



T-726-96

OTTAWA (ONTARIO), le vendredi 7 février 1997

EN PRÉSENCE DE M. le juge Allan Lutfy

ENTRE :

**McCONWAY & THORLEY CORPORATION,
et MCT HOLDINGS INC.,**

demandereses,

- et -

MARITIME STEEL & FOUNDRIES, LIMITED,

défenderesse.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY

Conformément à la règle 415(3) des *Règles de la Cour fédérale*, les demandereses voudraient obtenir des détails sur certaines allégations contenues dans la défense et la demande reconventionnelle se rapportant à la présente action en contrefaçon de brevet. Le brevet visé concerne des étriers d'attelage pour véhicule ferroviaire. Il a été déposé au Canada le 10 juillet 1985 et délivré le 21 juin 1994 (Lettres patentes canadiennes n° 1,330,323). La défenderesse nie toute contrefaçon et dépose une demande reconventionnelle visant à obtenir un jugement déclaratoire portant que les revendications 1 à 16 du brevet ne sont pas valides.

Les principaux points litigieux de cette requête visant à la production de détails résultent des paragraphes 13 à 16 de la défense et de la demande reconventionnelle:

[TRADUCTION]

13. Contrairement à ce que prévoit l'alinéa 27(1)a) de la Loi sur les brevets, supra, les choses décrites et revendiquées dans le brevet n'étaient pas nouvelles, puisqu'elles étaient connues ou utilisées par d'autres personnes, y compris les inventeurs des brevets énumérés aux annexes A et

B, ou par leurs mandataires ou ayants droit. Avant la date de l'invention revendiquée par la demanderesse, lesdites personnes avaient utilisé ou divulgué la prétendue invention, de telle manière qu'elle était devenue accessible au public, contrairement à ce que prévoit l'alinéa 61(1)a) de la Loi sur les brevets.

14. Contrairement à ce que prévoit l'alinéa 27(1)b) de la Loi sur les brevets, supra, les choses qui sont décrites et revendiquées dans le brevet n'étaient pas nouvelles, puisqu'elles avaient été décrites dans des brevets et des publications imprimées plus de deux ans avant le dépôt de la demande de brevet au Canada, comme il est indiqué à l'annexe A, et compte tenu de ce qui faisait partie de la connaissance commune générale de la techniques à cette date.

15. Les choses qui sont décrites et revendiquées dans le brevet étaient évidentes à la première date prouvable de la prétendue invention, eu égard aux brevets et aux publications indiqués dans l'annexe B et à la connaissance commune générale de la technique à cette date.

16. Contrairement à ce que prévoit l'alinéa 27(1)c) de la Loi sur les brevets, supra, les choses qui sont décrites et revendiquées dans le brevet ont été en usage dans le public et offertes pour la vente au Canada, y compris par la demanderesse McConway & Torley Corporation, pendant plus de deux ans avant le dépôt de la demande du brevet au Canada.

Les détails demandés et litigieux se rapportant à ces quatre paragraphes sont décrits ainsi:

[TRADUCTION]

En ce qui concerne le paragraphe 13,
«...des détails complets, notamment une liste précise indiquant quels aspects particuliers de chaque procédé technique antérieur se rapportent prétendument à quels aspects particuliers du brevet en question;»

En ce qui concerne les paragraphes 14 et 15,
«(i) des détails complets, notamment une liste précise indiquant les aspects particuliers de chaque document énuméré aux annexes A et B se rapportent prétendument à quels aspects particuliers du brevet en question;

(ii) des détails complets, notamment une liste précise indiquant quels aspects particuliers de la prétendue «connaissance commune générale de la technique à cette date» sont invoqués à l'appui des allégations de la défenderesse;

(iii) des détails complets, notamment une liste précise indiquant quels aspects particuliers de la prétendue «connaissance commune générale de la technique à cette date» qui sont invoqués se rapportent à quels aspects particuliers du brevet en question;»

En ce qui concerne le paragraphe 16,
«une liste précise indiquant quels aspects particuliers de chaque procédé utilisé ou vendu par des personnes physiques ou morales autres que les demanderesse se rapportent prétendument à quels aspects particuliers du brevet en question.»

L'annexe A de la plaidoirie écrite de la défenderesse est une liste de vingt références à la technique antérieure qui englobent dix-huit brevets canadiens et américains délivrés entre 1920 et 1934 et des extraits de deux publications industrielles non liées à des brevets (un extrait aurait une page et l'autre dix-sept pages). L'annexe B est identique à l'annexe A. Les documents mentionnés dans les annexes n'ont pas été produits pour la présente requête. Le brevet en question et ses seize revendications sont décrits en 32 pages.

L'avocat des demanderesse qualifie le procès de complexe et laisse entendre que les dix-huit brevets antérieurs invoqués par la défenderesse nécessiteraient l'examen d'une volumineuse documentation. Aucun affidavit n'a été produit à cet égard. Selon lui, la jurisprudence constante de la Cour fédérale au cours des dernières années dicte la production de détails lorsqu'existent des circonstances semblables à celles de la présente affaire¹.

L'avocat de la défenderesse, voulant établir une distinction avec la jurisprudence mentionnée par son opposant, affirme que chaque requête visant la production de détails doit être étudiée dans le contexte de l'espèce considérée. À son avis, les demanderesse n'ont produit aucune preuve tendant à établir la raison pour laquelle les détails étaient nécessaires pour la préparation de leur réponse ou pour le procès. Sa déclaration selon laquelle le brevet en question est simple n'est pas, elle non plus, étayée par un affidavit. Mention a été faite de décisions récentes où, dans des circonstances analogues, ont été rejetées des requêtes visant à la production de détails².

La jurisprudence est partagée. Certains précédents imposent la production de détails concernant les procédés techniques antérieurs et la connaissance générale commune. D'autres ne l'imposent pas. Certains juges se sont exprimés sur la nécessité et sur l'étendue d'un affidavit à l'appui d'une requête visant à obtenir la production de détails. D'autres ont fait une distinction entre les détails aux fins des plaidoiries et les détails aux fins de l'instance. En définitive, les tribunaux appliquent le plus souvent selon chaque cas d'espèce les principes fondamentaux concernant les requêtes de cette nature. Lorsqu'ils ordonnent la production de détails, les

¹ *B & J Manufacturing Co. c. Canadian Pneumatic Tool Co. (Ltd.)* (1984), 77 C.P.R. (2d) 257 (C.F. 1^{re} inst.); *Leithiser c. Pengo Hydra-Pull of Canada Ltd.* (1974), 17 C.P.R. (2d) 110 (C.A.F.); *Bror With c. Ruko of Canada Ltd.* (1976), 31 C.P.R. (2d) 3 (C.F. 1^{re} inst.); *Mitten c. P.H. Tech Inc.* (1982), 63 C.P.R. (2d) 232 (C.F. 1^{re} inst.); *Omark Industries Inc. c. Windsor Machine Co. Ltd.* (1980), 56 C.P.R. (2d) 111; *Wellcome Foundation Ltd. c. Novopharm Ltd.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 456 (C.F. 1^{re} inst.); *Machineries Tenco Ltée c. Weldco-Beales Manufacturing Ltd.* (1996), 69 C.P.R. (3d) 78 (C.F. 1^{re} inst.); *Superseal Corp. c. Glaverbel-Mecaniver Canada Limitée* (1976), 30 C.P.R. (2d) 97; *T.J. Smith & Nephew Ltd. c. Deseret Canada Inc.* (1984), 78 C.P.R. (2d) 227 (C.F. 1^{re} inst.); *Amerace Corp. c. Minnesota Mining & Manufacturing Corp.* (1975), 20 (C.P.R.) (2d) 105 (C.F. 1^{re} inst.).

² *Omark Industries Inc.*, supra; *CSI Manufacturing and Distribution Inc. et al c. Astroflex Inc.* (1992), 45 C.P.R. (3d) 195 (C.F. 1^{re} inst.); *International Paper Co. c. E.B. Eddy Forest Products Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 286 (A.S.P.); *Norac Systems International Inc. c. Massload Technologies Inc.* (17 décembre 1996), n° du greffe T-1973-95 (C.F. 1^{re} inst.).

tribunaux visent toujours à faire ressortir les faits pertinents apparaissant dans la volumineuse documentation qui caractérisent si souvent le contentieux des brevets.

Dans aucun des précédents invoqués par les demanderesse, il n'a été ordonné à la partie intimée d'indiquer en quoi les détails relatifs aux procédés techniques antérieurs et à la connaissance générale commune se rapportaient à tel ou tel aspect du brevet en litige. À mon avis, cela irait au-delà de ce qui est requis dans une plaidoirie.

En l'espèce, une preuve plus complète des demanderesse et de la défenderesse en ce qui concerne la documentation se rapportant au dix-huit brevets aurait été utile. Cependant, la jurisprudence citée par les demanderesse et nombre des brevets invoqués par la défenderesse laissent croire fortement que des détails s'imposent ici. En conséquence, je suis convaincu que la défenderesse devrait préciser, pour les paragraphes 13 à 15 de sa plaidoirie écrite, les aspects particuliers invoqués en ce qui concerne les procédés techniques antérieurs, ainsi que les faits attestant la connaissance générale commune de la technique et non par ailleurs mentionnés dans les procédés techniques antérieurs. La production de détails sera également ordonnée en ce qui concerne le paragraphe 16.

Lorsque les brevets mentionnés dans les annexes sont décrits plus ou moins longuement, je voudrais que les détails précisent les parties pertinentes du brevet et ne fassent pas seulement référence à l'ensemble du brevet. Si je fais cette remarque incidente, c'est parce que j'ai à l'esprit la décision récente du juge Richard dans l'espèce *Cabot Safety Intermediate Corporation c. Arkon Safety Equipment Inc.*, une décision non publiée du 15 janvier 1997, n° du greffe T-2165-95.

Pour les motifs mentionnés durant l'audition de la présente requête, la production de détails ne sera pas ordonnée en ce qui concerne le paragraphe 4 de la défense et de la demande reconventionnelle, un paragraphe qui à mon avis constitue un déni suffisant des allégations non admises par ailleurs du paragraphe 6 de la déclaration modifiée. En ce qui concerne le paragraphe 21 de la défense et de la demande reconventionnelle, l'avocat de la défenderesse

affirme que l'allégation faisait référence à la définition du terme «invention», à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, dans la mesure où elle se rapporte au paragraphe 27(1) de la loi. Cela étant, les détails recherchés par les demanderessees ne seront pas requis.

Finalement, la défenderesse consent à fournir les détails demandés à l'alinéa 2b)(i) de son avis de requête concernant le paragraphe 13 de la défense et de la demande reconventionnelle, et à l'alinéa 2d)(i) en ce qui concerne le paragraphe 16 de la défense et de la demande reconventionnelle.

Il n'y aura aucune adjudication des dépens.

Allan Lutfy

Juge

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE la défenderesse, dans un délai de quarante-cinq (45) jours de la présente ordonnance, ou dans tel autre délai dont les parties pourront convenir, produise des détails plus amples et plus précis concernant les paragraphes suivants de sa défense et de sa demande reconventionnelle:

1. En ce qui concerne le paragraphe 13,
 - (i) des détails complets indiquant si la divulgation publique qui a censément eu lieu avant la date de l'invention se limite aux procédés techniques antérieurs décrits dans les documents visés aux annexes A et B de la défense et de la demande reconventionnelle. Si d'autres procédés techniques antérieurs sont invoqués par la défenderesse, alors la défenderesse doit produire des détails

complets, en indiquant à quel moment ces procédés ont censément été utilisés et par qui;

(ii) les aspects particuliers de chaque procédé technique antérieur invoqués par la défenderesse qui se rapportent au brevet en question;

En ce qui concerne les paragraphes 14 et 15,

(i) les aspects particuliers de chaque document énuméré dans les annexes A et B qui se rapportent au brevet en question; et

(ii) les aspects particuliers de la prétendue «connaissance générale commune de la technique à cette date» qui sont invoqués à l'appui des allégations de la défenderesse.

2. En ce qui concerne le paragraphe 16,

(i) des détails complets indiquant la ou les personnes, si elles sont autres que les demanderesses, qui ont censément utilisé ou vendu ce qui est décrit et revendiqué dans le brevet plus de deux ans avant le dépôt de la demande. Si les actes d'une ou de plusieurs personnes autre que les demanderesses sont invoqués, alors la défenderesse doit fournir les détails complets suivants:

(ii) une liste indiquant qui sont ces autres personnes physiques ou morales, ce qu'elles ont utilisé ou vendu exactement, quand et à qui; et

(iii) les aspects particuliers de chaque procédé utilisé ou vendu par des personnes autres que les demanderesses, qui se rapportent au brevet en question;

3. Que le délai de production de la réponse des demanderesses à la défense et à la demande reconventionnelle soit prorogé de vingt (20) jours après la production des détails ci-dessus mentionnés;

4. À tous autres égards, la requête est rejetée;
5. Il n'y aura aucune adjudication des dépens.

Allan Lutfy

Juge

Traduction certifiée conforme :

François Blais, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

N° DU GREFFE : T-726-96

INTITULÉ : McCONWAY & TORLEY CORPORATION ET AL.
c. MARITIME STEEL AND FOUNDRIES LIMITED

LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 23 JANVIER 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE M. LE JUGE LUTFY
EN DATE DU 7 FÉVRIER 1997

ONT COMPARU :

PHILIP LAPIN REPRÉSENTANT LES DEMANDERESSES

SOLOMON AVISAR REPRÉSENTANT LA DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

SMART & BIGGAR POUR LES DEMANDERESSES
OTTAWA (ONTARIO)

AVISAR, HUNT & YAN POUR LA DÉFENDERESSE
OTTAWA (ONTARIO)