

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20090514

Dossier : A-264-08

Référence : 2009 CAF 155

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de la juge Sharlow

Entre :

**JOHNSON & JOHNSON INC.,
EXPANDABLE GRAFTS PARTNERSHIP
et CORDIS CORPORATION**

appelantes

et

BOSTON SCIENTIFIC LTD./BOSTON SCIENTIFIQUE LTÉE

défenderesse

Entendu à Ottawa (Ontario), le 13 mai 2009.

Ordonnance délivrée à Ottawa (Ontario), le 14 mai 2009.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

LA JUGE SHARLOW

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20090514

Dossier : A-264-08

Référence : 2009 CAF 155

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de la juge Sharlow

Entre :

**JOHNSON & JOHNSON INC.,
EXPANDABLE GRAFTS PARTNERSHIP
et CORDIS CORPORATION**

appelantes

et

BOSTON SCIENTIFIC LTD./BOSTON SCIENTIFIQUE LTÉE

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

LA JUGE SHARLOW

[1] Les appelantes (ensemble « J&J ») sollicitent une ordonnance pour radier certains paragraphes du mémoire des faits et du droit de la défenderesse (« Boston Scientifique »), ou à titre liminaire une ordonnance autorisant J&J à déposer un mémoire de réplique. Elles affirment que dans les paragraphes contestés, Boston Scientifique tente de soulever des questions ne pouvant être soulevées en appel.

[2] Un point préliminaire à trancher dans le cadre de la présente motion est la question de savoir s'il convient de prendre en considération un affidavit joint aux observations écrites déposées par J&J en vertu du paragraphe 369(3) (*Règles des Cours fédérales*, DORS 98/106) en réplique au dossier de motion déposé par Boston Scientifique en réplique à la motion de J&J. Je suis convaincue que, dans les circonstances exceptionnelles du présent dossier, le dépôt de l'affidavit devrait être accepté puisqu'il comprend des renseignements utiles sur les modalités du déroulement du procès. Je n'ai accordé aucune considération aux parties de l'affidavit qui décrivent les réactions du déposant aux déclarations faites par Boston Scientifique dans son mémoire des faits et du droit.

[3] Le présent dossier repose sur une action intentée par J&J contre Boston Scientifique pour dommages-intérêts pour contrefaçon de deux brevets, les brevets canadiens 1 281 505 et 1 330 186. Boston Scientifique a déposé une défense et une demande reconventionnelle pour faire déclarer invalides les deux brevets. Dans un jugement en date du 30 avril 2008, la juge Layden-Stevenson a refusé l'action de J&J pour contrefaçon, refusé la demande reconventionnelle pour le brevet 505, autorisé la demande reconventionnelle pour le brevet 186, et déclaré le brevet 186 invalide pour manque d'inventivité.

[4] Aucun appel ne vise le brevet 186. J&J a interjeté appel du refus de l'action pour contrefaçon visant le brevet 505. Boston Scientifique n'a pas interjeté d'appel reconventionnel du refus de sa demande de déclaration que le brevet 505 est invalide. Le brevet 505 est arrivé à échéance avant que soit délivré le jugement sur le procès.

[5] Le fondement des arguments énoncés dans le mémoire des faits et du droit présenté en appel par J&J est que le jugement se fonde sur une interprétation incorrecte du brevet 505. Le mémoire des faits et du droit de Boston Scientifique apporte des éléments sur cette question, et affirme aussi que la revendication de contrefaçon liée au brevet 505 a été correctement refusée puisque le brevet 505 est invalide pour antériorité et évidence. Les arguments de Boston Scientifique portant sur l'antériorité et l'évidence se trouvent aux paragraphes 8, 30-32 et 79-93. Ce sont les paragraphes que J&J souhaite faire radier. Dans les présents motifs, je référerai à ces paragraphes comme l'« argument d'invalidité ».

[6] J&J observe que l'argument d'invalidité devrait être radié, car Boston Scientifique a tenté, sans succès, de faire déclarer l'invalidité en procès, et ne peut maintenant solliciter une telle déclaration sans avoir interjeté appel reconventionnel du jugement refusant sa demande de déclaration d'invalidité. Je conviens que si Boston Scientifique tentait toujours de faire déclarer invalide le brevet 505, elle ne pourrait le faire qu'en interjetant appel reconventionnel du refus de la demande reconventionnelle. Toutefois, Boston Scientifique ne demande plus cette déclaration, au motif pratique que le brevet 505 est arrivé à échéance.

[7] La question est celle de savoir s'il est loisible à Boston Scientifique de demander que soit rendue la décision que le brevet 505 est invalide, sans demander de déclaration à cet effet. Je répondrai à cette question par l'affirmative. Il est sans conteste que Boston Scientifique aurait pu soulever un argument d'invalidité en procès simplement pour se défendre contre une revendication de contrefaçon sans solliciter de déclaration d'invalidité. À mon avis, le fait que Boston Scientifique

ait tenté sans y arriver d'obtenir une telle déclaration en procès ne l'empêche pas de soulever l'argument d'invalidité pour répondre aux arguments présentés par J&J en appel que sa revendication de contrefaçon aurait dû aboutir.

[8] J&J présente deux arguments alternatifs à l'appui de sa proposition que Boston Scientifique devrait être empêchée de faire valoir l'antériorité et l'évidence en appel. Sur l'antériorité, J&J affirme que l'argument de Boston Scientifique est si manifestement sans fondement que J&J ne devrait pas être autorisée à le faire valoir. Je ne saurais accepter cet argument. Je ne suis pas disposée à prendre une décision sur le fondement de l'argument d'antériorité que fait valoir Boston Scientifique.

[9] Pour ce qui est de l'évidence, Boston Scientifique a affirmé en appel que le brevet 505 est évident en prenant en considération une publication dénommée la « monographie de 1980 ». Boston Scientifique concède ne pas s'être fiée sur cette publication en procès à l'appui de son argument d'évidence. En effet, en procès, Boston Scientifique a fondé son argument d'évidence sur le présupposé que la date d'invention était en 1978, ce qui restreignait l'argument d'évidence de Boston Scientifique à un brevet délivré en 1972 (le « Brevet Ersek »). La question posée en communication préalable et citée par Boston Scientifique sur ce point était posée au représentant de J&J sur la première date d'invention, et la réponse était une date en 1978. Je n'ai été renvoyée à aucune preuve que tout témoin de J&J ait dû répondre à une question sur la possibilité que soit revendiquée une date d'invention ultérieure. Quoi qu'il en soit, pour la première fois dans ses conclusions finales, J&J a postulé que la date d'invention pourrait être avancée jusqu'en 1985. La

juge Layden-Stevenson a conclu que la date d'invention était en 1983. Si cette conclusion demeure, Boston Scientifique aurait pu se fonder sur la monographie de 1980 à l'appui de son argument d'évidence.

[10] J&J affirme disposer d'expertises contredisant la théorie que le brevet 505 était évident en raison de la monographie de 1980, mais n'a pas déposé cette preuve au dossier puisque Boston Scientifique n'a pas fondé son argument d'évidence sur la monographie de 1980. J&J affirme que, pour ce motif, elle subirait un préjudice si Boston Scientifique soulevait cet argument d'évidence pour la première fois en appel. Je relève toutefois que ce n'est qu'à la fin du procès que J&J a affirmé pour la première fois que la date d'invention pourrait être ultérieure à la première date envisageable de 1978. Il me semble improbable J&J n'ait pas et ne pouvait pas avoir anticipé que la monographie de 1980 serait pertinente à la question de l'évidence si sa date de publication était d'au moins deux ans ou avant la date d'invention définie en procès. Pour ce motif, je conteste la prétention de J&J que sa décision de ne pas verser toute sa preuve sur l'évidence au dossier était le résultat de la manière par laquelle Boston Scientifique a fait valoir son dossier.

[11] À mon avis, le dossier restreint qui m'a été présenté ne justifie pas la délivrance d'une ordonnance empêchant Boston Scientifique de faire valoir son argument d'évidence d'après la monographie de 1980. Pour ce motif, j'accepte la suggestion de Boston Scientifique que le bien-fondé de cet argument devrait être renvoyé à la commission chargée d'entendre l'appel.

[12] Pour les présents motifs, la motion de radier les parties du mémoire des faits et du droit de Boston Scientifique sera rejetée. Afin d'assurer que la commission qui entendra l'appel dispose de tous les arguments légaux, j'accorderai à J&J l'autorisation de déposer un mémoire des faits et du droit en réponse.

« K. Sharlow »

Juge

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : A-264-08

INTITULÉ DE LA CAUSE : Johnson & Johnson Inc. et autres
c. Boston Scientifique Ltd./Boston
scientifique Ltée

MOTION EXAMINÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

ORDONNANCE ET MOTIFS : LA JUGE SHARLOW

DATE DES MOTIFS : Le 14 mai 2009

COMPARUTIONS :

M^e Ronald G. Slaght, Q.C.
M^e Marguerite Ethier

POUR LES APPELANTES

M^e David M. Reive

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lenczner Slaght Royce Smith Griffin LLP
Toronto (Ontario)

POUR LES APPELANTES

Cameron MacKendrick LLP
Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE