

Date : 20070215

Dossier : T-262-06

Référence : 2007 CF 173

Montréal (Québec), le 15 février 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DE MONTIGNY

ENTRE :

GENENCOR INTERNATIONAL, INC.

appelante

et

LE COMMISSAIRE AUX BREVETS

intimé

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1] La présente requête est un appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du protonotaire Morneau, datée du 3 janvier 2007, qui a accordé à l'intimé l'autorisation de produire de nouveaux éléments de preuve sous la forme d'un affidavit de Murray Wilson, du conseil de réexamen.

HISTORIQUE

[2] Pour l'ensemble, les parties s'entendent sur l'historique des faits et ne le contestent pas, à l'exception des renseignements présentés dans l'affidavit qui fait l'objet de l'appel.

[3] Le 16 novembre 2005, le conseil de réexamen, constitué par le commissaire aux brevets en vertu de l'article 48.1 de la *Loi sur les brevets* (L.R. 1985, ch. 33 (3^e suppl.), article 18; 1993, ch. 15, article 45), a conclu que la totalité des revendications du brevet canadien n° 2,093,422 (le brevet 422) délivré à Genencor le 3 avril 2001 avaient été antériorisées par une demande de brevet (la demande Rasmussen), présentée comme un élément du dossier d'antériorité par Novozymes A/S. En vertu de l'article 48.4 de la *Loi sur les brevets*, le conseil a délivré un constat qui a annulé la totalité des revendications du brevet 422.

[4] Le 14 février 2006, Genencor a interjeté appel de la décision du conseil de réexamen et a désigné le commissaire aux brevets comme intimé.

[5] À la suite du présent appel, Novozymes A/S a déposé une requête pour être jointe comme partie ou, à titre subsidiaire, comme intervenante. La demande a été accueillie par le protonotaire Morneau le 13 juillet 2006. La décision du protonotaire a par la suite été infirmée par le juge Pinard le 24 août 2006.

[6] Novozymes A/S a interjeté appel de la décision auprès de la Cour d'appel fédérale et a également déposé une requête devant la Cour pour obtenir l'autorisation d'être désignée comme

intervenante. La protonotaire Tabib a été saisie de la requête le 9 janvier 2007 et l'a prise en délibéré.

[7] À la suite de l'audience devant le protonotaire Morneau sur la jonction de Novozymes A/S comme partie, Genencor International a déposé une requête visant à modifier son avis d'appel pour y inclure un renvoi aux observations en réponse déposées par Novozymes A/S auprès du conseil de réexamen le 14 mars 2005 et le 29 septembre 2005. Genencor a allégué n'avoir pris connaissance de ces observations qu'à la suite de la requête de Novozymes pour être jointe comme partie à l'instance. En effet, Genencor ne figurait pas en copie sur ces communications du conseil de réexamen ou de Novozymes A/S et n'avait donc pas eu la possibilité de répondre aux allégations qui y étaient contenues au cours de la procédure de réexamen.

[8] La demande de Genencor de modifier son avis d'appel a été accueillie et la modification a été déposée le 8 août 2006. L'avis d'appel modifié comportait de nouvelles observations portant que le conseil de réexamen n'avait pas suivi la procédure prévue aux articles 48.1 à 48.4 de la *Loi sur les brevets* et n'avait pas respecté les principes de justice naturelle et d'équité procédurale. On y prétendait plus précisément ce qui suit :

[TRADUCTION]

4. L'appelante soutient que le conseil de réexamen, en rendant sa décision, n'a pas suivi la procédure prévue aux articles 48.1 à 48.5 de la *Loi sur les brevets*. En particulier,

a. Le conseil de réexamen a commis une erreur en acceptant et en prenant en considération les nouveaux documents et éléments de preuve présentés par la demanderesse Novozymes A/S après sa

demande initiale de réexamen en vertu de l'article 48.1.

5. L'appelante soutient que le conseil de réexamen, en rendant sa décision, lorsqu'il a accepté et pris en considération les observations supplémentaires présentées par la demanderesse Novozymes le 14 mars 2005 et le 29 septembre 2005, n'a pas respecté les principes de justice naturelle et d'équité procédurale en n'informant pas l'appelante des observations visées.

6. L'appelante soutient que le conseil de réexamen, en rendant sa décision, n'a pas respecté les principes de justice naturelle et d'équité procédurale en ne donnant pas à l'appelante la possibilité de produire une réponse aux observations qui l'attaquaient, comme le prévoit le paragraphe 48.2(5) de la *Loi sur les brevets*.

Avis d'appel modifié de Genencor, onglet 2 du dossier de requête de l'intimé.

[9] Le commissaire aux brevets, adoptant la position que ces arguments justifiaient que la Cour doive être saisie d'un dossier factuel exhaustif et correct, a présenté une requête en vue de produire de nouveaux éléments de preuve et de déposer un mémoire des faits et du droit. Les éléments de preuve que souhaite produire le commissaire aux brevets sont un affidavit de Murray Wilson, président par intérim de la Commission d'appel des brevets.

LA DÉCISION FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE

[10] Concluant que l'affidavit présenté par le commissaire [TRADUCTION] « peut être considéré comme une description objective du cadre réglementaire régissant la procédure de réexamen et du déroulement effectif de cette procédure dans la présente instance » (motifs de l'ordonnance, 2007 CF 2, au paragraphe 18) et que cet élément de preuve est important à l'égard des nouvelles questions soulevées par Genencor le 8 août 2006 sans [TRADUCTION] « qu'il empiète de manière

inappropriée sur l'un ou l'autre des aspects que le commissaire ne devrait pas traiter » (motifs de l'ordonnance, 2007 CF 2, au paragraphe 21), le protonotaire est arrivé aux conclusions suivantes :

- L'intimé aura jusqu'au 9 janvier 2007 pour signifier et déposer l'affidavit Wilson.
- L'appelante aura jusqu'au 25 janvier 2007 pour interroger M. Wilson sur la première phrase du paragraphe 8 de son affidavit.
- L'appelante aura jusqu'au 5 février 2007 pour signifier et déposer un nouveau mémoire des faits et du droit modifié.
- L'intimé aura jusqu'au 16 février 2007 pour signifier et déposer un mémoire des faits et du droit.

ANALYSE

[11] Les parties s'entendent sur la norme de contrôle applicable. Les décisions du protonotaire relevant de son pouvoir discrétionnaire, le juge saisi d'un appel contre l'ordonnance du protonotaire ne modifie pas l'ordonnance, sauf si : a) les questions soulevées dans la requête ont une influence déterminante sur l'issue de l'affaire ou b) l'ordonnance est entachée d'une 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. Dans ces cas, le juge chargé du contrôle doit exercer son pouvoir discrétionnaire *de novo* : *Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 C.F. 425 (C.A.F.); *A.I. Pompey Industrie c. ECU-Line NV*, [2003] 1 R.C.S. 450; *Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc.*, [2004] 2 R.C.F. 459 (C.A.F.).

[12] Si importante soit-elle, la décision du protonotaire, à mon avis, ne peut être considérée comme ayant « une influence déterminante sur l'issue de l'affaire ». Comme la Cour d'appel fédérale l'a souligné dans l'arrêt *Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, précité (au paragraphe 22), ce critère doit être strict si l'on veut donner effet à l'intention du législateur lorsqu'il a institué la fonction de protonotaire. Si on ne veut pas réduire la fonction de protonotaire à un rôle « d'«étape» préliminaire sur le chemin de la procédure qui mène au juge des requêtes », il faut établir un juste

équilibre entre, d'une part, une conclusion trop rapide sur le caractère déterminant d'une question et, d'autre part, la tendance naturelle à s'en remettre aux protonotaires pour les questions de procédure.

[13] En l'espèce, je n'estime pas que l'admissibilité de l'affidavit Wilson soit déterminante pour l'issue de l'affaire, dans la mesure où elle ne touche pas les droits fondamentaux des parties ou n'empêche pas l'instruction de l'affaire au fond (*Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd*, précité, au paragraphe 40). Il reste loisible à l'appelante de faire valoir le poids faible ou nul à accorder à l'affidavit. Je crois comprendre que le contre-interrogatoire de l'appelante a été limité à une phrase de l'affidavit, ce qui restreint grandement sa capacité de replacer cette phrase dans le bon contexte. Je reprendrai cette question plus loin dans les présents motifs.

[14] L'appelante soutient également qu'en rendant sa décision, le protonotaire Morneau a commis des erreurs de droit et à mal apprécié les faits dans l'interprétation qu'il donne de l'article 351 des *Règles des Cours fédérales*. L'article 351 prévoit que dans des circonstances particulières, la Cour peut accorder à une partie l'autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve sur une question de fait. L'appelante a soutenu que le protonotaire n'a pas pris en compte la présence ou l'absence de « circonstances particulières » et qu'il a commis une erreur en considérant que le contenu de l'affidavit touchait des questions de fait.

[15] Dans l'arrêt *BC Tel c. Seabird Island Indian Band*, 2002 CAF 288, la Cour d'appel fédérale a établi un critère à trois volets pour la présentation de nouveaux éléments de preuve factuels en vertu de l'article 351 des Règles :

En général, une cour d'appel peut examiner de nouveaux éléments de preuve factuels s'il n'était pas

possible de les découvrir plus tôt en faisant preuve d'une diligence raisonnable, s'ils sont pour ainsi dire déterminants quant à une question dans l'appel et, bien sûr, s'ils sont crédibles.

