

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20190104

Dossier : T-1280-14

Référence : 2019 CF 7

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 4 janvier 2019

En présence de monsieur le juge Martineau

ENTRE :

**MARLBORO CANADA LIMITÉE et
IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITÉE**

demandereses

et

**PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL et
ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC.**

défenderesses

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie de l'appel interjeté par les demandereses, Marlboro Canada Limitée et Imperial Tobacco Canada Limitée (respectivement Marlboro Canada et Imperial Tobacco), à l'encontre d'une ordonnance prononcée par la protonotaire Alexandra Steele (la protonotaire).

[2] L'ordonnance contestée concerne la requête présentée par les demanderessees pour forcer un représentant des défenderesses Philip Morris Brands SÀRL et Rothmans, Benson & Hedges Inc., M. Brad Smye (le représentant), à répondre à deux questions pour lesquelles les défenderesses ont différé leurs réponses lors de l'interrogatoire préalable (question 129, engagements n^{os} 16 et 19). Les défenderesses s'y sont opposées au motif que ni l'une ni l'autre de ces questions n'était pertinente par rapport aux allégations contenues dans les actes de procédure formulés par les parties en vertu des articles 240 et 242 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 (les Règles).

[3] La protonotaire a fait droit en partie à la requête en ordonnant aux défenderesses de répondre à la première question (engagement n^o 16), mais elle a rejeté la requête en ce qui concerne la seconde question (engagement n^o 19) (*Marlboro Canada c Philip Morris Brand SÀRL*, 2018 CF 1144). Le présent appel concerne la décision de la protonotaire de ne pas contraindre le représentant à répondre à cette seconde question. L'appel est accueilli.

I *Contexte*

[4] Jusqu'en 1924, Philip Morris était propriétaire de la marque de commerce MARLBORO au Canada, alors qu'elle est aujourd'hui propriétaire de la marque de commerce MARLBORO dans 160 autres pays. À l'heure actuelle, Marlboro Canada est la propriétaire exclusive de la marque de commerce MARLBORO au Canada, alors qu'Imperial Tobacco est titulaire d'une licence exclusive de Marlboro Canada pour l'utilisation de cette marque au Canada. Après avoir cédé la marque de commerce Marlboro au prédécesseur en titre de Marlboro Canada en 1924, les défenderesses ont distribué des cigarettes au Canada en utilisant d'autres marques de commerce

telles que « Maverick » et « Matador » sur leurs emballages, avec des dessins qui auraient ressemblé à ceux utilisés sur les emballages des produits Marlboro qu'elles distribuait dans d'autres pays.

[5] En mai 2014, les demanderesse ont introduit la présente action dans laquelle elles alléguent que les défenderesse avaient contrefait leur marque de commerce MARLBORO. L'affaire concerne essentiellement la distribution, par les défenderesse, de cigarettes dans un emballage remanié à compter du 23 juillet 2012 en réponse à une décision, datée du 29 juin 2012, par laquelle la Cour d'appel fédérale avait prononcé en faveur des demanderesse une injonction permanente interdisant aux défenderesse de vendre, de distribuer ou d'annoncer au Canada des cigarettes ou d'autres produits du tabac dans des paquets sans nom, ou en liaison avec ces paquets sans nom, arborant la « marque de commerce figurative ROOFTOP » (*Marlboro Canada Limitée c Philip Morris Products SA*, 2012 CAF 201, aux paragraphes 125 et 126 [*décision de la CAF*]; *Philip Morris Products SA c Marlboro Canada Limitée*, 2010 CF 1099 [*décision de première instance*]).

[6] Les faits qui ont mené à la *décision de la CAF* concernent essentiellement des modifications législatives ayant créé un « marché secret », en ce qu'elles interdisent aux détaillants d'exposer des produits du tabac à la vue du public et obligent le consommateur à nommer au comptoir le produit qu'il veut se procurer. Dans ce contexte, en juillet 2006, les défenderesse ont commencé à distribuer des cigarettes dans des paquets dépourvus de nom de marque (les paquets sans nom) qui, selon la *décision de la CAF*, constituaient une contrefaçon de la marque de commerce MARLBORO. En effet, leur dessin, semblable à celui des

demanderes, risquait de semer la confusion chez les consommateurs, qui seraient susceptibles de désigner le produit sans nom des défenderesses par le nom « Marlboro », étant donné qu'aucune marque de commerce n'y figurerait (*décision de la CAF*, aux paragraphes 80 à 84). Une image du dessin qui, selon la conclusion de la CAF, contrefaisait la marque Marlboro, est reproduite ci-dessous :



[7] À la suite de la *décision de la CAF*, les défenderesses ont modifié leur emballage en ajoutant notamment la marque nominale « Rooftop » sur le devant. Voici une image de cet emballage redessiné :



[8] En résumé, les demanderesse soutiennent que les modifications apportées à l’emballage des défenderesses en réponse à la *décision de la CAF* ne sont pas suffisantes pour éviter toute

confusion, et qu'elles constituent une contrefaçon délibérée de leur marque de commerce MARLBORO. Outre des dommages-intérêts compensatoires, les demanderessees réclament des dommages-intérêts punitifs en raison de la conduite répréhensible alléguée des défenderesses.

II *Interrogatoire préalable*

[9] En décembre 2016, les demanderessees ont interrogé au préalable le représentant. Au cours de l'interrogatoire, les demanderessees lui ont posé une série de questions sur les circonstances dans lesquelles la marque nominale « Rooftop » avait été choisie pour figurer sur l'emballage distribué par les défenderesses à la suite de la *décision de la CAF*.

[10] Les demanderessees, il convient de le signaler, ont notamment demandé au représentant de se renseigner auprès des défenderesses pour savoir si d'autres noms que « Rooftop » avaient été considérés à l'époque où les défenderesses envisageaient d'apposer le nom « Rooftop » sur leurs paquets de cigarettes. Les défenderesses ont offert la réponse suivante : [TRADUCTION] « Les [défenderesses] ne sont au courant d'aucun autre nom que celui de « Rooftop » qui aurait pu avoir été examiné à la suite de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale en juin 2012 ».

[11] Toutefois, les défenderesses ont refusé de répondre aux deux questions suivantes, au motif qu'elles n'étaient pas pertinentes :

- a) Question 129 - engagement n° 16, pages 50,1 à 52,1.17 : s'enquérir auprès des défenderesses du moment où celles-ci ont envisagé la possibilité d'utiliser le nom « Rooftop » sur les paquets de cigarettes (c.-à-d., avant ou après la *décision de la CAF?*), et communiquer ensuite cette réponse [question 1];

- b) Question 129 - engagement n° 19, pages 52,1 à 53,1.21 : si d'autres noms, mis à part « Rooftop », ont effectivement été considérés lorsque les défenderesses ont envisagé la possibilité d'apposer le nom « Rooftop » sur les paquets de cigarettes, se renseigner auprès des défenderesses à savoir si elles ont réalisé des études sur la consommation pour savoir comment les consommateurs réagiraient à d'autres noms, et communiquer ensuite cette réponse [question 2].

III Les décisions de la protonotaire

[12] Les demanderesses ont présenté une requête visant à forcer les défenderesses à répondre aux questions. Dans une ordonnance prononcée le 14 novembre 2018, la protonotaire a fait droit à la requête des demanderesses sur la question 1 (engagement n° 16) et a ordonné aux défenderesses de fournir une réponse, mais elle a rejeté leur requête en ce qui concerne la question 2 (engagement n° 19).

[13] Dans ses motifs, la protonotaire a tout d'abord énoncé les règles de droit applicables à la portée de l'interrogatoire préalable et à la pertinence des questions, laquelle, a-t-elle souligné, n'était pas contestée, en citant à cet effet un extrait du jugement *Reading & Bates Construction Co c Baker Energy Resources Corp*, [1988] ACF n° 1025, au paragraphe 10. Elle a essentiellement signalé que tout doute concernant la pertinence devait être tranché en faveur de la communication d'une réponse (*Apotex Inc c Sanofi-Aventis*, 2011 CF 52, au paragraphe 19), tandis que les questions à la portée trop large ou les recherches à l'aveuglette excessives devaient être découragées (*Sun Pac Foods Ltd c A Lassonde Inc*, 2005 CF 1142, au paragraphe 57).

[14] Par ailleurs, la protonotaire a signalé la publication récente, par le juge en chef de la Cour fédérale, d'un avis de pratique aux parties et aux professionnels du droit, où l'on précise, en ce qui a trait aux requêtes en rejet présentées lors d'un interrogatoire préalable, que : « [l]es questions doivent recevoir une réponse à moins qu'elles soient manifestement irrégulières ou préjudiciables ou qu'elles nécessitent la divulgation d'une communication protégée » (*Avis aux parties et à la communauté juridique — La gestion de l'instance : assurer la proportionnalité dans les litiges complexes en Cour fédérale*, 24 juin 2015).

[15] En ce qui concerne la question 1 (engagement n° 16), la protonotaire a fait observer que les actes de procédure des demandereses révélaient une cause d'action invoquée dans laquelle les demandereses réclamaient des dommages-intérêts punitifs. Sur ce point, elle a déclaré ce qui suit (aux paragraphes 24 et 25) :

[TRADUCTION]

[...] Compte tenu des litiges qui se sont multipliés au fil des ans entre les parties, ainsi que des jugements déjà rendus par notre Cour et par la Cour d'appel fédérale et dans lesquels le mot ROOFTOP est mentionné, tout renseignement concernant le moment où la marque de commerce ROOFTOP [s'agissant de la marque nominale] a été envisagée pour la première fois pour figurer sur l'emballage avant d'être adoptée et utilisée en juillet 2012, pourrait être pertinent pour se prononcer sur l'existence d'agissements « inacceptables » ou « répréhensibles » engageant la responsabilité et donnant ainsi ouverture à des dommages-intérêts. Il se peut également que de tels renseignements ne portent pas à conséquence. Comme nous l'avons déjà mentionné, tout doute quant à la pertinence doit être résolu en faveur de la communication.

J'en conclus que l'engagement n° 16 peut permettre aux demandereses soit de faire valoir leurs propres arguments ou de réfuter ceux des défendeurs, soit de les lancer légitimement dans une enquête qui pourrait avoir l'une ou l'autre de ces conséquences. Les défenderesses devraient, par conséquent, être

tenues de répondre aux questions visées par l'engagement n° 16.
[Renvois omis.]

[16] En ce qui concerne la question 2 (engagement n° 19), la protonotaire a conclu ce qui suit
(aux paragraphes 27 à 29) :

[TRADUCTION]

Les défenderesses soutiennent que la question soumise n'est pas pertinente, qu'elle n'a de rapport avec aucune des questions invoquées dans l'acte de procédure, et qu'elle constitue une recherche à l'aveuglette.

Je suis d'accord avec les défenderesses. Le résultat est le même, peu importe que les défenderesses aient envisagé d'autres noms; ce que les consommateurs auraient pu en penser si, effectivement, ils avaient été consultés; ou le fait que les défenderesses aient envisagé ou non d'autres noms. En fin de compte, c'est le nom ROOFTOP qui a été retenu et utilisé par elles. Je ne vois pas comment d'éventuelles autres marques de commerce et des études des réactions de consommateurs à de tels autres noms pourraient permettre aux demanderesses de faire valoir leurs arguments sur la contrefaçon ou les dommages-intérêts punitifs liés à l'adoption et l'utilisation de la marque de commerce ROOFTOP, ou encore de réfuter les arguments des défenderesses ou de les lancer dans une enquête qui entraînerait l'une ou l'autre de ces conséquences.

La demande des demanderesses en vue de contraindre les défenderesses à répondre à l'engagement n° 19 est rejetée.

[17] Les demanderesse demandent maintenant à notre Cour d'annuler en partie l'ordonnance de la protonotaire en enjoignant aux défenderesses de répondre à la question 2 (engagement n° 19) et de répondre également à toute question de suivi raisonnable et demande de documents découlant de la réponse à fournir lors de l'interrogatoire prévu pour le 10 janvier 2019.

IV *Le présent appel*

[18] Les demanderesse soutiennent essentiellement que la protonotaire a commis une erreur manifeste et dominante en concluant que la question 2 (engagement n° 19) ne répondait pas au critère de la pertinence à l'étape de la communication préalable. À leur avis, cette question est pertinente parce qu'elle peut leur permettre directement ou indirectement de faire valoir leurs propres arguments ou de réfuter ceux des défenderesses, ou encore, parce qu'elle est légitimement susceptible de les lancer dans une enquête qui pourrait avoir l'une ou l'autre de ces conséquences. Elles affirment que la protonotaire ne pouvait raisonnablement conclure que la question 1 (engagement n° 16) était pertinente tout en concluant que la question 2 (engagement n° 19) ne l'était pas. Elles soutiennent que les réponses à ces deux questions feraient avancer leur cause en ce qui concerne leur demande de dommages-intérêts punitifs, car elles permettraient de faire la lumière sur les présumées intentions répréhensibles des défenderesses dans la foulée de la *décision de la CAF*. Les demanderesse soulignent notamment que, dans l'instance précédente, un représentant du service marketing des défenderesses avait reconnu dans son témoignage que l'emballage sans nom n'arborait pas les noms « Rooftop » ou « Matador » car l'utilisation de ces marques aurait amené les consommateurs à penser que le produit n'était qu'une « imitation », et que la raison pour laquelle on employait le dessin « Rooftop » sans nom était d'inciter les consommateurs à associer le produit avec les cigarettes Marlboro vendues dans d'autres pays

(*décision de la CAF*, au paragraphe 110; *décision de première instance*, aux paragraphes 68, 70 et 71). Les demanderesse affirment donc que, pour l'examen de la demande de dommages-intérêts punitifs, il est utile de comprendre la raison pour laquelle les défenderesse se sont demandé, à la suite de la *décision de la CAF*, si la marque nominative « Rooftop » était viable. À leur avis, elle serait utile pour savoir, par exemple, si les défenderesse avaient conclu que le nom « Rooftop » était plus étroitement associé avec les produits Marlboro vendus par les défenderesse ailleurs que d'autres noms qu'elles auraient pu envisager.

