



NOTE DE L'ARRÊTISTE : Ce document fera l'objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le *Recueil des décisions des Cours fédérales*.

PRATIQUE

COMMUNICATION DE DOCUMENTS ET INTERROGATOIRE PRÉALABLE

Interrogatoire préalable

Sujet connexe : Brevets

Requête visant à enjoindre les employés inventeurs des demandeurs (employés inventeurs) de se présenter à l'interrogatoire préalable en vertu du paragraphe 237(4) des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 (Règles), par voie d'ordonnance en vertu du paragraphe 90(2) des Règles, rendue *in personam* contre les demandeurs — Essentiellement, le défendeur cherchait à obtenir une ordonnance obligeant les demandeurs à faire en sorte que leurs employés inventeurs, qui sont des témoins potentiels mais pas des représentants de l'entreprise pour la communication préalable, assistent à l'interrogatoire préalable conformément au paragraphe 237(4) des Règles, faute de quoi l'ordonnance pourrait être exécutée contre les demandeurs eux-mêmes — Dans la procédure sous-jacente, les demandeurs souhaitaient obtenir une mesure déclaratoire contre le défendeur relativement à la fabrication, à la construction, à l'utilisation et à la vente par le défendeur de comprimés d'empagliflozine administrés par voie orale — Le défendeur avait également demandé que soient rendues des ordonnances exigeant que les demandeurs fournissent des coordonnées plus pertinentes, comme des numéros de téléphone et des adresses électroniques et qu'ils permettent à l'avocat du défendeur de tenir une conversation d'une heure par vidéoconférence avec chacun des employés inventeurs — Les inventeurs ne relevaient pas de la compétence territoriale de la Cour — Chacun des inventeurs a cédé ses droits de brevet aux demandeurs, de sorte que les inventeurs sont des cédants de droits de brevet et que les demandeurs en sont les cessionnaires aux fins du paragraphe 237(4) des Règles — Selon l'ordonnance établissant le calendrier, rendue au début du litige, les demandeurs étaient tenus d'informer le défendeur des inventeurs qui seraient disponibles pour assister aux interrogatoires préalables — Les demandeurs ont proposé six inventeurs pour l'ensemble des brevets en cause et ont suggéré que leur interrogatoire préalable ait lieu à Bruxelles plutôt qu'en Allemagne — Les demandeurs ont déclaré que les autres employés inventeurs n'étaient pas disponibles pour l'interrogatoire — Le défendeur a allégué que le refus était injustifié et contraire à ses droits en matière de communication préalable en vertu des Règles — Le défendeur a soutenu qu'il cherchait par cette requête à faire en sorte que la Cour tranche la question de savoir quelle partie, entre celle qui est titulaire du brevet et celle qui conteste le brevet, a le pouvoir de décider quels inventeurs sont interrogés au cours de la procédure de communication préalable dans les litiges en matière de brevets au Canada — La véritable question était celle de savoir comment obliger un cédant tiers à être interrogé dans le cadre de la procédure de communication préalable conformément au paragraphe 237(4) des Règles dans le contexte d'un litige en vertu du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133 (Règlement), lorsqu'une allégation d'invalidité ou de nullité du brevet a été faite par un défendeur — Le paragraphe 237(4) des Règles confère au défendeur le droit d'interroger l'inventeur cédant qui réside à l'extérieur du Canada, le paragraphe 90(2) des Règles prévoyant les mécanismes pour déterminer quand, où et comment cet interrogatoire doit se dérouler — Aucun de ces paragraphes n'impose au cessionnaire le devoir d'obliger l'inventeur cédant à se rendre disponible pour un interrogatoire — Le droit d'interroger l'inventeur cédant en vertu du paragraphe 237(4) dans le

contexte d'une action intentée en vertu de l'article 6 du Règlement, dans laquelle une allégation d'invalidité ou de nullité a été faite, déclenche l'obligation pour le cessionnaire de fournir les noms et les coordonnées de l'inventeur, sur demande, mais pas une obligation plus grande pour le cessionnaire de prendre des mesures pour faciliter la présence du cédant à l'interrogatoire préalable — L'obligation de fournir les coordonnées de l'inventeur est la seule obligation qu'il est envisagé d'imposer directement au cessionnaire dans le cadre du droit de la partie d'interroger le cédant tiers en vertu du paragraphe 237(4) des Règles — Aucune obligation particulière fondée sur les Règles n'exige de la partie cessionnaire qu'elle contraigne l'un de ses inventeurs cédants à se rendre disponible pour un interrogatoire préalable — Ni les Règles ni le Règlement n'accordent aux demandeurs un droit de préemption pour dicter unilatéralement ce qui peut ou ne peut pas être proportionnel dans la manière dont le défendeur entend procéder à l'interrogatoire préalable de l'inventeur — Les ordonnances *in personam* n'ont aucun fondement dans les Règles ou le Règlement — L'ordonnance demandée par le défendeur est une ordonnance que les demandeurs pourraient ne pas être en mesure de respecter malgré tous leurs efforts, et ce pour un certain nombre de raisons, de circonstances ou d'intérêts qui échappent à leur contrôle et qui concernent personnellement le cédant qui fera l'objet de l'interrogatoire — En ce qui concerne les coordonnées, il n'y a aucun fondement exigeant que les demandeurs fassent plus que ce qu'ils ont fait — De même, rien ne justifie qu'il soit ordonné aux demandeurs d'autoriser une conversation par vidéoconférence d'une heure entre les avocats du défendeur inscrit au dossier et chaque employé inventeur — Requête rejetée.

BOEHRINGER INGELHEIM CANADA LTD. C. JAMP PHARMA CORPORATION (T-2276-22, T-2318-22, 2023 CF 943, juge responsable de la gestion de l'instance Duchesne, motifs de l'ordonnance en date du 4 juillet 2023, 24 p.)