[16] Le protonotaire Morneau a conclu que le type de « nouveaux éléments de preuve » visés par le présent appel satisfaisait mal à ce critère et a refusé de l'appliquer. Non seulement pensait-il que Genencor soulevait de nouvelles allégations dans son avis d'appel modifié en août 2006, mais il a décidé que le critère ne s'appliquait que dans le cas où une partie présente à la première instance cherche à produire des éléments de preuve inédits en appel.

[17] La question de savoir si le protonotaire avait raison ou tort est en quelque sorte théorique dans les circonstances. Même si les nouveaux éléments de preuve que souhaite produire le commissaire aux brevets ne satisfont pas au critère à trois volets exposé dans l'arrêt *BC Tel*, précité, il est bien établi que la Cour conserve un pouvoir discrétionnaire primordial sur l'admissibilité de nouveaux éléments de preuve, sans égard au critère à trois volets : *BC Tel*, précité, au paragraphe 30. Ce pouvoir discrétionnaire est exercé en vue de « permettr[e] [...] de compléter le dossier des appels, dissipant ainsi tout doute que pourrait éprouver la Cour concernant les circonstances de l'affaire » : *Glaxo Wellcome PLC c. Canada (M.R.N.)*, [1998] A.C.F. n° 358 (CAF), au paragraphe 12; voir également *Amchem Products Inc. c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board)*, [1992] A.C.S. n° 110, au paragraphe 7. Ce pouvoir discrétionnaire peut aussi être exercé si les intérêts de la justice sont ainsi mieux servis : *Humanist Assn. of Toronto c. Canada*, [2002] A.C.F. n° 1259, au paragraphe 12.

[18] Maintenant, quel est le contenu des éléments de preuve présentés dans l'affidavit de Murray Wilson? Les principaux paragraphes exposent ce qui suit : a) la procédure de réexamen est

présentée dans la *Loi sur les brevets* et dans le *Manuel de pratique du Bureau des brevets* et elle a été suivie dans la procédure visée (paragraphe 3 et 4); b) les délais de certaines des étapes du réexamen du dossier (paragraphe 5); c) la demanderesse était d'office mise en copie, par courtoisie, sur la correspondance provenant du conseil mais elle n'a jamais été invitée à répondre (paragraphe 6); d) la réception des observations supplémentaires de Novozymes n'a pas été confirmée (paragraphe 7); et e) le Bureau des brevets reçoit régulièrement des documents qu'il place dans le dossier du brevet et le conseil n'a pas pris en considération les nouveaux documents présentés (paragraphe 8).

[19] L'appelante soutient que la plupart des renseignements de l'affidavit font déjà partie du dossier et qu'ils ne peuvent être assimilés à de nouveaux éléments de preuve. Par ailleurs, Genencor s'oppose au paragraphe 3, parce qu'il présente une conclusion juridique, et au paragraphe 8, parce qu'il tente de justifier le comportement du conseil en vue de récuser les allégations de violation des principes de justice naturelle et d'équité procédurale soulevées dans le présent appel.

[20] Le protonotaire Morneau a rejeté ces allégations. S'appuyant sur un arrêt de la Cour d'appel fédérale, *Genex c. Canada (Procureur général)*, 2005 CAF 283, il est arrivé à la conclusion que l'affidavit [TRADUCTION] « peut être considéré comme un exposé objectif du cadre réglementaire régissant la procédure de réexamen et du déroulement effectif de cette procédure dans la présente instance » (2007 CF 2, au paragraphe 18). Il a ajouté au paragraphe 19 :

[TRADUCTION] Seul le commissaire, qui se trouve en outre le seul intimé désigné par Genencor dans le présent appel, disposerait des renseignements importants qui permettraient de renseigner la Cour sur l'opinion qu'avance maintenant Genencor, soit

que le conseil a effectivement reçu et pris en considération les observations de Novozymes.

[21] Ayant soigneusement examiné l'affidavit que cherche à faire admettre l'intimé, j'estime que le protonotaire n'a pas commis d'erreur. Pris dans son ensemble, l'affidavit fournit essentiellement le contexte et explique la procédure adoptée par le conseil de réexamen. Il ne vise pas à défendre, et vise encore moins à justifier, le bien-fondé de la décision du conseil sur le plan du fond ou de la procédure.

