



T-1875-95

ENTRE :

VISX, INCORPORATED,

demanderesse,

- et -

**SUMMIT TECHNOLOGY INCORPORATED,
M. YAIR KARAS, M. MICHEL BRUNET, M. MARVIN KWITKO,
M. HOWARD GIMBEL, M. GERALD SCAIFE, M^{ME} PATRICIA TEAL,
M. JOSEPH WEINSTOCK et M. FOUAD TAYFOUR,**

défendeurs.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

Le 11 septembre 1996, j'ai autorisé le dépôt d'une demande reconventionnelle tendant à constituer une autre partie demanderesse et à obtenir réparation pour la contrefaçon d'un brevet qui est censé représenter une antériorité par rapport à l'invention pour laquelle le brevet faisant l'objet du litige principal a été accordé. À la demande des avocats, j'ai convenu de motiver brièvement ma décision.

Tout d'abord, en ce qui concerne l'absence apparente de règle de la Cour applicable, ni l'un ni l'autre des avocats ne semblaient s'en préoccuper puisqu'ils s'entendaient manifestement pour dire qu'une demande reconventionnelle serait possible, sans

arriver à tomber d'accord sur la pertinence d'instruire la question faisant l'objet de cette demande reconventionnelle dans le cadre de la présente action.

Aucune disposition des *Règles de la Cour fédérale* n'est manifestement applicable et je n'ai pu en trouver aucune dans les règles ontariennes ou anglaises, pas plus que je n'ai relevé d'affaire jugée dans laquelle une partie a pu être constituée partie demanderesse par demande reconventionnelle.

J'ai noté que si la société défenderesse avait été la seule propriétaire du brevet, elle aurait pu présenter cette demande reconventionnelle de droit (dans un tel cas, il serait loisible au demandeur ou au défendeur ayant fait une demande reconventionnelle de demander que celle-ci fasse l'objet d'une instruction distincte en application de la règle 1718(3)). Cependant, parce que la défenderesse n'est pas la seule propriétaire du brevet qu'on cherche à faire respecter par voie de demande reconventionnelle, la demanderesse a demandé que le copropriétaire soit constitué partie demanderesse à la demande reconventionnelle. Je fais remarquer que si la demanderesse existante avait cherché à faire respecter le brevet, sans l'assentiment de son codemandeur, celui-ci aurait pu demander à la Cour de constituer le copropriétaire partie défenderesse à la demande reconventionnelle en application de la règle 1719. Il me semblait illogique que le copropriétaire ne puisse être autorisé à intervenir volontairement dans l'action alors que le défendeur aurait pu forcer son copropriétaire à intervenir à titre de défendeur. D'autant plus que la demande présentée par la partie additionnelle est la même que celle qui est présentée par la société défenderesse originale. Par conséquent, j'en viens à la conclusion qu'en l'espèce, il était possible de constituer une personne partie demanderesse à la demande reconventionnelle.

Ayant tranché cette question, je dois déterminer s'il y a lieu en l'espèce de donner cette autorisation parce qu'une action en contrefaçon de brevet a été intentée par la voie d'une demande reconventionnelle.

Je note que les parties demanderesse reconventionnelles proposées pourraient engager une nouvelle action relative à la contrefaçon de leur brevet qui pourrait être instruite séparément. La demanderesse serait la partie principale dans les deux actions et par conséquent, elle ne gagnerait ni temps ni argent dans l'ensemble en faisant instruire séparément l'action et la demande reconventionnelle projetée. Bon nombre des éléments de preuve, mais pas tous, seront communs et il semble que les deux brevets ne puissent être valides tous les deux. La divulgation des deux brevets sera en litige dans la présente action, que la demande reconventionnelle soit autorisée ou non. À mon avis, l'économie de temps que représente l'autorisation de la demande reconventionnelle par rapport à l'instruction séparée des deux affaires sera probablement considérable et l'allongement de la durée de l'instruction pour cette seule affaire sera justifié par l'économie générale réalisée. Cette opinion est renforcée par la possibilité que des décisions contraires soient rendues si les affaires étaient instruites séparément. Je fais remarquer que dans la décision *R. c. Central Tobacco Mfg (1980) Ltd. etc.*, [1985] 1 CTC 357, le juge Walsh en refusant d'ordonner qu'une demande reconventionnelle soit instruite séparément, s'est fondé sur le fait que la même question ou une question similaire pouvait être soulevée, qu'il pouvait y avoir contrariété de jugements et qu'une partie des éléments de preuve seraient présentés deux fois si les litiges étaient jugés séparément. En l'espèce, bon nombre des points en litige soulevés seront les mêmes, et la plupart des éléments de preuve seraient présentés deux fois. Par conséquent, je conclus que le dépôt d'une demande reconventionnelle devrait être autorisée, même si la demande reconventionnelle aura pour effet de constituer une partie demanderesse de plus.

Je note que les avocats ont indiqué que les deux parties demanderesse reconventionnelles seraient représentées par le même avocat. Je n'aurais pas accordé l'autorisation autrement. Les parties demanderesse doivent être représentées par le même avocat.

J'ai également dit que mon ordonnance ne produirait ses effets qu'au dépôt du consentement de la partie qu'on cherche à faire intervenir parce qu'une personne ne peut être constituée partie demanderesse que si elle y consent.

«Peter A.K. Giles»

P.A.

Traduction certifiée conforme

M. Gendron, LL.L.

**COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE**

Avocats et procureurs inscrits au dossier

N° DU GREFFE : T-1875-95

INTITULÉ DE LA CAUSE : VISX, INCORPORATED
et
SUMMIT TECHNOLOGY
INCORPORATED, et al

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 11 SEPTEMBRE 1996

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

DATE DE L'ORDONNANCE : LE 12 SEPTEMBRE 1996

ONT COMPARU :

M^e Gregory A. Piaszki
M^e Avi Zimmerman pour la demanderesse

M^e Dan Hitchcock
pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

PIASETZKI & NENNIGER
120, rue Adelaide Ouest
Pièce 2308
Toronto (Ontario)
M5H 1T1
pour la demanderesse

RICHES, MCKENZIE & HERBERT
Pièce 2900
2, rue Bloor Est
Toronto (Ontario)
M4W 3J5
pour les défendeurs