 1704, aux paragraphes 7 et 10.

[18] La protonotaire Aronovitch a reconnu l'absence de jurisprudence concernant précisément le recours à l'article 107 dans le contexte d'une requête. À son avis, il y avait lieu d'appliquer le raisonnement exposé dans la décision du juge Hughes dans *Fuzion Technology*, précité, étant donné qu'une requête est conçue pour être instruite de façon sommaire. Dans cette affaire, une question similaire s'était posée dans le contexte d'une instance introduite en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*, et le juge Hughes a conclu, au paragraphe 13, que l'on ne pouvait recourir à l'instruction d'une instance en vertu de l'article 107 dans le contexte d'une requête fondée sur le paragraphe 34(4) de la *Loi sur le droit d'auteur*. Le paragraphe 34(4) de la *Loi sur le droit d'auteur* ressemble à la disposition législative dont il est question ici, soit le paragraphe 59(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, qui indique aussi que les procédures engagées dans le cadre d'un appel ou d'une requête sont entendues et décidées par voie sommaire.

[19] S'il était possible de recourir à l'article 107 des *Règles des Cours fédérales*, cela permettrait dans les faits de convertir une partie d'une requête en une action *de facto*. Je ne vois aucune raison de modifier la décision de la protonotaire selon laquelle la requérante n'a cité aucun précédent à l'appui du postulat selon lequel l'article 107 serait applicable aux procédures engagées autrement que par voie d'action, comme en l'espèce.

Aucune circonstance particulière ne justifie un témoignage de vive voix dans le cadre de la présente requête

[20] Je reconnais que la Cour a souligné que la possibilité d'entendre un témoignage de vive voix et d'observer le comportement d'une personne à la barre des témoins constitue un « outil

irremplaçable [qui est] essentiel à l'exercice de la fonction d'un juge des faits » : *Apple Computer, Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.* (C.A.F.), [1988] 3 C.F. 277, [1988] A.C.F. n°237, au paragraphe 8; *Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2009 CF 320, [2009] A.C.F. n° 13, au paragraphe 19. J'aimerais seulement signaler que, ces dernières années, la valeur de la preuve touchant le comportement a été remise en question. En vérité, le mieux qu'une personne puisse faire, y compris les juges, lorsqu'elle évalue la crédibilité uniquement en fonction du comportement, c'est de faire des suppositions. La meilleure façon d'évaluer la crédibilité consiste à examiner l'ensemble du dossier et, en particulier, toute contradiction dans la déposition du témoin, le cas échéant.

[21] En l'espèce, la preuve est simple, et elle se rapporte à des déclarations censément ambiguës concernant la date de premier emploi de NYTRO TECH NUTRITION et Dessin, soit à un certain moment entre [TRADUCTION] « la fin de 1997 et le début de 1998 ». La crédibilité de ces affirmations et du témoin qui les a faites peut être déterminée à partir de la preuve au dossier.

[22] En conséquence, je ne pense pas que la protonotaire Aronovitch a commis une erreur flagrante lorsqu'elle a conclu que le fait que ce type d'élément de preuve apparaisse au dossier ne pouvait pas être considéré comme une circonstance particulière au sens de l'article 316 des *Règles des Cours fédérales*. Elle cite la décision du juge MacKay dans *Holland c. Canada (Procureur général)*, (1999), 93 A.C.W.S. (3d) 403, [1999] A.C.F. n° 1849, au paragraphe 3, intégrant la citation suivante du juge Rouleau dans *Glaxo Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, (1987), 15 C.P.R. (3d) 482, 11 F.T.R. 132, à la page 133 :

[...] Ce n'est qu'avec « la permission de la cour » et « pour une raison spéciale » qu'un témoin peut être appelé à témoigner relativement à une question de fait [...] L'avocat de la demanderesse n'a mentionné aucun précédent à cet égard et je ne suis au courant d'aucune jurisprudence quant aux critères permettant de juger ce qui constitue « une raison spéciale ». À mon avis, cette question doit se juger d'après les faits en l'espèce, et c'est à la demanderesse qu'il incombe de prouver l'existence d'« une raison spéciale » à la satisfaction de la cour. La jurisprudence montre toutefois clairement que la cour n'accorde cette permission que dans des circonstances exceptionnelles. [Je souligne.]

[23] Comme l'a conclu la protonotaire Aronovitch, je conviens que le fait que la preuve documentaire puisse comporter des contradictions a été rejeté comme motif de permettre un témoignage de vive voix dans le cadre d'une requête, et cette Cour démêle souvent des éléments de preuve contradictoires dans le cadre de contrôles judiciaires : *Misquadis c. Canada (Procureur général)*, précité, au paragraphe 14.

