

OTTAWA, le lundi 30 décembre 1996

CORAM : LE JUGE EN CHEF  
LE JUGE McDONALD, J.C.A.  
LE JUGE HENRY, J.S.

ENTRE :

NIDEK CO., LTD. et  
707284 ONTARIO INC.,  
faisant affaire sous la dénomination INSTRUMED CANADA,

appelantes  
(défenderesses),

- et -

VISX INCORPORATED,

intimée  
(demanderesse).

JUGEMENT

L'appel est rejeté avec dépens.

«Julius A. Isaac»  
\_\_\_\_\_  
Juge en chef

Traduction certifiée conforme

\_\_\_\_\_  
Christiane Bélanger, LL.L.

OTTAWA, le lundi 30 décembre 1996

CORAM : LE JUGE EN CHEF  
LE JUGE McDONALD, J.C.A.  
LE JUGE HENRY, J.S.

ENTRE :

NIDEK CO., LTD. et  
707284 ONTARIO INC.,  
faisant affaire sous la dénomination INSTRUMED CANADA,

appelantes  
(défenderesses),

- et -

VISX INCORPORATED,

intimée  
(demanderesse).

JUGEMENT

L'appel est rejeté avec dépens.

«Julius A. Isaac»  
\_\_\_\_\_  
Juge en chef

Traduction certifiée conforme

\_\_\_\_\_  
Christiane Bélanger, LL.L.

OTTAWA, le lundi 30 décembre 1996

CORAM : LE JUGE EN CHEF  
LE JUGE McDONALD, J.C.A.  
LE JUGE HENRY, J.S.

ENTRE :

NIDEK CO., LTD. et 707284 ONTARIO INC.,  
faisant affaire sous la dénomination INSTRUMED CANADA,  
D<sup>r</sup> HOWARD RIMBEL et  
D<sup>r</sup> DONALD JOHNSON,

appelants  
(défendeurs),

- et -

VISX INCORPORATED,

intimée  
(demanderesse).

JUGEMENT

L'appel est rejeté avec dépens.

«Julius A. Isaac»  
\_\_\_\_\_  
Juge en chef

Traduction certifiée conforme

\_\_\_\_\_  
Christiane Bélanger, LL.L.

LE JUGE EN CHEF

CORAM :

LE JUGE McDONALD, J.C.A.  
LE JUGE HENRY, J.S.

ENTRE :

A-526-94

NIDEK CO., LTD. et  
707284 ONTARIO INC.,  
faisant affaire sous la dénomination INSTRUMED CANADA,

appelantes  
(défenderesses),

- et -

VISX INCORPORATED,

intimée  
(demanderesse).

A-683-95

NIDEK CO., LTD. et  
707284 ONTARIO INC.,  
faisant affaire sous la dénomination INSTRUMED CANADA,

appelantes  
(défenderesses),

- et -

VISX INCORPORATED,

intimée  
(demanderesse).

A-225-96

NIDEK CO., LTD. et 707284 ONTARIO INC.,  
faisant affaire sous la dénomination INSTRUMED CANADA,  
D<sup>r</sup> HOWARD RIMBEL et  
D<sup>r</sup> DONALD JOHNSON,

appelants  
(défendeurs),

- et -

VISX INCORPORATED,

intimée  
(demanderesse).

Audience tenue à TORONTO le jeudi 21 novembre 1996.

Motifs prononcés à OTTAWA le lundi 30 décembre 1996.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE EN CHEF

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE McDONALD, J.C.A.  
LE JUGE HENRY, J.S.

LE JUGE EN CHEF

CORAM :

LE JUGE McDONALD, J.C.A.  
LE JUGE HENRY, J.S.

ENTRE :

A-526-94

NIDEK CO., LTD. et  
707284 ONTARIO INC.,  
faisant affaire sous la dénomination INSTRUMED CANADA,

appelantes  
(défenderesses),

- et -

VISX INCORPORATED,

intimée  
(demanderesse).

A-683-95

NIDEK CO., LTD. et  
707284 ONTARIO INC.,  
faisant affaire sous la dénomination INSTRUMED CANADA,

appelantes  
(défenderesses),

- et -

VISX INCORPORATED,

intimée  
(demanderesse).

A-225-96

NIDEK CO., LTD. et 707284 ONTARIO INC.,  
faisant affaire sous la dénomination INSTRUMED CANADA,  
D<sup>r</sup> HOWARD RIMBEL et  
D<sup>r</sup> DONALD JOHNSON,

appelants  
(défendeurs),

- et -

VISX INCORPORATED,

intimée  
(demanderesse).

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EN CHEF

L'intimée dans les présents appels est titulaire de trois brevets qui se rapportent à des lasers excimères utilisés pour remodeler la cornée par l'ablation de cellules à la surface de la cornée. L'intimée a intenté une action relativement à la contrefaçon présumée de ces brevets par les appelants. Quant aux appelants, ils contestent l'action principale en niant la contrefaçon des brevets de l'intimée pour le motif que les lasers qu'ils fabriquent, commercialisent ou vendent n'ont pas les mêmes caractéristiques que ceux qui sont revendiqués dans les brevets de l'intimée. Les appelants contestent en outre, par voie de demande reconventionnelle, la validité de deux des trois brevets de l'intimée.

La présente instance se rapporte à trois appels interjetés contre des ordonnances interlocutoires rendues par le juge des requêtes de la Section de première instance. Ces trois ordonnances interlocutoires sont des ordonnances discrétionnaires qui ont trait à la défense et demande reconventionnelle des appelants, et à des modifications qu'ils proposaient d'y apporter.

Par la première ordonnance (A-526-94) en date du 27 septembre 1994, le juge des requêtes a rejeté l'appel de l'ordonnance en date du 23 août 1994 par laquelle le protonotaire adjoint a radié les paragraphes 17, 27, 28, 29 et 32 et l'alinéa 36e) de la défense et demande reconventionnelle des appelants sans en autoriser la modification. L'ordonnance du protonotaire adjoint découle d'une requête en radiation présentée par l'intimée en vertu de la règle 419. Le juge des requêtes a statué que les paragraphes ont été radiés à bon droit parce qu'ils ne révélaient aucune cause raisonnable de défense au sens de la règle 419(1)a).

La deuxième ordonnance (A-683-95) se rapporte à une demande présentée par les appelants afin d'obtenir l'autorisation de modifier leur défense et demande reconventionnelle en application de la règle 420. Les modifications des appelants sont aux paragraphes 28 à 30 de l'acte de procédure proposé. Les appelants y allèguent que deux des brevets de l'intimée sont nuls parce qu'inutiles pour le motif qu'ils sont inefficaces pour réaliser la fin convenue, c'est-à-dire effectuer des opérations chirurgicales sur l'oeil, parce que la gamme des fréquences de lumière que ces brevets proposent d'utiliser comprend des fréquences qui peuvent causer des mutations et des tumeurs cancéreuses. Par sa deuxième ordonnance en date du 17 octobre 1995, le juge des requêtes a rejeté l'appel interjeté par les appelants contre l'ordonnance en date du 18 septembre 1995 par laquelle le protonotaire

adjoint a refusé d'autoriser les appelants à déposer une troisième défense et demande reconventionnelle modifiée incorporant ces modifications.

Postérieurement au prononcé de la deuxième ordonnance par le juge des requêtes, l'intimée a déposé le 19 décembre 1995 une déclaration modifiée visant à constituer deux autres personnes défenderesses. Le 2 février 1996, les appelants ont déposé une troisième défense et demande reconventionnelle modifiée. L'intimée a déposé une requête en vue du rejet ou de la radiation de la troisième défense et demande reconventionnelle modifiée ou, subsidiairement, en vue du rejet ou de la radiation des paragraphes 26, 27 et 30 de cet acte de procédure en application de la règle 419 ou de la règle 422 pour le motif que les modifications des appelants étaient étrangères à l'adjonction de deux nouvelles parties défenderesses et ne révélaient aucune cause raisonnable de défense. Par voie d'ordonnance rendue le 26 février 1996, le protonotaire adjoint a rejeté le paragraphe 30, qui contenait une prétention entièrement nouvelle, mais a admis les paragraphes 26 et 27 même s'ils étaient très similaires aux modifications rejetées par la deuxième ordonnance en date du 17 octobre 1995.

Par la troisième ordonnance (A-225-96), le juge des requêtes a accueilli l'appel interjeté par l'intimée contre l'ordonnance rendue par le protonotaire adjoint relativement aux paragraphes 26 et 27, et a rejeté l'appel des appelants relativement au paragraphe 30, avec le résultat que les trois paragraphes ont été rejetés.

Les appels de ces trois ordonnances interlocutoires ont été entendus ensembles avec le consentement des parties. À la clôture des plaidoiries, la Cour a mis l'affaire en délibéré.

Je suis arrivé à la conclusion que les trois appels devraient être rejetés. À l'audience, les avocats des parties ont entrepris de débattre à nouveau le bien-fondé de leurs prétentions comme si ces appels étaient de nouvelles requêtes. Ayant examiné leurs prétentions ainsi que la jurisprudence qui a été invoquée devant nous, j'adhère pleinement aux conclusions tirées par les juges des requêtes et je souscris en grande partie aux motifs qu'ils ont prononcés au soutien de leurs conclusions. Toutefois, il ne me paraît pas nécessaire ni souhaitable de trancher ces appels sur la base du bien-fondé des arguments invoqués devant les juges des requêtes et devant nous.

À mon avis, s'agissant, comme en l'espèce, d'un appel d'une ordonnance discrétionnaire rendue par le juge des requêtes dans une affaire interlocutoire, une décision vraiment compatible avec l'utilisation optimale des ressources judiciaires et la gestion optimale du temps des juges devrait

être axée non pas sur le bien-fondé des arguments soumis au juge des requêtes, mais sur la question de savoir si le juge des requêtes a exercé son pouvoir judiciairement pour rendre l'ordonnance. Autrement dit, en appel, les avocats ne devraient débattre la question du bien-fondé des prétentions que dans la mesure nécessaire pour prouver que le juge des requêtes n'a pas exercé son pouvoir judiciairement. J'ai conclu que les appelants n'ont pas réussi à démontrer que les juges des requêtes dans les trois appels dont nous sommes saisis n'ont pas exercé leur pouvoir discrétionnaire judiciairement et, partant, il s'ensuit que les trois appels doivent être rejetés.

Il est bien établi dans la jurisprudence que la présente Cour n'entravera pas le pouvoir discrétionnaire d'un juge des requêtes de rendre des ordonnances interlocutoires de ce genre à moins qu'on ne convainque la Cour que le juge des requêtes a commis une erreur dans son appréciation de l'acte de procédure ou une erreur de droit en rendant l'ordonnance, soit en appliquant fautivement un principe juridique soit en appliquant un principe erroné. Si les appelants n'ont pas respecté cette norme de contrôle, la présente Cour ne saurait accueillir l'appel même si, sur le fond des prétentions, elle aurait statué autrement si elle avait entendu l'affaire en premier lieu. Dans l'arrêt *Algonquin Mercantile Corporation c. Dart Industries Canada Ltd.* (1984), 5 C.I.P.R. 40, à la p. 41, le juge MacGuigan, J.C.A., a déclaré au nom d'une formation unanime de la présente Cour qu'une ordonnance discrétionnaire rendue par un juge des requêtes «[devrait être infirmée] seulement si le juge des requêtes a eu manifestement tort sur les faits, s'est fondé sur un principe de droit erroné ou si sa décision produit une injustice quelconque pour l'appelante». De même, dans l'arrêt *La Reine c. Reza*, [1994] 2 R.C.S. 394, à la p. 404, la Cour suprême du Canada a exprimé la norme de contrôle en ces termes :

[...] le critère en matière de contrôle par une cour d'appel de l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un juge est de savoir si le juge a accordé suffisamment d'importance à toutes les considérations pertinentes : *Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports)*, [1992] 1 R.C.S. 3, aux pp. 76 et 77, les motifs du juge La Forest.

Voir aussi *Int. Business Machines Corp. c. Xerox of Can. Ltd.* (1977), 16 N.R. 355; *Armstrong Cork Canada Ltd. et autre c. Domco Industries Ltd. et autre* (1983), 71 C.P.R. (2d) 5; et *Proctor & Gamble Co. c. Nabisco Brands Ltd.* (1985), 62 N.R. 364 (C.A.F.). Quelle que soit la façon dont la norme de contrôle est formulée ou exprimée, je conclus que les appelants succombent dans les trois appels dont nous sommes saisis.

Avant de statuer sur l'appel, je tiens à faire une remarque sur une question nouvelle qui s'est posée relativement à l'appel interjeté contre la deuxième ordonnance du juge des requêtes (A-683-95). Dans le cadre de cette requête fondée sur la règle 420, les appelants ont produit une preuve constituée de l'affidavit d'un témoin, auquel étaient annexés cinq articles techniques au

soutien des faits allégués dans les paragraphes ajoutés à la troisième défense et demande reconventionnelle modifiée. Comme il est déclaré plus haut, les faits allégués dans les paragraphes contestés indiquent que deux des brevets de l'intimée peuvent causer des mutations et des tumeurs s'ils sont utilisés pour faire des opérations chirurgicales sur l'oeil d'après les instructions contenues dans les brevets. Les appelants prétendaient donc que, pour cette raison, les deux brevets étaient dépourvus d'utilité et, partant, étaient invalides. L'affidavit et les articles techniques étaient invoqués par les appelants au soutien des faits allégués dans ces modifications.

Le protonotaire adjoint n'a pas motivé son refus d'autoriser les appelants à modifier l'acte de procédure en ajoutant ces paragraphes. En appel, le juge des requêtes a fourni trois motifs pour confirmer le refus du protonotaire adjoint d'autoriser ces modifications. Premièrement, le juge des requêtes a statué qu'il ressortait clairement de la preuve qui lui a été soumise que si les lasers étaient actionnés correctement et dans la gamme de fréquences indiquée dans les brevets, ils fonctionneraient de la manière décrite dans les brevets (c.-à-d. la correction de la myopie et de l'astigmatisme). Par conséquent, les brevets sont utiles. Deuxièmement, le juge des requêtes a examiné la preuve soumise par les appelants et l'a jugée insuffisante pour établir les faits allégués. Troisièmement, même en admettant que les faits allégués par les appelants fussent vrais, le juge des requêtes n'était pas convaincu que l'existence d'éventuels effets secondaires (c.-à-d. les mutations ou les tumeurs) soulevait une question d'utilité. Étant donné que, à son avis, les modifications proposées par les appelants ne pouvaient amener à tirer une conclusion d'inutilité, le juge des requêtes a conclu que les modifications proposées n'étaient pas nécessaires pour statuer sur une véritable question en litige, de sorte qu'elle a confirmé le refus du protonotaire adjoint d'autoriser les modifications.

Devant nous, l'avocat des appelants a soutenu que le juge des requêtes a eu tort de tirer une conclusion fondée, en partie, sur l'examen de l'affidavit et des articles techniques que les appelants ont produits au soutien de leur requête en autorisation de modifier, étant donné qu'il aurait été loisible aux appelants à l'instruction de produire d'autres éléments de preuve au soutien des faits allégués dans ces modifications.

Dans sa plaidoirie, l'avocat des appelants a reconnu que le dépôt d'un affidavit au soutien de la modification d'un acte de procédure, lorsque les modifications proposées sont claires en elles-mêmes, est une démarche inédite qui n'aurait peut-être pas dû être employée dans la présente espèce. Dans la plupart des causes, comme en l'espèce, il est inutile de déposer un affidavit. Néanmoins,

l'avocat a soutenu que le juge des requêtes n'aurait pas dû refuser l'autorisation de modifier l'acte de procédure pour le motif que l'affidavit qui a été produit était insuffisant.

Les Règles établissent clairement qu'un acte de procédure doit contenir uniquement les faits essentiels sur lesquels les parties se fondent. Si la nature des modifications est claire, il n'y a pas lieu d'invoquer la preuve devant servir à prouver ces faits. Voir *de Korompay c. Ontario Hydro* (1990), 34 C.P.R. (3d) 168 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.). Pour déterminer s'il convient d'autoriser la modification d'une défense, il est souvent utile que la Cour se demande si la modification, si elle faisait déjà partie de l'acte de procédure proposé, serait un moyen susceptible d'être radié en vertu de la règle 419. Dans l'affirmative, la modification ne devrait pas être autorisée. Voir, par exemple, *Chrysler Canada Ltée c. La Reine*, [1978] 1 C.F. 137 (1<sup>re</sup> inst.). Sur le plan de la procédure, la Cour ne recevra aucune preuve lorsque le motif invoqué pour radier des paragraphes dans une défense est que ces paragraphes ne révèlent aucune cause raisonnable de défense [règle 419(1)a)]. La règle 419(2) interdit expressément l'utilisation d'éléments de preuve dans le cadre d'une requête fondée sur la règle 419(1)a). De la même façon, la Cour ne devrait pas accepter une preuve au soutien d'une demande d'autorisation de modifier un acte de procédure en vertu de la règle 420, à moins que cette preuve ne soit nécessaire pour clarifier la nature des modifications proposées. La Cour doit plutôt présumer la véracité des faits allégués dans les modifications pour ce qui est de déterminer s'il convient d'accorder l'autorisation de modifier.

La nature et la justification des modifications soumises au deuxième juge des requêtes étaient claires. Par conséquent, l'affidavit n'aurait pas dû être déposé et, même si l'intimée ne s'est pas opposée à cette preuve, le juge des requêtes n'aurait pas dû en tenir compte. Toutefois, même si le juge des requêtes a commis une erreur en le faisant, je ne considère pas que cette erreur est une raison suffisante pour infirmer la deuxième ordonnance rendue le 17 octobre 1995 compte tenu du fait que le juge des requêtes a également expressément conclu que même si les faits allégués dans les modifications étaient vrais, les modifications ne révélaient aucune cause raisonnable de défense. Vu cette conclusion, la décision du juge des requêtes de confirmer le refus du protonotaire adjoint d'autoriser les modifications proposées par les appelants a été correctement rendue en conformité avec le droit et est donc inattaquable.

Pour tous ces motifs, les appels seront rejetés avec dépens, mais l'avocat de l'intimée a droit à des honoraires uniques pour l'audition des appels.

Les présents motifs sont déposés dans le dossier A-526-94. Un exemplaire de ces motifs est déposé dans les dossiers A-683-95 et A-225-96, et, une fois déposé, cet exemplaire est considéré comme un règlement de l'appel dans chacun de ces dossiers.

«Julius A. Isaac»  
Juge en chef

«Je souscris à ces motifs.  
F. J. McDonald, J.C.A.»

«Je souscris à ces motifs.  
D. H. W. Henry, J.S.»

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

ENTRE :

A-526-94

NIDEK CO., LTD. et  
707284 ONTARIO INC.,  
faisant affaire sous la dénomination  
INSTRUMED CANADA,

appelantes  
(défenderesses),

- et -

VISX INCORPORATED,

intimée  
(demanderesse).

A-683-95

NIDEK CO., LTD. et  
707284 ONTARIO INC.,  
faisant affaire sous la dénomination  
INSTRUMED CANADA,

appelantes  
(défenderesses),

- et -

VISX INCORPORATED,

intimée  
(demanderesse).

A-225-96

NIDEK CO., LTD. et 707284 ONTARIO INC.,  
faisant affaire sous la dénomination  
INSTRUMED CANADA,  
D<sup>r</sup> HOWARD RIMBEL et  
D<sup>r</sup> DONALD JOHNSON,

appelants  
(défendeurs),

- et -

VISX INCORPORATED,

intimée  
(demanderesse).

---

MOTIFS DU JUGEMENT

---

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

N° DU GREFFE : A-683-95

APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE LE 17 OCTOBRE 1995 - NUMÉRO DE GREFFE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE T-195-94

INTITULÉ DE LA CAUSE : Nidek Co., Ltd. et autre c. VISX Incorporated

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 21 novembre 1996

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF

Y ONT SOUSCRIT : Le juge McDonald, J.C.A.  
Le juge Henry, J.S.

MOTIFS EN DATE DU 30 décembre 1996

ONT COMPARU :

M. Roger Hughes, c.r. pour les appelantes  
M. Arthur Renaud

M. Gregory A. Piasetzki pour l'intimée  
M. Steven Shoshan

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Sim, Hughes, Aston & McKay pour les appelantes  
Toronto (Ontario)

Piasetzki & Nenniger pour l'intimée  
Toronto (Ontario)

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

N° DU GREFFE : A-526-94

APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE LE 28  
SEPTEMBRE 1994 - NUMÉRO DE GREFFE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE T-  
195-94

INTITULÉ DE LA CAUSE : Nidek Co., Ltd. et autre c. VISX Incorporated

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 21 novembre 1996

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF

Y ONT SOUSCRIT : Le juge McDonald, J.C.A.  
Le juge Henry, J.S.

MOTIFS EN DATE DU 30 décembre 1996

ONT COMPARU :

M. Roger Hughes, c.r. pour les appelantes  
M. Arthur Renaud

M. Gregory A. Piasetzki pour l'intimée  
M. Steven Shoshan

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Sim, Hughes, Aston & McKay pour les appelantes  
Toronto (Ontario)

Piasetzki & Nenniger pour l'intimée  
Toronto (Ontario)

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

N° DU GREFFE : A-225-96

APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE LE 11 MARS 1996 - NUMÉRO DE GREFFE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE T-195-94

INTITULÉ DE LA CAUSE : Nidek Co., Ltd. et autre c. VISX Incorporated

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 21 novembre 1996

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF

Y ONT SOUSCRIT : Le juge McDonald, J.C.A.  
Le juge Henry, J.S.

MOTIFS EN DATE DU 30 décembre 1996

ONT COMPARU :

M. Roger Hughes, c.r. pour les appelants  
M. Arthur Renaud

M. Gregory A. Piasetzki pour l'intimée  
M. Steven Shoshan

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Sim, Hughes, Aston & McKay pour les appelants  
Toronto (Ontario)

Piasetzki & Nenniger pour l'intimée  
Toronto (Ontario)