

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20191204

Dossier : A-136-19

Référence : 2019 CAF 301

[TRADUCTION FRANÇAISE]

**CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE LOCKE**

ENTRE :

THERMOLEC LTÉE

appellante

et

STELPRO DESIGN INC.

intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 4 décembre 2019.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 4 décembre 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE LOCKE

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20191204

Dossier : A-136-19

Référence : 2019 CAF 301

**CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE LOCKE**

ENTRE :

THERMOLEC LTÉE

appelante

et

STELPRO DESIGN INC.

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 4 décembre 2019).

LE JUGE LOCKE

[1] Pour les motifs suivants, le présent appel est accueilli. La Cour fédérale a commis une erreur en refusant d'ordonner la suspension de l'instance.

[2] Quant à la question du caractère théorique, nous partageons l'avis de la Cour fédérale qu'il existe toujours une question en litige entre les parties concernant la validité du brevet

canadien n° 2 242 829 (le brevet 829) malgré l'expiration de celui-ci. La Cour fédérale a bien distingué la présente espèce des jugements rendus par notre Cour portant qu'une action en invalidité intéressant un brevet expiré revêt un caractère théorique. Bien que ce principe soit généralement applicable, il admet des exceptions. En l'espèce, l'issue de l'action intentée devant la Cour fédérale pourrait avoir une incidence sur l'instance parallèle intentée au Québec, en ce sens que cette dernière serait réglée advenant l'annulation du brevet 829. C'est le cas tant et aussi longtemps que l'instance intentée au Québec n'aura pas été tranchée.

[3] Quant à la question de la suspension, nous avons conclu que la Cour fédérale avait commis une erreur manifeste et dominante dans l'analyse des questions relatives à l'économie des ressources judiciaires. La Cour fédérale a indiqué qu'elle n'avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour parvenir à une conclusion relative à l'économie des ressources judiciaires. Or, elle a négligé le fait que les parties, le brevet et les questions juridiques en cause étaient les mêmes que dans l'instance intentée au Québec; ainsi, une grande partie du travail à réaliser dans ces deux instances devrait être effectué en double. De plus, l'appelante s'est engagée, advenant un jugement définitif dans l'instance intentée au Québec quant à la validité du brevet en cause, être liée par un jugement sur consentement rendu par la Cour fédérale reprenant les mêmes conclusions que celles issues de l'instance québécoise [l'engagement]. On éviterait ainsi la tenue d'un procès dans l'instance en Cour fédérale.

[4] La Cour fédérale semble avoir également commis une erreur au paragraphe 47, où elle a distingué l'instance de la décision *Safilo Canada Inc. c. Contour Optik Inc.*, 2005 CF 278, confirmée par l'arrêt 2005 CAF 434 [*Safilo*], en partie parce que l'instruction au fond de l'espèce

n'était pas très avancée, et ce, devant les deux cours. Cet énoncé est difficile à comprendre et semble contredire la preuve.

[5] Le dossier démontre – et la Cour fédérale l'a elle-même reconnu dans sa décision –, que l'instance intentée au Québec avait franchi l'étape des injonctions interlocutoires et que la tenue d'un procès à l'automne 2019 était possible, soit huit mois plus tard. Selon d'autres éléments de preuve non contredits, les interrogatoires préalables sur les questions de contrefaçon et de validité étaient achevés, à l'instar de la majeure partie des rapports d'expert sur ces questions. Or, l'instance de la Cour fédérale était toujours à l'étape du dépôt des actes de procédures. En comparaison, la Cour du Québec dans l'affaire *Safilo* (où elle avait accordé la suspension des procédures), avait effectivement instruit les requêtes en injonction interlocutoire, mais les parties n'avaient pas progressé autant après; les interrogatoires préalables sur les questions de contrefaçon et de validité n'étaient pas terminés, et les parties préparaient toujours leur preuve sur ces questions. De plus, contrairement à l'espèce, les deux actions dans l'affaire *Safilo* avaient été intentées à peu près en même temps. Or, l'action en annulation en l'espèce a été déposée près d'un an après celle intentée au Québec.

[6] À notre avis, si la Cour fédérale avait dûment tenu compte de tous les faits pertinents, elle aurait accordé la suspension demandée; les facteurs les plus importants étant :

1. l'instance intentée au Québec est plus avancée que celle devant la Cour fédérale;

2. le brevet en cause, la question de sa validité et les parties sont les mêmes dans les deux instances;
3. la répétition des efforts et le gaspillage des ressources, tant privées que publiques, si l'on autorisait les deux instances à se poursuivre;
4. si la Cour supérieure du Québec prononce l'invalidité du brevet en cause et que l'engagement est appliqué, les mis en cause (y compris l'intimée) seraient assurés de ne pas être tenus de se défendre contre des allégations de contrefaçon devant toute autre juridiction canadienne.

[7] Par conséquent, l'appel est accueilli en partie, le jugement de la Cour fédérale est annulé, et la suspension demandée de l'action devant la Cour fédérale est accordée.

« George R. Locke »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme
Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste

COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : A-136-19

INTITULÉ : THERMOLEC LTÉE c. STELPRO
DESIGN INC.

LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 4 DÉCEMBRE 2019

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE LOCKE

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE LOCKE

COMPARUTIONS :

Michael Shortt
Chris Semerjian
Pierre Robichaud

POUR L'APPELANTE

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.,
S.R.L.
Montréal (Québec)

ANDREWS ROBICHAUD P.C.
Ottawa (Ontario)

POUR L'APPELANTE

POUR L'INTIMÉE