[24] En l'espèce, je ne suis pas convaincu qu'une preuve par affidavit, en plus de l'ordonnance de la protonotaire autorisant la requérante à reprendre le contre-interrogatoire de M. Petrillo afin d'examiner des faits et des documents nouveaux ayant trait à sa crédibilité, sera inadéquate : *Edgar c. Conseil de bande des Kitasoo*, 2003 CFPI 815, [2003] A.C.F. n° 1078, au paragraphe 17. La présente situation n'en est pas une où les circonstances démontrant qu'un témoignage de vive voix est nécessaire sont les plus claires. J'estime que la preuve par affidavit, combinée à un nouveau contre-interrogatoire, est suffisante pour permettre à la Cour de trancher l'affaire : *Edgar*, précité, au paragraphe 15.

[25] J'estime aussi que la protonotaire Aronovitch a invoqué à juste titre *Condo c. Canada (Procureur général)*, 2004 CF 885, [2004] A.C.F. n° 1077, au paragraphe 16, pour indiquer que la Cour avait refusé de conclure à l'existence de circonstances spéciales justifiant un témoignage

de vive voix lorsqu'une partie, comme c'est le cas de la requérante, avait eu une possibilité adéquate de produire des éléments de preuve sous forme documentaire.

[26] Je remarque que l'intimé soutient que la requérante a eu amplement la possibilité de contre-interroger M. Petrillo et s'est déjà prévalu de la décision de la protonotaire de permettre que M. Petrillo soit contre-interrogé de nouveau, et que, ce faisant, elle a pu interroger M. Petrillo encore plus que ce qu'aurait permis une interprétation stricte de l'article 316 des *Règles des Cours fédérales*.

[27] Après avoir lu la transcription de la reprise du contre-interrogatoire qui a eu lieu le 8 octobre 2009, je conviens avec la requérante que l'intimé a adopté une interprétation indûment restrictive de l'ordonnance de la protonotaire Aronovitch. L'avocat de l'intimé s'est opposé à toute question relative à des renseignements antérieurs au contre-interrogatoire précédent de M. Petrillo. Il ressort manifestement des termes de l'ordonnance que la protonotaire Aronovitch a autorisé la reprise du contre-interrogatoire au sujet de tout renseignement porté à l'attention de la requérante après la clôture des contre-interrogatoires, et non uniquement de ceux qui avaient pu exister avant cette date. Cependant, la question dont je suis saisi est celle de savoir si la protonotaire a commis une erreur en prononçant l'ordonnance, et non si l'intimé s'y est conformé correctement. Dans tous les cas, cette question pourra être soulevée devant le juge des requêtes qui entendra l'affaire et le juge pourra tirer toute inférence qu'il estimera indiquée du refus de l'intimé de répondre aux questions.

[28] Je suis d'avis que la Cour dispose actuellement d'un dossier de la preuve dont elle a besoin pour trancher adéquatement les questions de fond que soulève la présente requête.

[29] De manière générale, je ne pense pas que la protonotaire Aronovitch a commis une erreur au plan des principes ni qu'elle a mal apprécié les faits (1) en refusant d'ordonner l'instruction de la question de la crédibilité et (2) en refusant d'ordonner que M. Petrillo témoigne de vive voix à l'audition de la requête. En conséquence, je conclus qu'il n'y a aucune raison d'intervenir en l'espèce.

[30] Les dépens seraient normalement adjugés à l'intimé, mais, compte tenu du résultat, j'exercerai mon pouvoir discrétionnaire dans la présente affaire de ne pas en adjuger.

[31] L'appel de la requérante est rejeté.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1. la requérante est autorisée à modifier l'avis d'appel daté du 21 septembre 2009 conformément aux modifications énoncées dans l'avis de requête modifié déposé le 8 janvier 2010;
2. l'appel de la requérante est rejeté;
3. les parties assumeront leurs propres dépens.

« Richard G. Mosley »

Juge

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.

COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-887-08

INTITULÉ : CANADIAN SUPPLEMENT TRADEMARK
LTD.

et

M. FRANK PETRILLO

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 29 mars 2010

**MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE :** LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS : Le 19 avril 2010

COMPARUTIONS :

Andrew Shaughnessy
Stephanie Chong

POUR LA REQUÉRANTE

Frederick Pinto

POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

ANDREW SHAUGHNESSY
Torys LLP
Toronto (Ontario)

POUR LA REQUÉRANTE

STEPHANIE CHONG
Tabrizi Law Office
Professional Corporation
Toronto (Ontario)

FREDERICK PINTO
avocat
Toronto (Ontario)

POUR L'INTIMÉ