



T-2566-94

ENTRE:

A. PELLERIN ET FILS LTÉE

Demanderesse

ET

LES ENTREPRISES DENIS DARVEAU INC.

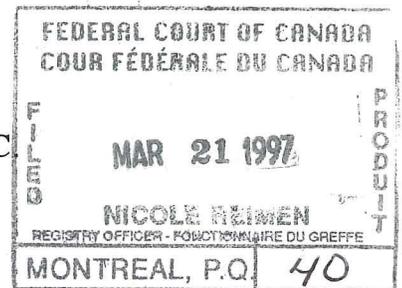
-et-

LES ÉQUIPEMENTS D'ÉRABLIÈRE C.D.L. INC.

-et-

ÉVAPORATEURS SMALL FRÈRES INC.

Défenderesses



MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU,
PROTONOTAIRE:

La Cour est saisie d'une requête de la défenderesse, Les Entreprises Denis Darveau Inc., afin que soient tranchées en sa faveur certaines objections formulées par les procureurs de la demanderesse lors de son interrogatoire au préalable.

De façon plus précise, on doit savoir que le 27 juin 1996, la défenderesse a interrogé M. Yvon Pellerin à titre de représentant de la demanderesse. Le 3 juillet 1996, la défenderesse a procédé à l'interrogatoire de M. André Pellerin à titre d'inventeur.

La défenderesse demande, de plus, à ce qu'il soit ordonné auxdits Yvon Pellerin et André Pellerin de comparaître de nouveau pour répondre aux questions ayant fait l'objet des objections ainsi qu'à toute question additionnelle découlant de celles-ci.

La défenderesse a regroupé en cinq catégories les questions ayant fait l'objet d'objections. Vu le nombre relativement restreint d'objections en litige, j'ai l'intention de traiter les objections catégorie par catégorie en listant au besoin en début de chaque analyse les questions tombant dans la catégorie.

Auparavant, il apparaît toutefois opportun de rappeler ce que le dossier nous indique en ce qui a trait au litige entre les parties.

Dans sa déclaration d'action en contrefaçon, la demanderesse plaide que la défenderesse, sans licence ou sans le consentement de la demanderesse, a fabriqué, distribué et vendu au Canada un dispositif de filtration avec recirculation constituant une contrefaçon des principales revendications du brevet canadien 2,048,423 intitulé "Dispositif de filtration avec recirculation" et émis à la demanderesse le 2 août 1994 par le Bureau des brevets.

Il appert que lesdits dispositifs sont utilisés au niveau de la filtration du sirop d'érable.

En défense, la défenderesse admet qu'elle a fabriqué et vendu des systèmes de filtration avec recirculation (le premier et le second système Darveau) mais nie que ceux-ci constituent une contrefaçon littérale ou en substance des revendications du brevet de la demanderesse. Elle ajoute, de plus, que le brevet de la demanderesse doit être vu comme étant et ayant toujours été invalide en raison du fait, entre autres, que l'invention visée par le brevet était évidente et non inventive et elle recherche à cet égard, en demande reconventionnelle, une déclaration à cet effet.

On doit mentionner au départ qu'une question mérite réponse en interrogatoire au préalable si elle est pertinente aux points qui sont en litige entre les parties, c'est-à-dire si elle est susceptible d'aider, directement ou indirectement, la cause de l'une des parties ou de nuire à la cause de l'autre (voir *Sydney Steel Corp. v. The Ship Omisalj* (1992), 2 C.F. 193, 197-8).

Il y a lieu maintenant de passer à l'analyse, catégorie par catégorie, des questions non répondues.

Catégorie I: La demande de brevet

Les procureurs des parties ont indiqué à la Cour que les questions 41/97 et 45 n'ont pas à être décidées pour l'instant. Elles ne le seront donc pas.

Question 137 Indiquer si on doit comprendre, d'après les explications de l'inventeur, qu'il n'a jamais eu à discuter directement avec l'agent de brevet des objections soulevées par l'examineur relativement aux brevets Grundfos et Hagemann

Question 138 Indiquer la teneur des discussions de l'inventeur, à quelque moment que ce soit et avec qui que ce soit, à propos du brevet Grundfos

Ces deux questions furent posées lors de l'interrogatoire d'André Pellerin, l'inventeur. Elles portent sur des discussions qu'aurait pu avoir André Pellerin relativement à deux brevets qui font partie, apparemment, de l'art antérieur. Suivant la procureure de la défenderesse, elles visent à étayer les prétentions que la défenderesse expose comme suit au paragraphe 14 de sa défense:

14. Lors de la procédure d'examen ayant conduit à la délivrance du Brevet, tant la demanderesse que le supposé inventeur ont fait des déclarations floues, biaisées et trompeuses dans le but de sauver la demande initiale. Par ces déclarations, la demanderesse et le supposé inventeur ont réussi à convaincre l'examineur de leur reconnaître une invention différente de ce qu'elle avait été alléguée au départ, abusant ainsi de sa bonne foi, détournant la procédure à leur avantage et obtenant le Brevet de manière illégale, comme preuve en sera faite.

Ces deux questions m'apparaissent en ce sens pertinentes et il y a lieu que des éléments d'information qui se retrouvent dans le temps au niveau de l'historique du brevet en litige puissent être explorés. La fin poursuivie par la défenderesse ici correspond à certaines fins pour lesquelles les tribunaux ont permis l'accès à des renseignements se retrouvant au niveau de l'historique d'un brevet. Dans l'arrêt *Heffco Inc. v. Dreco Energy Services Ltd.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 81, à la page 84, mon confrère Hargrave résume sa compréhension de l'état du droit comme suit:

Traditionally, the courts have not allowed the file history of a patent to be used in order to interpret patents classifications. In contrast, the courts have considered file history in other contexts, for example to determine the prior art that was before the patent examiner (*Samsonite Corp. v. Holiday Luggage Inc.* (1988), 20 C.P.R. (3d) 291 at p. 314 *et seq.*, 21 C.I.P.R. 286, 9 A.C.W.S. (3d) 440 (F.C.T.D.)), and also to determine whether inaccurate or misleading information was presented to the Patent Commissioner's office: *Beloit Canada Ltd. v. Valmet*

Oy (1986), 8 C.P.R. (3d) 289 at p. 300 *et seq.*, 7 C.I.P.R. 205, 64 N.R. 287 (C.A.).

Partant, les questions 137 et 138 devront recevoir réponse. Quant à la question 183, il y a lieu d'indiquer ici, sans la reproduire, que je ne suis pas pleinement convaincu à la lecture des notes sténographiques qu'elle a véritablement reçu une réponse complète et satisfaisante. J'entends donc permettre à la défenderesse de la poser à nouveau puisqu'elle est potentiellement pertinente quant à la théorie mise de l'avant par le paragraphe 14 de la défense.

Catégorie II: Le brevet et l'invention qui y est revendiquée

Les quatre questions sous cette catégorie se lisent comme suit:

- Question 58** Indiquer si c'est un élément essentiel de l'invention que la pompe utilisée doit être centrifuge
- Question 59** Même question concernant chacune des pompes du premier étage et du deuxième étage
- Question 98** Indiquer si l'aspect multi-stages est un aspect essentiel de l'invention
- Question 163** Indiquer si la demanderesse revendique le monopole sur toutes et chacune des caractéristiques que l'on retrouve dans le brevet

Elles furent toutes posées à Yvon Pellerin à titre de représentant de la demanderesse.

Quant aux trois premières questions, soit les questions 58, 59 et 98, la défenderesse les soulève puisqu'au paragraphe 13 de sa déclaration d'action, la demanderesse plaide que la défenderesse s'est adonnée à ce qui doit être compris comme une contrefaçon en substance des revendications du brevet.

Suivant la procureure de la défenderesse, toute contrefaçon en substance ne peut valoir que contre des éléments essentiels de l'invention et elle se doit de connaître davantage ces éléments pour pouvoir se préparer adéquatement en vue du débat au fond.

On doit retenir en premier lieu qu'il est convenable à un stade préliminaire des procédures de requérir d'une partie demanderesse qu'elle précise ce qu'elle considère comme la "substance" de son invention même si ultimement en bout de course c'est à la Cour de tirer une conclusion définitive sur la question (*Northern Telecom Ltd. v. Reliance Electric Co.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 224, à la page 227).

C'est là rechercher une réponse à une question de faits. Dans l'affaire *Northern Telecom, supra*, la Cour d'appel fédérale mentionne à cet égard ce qui suit en page 226:

What the "substance" of the invention is is obviously material as it is the taking of it of which the respondents complain. It is also a question of fact, not one of law. See *McPhar Engineering Co. of Canada Ltd. v. Sharpe Instruments Ltd. et al.* (1961), 35 C.P.R. 105 at pp. 170-1, 21 Fox Pat. C. 1, [1956-60] Ex C.R. 467 at p. 537, *per* Thorson P.:

And since there is infringement if the substance of the invention is taken it becomes necessary to ascertain what the substance of the invention is and that question is one of fact.

Bien sûr une telle question, à l'instar des questions ici soulevées, requiert dans une certaine mesure l'expression d'une opinion technique de la part du répondant. Toutefois, il ne m'apparaît pas dans les circonstances que l'élément d'opinion technique soit suffisant pour enlever aux questions posées leur caractère essentiellement factuel. (Voir *Risi Stone Ltd. v. Groupe Permacon Inc.* (1994), 56 C.P.R. (3d) 381, à la page 388.)

Je ne pense pas que de par les questions en litige, l'on demande fondamentalement à M. Pellerin de s'adonner à une interprétation du brevet.

Je considère, de plus, que M. Yvon Pellerin, même s'il n'est pas interrogé à titre d'inventeur, et encore moins en qualité de témoin expert, peut, d'après les connaissances factuelles et techniques qu'il a exhibées jusqu'ici lors de son interrogatoire, répondre auxdites questions. Ces dernières devront donc recevoir réponse.

Quant à la question 163, je pense que le paragraphe 13 de la déclaration d'action et le brevet en soi apportent une réponse suffisante à cette question. Elle n'aura donc pas à être répondue.

Catégorie III: L'activité inventive

Les deux questions sous cette catégorie se lisent comme suit:

Question 148 Expliquer, dans les mots de l'inventeur, ce qu'il y a de nouveau dans l'invention par rapport à ce qui existait à l'époque

Question 149 Indiquer, dans le brevet ou dans le système breveté, ce que l'inventeur considère comme ayant été le flash qu'il dit avoir eu en septembre 1990

Ces questions adressées à l'inventeur, André Pellerin, furent soulevées vu que la défenderesse allègue ce qui suit à l'alinéa 13 d) de sa défense:

Le Brevet, y compris chacune de ses revendications invoquées par la demanderesse en l'instance, est et a toujours été invalide, nul et sans effet en ce que

...

d) Ni l'invention décrite dans la demande initiale ni l'invention revendiquée ne dévoilent quelque activité inventive;

J'entends refuser ces deux questions puisque comme je l'ai rappelé à la défenderesse dans une décision antérieure dans le présent dossier:

... la question du caractère innovateur de toute invention en est une qui appartient à la Cour de trancher à la lumière des témoignages d'experts en la matière sur les connaissances générales et sur l'art antérieur (voir *Jackmorr Manufacturing Ltd. v. Waterloo Metal Stampings Ltd.*, (1986) 8 C.P.R. (3d) 271, 275).

(*Pellerin et Fils Ltée c. Les Entreprises Denis Darveau Inc. et al*, décision non rapportée du 15 mars 1996, dossier T-2566-94, en page 4.)

Catégorie IV: La confusion dans les termes

Les procureurs des parties ont indiqué à la Cour que les questions 147 et 189 sous cette catégorie n'ont pas à être décidées pour l'instant.

Restent les questions 153, 153/2 et 155 qui se lisent comme suit:

Question 153 Indiquer si, lorsque les deux pompes sont montées sur le même axe, il s'agit d'un montage coaxial

Question 153/2 Indiquer si on doit comprendre que la construction dans Grundfos est à la fois axiale et coaxiale

Question 155 Indiquer si, dans le brevet Grundfos, il s'agit d'une pompe axiale

Il est évident que ces questions sont pertinentes au débat en litige et qu'une lecture des notes sténographiques demande à ce que les concepts que ces questions cherchent à éclaircir puissent être précisés davantage. Ces questions pourront donc être posées.

Catégorie V: Le privilège

Lors de l'audition de cette requête, la procureure de la défenderesse a requis cette Cour de ne pas adjuger pour l'instant sur les deux questions qui se retrouvent sous cette catégorie et dont les réponses tomberaient possiblement sous le sceau du privilège client-avocat. Le procureur de la demanderesse s'est montré d'accord avec cette approche. Il n'y aura donc pas d'adjudication à leur égard.

Comme le succès sur la présente requête est partagé, il n'y a pas lieu d'accorder de dépens.

Protonotaire /

Montréal (Québec)
le 21 mars 1997

ENTRE

A. PELLERIN ET FILS LTÉE

Demanderesse

— et —

LES ENTREPRISES DENIS DARVEAU INC.

-et-

LES ÉQUIPEMENTS D'ÉRABLIÈRE C.D.L.
INC.

-et-

ÉVAPORATEURS SMALL FRÈRES INC.

Défenderesses

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

