

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20081028

Dossier : T-1531-05

Référence : 2008 CF 1210

Ottawa (Ontario), le 28 octobre 2008

En présence de monsieur le juge Mandamin

ENTRE :

PURCELL SYSTEMS, INC.

**demanderesse
(défenderesse reconventionnelle)**

et

ARGUS TECHNOLOGIES LTD.

**défenderesse
(demanderesse reconventionnelle)**

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1] Purcell Systems Inc. (Purcell) est le propriétaire du brevet canadien 2,461,029 (le brevet) délivré le 9 août 2005 pour une armoire de télécommunications décrite comme étant un « système comportant une enceinte éloignée et procédés de production correspondants ». Purcell affirme qu'elle seule a le droit, la faculté et le privilège exclusifs de fabriquer, de construire et de vendre à d'autres le produit tel qu'il est décrit et revendiqué dans le brevet. Purcell a engagé une action contre Argus Technologies Ltd. (Argus), dans laquelle elle alléguait qu'Argus avait contrefait le

brevet en produisant un système comportant une enceinte servant à l'ouverture de porte à distance.

Argus a présenté une défense et une demande reconventionnelle visant une déclaration d'invalidité du brevet.

[2] Après une série d'étapes dans l'action, Purcell a déposé un désistement, puis un désistement irrévocable (j'ai ajouté le soulignement pour aider à les distinguer). Elle a par la suite demandé la radiation de la demande reconventionnelle visant la déclaration d'invalidité : elle a allégué qu'Argus n'était pas un « intéressé » comme l'exige le paragraphe 60(1) de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, ch. P-4 (la Loi).

[3] Ayant accepté l'allégation de Purcell selon laquelle Argus n'était plus un « intéressé » parce que Purcell s'était désistée irrévocablement de l'action en contrefaçon, le protonotaire a radié la demande reconventionnelle d'Argus. Argus interjette appel de la décision du protonotaire devant la Cour.

QUESTIONS EN LITIGE

[4]

1. Argus est-elle un « intéressé » au sens du paragraphe 60(1) de la Loi?
2. Quelle incidence a le désistement initial déposé par Purcell sur le dépôt ultérieur du désistement irrévocable?
3. Quelle incidence a le désistement irrévocable sur la demande reconventionnelle visant la déclaration d'invalidité présentée par Argus en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi?

DÉCISION

[5] Je conclus qu'Argus est une partie intéressée et que le dépôt du désistement irrévocable n'a aucune incidence sur la demande reconventionnelle visant la déclaration d'invalidité présentée par Argus.

L'HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[6] Les étapes pertinentes de la procédure en l'espèce sont les suivantes :

1. Le 8 septembre 2005, Purcell a déposé une déclaration alléguant la contrefaçon de son brevet.
2. Le 4 novembre 2005, Argus a déposé une défense et une demande reconventionnelle visant la déclaration d'invalidité du brevet.
3. Le 14 novembre 2005, Purcell a déposé une réponse et une défense reconventionnelle.
4. Le 26 mai 2008, Purcell a déposé un avis de désistement.
5. Le 18 juin 2008, Argus a déposé un avis de requête en autorisation de signification et de dépôt d'une défense et d'une demande reconventionnelle modifiées dans laquelle elle voulait ajouter une action en déclaration d'absence de contrefaçon du brevet.
6. Le 2 juillet 2008, Purcell a déposé un avis de désistement irrévocable.
7. Le 8 juillet 2008, le protonotaire a décidé que le désistement irrévocable prive Argus de toute cause d'action raisonnable en ce qui concerne l'action en déclaration d'absence de contrefaçon.
8. Le 16 juillet 2008, Purcell a déposé un avis de requête en radiation de la demande reconventionnelle visant la déclaration d'invalidité du brevet.
9. Le 19 août 2008, le protonotaire a rendu l'ordonnance par laquelle il a radié la demande reconventionnelle d'Argus.
10. Le 29 août 2008, Argus a déposé la requête en vue d'interjeter appel de la décision du protonotaire.

ANALYSE

La norme de contrôle

[7] Les ordonnances discrétionnaires rendues par un protonotaire ne devraient faire l'objet d'une modification en appel que si elles sont manifestement erronées, à savoir qu'elles étaient fondées sur un mauvais principe ou sur une fausse appréciation des faits, ou si elles soulèvent des questions déterminantes quant à l'issue de l'affaire; voir *Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 C.F. 425 (C.A.F.).

[8] Dans l'arrêt *Merck & Co., Ltd. c. Apotex Inc.*, 2003 CAF 488, le juge Décary a conclu que le juge devait d'abord déterminer si les questions soulevées étaient déterminantes quant à l'issue de l'affaire; ce n'est que si elles ne le sont pas que le juge doit déterminer si les ordonnances étaient manifestement erronées parce que fondées sur un mauvais principe ou sur une fausse appréciation des faits.

[9] Le rejet de la demande reconventionnelle d'Argus est clairement déterminant quant à l'issue de l'affaire, et je vais donc procéder à l'examen de l'affaire *de novo*.

ANALYSE

La déclaration d'absence de contrefaçon

[10] Le 18 juin 2008, Argus a présenté une requête en modification de sa défense et de sa demande reconventionnelle pour y inclure une action en déclaration d'absence de contrefaçon, présentée en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi. La requête d'Argus a été déposée après le désistement de Purcell, mais avant le 2 juillet 2008, jour du dépôt du désistement irrévocable.

[11] Le paragraphe 60(2) de la Loi dispose comme suit :

60. (2) Si une personne a un motif raisonnable de croire qu'un procédé employé ou dont l'emploi est projeté, ou qu'un article fabriqué, employé ou vendu ou dont sont projetés la fabrication, l'emploi ou la vente par elle, pourrait, d'après l'allégation d'un breveté, constituer une violation d'un droit de propriété ou privilège exclusif accordé de ce chef, elle peut intenter une action devant la Cour fédérale contre le breveté afin d'obtenir une déclaration que ce procédé ou cet article ne constitue pas ou ne constituerait pas une violation de ce droit de propriété ou de ce privilège exclusif.

[Non souligné dans l'original.]

60. (2) Where any person has reasonable cause to believe that any process used or proposed to be used or any article made, used or sold or proposed to be made, used or sold by him might be alleged by any patentee to constitute an infringement of an exclusive property or privilege granted thereby, he may bring an action in the Federal Court against the patentee for a declaration that the process or article does not or would not constitute an infringement of the exclusive property or privilege.

(underlining added)

[12] Purcell a contesté la requête présentée par Argus en modification de ses actes de procédures, par laquelle Argus sollicitait une déclaration d'absence de contrefaçon. Dans son ordonnance, le protonotaire a tiré les conclusions suivantes :

- a. Un « désistement », selon la définition du *Black's Law Dictionary*, 7^e éd., est un rejet volontaire.
- b. Un « désistement irrévocable », selon le *Black's Law Dictionary*, 7^e éd., empêche un demandeur d'engager ultérieurement une autre procédure judiciaire à propos de la même prétention.
- c. Vu les définitions susmentionnées, Purcell ne pourra plus à l'avenir engager d'actions en contrefaçon contre Argus au sujet des produits en cause. Si Purcell tentait d'engager une action contre Argus, la défense de la chose jugée pourrait être plaidée par Argus.

[13] Selon le protonotaire, l'incidence du désistement irrévocable était que Purcell ne pourrait plus engager une nouvelle action en contrefaçon contre Argus au sujet des produits dont il est

question en l'espèce sur le fondement de faits ou d'activités ayant lieu après la date du second désistement, soit le désistement irrévocable. Le protonotaire a mentionné que si Purcell tentait d'engager une telle action, Argus serait en position de plaider la défense de la chose jugée.

[14] Le protonotaire a conclu qu'Argus ne pouvait effectuer la modification parce que le second désistement de Purcell, déposé en tant que désistement irrévocable, privait Argus de toute cause d'action raisonnable qu'elle aurait pu alléguer pour l'application du paragraphe 60(2) de la Loi.

La déclaration d'invalidité

[15] Purcell a par la suite présenté une requête en radiation de la demande reconventionnelle visant la déclaration d'invalidité présentée par Argus. Purcell soutenait qu'étant donné qu'elle s'était désistée irrévocablement de l'action principale, Argus n'avait aucune cause d'action raisonnable pour ce qui était de la déclaration d'absence de contrefaçon présentée en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi. De façon semblable, Purcell a soutenu qu'Argus n'avait aucune cause d'action raisonnable pour ce qui était de la déclaration d'invalidité présentée en vertu du paragraphe 60(1).

[16] Purcell a également allégué que, même si le critère établissant ce qu'est un intéressé aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi est large, la Cour doit tenir compte des circonstances et en particulier du dépôt du désistement irrévocable et de la conclusion du protonotaire, selon laquelle Purcell ne pouvait pas engager une nouvelle action en contrefaçon. Selon Purcell, dans de telles circonstances, le fait qu'Argus est un concurrent et qu'elle fait le commerce du même genre de produits n'est pas suffisant. Purcell soutient que l'objet sous-jacent aux paragraphes 60(1) et 60(2) de la Loi est l'économie de temps et des ressources de la Cour par l'établissement de restrictions au droit d'une partie de poursuivre en justice.

[17] Purcell allègue que les principes de la chose jugée et de la préclusion pour même question en litige s'appliquent. Elle soutient qu'étant donné qu'elle s'est désistée irrévocablement de son action et que désormais elle ne peut plus engager une autre action en contrefaçon du brevet contre Argus, Argus ne peut plus établir qu'elle possède un intérêt suffisant pour demander l'invalidité du brevet. Le protonotaire a accepté les arguments de Purcell et ordonné la radiation de la demande reconventionnelle d'Argus.

ANALYSE

Le paragraphe 60(1) de la Loi sur les brevets

[18] Le paragraphe 60(1) de la Loi dispose ce qui suit : « Un brevet ou une revendication se rapportant à un brevet peut être déclaré invalide ou nul par la Cour fédérale, à la diligence du procureur général du Canada ou à la diligence d'un intéressé. »

[19] La Cour suprême du Canada a examiné le sens de « intéressé » et a conclu qu'une partie qui conçoit et fabrique des produits semblables ou qui vend des articles semblables à l'invention alléguée possède un intérêt suffisant; voir *Bergeon c. De Kermor Electric Heating Co.*, [1926] R.C.S. 72.

[20] Dans la décision *E.I. Du Pont de Nemours and Co. c. Montecatini-Societa Generale per L'Industria Mineraria e Chimica*, [1966] R.C.É. 959, le juge Gibson a estimé que « [l']intéressé » mentionné au paragraphe 62(1) de la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1952, ch. 203 (l'équivalent du paragraphe 60(1) de l'actuelle *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, ch. P-4) avait un sens large. En plus de l'arrêt *Bergeron*, il a examiné de façon approfondie les décisions suivantes :

[TRADUCTION]

Dans la décision *Refrigerating Equipment Ltd. c. Drummond et al.* [1930] R.C.É. 154, la Cour a conclu :

Lorsqu'une personne utilise une invention, pour laquelle une autre personne allègue détenir un brevet que l'usager non inscrit croit être invalide, ou lorsqu'une personne désire faire usage d'une chose décrite dans un brevet qu'elle a des motifs de considérer comme nul, cette personne a alors un intérêt qui lui permet d'engager une procédure en annulation de ces lettres patentes. J'estime donc que la demanderesse est un intéressé au sens des Règles de la Cour.

Dans la décision *Hall c. B. & W. Inc.* [1952] R.C.É. 347, la Cour a conclu comme suit : « Il suffisait d'établir qu'elle faisait le

commerce du même genre de chose que la défenderesse et qu'elle était en concurrence avec la défenderesse. »

Dans l'affaire *Application for Revocation of White's Patent*, [1957] R.P.C. 405, la Cour a affirmé ce qui suit :

Je ne connais aucune autorité qui justifierait que je parte du principe selon lequel seul une personne reconnue contrefacteur peut en fait présenter une demande, à savoir que soit elle fabrique un produit qui constitue de la contrefaçon, soit qu'elle souhaite fabriquer un produit qui constituerait de la contrefaçon. En effet, il est clair que le droit de présenter une pétition pour révocation n'est pas limité à un véritable contrefacteur ou à un contrefacteur potentiel; les graves ennuis que la présence d'un brevet pourrait causer au commerce et à l'industrie sont très clairs, particulièrement dans les cas où le brevet est tellement ambiguë qu'il est presque impossible pour une personne, y compris pour la Cour, de déterminer si un produit fabriqué par un demandeur constitue ou non une contrefaçon.

[21] Le juge Gibson a estimé que la formulation des actes de procédures, dans lesquels il était allégué que le demanderesse n'avait pas la faculté de produire, d'utiliser ou de vendre les produits dont faisait l'objet le brevet, donnait le droit à la demanderesse de poursuivre une action en tant que partie intéressée au sens du paragraphe 62(1) de la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1952, ch. 203.

[22] Enfin, dans la décision *Hercules Inc. c. Diamond Shamrock Corp.*, [1970] R.C.É. 574, la Cour de l'Échiquier a conclu que les défenderesses n'étaient pas limitées à l'invalidation des revendications faisant l'objet d'une allégation de contrefaçon, et ce, même si les demanderesse tentaient de limiter leurs allégations de contrefaçon. La Cour a conclu comme suit :

[TRADUCTION] « il doit s'ensuivre que lorsque qu'une personne a été poursuivie en contrefaçon d'une revendication, on doit supposer qu'elle a un intérêt suffisant pour attaquer toutes les autres revendications, ce qui fait d'elle un "intéressé" à cette fin. »

[23] Selon les actes de procédure dont je dispose, il est clair que Purcell et Argus commercialisent le même produit.

[24] Une lecture attentive du paragraphe 60(2) révèle que l'action en déclaration d'absence de contrefaçon doit être fondée sur l'existence, ou l'existence potentielle, d'une action en contrefaçon. Cependant, la lecture du paragraphe 60(1) révèle un libellé différent : il ne fait pas référence à une action ou à une action potentielle.

[25] Le paragraphe 60(1) a été rédigé en des termes larges suivant l'objet de la Loi. Il met en balance la protection accordée sous la forme de brevet aux inventeurs, ce qui leur permet de tirer un profit de leur créativité, et la protection contre les brevets invalides dont l'existence étoufferait le marché. La Loi maintient cette balance en accordant au procureur général ou à toute personne intéressée la possibilité de saisir la Cour fédérale d'une action en déclaration d'invalidité de brevets discutables.

[26] Les circonstances dans lesquelles une action en vertu du paragraphe 60(1) peut être présentée ne nécessitent pas la présence ou la possibilité d'une action en contrefaçon. La Loi exige plutôt d'une personne qu'elle soit un « intéressé », et ce terme a un sens large comme l'a établi les décisions susmentionnées.

[27] À mon avis, Argus est un intéressé aux termes du paragraphe 60(1) pour les raisons suivantes :

Premièrement, Argus fabrique et vend des armoires de télécommunications semblables à celles que Purcell fabrique et vend. Les deux entreprises sont en concurrence;

Deuxièmement, malgré l'allégation de Purcell selon laquelle elle est précluse de présenter contre Argus une action en contrefaçon relativement au brevet concernant l'armoire de télécommunications, le brevet nuit tout de même à Argus. Bien qu'elle ne puisse plus être poursuivie en justice, Argus doit présenter son produit à des clients, lesquels peuvent avoir des réticences à l'acheter parce que c'est un concurrent qui en détient le brevet.

[28] Étant donné le sens large donné au terme « intéressé » et le fait qu'Argus commercialise un produit semblable à celui de Purcell et que le brevet détenu par Purcell lui nuit, je conclus qu'Argus est une partie intéressée aux termes du paragraphe 60(1).

Le désistement

[29] Purcell a déposé un désistement le 26 mai 2008, ce qui a eu pour effet de mettre fin à son action.

[30] L'article 190 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 (les Règles), dispose qu'une demande reconventionnelle « peut être poursuivie même si un jugement est rendu dans l'action principale ou si l'action principale est suspendue ou abandonnée » [non souligné dans l'original]. Par conséquent, même après le désistement de Purcell présenté le 26 mai 2008, la Cour était toujours saisie de la demande reconventionnelle présentée par Argus.

[31] En vertu de l'article 165 des Règles, un désistement peut être déposé par une partie sans l'autorisation de la Cour ou le consentement de l'autre partie. Cependant, il n'est pas interdit à la partie qui a déposé le désistement d'engager une autre action concernant la même affaire.

Contrairement à un rejet par la Cour, lequel est définitif, un désistement laisse la question en suspend et il est possible d'engager une action sur la même question ultérieurement; voir *Chrétien c. Canada (Procureur général)*, 2005 CF 925, paragraphe 51, et *Drapeau c. Canada (Ministre de la Défense nationale)*, (1996) 119 F.T.R. 146, paragraphe 16.

[32] Le désistement a pour effet de mettre fin à l'action de Purcell; voir *Chrétien*, paragraphes 50 et 60. Dans le cadre d'une action dont une demanderesse s'était désistée par suite d'un dépôt non autorisé effectué par son avocat, la Cour avait rétabli l'action sur le fondement du paragraphe 359(1) des Règles – et, subsidiairement, sur le fondement de la compétence inhérente de la Cour – lequel disposait que tout document dont le dépôt n'avait pas été valablement autorisé pouvait être retiré du dossier de la Cour; voir *Noranda Forest Sales Inc. c. PCL European Service Ltd.*, [1976] 107 F.T.R. 186.

[33] On ne m'a fourni aucun précédent en appui à l'allégation selon laquelle une partie peut déposer un acte de procédure supplémentaire dans une action dont elle s'est désistée. À mon avis, une partie ne peut déposer d'autres actes de procédure dans l'action dont elle s'est désistée sauf si elle y est autorisée par la Cour ou si c'est en réponse à des questions soulevées à bon droit par l'autre partie telles que la question des dépens.

[34] Je conclus que le dépôt par Purcell du deuxième désistement, le désistement irrévocable, n'a aucune incidence juridique parce que l'action de Purcell avait pris fin lors du dépôt du premier désistement.

Le désistement irrévocable

[35] Si le désistement irrévocable avait été déposé en premier, cela aurait pu mener à une décision différente. Le protonotaire a conclu que le désistement irrévocable retire l'affaire du dossier de la Cour d'une façon telle que le demandeur ne peut plus engager d'action par la suite au sujet des mêmes demandes; cette interprétation tire sa source d'une décision rendue aux États-Unis par une cour fédérale de juridiction civile. Dans la décision *Gilbreath, et al. c. Brewster, et al.* 250 Va. 436; 463 S.E.2d 836; 1995 Va. LEXIS 146, le juge Sheridan avait affirmé qu'un désistement irrévocable mettait un terme aux droits des parties comme s'il y avait eu une décision défavorable envers le demandeur et qu'il ne mettait pas seulement fin à cette action particulière, mais également à tout droit d'action sur lequel l'action était fondée.

[36] En raison de la conclusion que j'ai tirée au sujet de l'interprétation « [d']intéressé » et de l'incidence du premier désistement, je n'ai pas à creuser l'intéressante question de savoir quel est l'effet juridique d'un désistement irrévocable.

DÉCISION

[37] Je conclus que l'ordonnance du protonotaire a été rendue sur le fondement d'un mauvais principe, soit à l'incidence du désistement irrévocable, et qu'elle doit être infirmée. La demande reconventionnelle présentée par Argus visant la déclaration d'invalidité du brevet est rétablie et Argus peut la plaider.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que

1. l'appel soit accueilli;
2. la demande reconventionnelle d'Argus soit rétablie;
3. les dépens de l'appel et ceux relatifs à la requête devant le protonotaire soient accordés à Argus.

« Leonard S. Mandamin »

Juge

Traduction certifiée conforme
Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1531-05

INTITULÉ : PURCELL SYSTEMS INC.
c.
ARGUS TECHNOLOGIES LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 SEPTEMBRE 2008

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

DATE DES MOTIFS : LE 28 OCTOBRE 2008

COMPARUTIONS :

Helene D'Iorio POUR LA DEMANDERESSE

Paul Smith POUR LA DÉFENDERESSE
Lawrence Chan

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling Lafleur Henderson LLP POUR LA DEMANDERESSE
Avocats
Montreal (Québec)

Smiths IP POUR LA DÉFENDERESSE
Avocats
Vancouver (Colombie-Britannique)