[22] L'appelante a raison de soutenir que les questions sur le fait de savoir si le conseil de réexamen a violé les principes de justice naturelle et d'équité procédurale sont des points de droit qui ne peuvent être tranchés par des éléments de preuve factuels présentés en vertu de l'article 351 des Règles. Mais tout bien considéré, j'estime que cela ne caractérise pas correctement la nature de l'affidavit Wilson. Au contraire, cet affidavit fournit des renseignements utiles sur la procédure de réexamen qui peuvent aider la Cour à apprécier la procédure visée. En d'autres termes, l'affidavit tombe tout à fait dans le champ de l'argumentation que la Cour d'appel fédérale a reconnue admissible pour un organisme fédéral dans l'arrêt *Genex*, précité, étant « [...] un exposé objectif de sa compétence, du cadre réglementaire dans lequel il œuvre, de sa procédure et des faits indiquant la manière dont la procédure s'est déroulée devant lui » (au paragraphe 67).

[23] Point digne de mention, deux facteurs au moins dans le présent appel de la décision du conseil de réexamen correspondent aux « circonstances particulières » prévues à l'article 351 des Règles. Premièrement, personne d'autre que le commissaire aux brevets ne détient les renseignements importants nécessaires pour éclairer la Cour sur la procédure de réexamen.

Deuxièmement, il est également pertinent de noter qu'il s'agit du premier appel à l'encontre d'une décision du conseil de réexamen.

[24] Dans la mesure où l'affidavit présente une conclusion juridique, il y a lieu d'insister sur une évidence, à savoir que le juge qui préside peut ne pas en tenir compte. Comme c'est toujours le cas, il incombera au juge saisi de l'appel d'apprécier les éléments de preuve et de leur attribuer leur juste poids.

[25] S'agissant de la restriction apportée au droit de contre-interrogatoire de l'appelante, limité à la première phrase du paragraphe 8 de l'affidavit, j'ai pris note de la position de l'intimé, qui ne s'opposerait pas à la suppression de la restriction. Il semble que le protonotaire serait arrivé à cette conclusion parce que l'avocat de Genencor aurait exprimé le souhait de contre-interroger M. Wilson en raison du caractère vague, alléguait-il, de la première phrase du paragraphe 8 de l'affidavit de M. Wilson. On peut se demander s'il s'agissait d'une mauvaise interprétation, mais cela n'a aucune importance.

[26] Le droit de contre-interroger un auteur d'affidavit est un droit bien établi et il n'est assujéti à des restrictions de la Cour qu'en cas de circonstances très exceptionnelles : voir *Hoffman-La Roche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, (1997), 72 C.P.R. (3d) 362 (C.F.); *Upjohn Inter-American Corp. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, (1987) 14 C.P.R. (3d) 50 (C.F.). Ces circonstances n'existent pas en l'espèce et l'avocat du commissaire n'a pas demandé de limiter le contre-interrogatoire à des parties spécifiques de l'affidavit; en réalité, comme je viens de le faire observer, c'est tout le contraire. Le

contre-interrogatoire pourrait aussi être utile à la Cour pour clarifier l'affidavit et le replacer dans son contexte.

[27] Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, l'appel sera donc rejeté, sauf en ce qui concerne la possibilité d'un contre-interrogatoire portant sur l'ensemble de l'affidavit. Le calendrier du déroulement des diverses étapes découlant de la présente décision sera modifié en conséquence, comme le prévoit l'ordonnance qui suit.

[28] Il n'est pas adjugé de dépens dans la présente requête.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

- L'appel est rejeté, mais l'appelante sera autorisée à contre-interroger M. Wilson sur l'ensemble de son affidavit.
- L'intimé aura jusqu'au 23 février 2007 pour signifier et déposer l'affidavit Wilson.
- L'appelante aura jusqu'au 9 mars 2007 pour interroger M. Wilson sur son affidavit.
- L'appelante aura jusqu'au 19 mars 2007 pour signifier et déposer un nouveau mémoire des faits et du droit modifié.
- L'intimé aura jusqu'au 29 mars 2007 pour signifier et déposer un mémoire des faits et du droit.

« Yves de Montigny »

Juge

COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-262-06

INTITULÉ : GENENCOR INTERNATIONAL, INC.
c.
LE COMMISSAIRE AUX BREVETS

LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 12 FÉVRIER 2007

**MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE :** LE JUGE DE MONTIGNY

**DATE DES MOTIFS
ET DE L'ORDONNANCE :** LE 15 FÉVRIER 2007

COMPARUTIONS :

Hélène D'Iorio POUR L'APPELANTE

Yolaine Williams POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling Lafleur Henderson s.r.l. POUR L'APPELANTE
Montréal (Québec)

John H. Sims, c.r. POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada