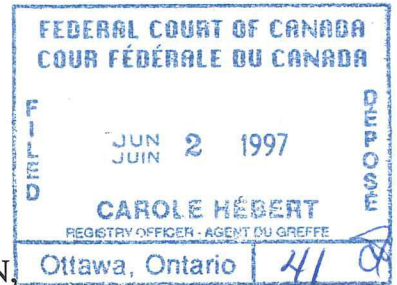




T-2165-95

ENTRE :



CABOT SAFETY INTERMEDIATE CORPORATION,

demanderesse,

- et -

ARKON SAFETY EQUIPMENT INC.,

intimée.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE RICHARD

Par voie d'avis de requête en date du 23 décembre 1996, la demanderesse cherche à obtenir la radiation du paragraphe 2 des «Précisions à la défense et demande reconventionnelle» en date du 7 mars 1996 de la défenderesse, ainsi que des mentions d'antériorités que fait la défenderesse dans ses précisions en date du 19 août 1996. Le paragraphe 2 est ainsi libellé :

La matière définie dans le brevet 278 n'est pas brevetable au motif qu'elle était évidente par rapport à l'état des connaissances de l'homme de l'art au moment où la prétendue invention a été faite par la personne dont le nom apparaît au brevet 278 à titre d'inventeur. Il en va de même pour la matière définie dans toutes et chacune des revendications de ce brevet, lesquelles sont nulles. La défenderesse démontrera lors du procès l'état des connaissances de l'homme de l'art à la date de la prétendue invention par le biais de témoignages d'experts. La défenderesse précise cependant que l'ensemble des divulgations contenues aux brevets suivants, faisait partie des connaissances de l'homme de l'art à la date de la présente invention.

La défenderesse énumère huit brevets au paragraphe 2 de ses «Précisions à la défense et demande reconventionnelle».

Dans un avis de requête en date du 20 mars 1996, la demanderesse a demandé, *inter alia*, des précisions sur cette allégation.

À l'audience devant le protonotaire le 25 mars 1996, la défenderesse a soutenu que ces précisions n'étaient pas nécessaires. Dans son «Exposé de la Défenderesse», la défenderesse invoque les moyens suivants relativement à l'allégation susmentionnée et aux antériorités qui y sont évoquées :

La nature du brevet en cause, c'est-à-dire son degré de complexité est très pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer si des précisions sont nécessaires ou non.

Il est important de noter la simplicité du brevet 1,261,278 (ci-après '278) de même que la ressemblance frappante entre le bouchon d'oreille du brevet '278 et ceux qui sont présentés dans l'art antérieur. De plus, ces brevets sont courts et généralement très simples à comprendre.

La demanderesse n'a pas le droit d'obtenir plus de précisions eu égard aux prétentions de la défenderesse à l'effet que la matière définie dans le brevet '278 n'est pas brevetable au motif qu'elle était évidente par rapport à l'état des connaissances de l'homme de l'art au moment où la prétendue invention a été faite et à l'effet que les revendications de ce brevet sont nulles pour les mêmes raisons.

Dans son ordonnance en date du 19 juin 1996, le protonotaire a rejeté les prétentions de la défenderesse sur ce point. Il a ordonné :

Quant au paragraphe 2 des détails relatifs à sa défense et demande reconventionnelle, la défenderesse doit décrire toutes les antériorités, y compris les brevets énumérés au paragraphe 2, qui, selon ses allégations, étaient connues et utilisées avant la date de l'invention ainsi que les parties de chacun de ces brevets qui, selon elle, constituent aussi des antériorités. La défenderesse doit également préciser les combinaisons de ces parties qui, lues ensemble, permettent d'affirmer que l'invention était évidente.

Dans une lettre en date du 5 septembre 1996 adressée au greffe de la Cour fédérale, la défenderesse s'est désistée de l'appel qu'elle a interjeté contre l'ordonnance en date du 19 juin 1996, de sorte que l'ordonnance est maintenant définitive.

Le 19 août 1996, la défenderesse a fourni les précisions suivantes en réponse à l'ordonnance du protonotaire et a mentionné onze autres brevets. Ces précisions sont les suivantes :

En ce qui concerne le paragraphe 2 des «Précisions à la Défense et demande reconventionnelle», la défenderesse précise que les brevets mentionnés ci-dessous (copie ci-jointe) font également partie de l'état des connaissances de l'homme de l'art au moment où la prétendue invention a été faite par la personne désignée au brevet 278.

La défenderesse précise également que chacun des brevets mentionnés ci-dessus ainsi que ceux déjà énumérés au paragraphe 2 des «Précisions à la défense et demande reconventionnelle» porte directement sur les bouchons d'oreille et compte tenu de la simplicité de la technologie divulguée [*sic*] et du fait que les mémoires descriptifs de chacun de ces brevets sont pour la plupart très courts elle s'appuiera sur la totalité des enseignements de chacun d'eux. La défenderesse précise également qu'elle entend démontrer lors du procès que la matière définie dans le brevet 278 est évidente par rapport à l'état des connaissances de l'homme de l'art à la date de la prétendue invention dont fait partie l'ensemble des divulgations contenues aux brevets mentionnés ci-dessus et au paragraphe 2 des «Précisions à la défense et demande reconventionnelle».

Le 16 octobre 1996, l'avocat de la demanderesse a écrit à l'avocat de la défenderesse pour l'aviser que les précisions susmentionnées fournies par la défenderesse concernant le paragraphe 2 des «Précisions à la défense et demande reconventionnelle» ne respectaient pas les conditions fixées dans l'ordonnance en date du 19 juin 1996. La défenderesse a été invitée à fournir les précisions demandées.

Je conviens avec l'avocat de la demanderesse que les renseignements contenus dans les précisions en date du 19 août 1996 ne respectent pas l'ordonnance en date du 19 août 1996. En particulier, la défenderesse n'a pas :

- a) identifié les parties de chaque mention d'antériorité sur lesquelles elle s'appuie pour affirmer qu'il s'agit d'une antériorité.
- b) indiqué la combinaison des parties qui, lues ensemble, appuient l'allégation selon laquelle l'invention était évidente.

Dans ses motifs d'ordonnance en date du 19 juin 1996, le protonotaire a statué que les plaidoiries de la défenderesse étaient insuffisantes :

Au paragraphe 2 des détails, on affirme que l'invention était évidente et on énumère, sans réserves, certains brevets. La demanderesse ajoute qu'elle est en droit de connaître, à la présente étape de l'instance, tous les aspects des antériorités

sur lesquels s'appuie la défenderesse pour étayer ses allégations. Au soutien de son argument, l'avocat de la demanderesse renvoie la Cour aux décisions *Mitten*, précitée, à la page 233, et *Bror*, précitée, à la page 6. Je suis d'accord avec l'avocat de la demanderesse et la défenderesse devra donc fournir à cette dernière les renseignements demandés au paragraphe 11.2 de la requête.

Le protonotaire a ordonné :

Il est ordonné que la défenderesse dépose et signifie les détails suivants, dans les trente (30) jours de la date des présentes, ou dans le délai additionnel dont les parties pourront convenir, à défaut de quoi les paragraphes visés par la présente ordonnance pourront être radiés sur présentation d'une nouvelle requête par la demanderesse.

Dans l'affaire *Merck & Co., Inc. c. Interpharm Inc.* (1994), 57 C.P.R. (3d) 516, la défenderesse avait déjà été sommée de fournir des précisions sur quelques-unes de ses allégations, notamment des mentions d'antériorités. Puisque la défenderesse n'a pas fourni les précisions demandées, la demanderesse a présenté une requête en radiation des plaidoiries et des mentions d'antériorités pertinentes.

Dans son ordonnance portant que les plaidoiries et les mentions d'antériorités de la défenderesse ayant trait à l'évidence et à la connaissance générale commune soient radiées en raison du défaut de fournir des précisions, le juge MacKay a déclaré :

Ainsi donc, l'état antérieur de la technique ne constitue peut-être pas en soi la preuve de la connaissance générale commune. Peut-être la connaissance commune pourrait-elle faire l'objet de témoignages de vive voix au procès. Cependant, en cet état de la cause, les défendeurs ne se sont pas conformés aux dispositions expresses de l'alinéa 7(iv) de l'ordonnance de M^{me} le juge McGillis. Je conclus qu'il faut radier de l'alinéa 15d) de la défense modifiée, la mention de la connaissance générale commune, attendu que les détails y relatifs, dont la Cour a ordonné la production intégrale, n'ont été produits à l'égard d'aucun des brevets en cause. Il y a lieu de rappeler à ce sujet la conclusion suivante qu'a tirée le juge Addy dans *Caterpillar Tractor Co. c. Babcock Allatt Ltd.* (1982), 67 C.P.R. (2d) 135, en page 139, [1983] 1 C.F. 487 :

Une procédure judiciaire n'est pas un exercice de conjecture, et les actions ne doivent pas être intentées ou continuées, ni les défenses ne doivent-elles pas être admises, lorsqu'il est clair que la personne auteur de l'allégation ne dispose d'aucun élément de preuve pour l'étayer, et lorsque le fardeau de la preuve repose sur cette personne.

[...]

Il y a cependant une exception à cette remise à plus tard, en ce que l'ordonnance du 19 octobre 1993 prescrit entre autres, en son alinéa 7(iii), que les détails relatifs

aux passages pertinents des publications antérieures soient produits «y compris les numéros de page et de ligne»;

[...]

À mon avis, il faut radier les documents dont la copie ou les numéros de page et de ligne, expressément requis, n'ont pas été produits dans les délais, ou n'ont pas été produits jusqu'ici si aucun délai n'était spécifié dans l'ordonnance du 19 octobre 1993.

Par conséquent, j'ai conclu que le paragraphe 2 des «Précisions à la défense et demande reconventionnelle» de la défenderesse ainsi que les mentions d'antériorités faites dans les précisions en date du 19 août 1996 de la défenderesse devraient être radiés puisque les précisions visées par l'ordonnance du 19 juin 1996 n'ont pas été fournies. La demanderesse a droit aux dépens de la présente requête.

J. D. Richard

Juge

Montréal (Québec)
Le 15 janvier 1997

Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.

Cour fédérale du Canada

N° du greffe : T-2165-95

Entre :

CABOT SAFETY INTERMEDIATE CORPORATION,

demanderesse,

- et -

ARKON SAFETY EQUIPMENT INC.,

intimée.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats et procureurs inscrits au dossier

N^o DU GREFFE : T-2165-95

INTITULÉ DE LA CAUSE : CABOT SAFETY INTERMEDIATE CORPORATION,
demanderesse,
- et -
ARKON SAFETY EQUIPMENT INC.,
défenderesse.

LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 14 janvier 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE RICHARD

DATE DES MOTIFS : Le 15 janvier 1997

ONT COMPARU :

M^e Brian Daley pour la demanderesse

M^e Christian Bolduc pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

OGILVY RENAULT pour la demanderesse
Montréal (Québec)

SMART & BIGGAR pour la défenderesse
Montréal (Québec)