[19] De leur côté, les défenderesse affirment que l'ordonnance prononcée par la protonotaire sur la question de la pertinence lors de la communication préalable était une décision discrétionnaire, et que la Cour fédérale ne devrait intervenir à l'égard d'une telle ordonnance que si ce pouvoir discrétionnaire [TRADUCTION] « n'a pas été exercé judicieusement » parce que la protonotaire a mal formulé le critère juridique applicable, a mal interprété les faits en litige ou a tenu compte de considérations inappropriées. À leur avis, la partie qui sollicite l'intervention de la Cour relativement à des décisions discrétionnaires en matière de gestion des instances doit s'acquitter d'un [TRADUCTION] « lourd fardeau de preuve », puisque l'ingérence dans de telles ordonnances retarde le déroulement de l'instance et en augmente les frais. De plus, elles affirment qu'en leur qualité de responsables de la gestion des instances, les protonotaires sont les personnes les mieux placées pour diriger et contrôler les interrogatoires préalables, compte tenu de leur connaissance approfondie de l'historique et des détails des instances qu'ils gèrent. À cet égard, les défenderesse soutiennent que la protonotaire a attentivement examiné la question 2 (engagement n° 19) avant de rendre sa décision, et ce, après avoir soupesé les arguments détaillés des parties, qu'elle a repris et qu'elle a bien compris. Il ne convient pas que les demanderesse

soulèvent maintenant, en appel, des arguments semblables devant notre Cour, et qu'elles plaident de nouveau essentiellement la même cause devant la Cour que celle déjà plaidée devant la protonotaire, dans l'espoir d'un résultat différent. Les demanderesses affirment que la question pertinente est celle de savoir si l'emballage ROOFTOP qui a été utilisé constitue une contrefaçon de la marque de commerce. Elles affirment que les autres options d'emballage et les réactions des consommateurs ne sont pas pertinentes pour répondre à la question de la contrefaçon et des dommages-intérêts punitifs. En d'autres termes, les défenderesses reconnaissent que la question 1 (engagement n° 16) était pertinente parce qu'elle concernait l'utilisation de la marque nominale « Rooftop » en litige, mais elles soutiennent néanmoins que la protonotaire a conclu, à juste titre, que la question 2 (engagement n° 19) n'était pas pertinente puisqu'elle concernait d'autres noms « hypothétiques » qui n'étaient pas en litige en l'espèce. À leur avis, la protonotaire était clairement consciente de la question des dommages-intérêts punitifs; elle s'est penchée sur cet aspect et a estimé, avec raison, que la question 2 (engagement n° 19) n'était pas pertinente.

[20] Je conclus que la protonotaire a commis une erreur manifeste en concluant que la question 2 (engagement n° 19) ne respectait pas le critère de la pertinence à l'étape de l'interrogatoire préalable.

V Norme de contrôle applicable

[21] La norme de contrôle applicable dans le cadre de l'appel d'une décision d'un protonotaire est énoncée dans l'arrêt *Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology*, 2016 CAF 215 [*Hospira*]. Toutefois, son application au cas qui nous occupe

conduit à des résultats différents selon que l'on examine l'espèce du point de vue des demanderesse ou des défenderesses.

[22] Avant d'expliquer pourquoi le présent appel est bien fondé, il y a lieu de formuler quelques observations préalables au sujet de la norme applicable au contrôle de la décision d'un protonotaire relativement à la question de la pertinence soulevée lors d'un interrogatoire préalable.

[23] Avant l'arrêt rendu par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Hospira* en août 2016, la norme de contrôle était celle énoncée dans l'arrêt *Canada c Aqua-Gem Investments Ltd*, 1993 CanLII 2939, [1993] 2 CF 42 (CAF) [la norme de l'arrêt *Aqua-Gem*] en ce qui concerne les ordonnances discrétionnaires rendues par les protonotaires. Selon la norme de l'arrêt *Aqua-Gem*, le juge de la Cour fédérale saisi d'une demande de contrôle judiciaire pouvait intervenir pour procéder à un examen *de novo* d'une décision d'un protonotaire si la question soulevée dans la requête avait une influence déterminante sur l'issue du principal ou si le protonotaire avait fondé sa décision sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits. Il vaut la peine de répéter que, depuis l'arrêt *Hospira*, le contrôle des décisions des protonotaires, qu'elles soient discrétionnaires ou non, sont maintenant assujetties à la norme générale de contrôle, applicable en appel, de l'erreur manifeste et dominante dans le cas des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et à la norme de la décision correcte dans le cas des pures questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qui contiennent une question de droit isolable (*Hospira*, aux paragraphes 64 et 65, 79; *Housen c Nikolaisen*, [2002] 2 RCS 23).

[24] Les parties s'entendent pour dire que les questions de pertinence comme celle dont était saisie la protonotaire sont en règle générale des questions mixtes de fait et de droit assujetties à la norme de contrôle de l'erreur manifeste et dominante; et aucune des parties ne prétend que la protonotaire devait tenir compte d'un principe juridique isolable en l'espèce (*Delisle c Canada*, 2017 CF 284, au paragraphe 2; *Cherevaty c Canada*, 2016 CAF 71, au paragraphe 16).

Toutefois, les défenderesses insistent fortement sur le rôle qu'a joué la protonotaire à titre de gestionnaire de l'instance en l'espèce, et sur le fait que sa décision de ne pas les contraindre à répondre à la question 2 (engagement n° 19) pour des raisons de pertinence était une décision discrétionnaire. Elles affirment qu'en raison de ces deux facteurs, la Cour doit faire preuve d'encore plus de retenue à l'égard de la décision de la protonotaire. Je ne suis pas de cet avis. Je préfère la conclusion tirée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Hospira*, ainsi que les nombreuses décisions rendues par la suite, selon lesquelles aucune distinction ne doit être faite quant à la norme de contrôle applicable à la décision d'un protonotaire simplement en raison du caractère discrétionnaire de cette décision (*Hospira*, aux paragraphes 74 à 79, 3488063 *Canada Inc c Canada*, 2016 CAF 233, au paragraphe 34; *Swist c MEG Energy Corp*, 2016 CAF 283, au paragraphe 13; *Barkley c Canada*, 2017 CAF 7, au paragraphe 6; *Tearlab Corporation c I-Med Pharma Inc*, 2017 CAF 8, au paragraphe 6; *Nova Chemicals Corporation c Dow Chemical Company*, 2017 CAF 25, au paragraphe 6; *Sikes c Encana Corporation*, 2017 CAF 37, au paragraphe 12; *Bygrave c Canada*, 2017 CAF 124, au paragraphe 10; *Clayton c Canada (Procureur général)*, 2018 CAF 1, au paragraphe 13; *Canada (Procureur général) c Liang*, 2018 CAF 39, au paragraphe 9; *Ader c Canada (Procureur général)*, 2018 CAF 105, au paragraphe 14). Évidemment, les décisions rendues par un protonotaire ou par un juge des requêtes supposent le plus souvent l'exercice d'un certain pouvoir discrétionnaire, l'important

étant de savoir si elles portent sur une question de droit ou, à tout le moins, sur une question comportant un principe juridique isolable.

[25] Cela dit, je reconnais par ailleurs que le critère de l'erreur manifeste et dominante constitue une norme de contrôle appelant un degré élevé de retenue (*Benhaim c St-Germain*, [2016] 2 RCS 352, aux paragraphes 38 et 39). En termes simples, par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente, et par erreur « dominante », une erreur qui touche directement à l'issue de l'affaire et qui a pour effet de changer le résultat (*Maximova c Canada (Procureur général)*, 2017 CAF 230, au paragraphe 5; *Canada c South Yukon Forest Corporation*, 2012 CAF 165, au paragraphe 46). De plus, il ne faut pas oublier que, dans chaque affaire, pour déterminer la portée de l'interrogatoire préalable autorisé, il convient d'examiner le contexte factuel et procédural en tenant compte des principes juridiques applicables (*Grand River Enterprises Six Nations Ltd c Canada*, 2011 CAF 121, au paragraphe 3, citant : *Apotex inc c Bristol-Myers Squibb Company*, 2007 CAF 379, au paragraphe 35).

[26] Même si la norme de contrôle applicable est exigeante, j'estime que la norme de l'erreur manifeste et dominante ne limite pas strictement l'intervention de la Cour aux situations dans lesquelles la décision à l'examen énonce incorrectement les principes juridiques applicables, ou encore à celles où l'auteur de la décision a mal compris la cause d'action articulée par l'intéressé. De telles erreurs seraient certainement suffisantes pour justifier l'intervention de la Cour selon la norme de l'arrêt *Housen*. Toutefois, prétendre que *seule* une incompréhension totale de la cause d'action d'une partie constitue une erreur manifeste et dominante est insoutenable : si tel était le cas, les décideurs de première instance seraient pratiquement à l'abri de tout contrôle en appel.

[27] Incidemment, n'oublions pas que, sous l'ancienne norme de contrôle énoncée dans l'arrêt *Aqua-Gem*, des cours de révision ont déjà conclu qu'un protonotaire avait « fait une mauvaise appréciation des faits » relativement à la pertinence d'une question posée lors de l'interrogatoire préalable dans un cas où il n'avait pas compris que la question aurait pu inspirer des recherches qui éclaireraient la cause d'action alléguée dans les actes de procédure du demandeur, ou dans le cas où un tribunal ne parvenait pas à comprendre le raisonnement suivi par le protonotaire qui avait refusé d'ordonner au défendeur de répondre à une question jugée pertinente par le tribunal relativement à l'allégation de contrefaçon (*Eurocopter c Bell Helicopter Textron Canada Limitée*, 2009 CF 1142, aux paragraphes 7, 16 et 17, confirmé en appel sur ce point, *Bell Helicopter Textron Canada Limitée c Eurocopter*, 2010 CAF 142, aux paragraphes 25-33; *J2 Global Communications, Inc c Protus IP Solutions Inc*, 2008 CF 760, confirmé en appel *J2 Global Communications Inc c Protus IP Solutions Inc*, 2009 CAF 42; *Lilly Icos LLC c Pfizer Ireland Pharmaceuticals*, 2006 CF 1500, aux paragraphes 18-23; *Installations Sportives Defargo Inc c Fieldturf Inc*, 2006 CF 293).

[28] Enfin, je sais aussi que, dans certaines décisions, le tribunal a reconnu que le protonotaire responsable de la gestion de l'instance devait se voir accorder une « liberté d'action » par les tribunaux d'appel en raison de sa connaissance particulière de l'affaire, et qu'en conséquence, le tribunal ne devrait intervenir que de façon parcimonieuse (*Bande Sawridge c Canada*, 2006 CAF 228, au paragraphe 22). Cela étant, comme la Cour d'appel fédérale l'a jugé dans l'arrêt *Hospira* : « [l]'expression "liberté d'action" est simplement une manière figurée de dire qu'il convient de faire preuve de retenue à l'égard des décisions qui reposent sur des faits. [...] En fin de compte, l'expression "liberté d'action" signifie tout simplement que, sauf erreur

donnant ouverture à annulation, la déférence est appropriée ou applicable aux décisions du protonotaire chargé de la gestion de l'instance – rien de plus, rien de moins » (*Hospira*, aux paragraphes 102 à 104; *Elbit Systems Electro-optics Elop Ltd c Selex ES Ltd*, 2016 CF 1129, au paragraphe 19).

VI Motifs particuliers de faire droit au présent appel

[29] Premièrement, il est essentiel de comprendre que, d'un point de vue factuel et juridique, l'action des demandresses allègue deux causes d'action distinctes contre les défenderesses : la première porte sur la contrefaçon de la marque de commerce MARLBORO et sur les dommages-intérêts compensatoires généraux qui en découlent; et la seconde vise à obtenir des dommages-intérêts punitifs par suite de la présumée contrefaçon intentionnelle de cette marque de commerce par les défenderesses.

[30] Bien que l'intention de contrefaire ne soit pas en principe un facteur pertinent dans l'analyse de la confusion (*Mattel USA Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, au paragraphe 90; *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c Lexus Foods*, [2000] ACF n° 1890, au paragraphe 11 (CAF)), le comportement est un facteur pertinent lors de l'examen d'une demande de dommages-intérêts punitifs. À cet égard, les paragraphes suivants de la déclaration sont particulièrement pertinents :

[TRADUCTION]

1. Les demandresses réclament les mesures suivantes :

[...]

f) des dommages-intérêts majorés et punitifs en raison du comportement gravement répréhensible et inacceptable

des défenderesses, pour les motifs exposés aux présentes;

[...]

50. Les défenderesses ont fait preuve d'un comportement gravement inacceptable et répréhensible, étant donné que les agissements susmentionnés constituent une autre violation délibérée et calculée des droits des demanderesse dans la marque de commerce MARLBORO au Canada.

[...]

52. Le lancement le plus récent par Philip Morris du prétendu emballage « redessiné », constitue le dernier volet de cette série de violations délibérées et calculées des droits des demanderesse sur la marque de commerce MARLBORO au Canada. Il s'agit d'une tentative fallacieuse et flagrante de contourner une interprétation littérale de la décision de la Cour d'appel fédérale.

53. Philip Morris cherche délibérément à tirer parti de six (6) années de ventes croissantes de cigarettes de marque « sans nom » contrefaites pour s'assurer que les détaillants et les consommateurs continuent d'associer cet emballage prétendument « redessiné » à la marque « MARLBORO » dans le contexte d'un marché secret. Ce stratagème a été planifié avec soin et de façon délibérée pour permettre à Philip Morris de continuer à violer les droits des demanderesse dans la marque de commerce MARLBORO, quelques jours à peine après que la Cour d'appel fédérale eut conclu que les droits en question avaient été violés.

[...]

[31] Deuxièmement, il n'est pas contesté que la protonotaire a essentiellement énoncé les bons principes juridiques qui s'appliquent pour aborder la pertinence des questions lors de l'interrogatoire préalable, et qu'elle n'a donc commis aucune erreur de droit à cet égard. Les défenderesses soutiennent essentiellement que cela suffit pour protéger l'ordonnance de la protonotaire de l'intervention d'un juge de la Cour fédérale. Je ne suis pas de cet avis, et je ne

reprendrai pas ici mes précédentes explications au sujet de la norme de contrôle applicable. Encore une fois, et au risque de me répéter, je ne veux pas laisser entendre que la Cour devrait substituer son opinion à celle de la protonotaire simplement parce qu'elle n'est pas d'accord avec ses conclusions quant à la pertinence d'une question posée lors de l'interrogatoire préalable. Le fait que l'obligation de répondre à cette question imposerait un fardeau excessif par rapport à son utilité potentielle n'a pas non plus pour conséquence d'écarter le pouvoir discrétionnaire du protonotaire de refuser d'autoriser des questions qui sont potentiellement pertinentes (*Bard Peripheral Vascular, Inc c WL Gore & Associates, Inc*, 2015 CF 1176, aux paragraphes 21 et 22; *Apotex inc c Bristol-Myers Squibb Company*, 2007 CAF 379, au paragraphe 34). Néanmoins, il va sans dire que, comme la Cour d'appel fédérale l'a expliqué dans l'arrêt *Hospira*, le protonotaire n'est pas à l'abri du contrôle judiciaire s'il commet une erreur manifeste et dominante qui, essentiellement, peut consister en une mauvaise appréciation des faits (*Hospira*, aux paragraphes 22 et 68).

[32] Troisièmement, il est évident que la protonotaire a commis une erreur lorsqu'elle a omis de se pencher sur l'argument avancé par les demanderesse afin d'expliquer *la raison pour laquelle* la question 2 (engagement n° 19) était pertinente par rapport à leur demande de dommages-intérêts punitifs, et rejeté leur requête relativement à cette question, sans motiver sa décision ni préciser autrement, de façon facilement compréhensible, le raisonnement qu'elle a suivi pour y parvenir. Il ne fait guère de doute que ces erreurs sont évidentes, qu'elles touchent directement à l'issue de l'affaire et qu'elles ont pour effet d'en changer le résultat. En particulier, même si l'insuffisance des motifs n'est pas nécessairement, en soi, une raison d'annuler la décision de la protonotaire, il est impossible pour notre Cour de déterminer si la protonotaire a

véritablement compris ou, à l'inverse, totalement mal compris l'argument des demanderessees quant à savoir pourquoi la question 2 (engagement n° 19) était pertinente à l'égard de leur demande de dommages-intérêts punitifs (*Foseco Trading AG c Canadian Ferror Hot Metal Specialties, Ltd* (1991), 36 CPR (3d) 35 (CF 1^{re} inst.), aux paragraphes 5, 13 et 29).

[33] Lorsqu'on les examine ensemble, les paragraphes 24 et 28 de la décision attaquée révèlent une contradiction flagrante dans les conclusions tirées par la protonotaire à l'égard des deux questions en cause. Je dois convenir avec les demanderessees qu'il y a une grave lacune sur le plan des motifs pour lesquels la protonotaire a refusé de permettre que les défenderesses soient interrogées à savoir si, outre la marque « Rooftop », d'autres noms ont été considérés à l'époque. Le résultat est d'autant plus problématique que la protonotaire a conclu à la pertinence de la question 1 (engagement n° 16), qui concernait le *moment* où le nom « Rooftop » a été envisagé pour la première fois (c.-à-d., avant ou après la *décision de la CAF*). Or, si tant est que le *moment* où la marque nominale « Rooftop » a été envisagée pour la première fois en vue d'une utilisation sur les paquets [TRADUCTION] « p[uisse] être pertinent pour se prononcer sur l'existence d'agissements "inacceptables" ou "répréhensibles" engageant la responsabilité et donnant ainsi ouverture à des dommages-intérêts [punitifs] », il faut alors certainement tenir compte des éventuels autres noms et des réactions possibles des consommateurs, ainsi que de *la raison pour laquelle* c'est le nom « Rooftop » qui a été retenu au lieu d'autres noms.

[34] Quatrièmement, la protonotaire a jugé non pertinente la question 2 (engagement n° 19) parce qu'elle ne [TRADUCTION] « voyait pas » en quoi d'autres noms que les défenderesses auraient pu envisager, ou les réactions des consommateurs à ces noms, pouvaient être pertinents

par rapport à la question de la contrefaçon ou des dommages-intérêts punitifs, étant donné que les défenderesses avaient finalement retenu et utilisé le nom « Rooftop » sur leur emballage. Bien entendu, ce raisonnement est valable pour ce qui est de la question de la contrefaçon, qui doit nécessairement se limiter au nom effectivement utilisé sur l'emballage des défenderesses. Dans le présent litige, il n'est pas reproché aux défenderesses d'avoir contrefait la marque de commerce des demanderesses en utilisant un autre nom que « Rooftop ». Toutefois, le droit à des dommages-intérêts punitifs et le montant de ceux-ci sont tributaires de l'intention du défendeur reconnu coupable de contrefaçon, et notamment de la question de savoir si la présumée contrefaçon était planifiée et délibérée, des intentions et des motifs du défendeur, de la question de savoir si le défendeur a persisté dans la contrefaçon sur une longue période de temps, si le défendeur savait que son comportement était répréhensible, s'il a tiré profit ou non de son inconduite, etc. (*Airbus Helicopters, SAS c Bell Helicopter Textron Canada Limitée*, 2017 CF 170, aux paragraphes 384, 385 et 398; appel devant la Cour d'appel fédérale entendu dans le dossier A-94-17 le 23 octobre 2018, actuellement en délibéré; *Eurocopter c Bell Helicopter Textron Canada Limitée*, 2012 CF 113, aux paragraphes 420 à 456; confirmé en appel, *Bell Helicopter Textron Canada Limitée c Eurocopter, société par actions simplifiée*, 2013 CAF 219, aux paragraphes 163 à 193; *Whiten c Pilot Insurance Co*, [2002] 1 RCS 595, aux paragraphes 111 et 112).

[35] En particulier, la question relative aux autres noms que les défenderesses ont pu examiner avant de retenir celui de « Rooftop » est pertinente pour se prononcer sur la demande de dommages-intérêts punitifs des demanderesses. Logiquement, si les défenderesses ont envisagé puis écarté divers autres noms après que les consommateurs les eurent trouvés différents des

produits Marlboro au Canada, ou dans d'autres pays, alors que les consommateurs associaient le nom « Rooftop » à la marque Marlboro, cette information serait pertinente, en ce qu'elle tendrait à témoigner de la connaissance des défenderesses et de leurs éventuelles intentions au moment des agissements qui leur sont reprochés. Inversement, si aucun autre nom n'a été envisagé, ou si les sondages menés auprès des consommateurs suggéraient que le nom « Rooftop » n'était pas plus associé à la marque internationale Marlboro que les autres noms considérés, le juge examinant le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts punitifs pourrait certainement en tenir compte.

[36] D'ailleurs, les demanderesses soutiennent que, dans l'instance initiale ayant mené à la *décision de la CAF*, un représentant des défenderesses a reconnu que l'emballage sans nom avait été retenu parce que l'utilisation d'un nom tel que « Rooftop » ou « Matador » pouvait faire paraître leur produit non authentique aux yeux des consommateurs et non [TRADUCTION] « comme un produit provenant d'une source internationale de Marlboro ». Cette déclaration a été reproduite tant dans la décision de première instance de 2010 que dans la *décision de la CAF*. Ainsi, dans le contexte de cette affaire particulière, dans laquelle les défenderesses ont apparemment tenu compte du lien établi par les consommateurs entre leur emballage et la marque internationale Marlboro dans une action en contrefaçon antérieure qui concernait la même marque de commerce, il est difficile de voir comment on pourrait raisonnablement conclure que ces considérations ne sont pas pertinentes dans la présente action en dommages-intérêts punitifs, ou encore que les questions visées constituent une « recherche à l'aveuglette ».

[37] Cinquièmement, il faut garder à l'esprit qu'en l'espèce, la protonotaire n'était pas confrontée à « une requête encombrante présentée en vue d'obtenir des réponses à des questions posées dans le cadre d'un interrogatoire préalable [...] qui oblige souvent à examiner des centaines de questions [...] lorsque le seul moyen pratique de statuer sur des problèmes concernant l'obligation de répondre consiste à énoncer des motifs peu explicites » (*Bard Peripheral Vascular, Inc c WL Gore & Associates, Inc*, 2015 CF 1176, au paragraphe 41). Au contraire, la requête visant à contraindre les défenderesses à répondre portait sur deux questions bien précises, qui avaient été posées toutes les deux à l'appui de la demande en dommages-intérêts punitifs des demanderesses. Il est utile de signaler, ici, que l'expression « recherche à l'aveuglette » s'entend de façon générale d'une « demande non sélective de production de documents, dans l'espoir d'y trouver des renseignements utiles » (*Harris c R*, 2001 CFPI 498 (CF), au paragraphe 45), ce qui n'est guère le cas en l'espèce. En particulier, le défaut de la protonotaire de voir un lien entre le fait d'interroger le représentant sur d'autres noms éventuellement envisagés avant l'adoption de celui de « Rooftop » et le caractère éventuellement répréhensible de la conduite des défenderesses constitue une erreur manifeste et dominante.

VII Conclusion

[38] Pour les motifs qui ont été exposés plus haut, l'appel est accueilli. Les avocats ont déjà convenu que la partie qui obtiendrait gain de cause se verrait adjuger 2 500 \$ en dépens.

ORDONNANCE dans le dossier T-1280-14

LA COUR :

1. ACCUEILLE l'appel;
2. ANNULE en partie l'ordonnance prononcée le 14 novembre 2018 par la protonotaire Steele et ORDONNE aux défenderesses de répondre sans délai à l'engagement n° 19 pris lors de l'interrogatoire préalable de M. Brad Smye et de répondre également à toute question de suivi raisonnable et à toute demande de documents découlant de la réponse à être fournie lors de l'interrogatoire prévu pour le 10 janvier 2019 ou à toute date ultérieure si cet interrogatoire est reporté dans l'intervalle;
3. ADJUGE la somme de 2 500 \$ aux demanderesses à titre de dépens.

« Luc Martineau »

Juge

Traduction certifiée conforme
Ce 3^e jour de janvier 2019.

Julie-Marie Bissonnette, traductrice agréée

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1280-14

INTITULÉ : MARLBORO CANADA LIMITÉE et IMPERIAL
TOBACCO CANADA LIMITÉE c PHILIP MORRIS
BRANDS SÀRL et ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC.

LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 4 DÉCEMBRE 2018

ORDONNANCE ET MOTIFS : LE JUGE MARTINEAU

DATE DES MOTIFS : LE 4 JANVIER 2019

COMPARUTIONS :

M^e François Guay POUR LES DEMANDERESSES

M^e James Green POUR LES DÉFENDERESSES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar POUR LES DEMANDERESSES
Montréal (Québec)

Gowling WLG (Canada) s.r.l. POUR LES DÉFENDERESSES
Toronto (Ontario)