



T-1297-96

ENTRE :

PAULA LISHMAN LIMITED et PAULA LISHMAN,

demandereses,

et

M.T. BEAUTY CO. LTD. et MICHAEL MOSLER,

défendeurs.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE JEROME

Les requêtes présentées par les demandereses et les défendeurs en application de la règle 336(5) des *Règles de la Cour fédérale* afin d'interjeter appel de l'ordonnance rendue par le protonotaire adjoint Giles en date du 27 novembre 1996 ont été entendues à Toronto (Ontario) le 13 janvier 1997. À la clôture des plaidoiries, j'ai décidé de surseoir au prononcé de l'ordonnance et j'ai précisé que des motifs écrits seraient donnés.

CONTEXTE

La demanderesse, Paula Lishman, est propriétaire du brevet canadien n° 1,107,487 délivré le 25 août 1981 à l'égard d'une invention intitulée «Tissu à surface de fourrure et méthode de fabrication connexe». La demanderesse, Paula Lishman Limited, est titulaire de la seule licence délivrée relativement au brevet appartenant à Paula Lishman. Dans leur déclaration modifiée déposée le 4 septembre 1996, les demandereses soutiennent que les défendeurs ont violé le brevet en question. Celui-ci a déjà fait l'objet d'un litige visant des parties défenderesses différentes : il s'agit de l'affaire *Lishman c. Erom Roche Inc.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 72 (C.F. 1^{re} inst.), n° du

greffe T-1265-93, qui a été tranchée par le juge Rothstein. La déclaration modifiée des demanderessees renvoie à cette décision et s'appuie sur celle-ci.

Le protonotaire adjoint Giles a ordonné que certaines parties des paragraphes 23, 24, 26 et 33(c)(iv) ainsi que la totalité des paragraphes 27 et 33(b) de la déclaration modifiée soient radiés. Les deux parties ont présenté une requête en vue d'interjeter appel de cette décision. Les demanderessees contestent la radiation des paragraphes 23, 24, 26, 27 et 33(b) de la déclaration modifiée tandis que les défendeurs ont porté en appel le refus du protonotaire adjoint de radier le paragraphe 33(a) de ce même acte de procédure, d'une part, et d'ordonner que les demanderessees donnent de plus amples détails quant aux allégations formulées aux paragraphes 20 et 21, d'autre part.

THÈSE DES PARTIES

Appel des demanderessees

Les demanderessees font valoir que tous les paragraphes radiés de la déclaration modifiée, à l'exception du paragraphe 33(b), allèguent des faits substantiels relatifs à l'action intentée devant la Cour fédérale (n° du greffe T-1265-93), aux injonctions prononcées dans le cadre de cette poursuite ainsi qu'aux liens existant entre celle-ci et les défendeurs. Les demanderessees soutiennent en outre que ces paragraphes exposent des faits substantiels qui sont pertinents à la question des dommages-intérêts exemplaires de même qu'aux déclarations que l'on tente d'obtenir au moyen de la déclaration. Par conséquent, les demanderessees affirment que le protonotaire a commis une erreur lorsqu'il a radié ces allégations. Quant au paragraphe 33(b) de la déclaration modifiée, les demanderessees invoquent qu'il relève de la compétence de la Cour et que le protonotaire a donc commis une erreur en le radiant.

Les défendeurs prétendent que la décision du protonotaire de radier les paragraphes en cause était justifiée. Ils affirment que le protonotaire, en radiant

uniquement certaines parties des paragraphes, a conservé l'essentiel des plaidoiries ainsi que leur fondement factuel.

Appel des défendeurs

Les défendeurs soutiennent que le protonotaire a commis une erreur de droit lorsqu'il a omis de radier le paragraphe 33(a). Selon eux, la Cour est incompétente, tant sous le régime de la *Loi sur la Cour fédérale* que sous celui de la *Loi sur les brevets*, pour accorder la mesure de redressement déclaratoire demandée dans ce paragraphe parce qu'il s'agirait alors d'un jugement en matière personnelle concernant les relations entre deux entités. Ils font également valoir que le protonotaire adjoint aurait dû ordonner aux demanderesse de fournir des détails plus amples et plus précis au sujet des paragraphes 20 et 21. En effet, ils avancent que les demanderesse tentent de s'appuyer sur une présumée conclusion de validité du brevet tirée dans une action antérieure opposant des parties différentes plutôt que sur la présomption de validité prévue dans la *Loi sur les brevets*. Les défendeurs affirment donc avoir droit à des détails complets quant à tous les fondements essentiels ou juridiques qui, selon les demanderesse, étayent leur allégation de validité du brevet.

Suivant la thèse avancée par les demanderesse, la Cour fédérale est compétente pour accorder la déclaration demandée selon laquelle [TRADUCTION] «les défendeurs ont connexité d'intérêts avec Erom et R.B. Management et, à ce titre, sont liés par les conclusions de fait et de droit tirées par la présente Cour dans le cadre de l'action». Par conséquent, la décision rendue par le protonotaire devrait être confirmée. À l'appui de cette affirmation, les demanderesse prétendent également que les défendeurs sont tenus de prouver l'invalidité du brevet et qu'il n'est donc pas nécessaire de fournir des détails.

ANALYSE

Dans l'affaire *Cornerstone Securities Canada Inc. c. North American Trust Co.* (1994), 86 F.T.R. 53, à la page 58, le juge Richard se penche sur la norme qui doit s'appliquer en appel suivant la règle 336(5) des *Règles de la Cour fédérale* :

[...] les ordonnances relevant du pouvoir discrétionnaire des protonotaires ne doivent pas être infirmées en appel par un juge, à moins que 1) l'ordonnance soit 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, ou que 2) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal. Le juge ne peut exercer son propre pouvoir discrétionnaire par audition *de novo*.

Les deux appels doivent être rejetés. En effet, les parties de la déclaration modifiée qui ont été radiées portent toutes sur la prétention voulant que les défendeurs soient liés par les dispositions de l'injonction provisoire et (ou) permanente accordée dans l'affaire *Lishman c. Erom Roche Inc.* Or, cette affirmation n'est pertinente ni en ce qui a trait à la prétention relative à la contrefaçon du brevet ni à celle concernant les dommages-intérêts exemplaires. L'ordonnance du protonotaire, qui vise uniquement à radier certaines parties des paragraphes en cause, n'a aucune incidence sur le fondement factuel global de l'action. Par conséquent, j'estime que le protonotaire n'a commis aucune erreur justifiant l'intervention de la Cour.

La revendication selon laquelle il est opportun de prononcer une déclaration énonçant que les défendeurs ont connexité d'intérêts avec les parties en instance dans l'affaire *Lishman c. Erom Roche Inc.* est une question qui doit être examinée et tranchée par le juge de première instance. Comme l'a clairement précisé le juge Richard dans la décision *Hoffmann-La Roche Limited et al. c. Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et Nu-Pharm Inc.* (17 février 1997, T-1437-96), la question de la connexité d'intérêts est complexe. On ne peut donc affirmer avec certitude que les demanderessees n'obtiendront pas gain de cause en ce qui concerne cette revendication. De plus, à mon avis, le protonotaire n'a commis aucune erreur lorsqu'il a refusé d'ordonner que des détails plus précis soient donnés relativement aux paragraphes 20 et 21 de la déclaration modifiée. Les défendeurs disposent de renseignements suffisants pour

présenter leur défense grâce à la déclaration modifiée et à la réponse des demanderessees à la demande de détails.

Pour ces motifs, les appels interjetés par les demanderessees et les défendeurs à l'égard de l'ordonnance rendue par le protonotaire adjoint Giles sont rejetés. Les dépens suivent l'issue de l'instance.

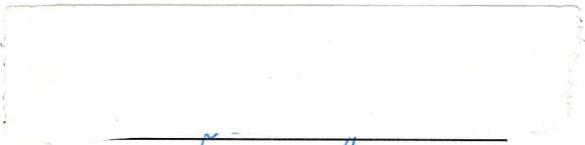
O T T A W A

Le 24 mars 1997

«James A. Jerome»

Juge

Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

N° DU GREFFE : T-1297-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : Paula Lishman Limited et Paula Lishman -et-
M.T. Beauty Co. Ltd. et Michael Mosler
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 13 janvier 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT LE
24 MARS 1997.

ONT COMPARU :

Matthew R.H. Snell POUR LES DEMANDERESSES
Peter F. Kappel POUR LES DÉFENDEURS

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

McCarthy Tétrault
Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDERESSES
Kappel Ludlow
Toronto (Ontario) POUR LES DÉFENDEURS