



T-1108-94

ENTRE:

JAMES D. NOLAN

Demandeur

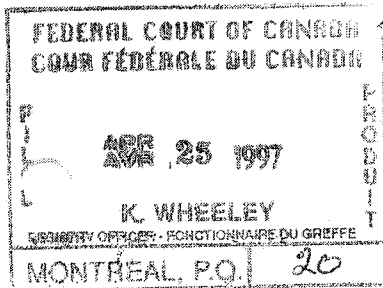
ET

SILEX INTERNATIONAL CHEMICAL SYSTEMS INC.

et

RENÉ ST-PIERRE

Défendeurs



MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU,
PROTONOTAIRE:

La Cour est saisie d'une requête des défendeurs afin que soient tranchées en leur faveur certaines objections formulées par les procureurs du demandeur lors de l'interrogatoire au préalable de ce dernier tenu le 26 mars 1996.

Les défendeurs demandent, de plus, à ce qu'il soit ordonné au demandeur de comparaître de nouveau pour répondre aux questions ayant fait l'objet d'objections ainsi qu'à toute question additionnelle découlant logiquement tant de celles-ci que des réponses additionnelles fournies par le demandeur les 4 février et 26 mars 1997.

Cette requête s'inscrit dans le cadre d'une action en contrefaçon d'un brevet qui porte essentiellement sur un procédé de revêtement du verre des lampes fluorescentes. En défense, les défendeurs nient contrevénir audit brevet et réclament de plus l'invalidité de ce dernier.

Les défendeurs ont regroupé en deux catégories les questions ayant fait l'objet d'objections. Vu le nombre restreint d'objections en litige, j'ai l'intention

de traiter les objections catégorie par catégorie en listant au début de chaque analyse la ou les questions tombant dans la catégorie.

On doit mentionner au départ qu'une question mérite réponse en interrogatoire au préalable si elle est pertinente aux points qui sont en litige entre les parties, c'est-à-dire si elle est susceptible d'aider, directement ou indirectement, la cause de l'une des parties ou de nuire à la cause de l'autre (voir *Sydney Steel Corp. v. Omisalj (The)*, [1992] 2 C.F. 193, 197-8).

Il y a lieu maintenant de passer à l'analyse, catégorie par catégorie, des questions non répondues.

Catégorie A: contrefaçon

Seule la question 486 tombe dans cette catégorie et il importe de la reproduire ici:

486. If the Defendant's process or method did not involve -- and I say "if" -- did not involve the steps of securing the end caps against radial displacement with respect to said glass envelope as a first step, would the Plaintiff's position be that the Claim would be infringed?

Si l'on s'arrête à la facture de cette question, il est incontestable qu'elle vise une situation hypothétique et qu'elle recherche de plus une interprétation du brevet. Pour ces motifs, le demandeur n'aura pas à y répondre.

Toutefois, le procureur des défendeurs m'a convaincu en plaidoirie qu'au-delà de la formulation de cette question, ce que les défendeurs recherchent véritablement par celle-ci, et par des questions similaires qui porteraient sur les autres revendications au brevet, c'est d'obtenir du demandeur qu'il identifie les éléments essentiels de l'invention, somme toute la substance de celle-ci.

On doit retenir en premier lieu qu'il est convenable à un stade préliminaire des procédures de requérir d'une partie demanderesse qu'elle précise ce qu'elle considère comme la "substance" de son invention même si ultimement en bout de course c'est à la Cour de tirer une conclusion définitive sur la question (*Northern Telecom Ltd. v. Reliance Electric Co.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 224, à la page 227).

C'est là rechercher une réponse à une question de faits. Dans l'affaire *Northern Telecom, supra*, la Cour d'appel fédérale mentionne à cet égard ce qui suit en page 226:

What the "substance" of the invention is is obviously material as it is the taking of it of which the respondents complain. It is also a question of fact, not one of law. See *McPhar Engineering Co. of Canada Ltd. v. Sharpe Instruments Ltd. et al.* (1961), 35 C.P.R. 105 at pp. 170-1, 21 Fox Pat. C. 1, [1956-60] Ex C.R. 467 at p. 537, *per* Thorson P.:

And since there is infringement if the substance of the invention is taken it becomes necessary to ascertain what the substance of the invention is and that question is one of fact.

Je suis conscient que ce n'est pas en principe à la Cour à intervenir outre mesure dans la bonne formulation des questions à poser. Je ne considère toutefois pas que ce serait le cas et que l'administration de la justice serait réellement desservie si j'autorisais les défendeurs à demander au demandeur "s'il considère l'étape mentionnée dans la question 486 comme un élément essentiel de l'invention".

Bien sûr la question ainsi reformulée requiert dans une certaine mesure l'expression d'une opinion technique de la part du répondant. Toutefois, il ne m'apparaît pas dans les circonstances que l'élément d'opinion technique soit suffisant pour enlever à la question son caractère essentiellement factuel. (Voir *Risi Stone Ltd. v. Groupe Permacon Inc.* (1994), 56 C.P.R. (3d) 381, à la page 388.)

De plus, je ne pense pas que de par la question ainsi reformulée, l'on amènera le demandeur à interpréter le brevet.

Le demandeur devra donc répondre à la question "s'il considère l'étape mentionnée dans la question 486 comme un élément essentiel de l'invention" et ce, en lieu et place de la question 486 telle qu'originellement posée.

Catégorie B: histoire des étapes de la technique revendiquée

Cinq questions se retrouvent sous cette catégorie et elles se lisent comme suit:

623. And I understand that the process always includes at least the following steps:
You always preheat. Is that correct?

625. I understand that the process includes at least the following basic steps. The first one being preheating the piece that you want to coat eventually?

626. And you will preheat the piece above the melting point of the fusion bond coating to be applied?

627. Then it will always include the step of dipping the piece in the bed of fluidized polymer?

628. Then one of the steps is always to leave the piece to fuse the coating?

Une confusion certaine entre les procureurs des parties semble s'être installée au cours de l'interrogatoire au préalable du demandeur quant aux buts poursuivis par le procureur des défendeurs.

Ce dernier cherchait-il par ces questions à obtenir que le demandeur témoigne quant aux connaissances générales sur l'art antérieur? C'est ce que soutiennent les procureurs du demandeur, d'où leur objection aux questions.

Par ailleurs, le procureur des défendeurs voulait-il simplement que le demandeur - qui est interrogé à titre également d'inventeur - témoigne seulement quant aux diverses étapes qu'il aurait utilisées, en quelque occasion, dans tout processus de revêtement?

De plus, et tel que l'a soulevé en plaidoirie le procureur du demandeur, l'expérience passée du demandeur en matière de processus de revêtement a-t-elle de façon exhaustive et finale été couverte dans les étapes antérieures de l'interrogatoire au préalable du demandeur?

Malheureusement, il ne m'apparaît pas que les extraits des notes sténographiques produits au soutien de la requête à l'étude nous permettent véritablement de trancher le débat à l'égard de ces aspects. Même les plaidoiries des procureurs des parties n'apportent pas à mon sens d'éclairage final sur ces aspects.

Face à ces doutes, j'ai l'intention de permettre aux défendeurs de poser lesdites questions en autant qu'il soit établi clairement qu'elles sont restreintes à l'expérience personnelle du demandeur. Je ne crois pas que ces questions

puissent servir à obtenir du demandeur un témoignage sur les connaissances générales de l'art antérieur. Un tel témoignage doit provenir d'un expert (voir les arrêts *Westinghouse Electric Corp. v. Babcock & Wilcox Industries Ltd.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 447, 448-9 et *Unilever PLC v. Procter & Gamble Inc.* (1988), 23 C.P.R. (3d) 279, 280-1).

Conséquemment, il sera ordonné au demandeur de comparaître de nouveau afin de répondre aux questions ayant fait l'objet d'objections ainsi qu'à toute question additionnelle découlant logiquement tant de ces questions que des réponses additionnelles fournies par le demandeur les 4 février et 26 mars 1997.

Toutefois, vu que les défendeurs s'objectent à ce que l'interrogatoire au préalable du demandeur se poursuive par écrit et vu surtout que le cadre des questions à l'étude ici demandait, pour qu'elles puissent être poursuivies, d'être précisé, il m'apparaît juste et équitable que les défendeurs assument le coût à nouveau du déplacement du demandeur de même que les frais de sténographe.

Quant aux frais de la présente requête, ils seront à suivre.

Protonotaire

Montréal (Québec)
le 25 avril 1997

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR: T-1108-94

INTITULÉ DE LA CAUSE: JAMES D. NOLAN

Demandeur

ET

SILEX INTERNATIONAL CHEMICAL
SYSTEMS INC.

et

RENÉ ST-PIERRE

Défendeurs

LIEU DE L'AUDIENCE: Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE: le 21 avril 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR: Me Richard Morneau, protonotaire

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE: le 25 avril 1997

COMPARUTIONS:

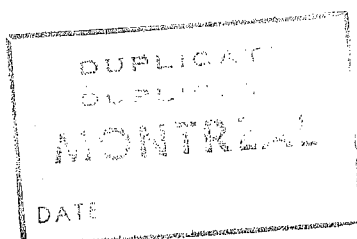
Me Steven B. Garland pour le demandeur

Me Bob Sotiriadis pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Steven B. Garland pour le demandeur
Smart & Biggar
Ottawa (Ontario)

Me Bob Sotiriadis/Me Louis-Pierre Gravelle pour les défendeurs
Léger Robic Richard
Montréal (Québec)



ENTRE

JAMES D. NOLAN

Demandeur

— et —

SILEX INTERNATIONAL CHEMICAL
SYSTEMS INC.

et

RENÉ ST-PIERRE

Défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR: T-1108-94

INTITULÉ DE LA CAUSE: JAMES D. NOLAN

Demandeur

ET

SILEX INTERNATIONAL CHEMICAL
SYSTEMS INC.

et

RENÉ ST-PIERRE

Défendeurs

LIEU DE L'AUDIENCE: Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE: le 21 avril 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR: Me Richard Morneau, protonotaire

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE: le 25 avril 1997

COMPARUTIONS:

Me Steven B. Garland pour le demandeur

Me Bob H. Sotiriadis pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Steven B. Garland pour le demandeur
Smart & Biggar
Ottawa (Ontario)

Me Bob H. Sotiriadis pour les défendeurs
Léger Robic Richard
Montréal (Québec)

