

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20100108

Dossier : T-1554-08

Référence : 2010 CF 23

Ottawa (Ontario), le 8 janvier 2010

En présence de monsieur le juge de Montigny

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

**LES ÉQUIPEMENTS PRENBEC INC. et
LES ÉQUIPEMENTS QUADCO INC.**

**demandereses/
défenderesses reconventionnelles**

et

TIMBERBLADE INC.

**défenderesse/
demanderesse reconventionnelle**

et

**LE COMMISSAIRE AUX BREVETS et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA**

tierces parties

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] Il s'agit d'une requête présentée par les demanderessees en vue d'obtenir une suspension du processus de réexamen devant le conseil de réexamen des brevets (le conseil) nommé par le commissaire aux brevets du Canada (le commissaire) pour examiner le brevet canadien n° 2084013 (le brevet 013) détenu par les demanderessees. Ce processus a été amorcé au moyen d'une demande de réexamen déposée par la défenderesse devant le commissaire le 10 décembre 2008.

I. Faits

[2] Les demanderessees exercent des activités de création, de conception, de fabrication et de vente de produits de récolte du bois, y compris des têtes d'abattage, des disques de sciage, des porte-dents et des dents de scie. La société Les Équipements Quadco Inc. (« Quadco ») est une société affiliée de Prenbec. Monsieur Charles MacLennan est le président de Quadco.

[3] Timberblade a été fondée par Maurice Micacchi, ancien directeur de la recherche et du développement de Timberjack Inc. et ingénieur pour Koehring Waterous Inc., une division de Timberjack Inc.

[4] Le brevet 013, intitulé *Dent pour scie circulaire*, a été délivré le 1^{er} novembre 1994 pour une invention associée à une dent de scie détachable améliorée qui peut être installée sur un disque de scie circulaire pour une tête d'abattage ou une abatteuse-empileuse (l'invention). La demande pour le brevet 013 a été déposée le 27 novembre 1992 et revendiquait une date de priorité fixée au 9 octobre 1992 en fonction du dépôt d'une demande correspondante aux États-Unis. Un brevet a

aussi été accordé aux États-Unis pour l'invention le 27 avril 1993, sous le numéro de série 5205199 (le brevet américain). Les revendications canadiennes et américaines sont identiques.

[5] Les demanderesses allèguent que l'invention a été conçue par Charles D. MacLennan (l'inventeur inscrit) à l'automne 1991 et que les dessins de la dent ont été préparés par un employé de Quadco aux alentours de septembre 1991. La mise à l'essai de la dent de scie construite conformément à l'invention a commencé en janvier 1992, et la commercialisation a suivi peu après. L'invention a remporté un important succès commercial au Canada et aux États-Unis.

[6] Au Canada, le brevet 013 a fait l'objet d'un litige devant la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale à la fin des années 1990 et au début des années 2000 (se reporter à *Les Équipements Quadco Inc. c. Timberjack Inc.*, 2002 CFPI 528 [2002] A.C.F. n° 682, conf. par 2003 CAF 93 [2003] A.C.F. n° 264). Dans cette affaire, Quadco affirmait que trois modèles de dents de scie fabriqués et vendus par Timberjack contrefaisaient les revendications 1 et 5 du brevet 013.

[7] Timberjack, qui cherchait à faire invalider le brevet 013, alléguait dans la demande reconventionnelle (comme la défenderesse l'allègue en l'espèce) qu'une dent de scie visée par la revendication du brevet 013, la dent de scie Koehring Waterous 4000, avait déjà été présentée au public lors d'un salon professionnel à Tifton, en Géorgie, en avril 1992, et qu'elle avait présenté la dent au public dans un bulletin d'information sur ses produits en juin 1992 (le *Southern Loggin'*

Times). Selon Timberjack, ces faits auraient été admis par M. MacLennan, au nom de Quadco, lors de son interrogatoire préalable.

[8] Cependant, Quadco soutenait, ce qu'elle fait encore dans la présente action, que M. MacLennan avait conçu l'invention à l'automne 1991. Pendant la phase de mise à l'essai de janvier 1992, M. MacLennan aurait personnellement remis des modèles de deux versions de la dent de scie à un représentant commercial de Warrior Tractor & Equipment Company Inc. (Warrior Tractor). Pendant cette visite, John Lide, un représentant commercial de Timberjack, aurait été présent dans les installations de Warrior Tractor & Equipment et aurait vu le prototype. Les demanderesses allèguent également dans le présent litige qu'on a découvert ultérieurement qu'il manquait une dent au prototype de mise à l'essai. Elles affirment par ailleurs que John Lide a admis à M. MacLennan lors du salon professionnel d'avril 1992 en Géorgie que Timberjack avait copié la dent de scie de Quadco qui avait été remise à Warrior Tractor aux fins de mise à l'essai en janvier 1992.

[9] Après l'interrogatoire préalable de M. MacLennan, Timberjack a présenté une requête en jugement sommaire pour que l'action de Quadco soit rejetée et que sa demande reconventionnelle visant l'invalidation du brevet 013 soit accueillie. La juge Elizabeth Heneghan a rejeté la requête en jugement sommaire parce qu'à son avis, la Cour ne pouvait pas trancher la question de façon sommaire étant donné que Timberjack n'avait pas prouvé qu'il n'y avait pas de question de fait véritable qui nécessiterait un examen de la crédibilité lors de l'instruction. La Cour d'appel fédérale a confirmé la décision de la juge Heneghan.

[10] Alors qu'il restait environ quatre ans à la durée du brevet 013, les demanderesse ont signifié une déclaration à la défenderesse le 15 octobre 2008 dans laquelle elles demandaient que Timberblade cesse et s'abstienne d'utiliser le produit prétendument contrefait de la dent de scie brevetée. Dans sa défense et demande reconventionnelle, signifiée aux demanderesse le 12 décembre 2008, Timberblade nie la contrefaçon et affirme que le brevet 013 est invalide en raison, notamment, de la divulgation avant le 9 octobre 1992 par des tiers, dont Koehring Waterous (alors une division de Timberjack), de la dent définie dans les revendications du brevet 013.

[11] La veille de la signification de sa défense, la défenderesse a aussi présenté une demande de réexamen du brevet 013 auprès du Bureau canadien des brevets. Dans sa demande de réexamen, la défenderesse a présenté les mêmes arguments et s'est basée sur les mêmes antériorités que dans sa défense, y compris la publication *Southern Loggin' Times*.

[12] Le 18 mars 2009, la défenderesse a signifié un avis de requête dans le but d'établir, pour l'action en contrefaçon de brevet, un échéancier qui suspende toutes les dates limites jusqu'à ce qu'une décision soit prise par le conseil de réexamen nommé conformément à l'article 48.2 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4 R.S.C. dans sa version modifiée (la « Loi ») pour réexaminer le brevet 013. En réalité, cette requête visait la suspension de la procédure en contrefaçon de brevet devant la Cour en attendant le résultat du processus de réexamen, et elle a été interprétée ainsi par le protonotaire Kevin Aalto. Dans une décision publiée le 3 juin 2009, le protonotaire a rejeté la requête de la défenderesse : *Les Équipements Prenbec Inc. c*

Timberblade Inc., 2009 CF 584, [2009] A.C.F. n° 775; cette décision n'a pas été portée en appel. Le protonotaire Aalto était d'avis que les demanderesses subiraient un préjudice si la requête de Timberblade était accordée étant donné que le conseil de réexamen ne pouvait pas traiter les questions de crédibilité. Voici ce qu'il a écrit à cet égard :

[17] Le conseil de réexamen ne se penche pas sur les questions de crédibilité et ne peut trancher la véritable question en cause dans la présente affaire, étant donné que la crédibilité est déterminante dans le litige entre les demanderesses et Timberblade. Aucun contre-interrogatoire des témoins, ni même d'audition des témoignages de vive voix n'est prévu dans la procédure de réexamen.

[18] Par conséquent, je suis d'avis que les demanderesses subiront un préjudice si la requête de Timberblade est accueillie, ce qui suffit pour trancher la requête. [...]

[13] Le 6 avril 2009, les demanderesses ont été informées par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada que le conseil avait été formé et qu'il les aviserait de sa décision si une nouvelle question importante de brevetabilité était soulevée avant le 6 juillet 2009. Le 15 juin 2009, le conseil constitué conformément à l'article 48.2 de la Loi a écrit à la demanderesse Prenbec pour l'informer qu'il avait déterminé qu'une nouvelle question importante de brevetabilité était soulevée par la demande de réexamen. Les demanderesses ont eu jusqu'au 15 septembre 2009 pour présenter leur réponse au conseil. Elles ont demandé une prolongation du délai accordé pour présenter leurs observations, mais le conseil a rejeté leur demande au motif que le délai est fixé par la Loi et qu'il ne peut pas être prolongé.

[14] Le 17 septembre 2009, les demanderesses ont signifié un dossier de requête relatif à une ordonnance de jonction visant l'ajout du commissaire aux brevets à titre de tierce partie dans leur

requête de suspension actuelle. Cette requête a été accueillie le 21 septembre 2009, et le juge Michael M. Shore a ordonné que le commissaire soit ajouté à titre de tierce partie.

II. Questions en litige

[15] À mon avis, la présente requête soulève trois questions qui peuvent être formulées de la façon suivante :

- a.) La Cour a-t-elle la compétence d'ordonner une suspension de la procédure en cours du conseil de réexamen conduite conformément à l'article 48.1 et aux articles suivants de la Loi?
- b.) Si la Cour a une telle compétence, quel est le critère applicable pour accorder la suspension?
- c.) La suspension devrait-elle être accordée à la lumière des faits dont dispose la Cour?

III. Analyse

A. *Remarques préliminaires*

[16] L'avocat du commissaire aux brevets a allégué que le commissaire devrait être supprimé de l'intitulé et remplacé par Sa Majesté la Reine, conformément au paragraphe 48(1) de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7. Selon cette disposition, une action intentée contre la Couronne est intentée contre Sa Majesté la Reine.

[17] Il est vrai que la requête des demanderessees n'envisage pas la suspension d'une procédure sous le contrôle du commissaire. En réalité, le rôle du commissaire est plutôt limité. À la réception d'une demande de réexamen d'un brevet, il est responsable d'envoyer une copie de la demande au breveté, au besoin, ainsi que d'établir un conseil de réexamen auquel la demande est renvoyée aux fins de détermination. Une fois que le conseil de réexamen a été établi, le commissaire ne participe plus au processus de réexamen (paragraphes 48.1(1), 48.1(3) et 48.2(1) de la Loi).

[18] Les obligations légales de déterminer si la demande de réexamen soulève une nouvelle question importante de brevetabilité, conformément au paragraphe 48.2(2) de la Loi, ainsi que les obligations de délivrer un constat, en vertu de l'article 48.4 de la Loi, et de rejeter ou de confirmer un brevet ou des parties de celui-ci reposent entièrement sur le conseil de réexamen. La requête en suspension est donc envoyée au conseil de réexamen, entité habilitée par la loi qui ne peut pas être poursuivie ou nommée comme partie à une action.

[19] Cela dit, je ne suis pas convaincu que le commissaire n'est pas la tierce partie appropriée. En fait, la question a fait l'objet d'un examen exhaustif dans le cadre d'une requête antérieure déposée devant la Cour. Le 11 juin 2009, l'avocat du procureur général du Canada a écrit à la Cour pour l'aviser que le procureur avait reçu une copie du dossier de requête des demanderessees, mais qu'étant donné que ni lui ni le commissaire aux brevets n'étaient des parties à la cause ou à l'affaire, le processus de réexamen ne pouvait pas être suspendu comme le demandaient les demanderessees. L'avocat des demanderessees a présenté une requête, conformément à l'alinéa 104(1)b) des *Règles des Cours fédérales* (DORS/98-106), pour obtenir une ordonnance pour que le commissaire aux

brevets soit ajouté à titre de tierce partie à la requête des demanderesse. L'avocat du commissaire, qui représente également le procureur général du Canada, a comparu et présenté des observations lors de l'audience relative à cette requête, le 21 septembre 2009. Après avoir entendu les arguments des parties, le juge Shore a ordonné que le commissaire aux brevets soit ajouté à titre de tierce partie à la présente requête de façon à garantir que toutes les questions en litige soient tranchées de façon efficace et exhaustive.

[20] Le procureur général du Canada aurait pu demander l'autorisation d'intervenir, conformément au paragraphe 109(1) des *Règles des Cours fédérales*, mais il ne l'a pas fait. Au bout du compte, cela n'a peut-être pas eu de réelle importance puisque le procureur général du Canada aurait vraisemblablement été représenté par le même avocat que le commissaire et fait les mêmes observations. Dans la mesure où la présence du procureur général du Canada pourrait être pertinente à l'exécution d'une ordonnance susceptible d'être délivrée par la Cour, il pourrait pourtant être souhaitable d'en faire une partie à la présente requête. Puisque toutes les parties ont accepté cette demande présentée par l'avocat du commissaire, le procureur général du Canada doit par conséquent être ajouté en tant que tierce partie à la requête de la demanderesse.

- (1) La Cour a-t-elle la compétence d'ordonner une suspension de la procédure en cours du conseil de réexamen conduite conformément à l'article 48.1 et aux articles suivants de la Loi?

[21] Selon l'alinéa 50(1)b) de la *Loi sur les Cours fédérales*, la Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale ont le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire lorsque

l'intérêt de la justice l'exige. Je conviens avec l'avocat des demanderessees que cette disposition n'est pas limitée aux procédures devant la Cour fédérale, mais qu'elle englobe d'autres procédures en plus de celles en suspens devant la Cour. Il n'y a rien, ni dans la version française ni dans la version anglaise de cet alinéa, qui indiquerait une intention de limiter le pouvoir de la Cour seulement aux procédures de suspension dont elle est saisie. Comme l'a mentionné la Cour d'appel dans *Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick c Maritime Electric Company Limited et Office national de l'énergie*, [1985] 2 F.C. 13 (au paragraphe 16), il aurait été facile pour le Parlement de limiter le pouvoir de la Cour s'il avait voulu le faire :

À première vue, le paragraphe 50(1) de la Loi ne se limite pas aux procédures « dont la Cour est saisie ». L'inclusion de ces mots ou de mots à cet effet, aurait, je pense, enlevé tout doute quant à l'intention du Parlement. Leur absence au paragraphe 50(1) appuie dans une certaine mesure l'argument selon lequel le Parlement entendait, en utilisant le mot « procédures » accorder le pouvoir, dans les circonstances appropriées, de surseoir également à des procédures autres que celles dont la Cour était elle-même saisie. [...]

Voir aussi : *Yri-York Ltd. c Canada (Procureur général)*, [1988] 3 F.C. 186, [1988] A.C.F. n° 17, au paragraphe 170.

[22] Il est vrai que ce pouvoir a été utilisé avec modération, contrairement au pouvoir d'ordonner la suspension de procédures ou d'ordonnances des tribunaux fédéraux en attendant un contrôle judiciaire, conformément à l'article 18.2 de la *Loi sur les Cours fédérales*. Mais cela ne signifie pas que ce pouvoir n'a jamais été exercé quand l'intérêt de la justice l'exigeait. Dans *Banque Royale du Canada c Banque Canadienne Impériale de Commerce* (1994), 84 F.T.R. 148, [1994] A.C.F. n° 1341, par exemple, la demanderesse a réussi à s'opposer à la suspension et aux procédures en vertu de l'article 45 devant le Registraire des marques de commerce jusqu'à ce que le résultat d'une action en contrefaçon de marque de commerce saisie par la Cour fédérale soit connu. Au moment de

prononcer l'ordonnance de suspension des deux procédures administratives, la Cour a déclaré ce qui suit (paragraphe 16) :

[TRADUCTION]

Je suis d'avis qu'en l'espèce, la poursuite des procédures d'opposition et des procédures en vertu de l'article 45 pourrait causer un grave préjudice à la Banque Royale étant donné que les questions, y compris celle de la validité de ses marques de commerce, ne peuvent pas faire l'objet de débats approfondis devant le tribunal. À mon avis, l'allégation de la CIBC selon laquelle la Banque Royale n'a pas utilisé ses marques de commerce dans le cadre d'activités bancaires en raison d'une interdiction prévue par la loi, ou qu'elle ne pouvait pas le faire, ne devrait pas être soustraite à un examen à la lumière de la propre pratique de la CIBC, comme l'a révélé l'interrogatoire préalable dans la présente action, laquelle vise à déterminer si ces activités étaient autorisées par la loi étant donné qu'il s'agit d'activités accessoires aux services bancaires. La poursuite des procédures [d'opposition et relatives à l'article 45] constituerait un abus du processus judiciaire dans la mesure où elle permettrait que des décisions soient rendues sans le bénéfice d'éléments de preuve extrêmement pertinents dans des circonstances où on sait que de tels éléments de preuve existent et sont à la disposition des deux parties.

[23] Plus récemment, l'important pouvoir discrétionnaire des Cours fédérales de suspendre des procédures et de rendre des ordonnances provisoires a été confirmé. Dans l'arrêt *Canada (Procureur général) c Canada (Tribunal du Commerce extérieur)*, 2006 CAF 395, [2006] A.C.F. n° 1827, la Cour d'appel fédérale a confirmé qu'elle avait la compétence pour suspendre une procédure devant un tribunal administratif comme le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), même si, dans l'affaire en question, elle a refusé de le faire parce que les exigences du critère applicable pour accorder une suspension n'avaient pas été satisfaites. Le juge John Evans a répondu de la façon suivante à un argument présenté par l'un des défendeurs, selon lequel la Cour

n'avait pas compétence pour ordonner une suspension au motif que le TCCE était tenu par la loi de régler toute plainte concernant un marché public dans les 135 jours suivant son dépôt :

8 Je ne puis souscrire à cet argument. L'alinéa 50(1)b) de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. 1985, ch. F-7, confère à chacune des Cours fédérales le pouvoir largement défini de suspendre les procédures « dans toute affaire » lorsque l'intérêt de la justice l'exige. Par ailleurs, l'article 18.2 et le paragraphe 28(2) de la même loi habilite notre Cour à prononcer des ordonnances provisoires en attendant la décision définitive d'une demande de contrôle judiciaire. On ne peut dépouiller à la légère les Cours fédérales de leur compétence plénière sur les affaires dont elles sont saisies, notamment du pouvoir de prendre des mesures provisoires à l'égard des litiges portés devant elles; voir *Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net*, [1998] 1 R.C.S. 626, au paragraphe 36.

[24] En l'espèce, l'avocat du commissaire a allégué de la même façon que la suspension du processus de réexamen ne serait pas cohérente avec le délai de prescription obligatoire prévu au paragraphe 48.3(3) de la Loi, selon lequel le réexamen d'un brevet devrait être achevé dans les 12 mois suivant le début du processus. Je ne crois pas que cet argument soit persuasif. Il est vrai que l'un des motifs invoqués par le juge Evans dans l'affaire précitée, à savoir qu'un délai de prescription figurant dans un règlement [la limite de 135 jours est prévue à l'alinéa 12c) du *Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics*, DORS/93-602] ne pouvait pas l'emporter sur une loi du Parlement, ne s'applique pas en l'espèce étant donné que le délai de prescription figure dans la Loi elle-même. Mais le juge Evans était également d'avis qu'un libellé similaire à celui du paragraphe 48.3(3) ne pouvait pas être interprété comme obligatoire puisqu'une décision rendue en dehors du délai de prescription est nulle et serait contraire à l'objet de la disposition. Quoiqu'il en soit, il faudrait plus qu'un délai de prescription à l'intérieur duquel un tribunal doit faire une détermination dans le cadre d'une procédure

administrative pour éliminer la compétence expresse conférée aux Cours fédérales par le Parlement. Le paragraphe 48.3(3) de la Loi peut très bien être un important facteur à prendre en considération pour décider d'accorder ou non la suspension demandée par les demandresses, mais il ne peut pas restreindre la compétence de la Cour.

[25] Par conséquent, je suis d'avis que le paragraphe 50(1) de la *Loi sur les Cours fédérales* confère à la Cour le pouvoir d'ordonner la suspension de la procédure de réexamen dont est saisi le conseil de réexamen quand il est dans l'intérêt de la justice de le faire.

B. *Quel est le critère applicable pour accorder la suspension de la procédure?*

[26] Le critère approprié à appliquer lors de l'examen d'une requête en suspension de procédure ne fait aucun doute. Il a été définitivement établi par la Cour suprême du Canada dans la décision *RJR – MacDonald Inc. c Canada (Procureur général)*, [1994] 1 RCS 311, [1994] A.C.S. n° 17. À la première étape, le requérant doit établir l'existence d'une question sérieuse à juger. Pour déterminer si la première partie du critère a été satisfaite, on devrait se fonder sur le bon sens et un examen extrêmement restreint de l'affaire sur le fond. Étant donné que la Cour ne rejettera une requête que si l'affaire est futile ou vexatoire sur le fond, les demandresses ont correctement concentré leurs arguments sur les deuxième et troisième étapes du critère. À la deuxième étape, le requérant doit convaincre la Cour qu'il subira un préjudice irréparable si le redressement n'est pas accordé. Enfin, la troisième étape du critère nécessite une appréciation de la prépondérance des inconvénients. Comme la Cour l'a récemment affirmé dans la décision *Kent c Universal Studios Canada Inc.*, 2008 CF 906, [2008] A.C.F. n° 1129, au paragraphe 15 :

Le critère général à appliquer pour une requête en sursis conformément au paragraphe 50(1) de la *Loi sur les Cours fédérales* est un critère à deux volets, qui a constamment été appliqué par notre Cour et d'autres cours pendant de nombreuses années. Le critère à deux volets exige que le défendeur démontre :

(a) Que la poursuite de l'action causera un préjudice ou une injustice (et non seulement des inconvénients ou des frais additionnels) au défendeur [demanderesse]; et

(b) Que le sursis ne créera pas une injustice envers le demandeur [défenderesse].

[27] Il incombe de toute évidence à la partie qui demande la suspension d'établir que ces deux conditions sont réunies. L'octroi ou le refus de la suspension relève de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge. Lors de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire et de l'évaluation des avantages et des inconvénients de l'octroi d'une suspension, le juge doit prendre en compte le fait qu'une procédure est plus importante que l'autre, les possibilités de conclusions contradictoires, la similarité des questions de droit soulevées et du redressement demandé dans les deux procédures, et l'existence d'un délai de prescription à l'intérieur duquel une procédure doit être achevée : se reporter à *White c E.B.F. Manufacturing Ltd.*, 2001 CFPI 713 [2001] A.C. F. n° 1073 et à *Sanwa Tekki Corp c Pacific Scientific Co.*, [1984] A.C.F. n° 1159.

C. *La suspension devrait-elle être accordée à la lumière des faits dont dispose la Cour?*

[28] Le système des brevets sert à la fois le breveté et la Couronne, laquelle représente l'intérêt public, en fournissant un monopole de droit d'une durée limitée sur l'objet d'une invention en échange d'une divulgation complète au public. Il n'y a aucun droit inhérent à l'égard d'un brevet. Pour obtenir le monopole, le breveté doit démontrer que son invention satisfait aux exigences de

nouveauté, d'ingéniosité et d'utilité prévues par la loi. Le commissaire accorde un brevet si toutes les exigences relatives à sa délivrance sont satisfaites.

[29] Il est essentiel de garantir le respect rigoureux du système législatif étant donné qu'il est dans l'intérêt public de veiller à ce que les brevetés respectent leur part du marché. Par ailleurs, il est également dans l'intérêt public de garantir que le monopole accordé au breveté est justifié pendant toute la durée d'un brevet. Pour servir cet objectif, on a modifié la Loi en 1987 afin de permettre le réexamen des revendications d'un brevet après sa délivrance. Le processus de réexamen est établi aux articles 48.1 à 48.5 de la Loi. Comme la Cour l'a déclaré dans la décision *Genencor International, Inc. c Canada (Commissaire aux brevets)*, 2008 CF 608, [2008] A.C.F. n° 752, l'un des objectifs des nouveaux articles est de fournir une solution de rechange sommaire et relativement peu coûteuse aux procédures d'invalidation devant la Cour fédérale prévues au paragraphe 60(1) de la Loi.

[30] L'article 48.1 et les articles suivants de la Loi prévoient une procédure qui permet à une personne de demander le réexamen de toute revendication d'un brevet en déposant auprès du commissaire aux brevets des exemples d'antériorité consistant entre autres en des publications imprimées et en établissant la pertinence des exemples d'antériorité ainsi que la manière de les appliquer à la revendication pour laquelle un réexamen est demandé.

[31] À la réception d'une demande satisfaisante dans laquelle figurent les exemples d'antériorité et la manière de les appliquer, on met sur pied un conseil de réexamen pour qu'il établisse si une

nouvelle question importante de brevetabilité touchant une revendication du brevet en cause est soulevée par la demande de réexamen (voir l'article 48.2).

[32] Si le conseil détermine qu'une demande de réexamen soulève une nouvelle question importante de brevetabilité touchant une revendication du brevet visé, le breveté est informé de la décision et il peut, dans un délai de trois mois, présenter des observations en réponse à la question de la brevetabilité de la revendication du brevet à l'égard de laquelle l'avis a été donné (voir l'article 48.2).

[33] Les procédures de réexamen commencent à la réception d'une réponse ou, en l'absence de toute réponse, trois mois après que l'avis a été donné (voir l'article 48.3).

[34] Dans ses observations en réponse à l'avis, le breveté doit se limiter à des commentaires portant uniquement sur la question de la brevetabilité de la ou des revendications en cause à la lumière des exemples d'antériorité présentés par la partie requérante. À cet égard, bien que la Loi définisse la procédure et le cadre de travail du réexamen, elle ne donne pas au conseil des moyens d'examiner la crédibilité pour évaluer les questions de fait contestées. Comme il est indiqué à la page 23-5 du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets*, « [l]e conseil de réexamen ne prend en considération que la matière ayant trait aux

revendications visées par le dossier d'antériorité déposé ».

[35] À la conclusion de la procédure de réexamen, le conseil peut délivrer un constat qui annule toute revendication du brevet jugée non brevetable; dans l'éventualité où le constat annule toutes les revendications du brevet, le brevet doit être réputé n'avoir jamais été délivré (voir l'article 48.4).

[36] Si le breveté n'est pas satisfait de la décision définitive du conseil de réexamen, il peut interjeter appel de la décision devant la Cour; entre-temps, l'effet de la décision du conseil sera suspendu jusqu'au jugement définitif de la Cour (voir l'article 48.5).

[37] Les demanderesses allèguent qu'elles subiront un préjudice si la poursuite de la procédure de réexamen est autorisée puisque les arguments sur l'invalidité présentés par la défenderesse soulèvent une question de crédibilité qui ne peut pas être examinée par le conseil de réexamen. Comme il a déjà été mentionné aux paragraphes 7 et 8, dans sa demande de réexamen, la défenderesse fait référence au litige de Timberjack au Canada, dans le cadre duquel Timberjack a invoqué la dent de scie Koehring Waterous 4000 et a allégué qu'elle avait dessiné la dent visée par le brevet 013 avant Charles D. MacLennan. D'un autre côté, les demanderesses affirment que toute divulgation associée à la dent de scie Koehring Waterous 4000 et faite après le 9 octobre 1991 ne peut être citée à l'encontre de la validité du brevet 013 puisque cette dent est soit la dent réellement conçue par Charles D. MacLennan, soit une copie de celle-ci. La thèse des demanderesses est la suivante : un prototype de la dent de scie a été volé et Timberjack a copié la dent de scie de Quadco pendant la phase de mise à l'essai de l'invention.

[38] Quand elle a rejeté la requête en jugement sommaire de Timberjack, la juge Heneghan a clairement reconnu les graves questions de crédibilité entourant la dent de scie Koehring

Waterous 4000 :

Le problème que posent ces allégations tient à l'état de la preuve. La preuve soumise par la défenderesse n'est pas concluante en ce qui concerne la question de la publication antérieure. Cette preuve est principalement constituée des déclarations faites par M. McLennan lors de son interrogatoire et des interrogatoires écrits préparés par la défenderesse en réponse à la demanderesse dans le cadre du procès intenté aux États-Unis d'Amérique.

La preuve administrée lors de l'interrogatoire préalable et celle qui a été présentée lors des interrogatoires écrits sont similaires. Il s'agit de réponses données sous serment dans le cadre d'instances judiciaires, mais sans l'avantage d'un contre-interrogatoire. Elles ne montrent qu'un côté de la médaille. À mon avis, ce sont des questions qui portent sur la suffisance et la fiabilité de la preuve. Or, il vaudrait mieux que la question de la suffisance et de la fiabilité soit examinée lors d'un procès au cours duquel le juge du fond apprécierait la crédibilité des témoins.

Il ne suffit pas d'invoquer un moyen de procédure, en l'absence de preuves concluantes et catégoriques, pour mériter le prononcé d'un jugement sommaire. Je conclus que la défenderesse n'a pas produit d'éléments de preuve qui répondent à ces critères à l'appui de la présente requête.

Les Équipements Quadco Inc. c Timberjack Inc., précitée,
paragraphe 21 à 23.

[39] L'avocat de la défenderesse allègue que la décision de la juge Heneghan ne peut pas régir l'affaire en l'espèce puisque la question de la crédibilité dont elle a été saisie portait sur une date écrite à la main sur une copie d'un dessin préparé par Timberjack et remis au fabricant aux fins de production de la dent de scie. Si cette date (le 5 mai 1991) était prouvée, elle établirait que la conception de la dent de scie s'est faite avant l'interrogatoire préalable présumé de M. MacLennan.

Cet argument est cependant sans fondement. D'abord, le même argument relatif à la date réelle du document contesté est toujours un sujet de litige entre les parties. D'ailleurs, la défenderesse allègue que M. MacLennan a admis lors de son interrogatoire préalable en août 2000 que le dessin de Timberjack avait été fait en mai 1991, affirmation qui est vigoureusement contestée par les demanderesses. Aucun élément de preuve ne démontre clairement qui a écrit la date sur le document par la suite. En bref, les questions de crédibilité entourant ce document sont toujours d'actualité.

[40] Par ailleurs, l'allégation de vol faite par les demanderesses n'a pas été présentée à la juge Heneghan. Et pourtant, elle était manifestement préoccupée par les questions de crédibilité entourant la création de la dent de scie Koehring Waterous 4000. En fait, la possibilité soulevée par les demanderesses selon laquelle le prototype de la dent de scie de Quadco aurait pu être volé rend la question de la crédibilité encore plus centrale à la détermination de l'affaire.

[41] La défenderesse soutient également que la publication déposée à l'appui de la demande de réexamen (le numéro de juin 1992 de *Southern Loggin' Times*) n'était pas en cause devant la juge Heneghan. La publication décrit la même dent de scie Koehring Waterous 4000 invoquée dans le litige canadien de Timberjack, et elle en fait la publicité. Sauf s'il est établi qu'elle provient directement ou indirectement du breveté et qu'elle est ainsi déclarée admissible à titre de divulgation publique permise faite durant le délai de grâce d'un an prévu au paragraphe 28.2(1) de la Loi (du 9 octobre 1991 au 9 octobre 1992), à première vue, cette publication anticipe et, par conséquent, invalide le brevet 013 en raison de la date de la revendication du 9 octobre 1992.

[42] Je conviens avec les demanderesses qu'elles subiront un préjudice irréparable si la procédure de réexamen se poursuit étant donné que le conseil invalidera vraisemblablement le brevet 013. Il tiendra compte de la publication de juin 1992 du *Southern Loggin' Times* d'emblée sans avoir la possibilité d'en contester la source et d'apprécier les importantes questions de crédibilité entourant la dent de scie Koehring Waterous 4000. En fait, le conseil de réexamen a établi le 15 juin 2009 qu'une importante nouvelle question de nouveauté et d'évidence avait été soulevée par la demande de réexamen en ce qui concerne toutes les revendications, à la lumière du document *Southern Loggin' Times*. Il s'agit du seul exemple d'antériorité sur lequel se fonde le conseil pour remettre en question la validité du brevet 013.

[43] Bien entendu, les demanderesses auraient pu déposer un affidavit de M. MacLennan devant le conseil de réexamen. Mais il ne pourrait y avoir de contre-interrogatoire par la défenderesse et le poids d'un tel affidavit serait limité en l'absence d'un témoignage oral. Les demanderesses pourraient aussi interjeter appel d'une décision défavorable du conseil de réexamen, mais il est difficile de voir sur quel fondement. Si la question de la crédibilité ne peut pas être prise en compte par le conseil, on peut présumer qu'il n'y aurait aucune erreur dans la décision.

[44] En déposant sa demande de réexamen après le début de la présente action en contrefaçon devant la Cour, la défenderesse tente simplement d'éluder la question de la crédibilité entourant son exemple d'antériorité présumé. La Cour peut déjà entendre tous les arguments relatifs à l'invalidité soulevés à l'appui de la demande de réexamen de la défenderesse, lesquels figurent déjà dans sa

défense et demande reconventionnelle, et elle peut tout particulièrement traiter les importantes questions de crédibilité qu'elle seule est habilitée à entendre.

[45] D'un autre côté, la poursuite de la procédure de réexamen causera un préjudice aux demanderesses, non seulement parce qu'elle jette un voile d'incertitude sur toute la présente action, mais aussi parce qu'elle invalidera l'action des demanderesses après l'annulation de toutes les revendications du brevet 013 par le conseil à la suite d'un examen sommaire du numéro de juin 1992 du *Southern Loggin' Times*.

[46] Il est vrai que l'un des objectifs de la procédure de réexamen est de fournir une solution de rechange sommaire et relativement peu coûteuse aux procédures d'invalidation devant les tribunaux. Mais le recours à la procédure de réexamen est inapproprié dans une situation comme celle qui nous occupe puisque cette procédure est utilisée par la défenderesse pour éluder la question ultime relative à la source de la dent de scie Koehring Waterous 4000.

[47] La Cour a déjà été saisie de la cause des demanderesses et, en plus des questions concernant la contrefaçon, elle peut entendre tous les arguments relatifs à l'invalidité du brevet 013 soulevés par la défenderesse. Toutefois, la Cour peut aussi, contrairement au conseil, entendre des témoins et examiner la crédibilité, ce qui, à la lumière de ce qui précède, est vital pour la détermination de la validité du brevet 013. On peut difficilement considérer que cela constitue un préjudice pour la défenderesse. Comme je l'ai déjà mentionné au paragraphe 12 des présents motifs, il s'agit de l'une

des principales raisons données par le protonotaire Aalto pour rejeter la requête en suspension de la procédure devant la Cour de la défenderesse.

[48] Par ailleurs, comme je l'ai affirmé plus haut, lorsqu'il s'agit de déterminer si une suspension devrait être accordée, la préférence devrait être donnée à la procédure la plus complète des deux. À cet égard, pour les motifs cités ci-dessus, la procédure de réexamen est sans conteste moins complète que l'action en contrefaçon ou en invalidité dont est saisie la Cour.

[49] Pour tous les motifs susmentionnés, je suis d'avis qu'il est dans l'intérêt de la justice qu'une suspension de la procédure de réexamen soit accordée en attendant le résultat de la présente action devant la Cour.

[50] Les deux parties ont réclamé les dépens avocat-client. De tels dépens sont accordés en de très rares occasions seulement, quand une partie a démontré un comportement répréhensible, scandaleux ou outrancier. L'avocat des demanderesse a allégué que des dépens avocat-client payables sur-le-champ serviraient à décourager les parties futures de tenter de contourner leurs obligations dans une action en contrefaçon de brevet existante et complète en recourant de façon inappropriée à la procédure de réexamen.

[51] Je ne suis pas convaincu qu'il s'agit d'une affaire appropriée pour accorder des dépens avocat-client. Rien ne prouve que la demande de réexamen a été faite dans le seul but de contrecarrer l'objet de la présente action. Il est vrai que la défenderesse a attendu jusqu'à la toute

dernière minute (un jour avant de signifier sa défense) pour déposer sa demande de réexamen devant le Bureau canadien des brevets. Néanmoins, le conseil de réexamen a conclu que la demande soulevée constituait à première vue une nouvelle question légitime et importante de nouveauté et d'évidence. La défenderesse avait le droit de recourir à cette procédure sommaire et peu coûteuse, et on ne peut pas dire qu'elle l'a fait de façon vexatoire. Je ne pense pas que des dépens avocat-client devraient être adjugés pour décourager des parties futures d'exercer leurs droits en l'absence de preuves claires de comportement répréhensible. Par conséquent, des dépens seront accordés aux demanderesses conformément à la colonne III du tarif B des *Règles des Cours fédérales*.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la procédure de réexamen relative au brevet 013 devant le conseil de réexamen est suspendue jusqu'au jugement définitif de la Cour dans la présente action et que des dépens sont accordés aux demandresses conformément à la colonne III du tarif B des *Règles des Cours fédérales*. L'intitulé est modifié par l'ajout du procureur général du Canada à titre de tierce partie.

« Yves de Montigny »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1554-08

INTITULÉ : Prenbec Equipment Inc. et al. c Timberblade Inc. et al.

LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 20 octobre 2009

MOTIFS DU JUGEMENT ET
JUGEMENT : Le juge de Montigny

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : Le 8 janvier 2010

COMPARUTIONS :

M ^e François Guay	POUR LES DEMANDERESSES, DÉFENDERESSES
M ^e John Koch	RECONVENTIONNELLES POUR LA DÉFENDERESSE, DEMANDERESSE
M ^e Caroline Laverdière	RECONVENTIONNELLE POUR LA TIERCE PARTIE, LE COMMISSAIRE AUX BREVETS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar 1000, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 3400 Montréal (Québec) H3B 4W5	POUR LES DEMANDERESSES, DÉFENDERESSES RECONVENTIONNELLES
Koch Thornton LLP 360, rue Bay, bureau 400 Toronto (Ontario) M5H 2V6	POUR LA DÉFENDERESSE, DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada

POUR LA TIERCE PARTIE,
LE COMMISSAIRE AUX BREVETS