

T-1760-95

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 21 MARS 1997

EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

ENTRE :

CONSTANTINOS J. JOANNOU,

demandeur
(défendeur reconventionnel),

ET

ENGINEERING DYNAMICS LTD.,

défenderesse
(demanderesse reconventionnelle).

ORDONNANCE

La déclaration du demandeur est radiée pour défaut de compétence matérielle de la présente Cour.

Les dépens sont adjugés en faveur de la défenderesse.

Richard Morneau
Protonotaire

Traduction certifiée conforme :
Raymond Trempe, B.C.L.

ENTRE :

CONSTANTINOS J. JOANNOU,

demandeur,
(défendeur reconventionnel),

ET

ENGINEERING DYNAMICS LTD.,

défenderesse
(demanderesse reconventionnelle).

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

Il s'agit d'une requête présentée par la défenderesse (demanderesse reconventionnelle), Engineering Dynamics Ltd. (ci-après appelée Dynamics), en vue d'obtenir en vertu des règles 401 et 419(1)a) des *Règles de la Cour fédérale* une ordonnance rejetant l'action du demandeur (ci-après appelé Joannou) au motif que la présente Cour n'a pas compétence matérielle pour se prononcer sur la nature véritable du litige mentionné par Joannou dans sa déclaration.

À titre de recours subsidiaire, Dynamics sollicite une ordonnance en vertu de l'article 50 de la *Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, et ses modifications, ordonnant que la présente instance soit suspendue jusqu'à l'issue d'une action en déclaration de propriété concernant, notamment, les brevets en litige et intentée par Dynamics devant la Cour de l'Ontario (Division générale), n° 97-CV-311-CM.

Faits

Le 10 décembre 1993, Dynamics a intenté une action contre Joannou devant la Cour fédérale dans le dossier portant le n° du greffé T-2910-93. Le redressement demandé visait, notamment, l'obtention d'une déclaration de propriété des brevets en litige.

Le 17 octobre 1996, à la suite d'une requête présentée par Joannou dans ce dossier, j'ai ordonné la radiation de la déclaration de Dynamics pour défaut de compétence de la présente Cour étant donné que, ainsi que je l'ai indiqué dans mes motifs, j'estimais que pour pouvoir être déclarée propriétaire des brevets en litige, Dynamics devait obtenir au préalable une déclaration d'invalidité de deux contrats et qu'un tel redressement ne relevait pas de la compétence de la présente Cour mais de celle d'une cour provinciale.

Dynamics a invoqué comme moyen de défense aux allégations de contrefaçon que renferme la déclaration de Joannou l'un de ces contrats, soit celui daté du 28 juillet 1987 (produit au présent dossier comme pièce B de l'affidavit de M. R.M. Walker). Aux paragraphes 5 et 9 de sa défense, Dynamics prétend qu'en vertu dudit contrat, elle possède une licence d'utilisation de l'objet de l'un des brevets en litige, soit le brevet canadien n° 1,175,754, et qu'elle est la propriétaire, par suite d'une cession, de l'autre brevet en litige, soit le brevet canadien n° 1,291,520.

Analyse

Comme premier redressement demandé dans sa déclaration actuelle, Joannou sollicite une injonction interdisant à Dynamics de porter atteinte à ses droits à titre de breveté et de propriétaire des brevets n^{os} 1,175,754 et 1,291,520.

Étant donné que Dynamics se fonde, et s'est fondée pendant toute la période en cause, sur un contrat qui la reconnaît comme titulaire et cessionnaire des brevets en litige, je crois que, pour que Joannou obtienne un redressement qui ferait suite à la reconnaissance de l'atteinte par Dynamics à ses droits sur lesdits brevets, ce contrat doit d'abord être annulé.

Je ne vois pas pourquoi le raisonnement suivi dans ma décision datée du 17 octobre 1996 ne devrait pas être adapté au problème que Dynamics soulève en l'espèce. Hormis le fait que les parties agissent ici en une autre qualité, le reste du scénario est, avec les adaptations nécessaires, le même.

Par conséquent, Joannou doit demander l'annulation du contrat daté du 28 juillet 1987 en Cour de l'Ontario (Division générale) car la présente Cour n'a pas compétence à cet égard. Il faut se rappeler que l'article 54 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985) ch. T-10 confère à la Cour de l'Ontario, une fois qu'elle se sera prononcée sur l'invalidité éventuelle du contrat susmentionné, compétence pour traiter aussi des redressements actuellement demandés par Joannou.

La Cour doit en conséquence accueillir la présente demande de Dynamics concernant l'absence de compétence de la présente Cour et ainsi radier la déclaration

de Joannou. Vu cette conclusion, il n'est pas nécessaire d'examiner le sursis demandé subsidiairement.

J'accepte la position de Dynamics selon laquelle elle n'a saisi la pertinence de présenter la requête en l'espèce qu'après avoir pleinement pris conscience de l'incidence de ma décision datée du 17 octobre 1996. En conséquence, je ne considère pas que la présente requête a été présentée tardivement. Ainsi, les frais et dépens relatifs à la présente requête seront adjugés en faveur de Dynamics.

Une ordonnance conforme aux présents motifs sera rendue.

Richard Morneau
Protonotaire

Montréal (Québec)
21 mars 1997

Traduction certifiée conforme :
Raymond Trempe, B.C.L.

T-1760-95

CONSTANTINOS J. JOANNOU,
demandeur,

ENGINEERING DYNAMICS LTD.,
défenderesse.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

N° DU GREFFE : T-1760-95

INTITULÉ DE LA CAUSE : CONSTANTINOS J. JOANNOU,
demandeur,
ET
ENGINEERING DYNAMICS LTD.,
défenderesse.

LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : 6 mars 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR
le protonotaire Richard Morneau

EN DATE DU 21 mars 1997

ONT COMPARU :

M^e Bob H. Sotiriadis pour le demandeur

M^e Mitchell B. Charness pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

M^e Jacques A. Léger/M^e Bob H. Sotiriadis pour le demandeur
Léger Robic Richard
Montréal (Québec)

M^e Marcus T. Gallie/M^e Mitchell B. Charness pour la défenderesse
Kent & Edgar
Ottawa (Ontario)

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

N° du greffe : T-1760-95

Entre :

CONSTANTINOS J. JOANNOU,

demandeur,

- et -

ENGINEERING DYNAMICS,

défenderesse.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE
