

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 23 novembre 2018

Dossiers : A-225-18
A-224-18

Référence : 2018 CAF 215

[TRADUCTION FRANÇAISE]

**CORAM : LE JUGE PELLETIER
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE GLEASON**

Dossier : A-225-18

ENTRE :

PROGRESS ENERGY CANADA LTD.

appellante

et

**SPECIALIZED DESANDERS INC. ET
ENERCORP SAND SOLUTIONS INC.**

intimées

Dossier : A-224-18

ET ENTRE :

ENERCORP SAND SOLUTIONS INC.

appellante

et

**SPECIALIZED DESANDERS INC. ET
PROGRESS ENERGY CANADA LTD.**

intimées

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 novembre 2018.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE PELLETIER

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 23 novembre 2018

Dossiers : A-225-18
A-224-18

Référence : 2018 CAF 215

[TRADUCTION FRANÇAISE]

**CORAM : LE JUGE PELLETIER
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE GLEASON**

Dossier : A-225-18

ENTRE :

PROGRESS ENERGY CANADA LTD.

appellante

et

**SPECIALIZED DESANDERS INC. ET
ENERCORP SAND SOLUTIONS INC.**

intimées

Dossier : A-224-18

ET ENTRE :

ENERCORP SAND SOLUTIONS INC.

appellante

et

**SPECIALIZED DESANDERS INC. ET
PROGRESS ENERGY CANADA LTD.**

intimées

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PELLETIER

I. Introduction

[1] Appel est interjeté de la décision du juge Southcott de la Cour fédérale (2018 CF 689) ayant rejeté un appel de la décision de la protonotaire Aylen (inédite) ayant rejeté les requêtes des appelantes en autorisation de modifier leur défense et demande reconventionnelle.

[2] Les appelantes sont les défenderesses Enercorp Sand Solutions Inc. (Enercorp) et Progress Energy Canada Ltd (Progress). La demanderesse, Specialized Desanders Inc. (SDI), soutient qu'Enercorp a contrefait ses trois brevets canadiens, plus précisément les brevets n° 2 407 544 (le brevet 544), 2 433 741 et 2 535 215 (collectivement les « brevets de SDI »), en fabriquant et en vendant un appareil qui, tout comme l'appareil breveté, déloge les particules (de sable) de l'écoulement de fluide sortant d'un puits de gaz. Progress aurait enfreint les brevets de SDI en utilisant l'appareil contrefait d'Enercorp. Enercorp et Progress ont toutes les deux déposé une défense et demande reconventionnelle niant la contrefaçon. Progress oppose à l'action l'invalidité du brevet 544 alors qu'Enercorp y oppose l'invalidité des brevets de SDI; chacune, par voie de défense et demande reconventionnelle, sollicite une déclaration d'invalidité.

[3] Depuis l'audience dans le présent appel, Progress et SDI ont réglé leurs différends, mais le litige subsiste entre SDI et Enercorp. Par souci d'exhaustivité, une copie des présents motifs et du jugement sera versée dans chacun de ces deux dossiers.

II. Les décisions de la Cour fédérale

[4] Le litige a donné lieu à de chaudes luttes, mais l'instruction va bon train. Le procès devrait se tenir au début de la nouvelle année. À cette date tardive, Enercorp a déposé une requête visant à modifier sa défense et demande reconventionnelle, affirmant que le brevet 544 est invalide parce qu'il a été divulgué au public plus d'un an avant la date de dépôt. À l'appui de cet argument, Enercorp invoque l'alinéa 28.2(1)a) de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, ch. P-4. La modification sollicitée découle des renseignements obtenus durant l'interrogatoire préalable de M. Christopher Hemstock, le représentant de SDI.

[5] La modification sollicitée par Enercorp est la suivante :

[TRADUCTION]

L'invention a été divulguée et rendue accessible au public par un inventeur plus d'un an avant la date de dépôt, ce qui a rendu le brevet '554 invalide par application de l'alinéa 28.2(1)a) de la *Loi sur les brevets*. Plus particulièrement, l'invention a été divulguée dans au moins un rapport de données des fabricants [RDF] daté approximativement du 5 octobre 2001, et avant, les détails de ces divulgations étant connus de la demanderesse.

[6] La protonotaire conclut que la modification sollicitée par Enercorp ne fait pas valoir des faits substantiels suffisants, parce que ceux-ci ne témoignent pas « des renseignements qui ont été rendus publics, des éléments des revendications en litige à l'égard des trois brevets qui ont été divulgués dans le RDF ou dans d'autres documents, de la manière dont ils ont été divulgués ou de la manière dont la divulgation alléguée aurait permis à une personne versée dans l'art de mettre en œuvre l'invention revendiquée dans les brevets » (motifs de la CF, par. 27).

[7] En raison de ces lacunes, la protonotaire conclut que la modification sollicitée n'est rien de plus qu'une déclaration sommaire conçue pour permettre à SDI de se livrer à une recherche à l'aveuglette dans le cadre des interrogatoires préalables (motifs de la protonotaire, par. 12). La protonotaire conclut que, compte tenu de l'absence de faits substantiels, la modification est susceptible de radiation, en application du paragraphe 221(1) des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, (les Règles) et qu'elle est, par conséquent, vouée à l'échec (motifs de la CF, par. 27). La protonotaire est également d'avis que la modification sollicitée est aussi susceptible de radiation, au motif qu'elle est frivole et vexatoire, puisque SDI ne saurait comment y répondre et que la Cour serait incapable de gérer l'instance.

[8] En réponse à l'argument d'Enercorp selon lequel elle ne devrait pas rejeter sa requête en modification sans lui accorder l'autorisation d'apporter d'autres modifications aux actes de procédure, la protonotaire affirme :

[...] je n'exercerai pas mon pouvoir discrétionnaire pour permettre à [Enercorp] de le faire [modifier sa requête]. À l'audition, [Enercorp] n'a pas été en mesure d'exposer d'autres faits substantiels qu'elle pourrait alléguer si elle était autorisée à modifier de nouveau son acte de procédure modifié proposé, lesquels faits combleraient les lacunes mentionnées ci-dessus.

[Motifs de la CF, par. 48].

[9] Enercorp interjette appel de la décision de la protonotaire à la Cour fédérale, qui la déboute. Selon la Cour fédérale, la protonotaire a correctement énoncé les règles de droit relatives aux éléments qui permettent d'établir l'antériorité d'une invention pour cause de divulgation préalable. La Cour fédérale conclut que la jurisprudence mentionnée par la protonotaire, plus précisément *Packers Plus Energy Services Inc. c. Essential Energy Services*

Ltd., 2017 CF 1111, [2017] A.C.F. n° 1200 et *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 CSC 61, [2008] 3 R.C.S. 265, est pertinente.

[10] La Cour fédérale est également d'avis que la protonotaire n'a commis aucune erreur manifeste et dominante en appliquant les règles de droit aux faits de l'affaire. Elle n'ajoute pas foi à l'argument d'Enercorp selon lequel cette dernière, en renvoyant au RDF, a incorporé par renvoi les éléments qu'il doit contenir conformément au *Pressure Equipment Safety Regulation*, Alta. Reg 49/2006, ce qui était suffisant pour démontrer l'antériorité par divulgation. Selon la Cour fédérale, l'inclusion de ces éléments ne suffirait pas à répondre aux préoccupations exprimées par la protonotaire.

[11] En ce qui concerne l'argument d'Enercorp selon lequel la protonotaire a commis une erreur en ne l'autorisant pas à apporter d'autres modifications aux actes de procédure, la Cour fédérale est d'avis que la protonotaire aurait commis une erreur de droit si elle n'avait pas cherché à savoir s'il était possible d'apporter d'autres modifications aux actes de procédure afin de remédier à leurs lacunes. Toutefois, selon la Cour fédérale, la protonotaire n'a pas commis d'erreur parce qu'elle s'est attachée à décider s'il était possible d'apporter une modification suffisante en droit. De plus, elle estime que la conclusion de la protonotaire selon laquelle aucune modification suffisante en droit ne pouvait être apportée aux actes de procédure, fondée sur l'incapacité d'Enercorp d'avancer d'autres faits substantiels à l'audience, ne constitue pas une erreur manifeste et dominante justifiant son intervention.

[12] À l'audience devant la Cour fédérale, Enercorp a avancé une autre modification à sa déclaration et demande reconventionnelle qui, selon elle, répondait aux exigences établies par la protonotaire. La Cour fédérale, faisant remarquer que cette proposition n'avait pas été présentée à la protonotaire, n'a pas examiné la suffisance en droit de la nouvelle modification proposée.

[13] En appel devant la présente Cour, Enercorp, sans concéder que la décision de la protonotaire à l'égard de la modification initiale sollicitée était correcte, soutient simplement que l'autorisation de modifier ses actes de procédure aurait dû lui être accordée.

III. Analyse

[14] L'examen par la Cour fédérale de la décision de la protonotaire et notre examen de la décision de la Cour fédérale sont régis par la norme de contrôle énoncée par la Cour suprême dans l'arrêt *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, c'est-à-dire la norme de la décision correcte pour les questions de droit et celle de l'erreur manifeste et dominante pour les questions de faits ou les questions mixtes de faits et de droit, à moins qu'il y ait eu une erreur de droit qu'il est possible d'isoler, auquel cas la norme de la décision correcte s'applique. Voir *Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology*, 2016 CAF 215, au par. 69, [2017] 1 R.C.F. 331.

[15] Comme la Cour le dit dans l'arrêt *Sikes c. Encana Corporation*, 2017 CAF 37, au par. 12, [2017] A.C.F. n° 196 :

[...] Dans une affaire telle que la présente [un appel à la Cour fédérale qui rejette l'appel d'une décision d'un protonotaire] où les décideurs des deux échelons s'accordent sur le résultat, notre Cour doit examiner la décision du protonotaire

afin d'établir si le juge de la Cour fédérale a commis une erreur de droit, ou une erreur manifeste et dominante, en refusant d'infirmier ou de modifier la décision du protonotaire (*Hospira*, aux paragraphes 83 et 84).

[16] Dans sa plaidoirie devant notre Cour, l'avocat d'Enercorp tente de nous convaincre que les normes antérieures à l'arrêt *Hospira* (l'erreur de droit, la mauvaise appréciation des faits et l'importance insuffisante accordée à des facteurs pertinents) ont survécu et continuent de s'appliquer aux décisions discrétionnaires des juges. Cet argument est fondé sur des remarques incidentes figurant au paragraphe 68 de l'arrêt *Hospira*. À mon avis, il découle d'une mauvaise compréhension du raisonnement exposé dans ce paragraphe. La Cour constate simplement que, si les normes applicables sont énoncées de différentes façons, il ne s'agit nécessairement de normes différentes. Au bout du compte, la Cour adopte expressément au paragraphe 72 de l'arrêt *Hospira* la norme énoncée dans l'arrêt *Housen* :

Je souscris entièrement aux observations formulées par le juge Stratas dans *Imperial Manufacturing* sur la raison pour laquelle nous devrions appliquer la norme de contrôle *Housen* aux ordonnances discrétionnaires des juges des requêtes. Qui plus est, ces observations viennent manifestement au soutien de l'opinion que la norme *Housen* devrait aussi être appliquée aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires. À mon avis, il n'est pas pertinent qu'une requête soit tranchée par un protonotaire ou par un juge des requêtes. La même norme devrait s'appliquer au contrôle de toutes les ordonnances discrétionnaires.

[17] La seule question que soulève le présent appel concerne la décision de la protonotaire de ne pas autoriser Enercorp à modifier ses actes de procédure. Comme il s'agit d'une question de droit, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte, alors que l'application du critère aux faits est assujettie à la norme de l'erreur manifeste et dominante puisqu'il s'agit d'une question mixte de faits et de droit.

[18] Toutefois, avant d'aborder le fond de l'appel, une question de terminologie s'impose.

Enercorp a proposé de modifier ses actes de procédure en application de l'article 75 des Règles, qui dispose :

75 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 76, la Cour peut à tout moment, sur requête, autoriser une partie à modifier un document, aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties.

75 (1) Subject to subsection (2) and rule 76, the Court may, on motion, at any time, allow a party to amend a document, on such terms as will protect the rights of all parties.

[19] La jurisprudence établit les critères régissant l'autorisation de modifier un acte de procédure. Dans l'arrêt *Canderel Ltée c. Canada*, [1994] 1 C.F. 3, à la page 10, 1993 CanLII 2990 (C.A.), notre Cour conclut que, même s'il est impossible d'énumérer tous les facteurs dont un juge doit tenir compte lorsqu'il est saisi d'une requête visant à modifier des actes de procédure, la règle générale est qu'« une modification devrait être autorisée à tout stade de l'action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d'injustice à l'autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu'elle serve les intérêts de la justice ».

[20] Dans *Continental Bank Leasing Corp. c. R.*, [1993] A.C.I. n° 18, (1993) 93 D.T.C. 298 à la page 302 (*Continental Banking*), le juge Bowman établit le contexte large qui préside à l'examen des requêtes visant la modification d'actes de procédure :

[...] je préfère tout de même examiner la question dans une perspective plus large : les intérêts de la justice seraient-ils mieux servis si la demande de modification ou de rétractation était approuvée ou rejetée? Les critères mentionnés dans les affaires entendues par d'autres tribunaux sont évidemment utiles, mais il convient de mettre l'accent sur d'autres facteurs également, y

compris le moment auquel est présentée la requête visant la modification ou la rétractation, la mesure dans laquelle les modifications proposées retarderaient l'instruction expéditive de l'affaire, la mesure dans laquelle la thèse adoptée à l'origine par une partie a amené une autre partie à suivre dans le litige une ligne de conduite qu'il serait difficile, voire impossible, de modifier, et la mesure dans laquelle les modifications demandées faciliteront l'examen par la Cour du véritable fond du différend. Il n'existe aucun facteur qui soit prédominant, ou dont la présence ou l'absence soit nécessairement déterminante. On doit accorder à chacun des facteurs le poids qui lui revient dans le contexte de l'espèce. Il s'agit, en fin de compte, de tenir compte de la simple équité, du sens commun et de l'intérêt qu'ont les tribunaux à ce que justice soit faite.

[21] Cet énoncé de principe a été adopté par notre Cour dans l'arrêt *Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2003 CAF 488, au par. 30, [2004] 2 C.F. 459. Voir aussi *Janssen Inc. c. Abbvie Corporation*, 2014 CAF 242, au par. 3, 131 C.P.R. (4th) 128.

[22] Dans l'arrêt *Nidek Co. Ltd. c. VISX Incorporated*, 1996 CanLII 11534 (C.A.F.), à la page 6, la Cour souligne que, pour déterminer s'il convient d'autoriser la modification d'une défense, « il est souvent utile que la Cour se demande si la modification, si elle faisait déjà partie de l'acte de procédure proposé, serait un moyen susceptible d'être radié en vertu de la règle 419 [qui correspond désormais à 221]. » Voir également *Bauer Hockey Corp. c. Sport Maska Inc. (Reebok-CCM Hockey)*, 2014 CAF 158, au par. 16, 122 C.P.R. (4th) 97 et *Teva Canada Limitée c. Gilead Sciences Inc.*, 2016 CAF 176 aux paragraphes 28 à 31, [2016] A.C.F. n° 605.

[23] Les renvois à la radiation visée à l'article 221(1) ont semé une certaine confusion en l'espèce. L'article 221 des Règles est ainsi libellé :

221 (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d'un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au

221 (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to

motif, selon le cas :

a) qu'il ne révèle aucune cause d'action ou de défense valable;

amend, on the ground that it

(a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be,

[24] La confusion découle du libellé de cette disposition, aux termes de laquelle un acte de procédure peut être radié « avec ou sans autorisation de le modifier ». La règle 75 ne comporte aucune exigence de ce genre. Enercorp soutient que la protonotaire et la Cour fédérale étaient tenues de décider si elles devaient l'autoriser à modifier sa requête en modification de sa défense et demande reconventionnelle.

[25] En l'espèce, la requête a été déposée au titre de la règle 75 - et non de la règle 221 - de sorte que la question de l'autorisation de modifier, telle qu'elle est invoquée par Enercorp, ne se pose pas. Dans les instances intentées au titre de la règle 221, l'autorisation de modifier, si elle est accordée, est au bénéfice de la partie dont la déclaration ou la défense a été radiée. En l'espèce, Enercorp n'a pas vu sa défense et demande reconventionnelle radiée. Elle n'a tout simplement pas réussi à convaincre un juge de l'autoriser à modifier cette dernière. L'acte de procédure original est maintenu. L'argument d'Enercorp revient à dire qu'elle devrait être autorisée à modifier son avis de requête. Elle n'a pas de droit à ce recours, quoiqu'elle ait possiblement droit à une issue semblable, c'est-à-dire le rejet de sa requête sans préjudice de son droit de présenter une nouvelle requête en ce sens ou, ce qui revient à la même chose, une ordonnance l'autorisant à présenter une nouvelle requête.

[26] En l'espèce, la protonotaire et la Cour fédérale ont analysé la question de l'autorisation de modifier parce que l'affaire leur a été présentée en ces termes. Aucune erreur susceptible de

révision ne découle de leur utilisation de cette terminologie, car la question de savoir si une partie devrait avoir l'autorisation d'apporter une modification ou le droit de présenter une nouvelle requête fait essentiellement intervenir les mêmes critères.

[27] Un principe de droit établi de longue date veut que les demandes valables ne soient pas refusées pour cause d'actes de procédure inadéquats. Dans cet esprit, lorsqu'un acte de procédure est radié, l'autorisation de le modifier devrait être accordée à moins qu'il ne soit évident et manifeste que la modification ne suffirait pas à remédier aux lacunes qu'il comporte (voir *Simon c. Canada*, 2011 CAF 6, au par. 15, 410 N.R. 374). Un vice peut être incurable si, par exemple, le recours exercé ne relève pas de la Cour ou s'il y a absence de fait révélant une cause d'action (*Spatling c. Canada (Solliciteur général)* 2003 CFPI 445, par. 7 et 8, [2003] A.C.F. n°621, *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Seifert*, 2002 CFPI 859, au par. 12, [2003] 2 C.F. 83).

[28] De même, une partie devrait être autorisée à présenter une nouvelle requête si les documents à l'appui de l'acte de procédure sont insuffisants, mais que le recours qu'elle souhaite exercer semble fondé (voir *Canada c. Besselt*, 2001 CanLII 23671 (C.F.), 56 D.T.C. 6755, *Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd.*, 2001 CFPI 880, 14 C.P.R. (4th) 512, *Gilead Sciences, Inc. c. Teva Canada Limitée*, 2016 CF 31, au par. 28, [2016] A.C.F. n° 378). Une telle convention est conforme au principe général voulant que la décision relative aux modifications doit relever « de la simple équité, du sens commun et de l'intérêt qu'ont les tribunaux à ce que justice soit faite » (voir *Continental Banking* précitée).

[29] Dans la présente affaire, la protonotaire estimait que la modification sollicitée par Enercorp n'était pas étayée des faits substantiels nécessaires pour établir l'existence d'une divulgation antérieure ayant rendu le brevet nul. Vu que la modification en question était étayée par le RDF seulement, je partage l'avis de la protonotaire; la modification sollicitée était insuffisante.

[30] Quant à la question de savoir s'il y avait lieu d'autoriser une nouvelle requête, il me semble que la protonotaire n'a pas examiné les critères applicables. Malgré tout le respect que je lui dois, j'estime qu'il ne suffit pas d'affirmer que l'avocat n'a pas fourni d'autres faits substantiels à l'audience.

[31] Le dossier comprend un extrait de l'interrogatoire préalable de Christopher Hemstock, l'un des trois inventeurs, pour le compte de SDI. Il y explique comment les inventeurs ont déterminé par des calculs la longueur d'un récipient [une section de tuyau] qui fait partie de l'invention. En réponse à la question [TRADUCTION] « Que s'est-il passé par la suite? », M. Hemstock répond qu'ils croyaient avoir résolu le problème. Invité à préciser, M. Hemstock répond « Nous avons apporté un dessin à un fabricant, et nous lui avons demandé de construire un prototype. »

[32] Plus tard, on demande à M. Hemstock ce qui est arrivé une fois le prototype certifié par l'Alberta Boiler Safety Association. Il indique que des essais ont été réalisés sur un chantier de forage. Nous reproduisons l'extrait suivant de l'interrogatoire :

[TRADUCTION]

Q : Vous rappelez-vous de quel chantier il s'agissait?

R : Celui de Connorsville.

[...]

R : C'est un gisement de gaz à faible profondeur de la zone West 4.

Q : Vous rappelez-vous de quel puits il s'agissait?

R : Non

Q : Je suppose que le prototype était relié au puits?

R : C'est exact.

Q : S'agit-il d'un raccordement, ou avez-vous de ces –

R : Oui

Q : – ce que je comprends –

R : C'est la première version de l'invention. Avec un raccordement direct au puits.

Q : Un raccordement direct au puits. D'accord. Merci, S'est-il passé quelque chose par la suite?

R : Notre test s'est révélé un succès.

Q : D'accord. Et quand vous parlez de « succès », que voulez-vous dire?

R : L'appareil enlève le sable.

Q : Il enlève le sable. Aviez-vous des données à ce moment-là?

R : Des données empiriques seulement, de ce que nous avons observé quand nous l'avons ouvert [...]

Q : D'accord.

R : [...] nous avons ensuite raclé le sable et l'avons envoyé dans - dans la cuve.

[...]

Q : D'accord. Et qui était présent pendant cette heure d'utilisation?

R : Probablement un de mes deux partenaires.

Q : D'accord. Donc vous et l'un de vos partenaires étiez présents?

R : Je ne crois même pas que j'étais là.

Q : Vous pensez que vous n'y étiez pas. D'accord. Alors un de vous trois était –

R : Oui

Q : – là? Y avait-il un exploitant du chantier qui était...

R : Oui

Q – présent? Vous souvenez-vous de son nom?

R : Non

Q : Auriez-vous des documents qui indiqueraient de qui il s'agissait?

R : Probablement pas.

Q : Pourriez-vous vérifier s'il y a des documents qui indiqueraient, en quelque sorte, si quelqu'un a assisté à cette démonstration?

R : Oui.

Q : Et fournir les renseignements et les coordonnées?

M. Regan : Je ne suis pas sûr que ce soit pertinent. Donc, pour le moment, c'est refusé.

[...]

M. Gierczak : D'accord. C'était en 2001?

R : Hmm

Q : Vous souvenez-vous quand la démonstration a eu lieu? Était-ce à l'hiver 2001 :

M. Regan : Refusée.

[...]

R : Peut-être. C'était...c'était un succès.

M. Gierczak : Un franc succès. D'accord. Et c'était en 2001?

R : Oui. À la fin de 2001.

Q : Fin 2001. Oh, d'accord. Maintenant, vous vous en souvenez. D'accord. Que s'est-il passé par la suite?

R : Nous avons entrepris des démarches pour breveter l'invention.

[33] Ces extraits de l'interrogatoire préalable de M. Hemstock démontrent que les inventeurs ont conçu un prototype de l'invention dont ils ont confié la fabrication à un tiers, que le prototype a été mis à l'essai en la présence d'un tiers vers la fin de 2001 et que celui-ci fonctionnait comme il se doit. Il me semble que ce témoignage fournit un fondement digne de foi à la prétention qu'il y a eu divulgation au fabricant et à l'exploitant du chantier de forage.

[34] À ce stade-ci, il est important de mettre en contexte la question du degré de précision des actes de procédure. L'article 174 des Règles exige que les actes de procédure contiennent un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde, mais pas les moyens de preuve à l'appui de ces faits. La définition du terme « faits substantiels » - ou faits matériels - est analysée dans l'arrêt *Mancuso c. Canada (Santé nationale et Bien-être Social)*, 2015 CAF 227 (*Mancuso*), aux paragraphes 18 à 20, 476 N.R. 219, où l'on fait remarquer qu'il n'existe pas de démarcation très nette « entre les faits matériels et les simples allégations ni entre l'exposé de faits matériels et l'interdiction de plaider certains éléments de preuve ». Le juge chargé d'évaluer les actes de procédure doit plutôt tenir compte de l'ensemble et « voir à ce que les actes de procédure cernent les questions en litige avec une précision suffisante pour assurer la saine gestion et l'équité de l'instruction et des phases préparatoires à l'instruction ».

[35] Je suis d'avis que « la saine gestion et l'équité » constituent le principal facteur à prendre en considération dans l'évaluation des actes de procédure, surtout à défaut d'une ligne de démarcation nette permettant de distinguer les faits substantiels et les simples allégations.

[36] Pour décider si les actes de procédure permettront d'assurer « la saine gestion et l'équité », la Cour doit examiner l'ensemble des circonstances, y compris la connaissance relative et les moyens de connaissance des parties. Les règles en la matière ne doivent pas permettre à ceux qui ont connaissance des faits substantiels d'opprimer ceux qui cherchent à s'appuyer sur ces faits sans toutefois avoir les moyens de les connaître de façon à être en mesure de les plaider dans les détails.

[37] L'énoncé au paragraphe 19 de l'arrêt *Mancuso* suivant lequel « [l']acte de procédure doit indiquer au défendeur par qui, quand, où, comment et de quelle façon sa responsabilité a été engagée » doit être interprété à la lumière de « la saine gestion et l'équité ». La partie qui, comme dans le cas qui nous concerne, invoque une transaction qui lui est étrangère doit être en mesure de la décrire avec suffisamment de détails pour permettre à l'autre partie de la reconnaître. Si ce critère est respecté, la question de savoir si les actes de procédure sont suffisants doit être examinée à la lumière de toutes les circonstances, y compris les moyens de connaissance respectifs des parties.

[38] Ce qui nous ramène à la question de savoir si la protonotaire aurait dû accorder à Enercorp l'autorisation de présenter une nouvelle requête en vue de modifier ses actes de procédure. Comme nous le mentionnons plus haut, la protonotaire a refusé d'exercer son pouvoir

discrétionnaire au motif que les lacunes des actes de procédure ne pourraient être corrigées parce que l'avocat d'Enercorp n'était pas en mesure de fournir sur demande d'autres faits substantiels. Selon la Cour fédérale, la protonotaire a conclu « qu'une modification suffisante sur le plan juridique n'était pas possible » (motifs de la CF, par. 49). Certes, l'incapacité de l'avocat à réfléchir dans l'instant est regrettable, mais ce n'est pas une raison pour refuser d'accorder l'autorisation de déposer une nouvelle requête. La décision d'autoriser ou non le dépôt d'une nouvelle requête doit être rendue à la lumière de l'ensemble du dossier (voir *Heli Tech Services (Canada) Ltd. c. Weyerhaeuser Company Limited*, 2011 CAF 193, au par. 25, 423 N.R. 273).

[39] Le fait qu'Enercorp invoque l'alinéa 28.2(1) de la *Loi sur les brevets* soulève la question de la divulgation fondée sur « la connaissance antérieure, sur l'utilisation antérieure, sur la publication antérieure et sur la vente antérieure » qui a été examinée dans l'arrêt *Baker Petrolite Corp c. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, 2002 CAF 158, [2003] 1 C.F. 49 (*Baker Petrolite*). Tout en reconnaissant que les principes d'antériorité fondée sur une publication antérieure s'appliquent également à l'antériorité découlant de l'utilisation antérieure ou de la vente antérieure, le juge Rothstein (plus tard juge à la Cour suprême) signale que les principes régissant la première peuvent être modifiés en fonction des caractéristiques propres aux deux autres (voir *Baker Petrolite* au par. 35).

[40] Le juge Rothstein examine également la jurisprudence britannique et européenne en vue de cerner les caractéristiques et critères relatifs à la divulgation découlant de la vente antérieure ou de l'utilisation antérieure. Il en dégage les principes suivants :

1– La vente au public ou l'utilisation par le public ne suffit pas à elle seule à prouver l'antériorité. Pour qu'il y ait antériorité au sens de l'alinéa 28.2(1)a), il est nécessaire de prouver qu'il y a eu divulgation de l'invention.

2– Pour qu’une vente ou utilisation antérieure constitue une antériorité opposable à une invention, il doit s’agir d’une divulgation qui permet de réaliser celle-ci.

3– L’utilisation antérieure ou la vente antérieure d’un produit chimique permettra au public de réaliser l’invention s’il est possible d’en découvrir la composition au moyen d’une analyse.

4– L’analyse doit pouvoir être faite par une personne versée dans l’art conformément aux techniques d’analyse connues et disponibles à la date pertinente.

5– En ce qui concerne l’antériorité au sens de l’alinéa 28.2(1)a), dans les cas où un procédé de rétroingénierie est nécessaire et permet de découvrir l’invention, une invention devient accessible au public lorsqu’un produit qui la renferme est vendu à un membre du public qui peut l’utiliser comme bon lui semble.

6– Il n’est pas nécessaire de démontrer qu’un membre du public a effectivement analysé le produit qui a été vendu.

7– Le temps et l’énergie consacrés à l’analyse ne permettent pas de déterminer de façon concluante si une personne compétente aurait pu découvrir l’invention. Le facteur pertinent à cet égard est uniquement la question de savoir si l’exercice d’un génie inventif était nécessaire.

8– Il n’est pas nécessaire que le produit faisant l’objet de l’analyse soit susceptible de reproduction exacte. C’est l’objet des revendications du brevet (l’invention) qui doit être divulgué à l’aide de l’analyse.

[*Baker Petrolite*, par. 42.]

[41] Dans l’affaire *Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd.*, 2011 CF 1323, 401 F.T.R. 74 (*Wenzel FC*), décision confirmée par 2012 CAF 333, [2014] 2 R.C.F. 459, la Cour fédérale était saisie de faits semblables à ceux de la présente espèce. Dans cette affaire, un inventeur avait conçu un palier de butée bidirectionnel pour moteurs de forage de fond, c’est-à-dire un palier de butée destiné à être utilisé avec un moteur situé dans un puits de forage qui utilise l’énergie transmise par l’écoulement des boues de forage pour faire tourner un arbre raccordé à un trépan. L’invention était protégée par le brevet 630.

[42] Un deuxième inventeur avait conçu un appareil similaire, le palier 3103, qui contenait les éléments de l'invention revendiquée dans le brevet 630. Le deuxième inventeur, M. Ken Wenzel, frère du premier inventeur, avait dessiné à la main un plan à l'échelle du palier 3103 qu'il a fourni à un fabricant. Un dessinateur employé par le fabricant a produit des pièces et des plans d'aménagement dans le cadre du processus de fabrication. L'appareil a été mis à l'essai dans l'atelier du fabricant avant d'être expédié au Texas où un client l'a loué et utilisé sur son chantier. La question était de savoir si ces faits suffisaient à établir l'antériorité du brevet 630.

[43] La Cour fédérale arrive à la conclusion que l'antériorité a été établie, ce que confirme la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd.*, 2012 CAF 333, [2014] 2 R.C.F. 459. Plus précisément, la Cour fédérale estime qu'« [u]ne analyse du dessin du palier 3103 aurait donc révélé les éléments essentiels du brevet 630 et permis à la personne versée dans l'art de réaliser l'invention » (voir *Wenzel FC* au par. 122).

[44] Je ne dis pas que l'affaire *Wenzel FC* correspond parfaitement aux faits en l'espèce. Je ne la mentionne que pour souligner que la protonotaire a peut-être conclu trop hâtivement à l'absence de fait substantiel susceptible de remédier aux lacunes qui viciaient effectivement la modification initiale sollicitée par Enercorp. Les faits et l'issue des affaires *Wenzel FC* et *Baker Petrolite* proposent des pistes quant aux types de faits qu'Enercorp pourrait avancer en l'espèce.

[45] Dans son analyse de l'affaire *Wenzel FC*, la Cour examine plusieurs moyens qui pourraient être opposables à l'argument relatif à la divulgation découlant de l'utilisation ou de la publication, notamment une entente de confidentialité (expresse ou implicite) et l'utilisation à

des fins expérimentales. C'est important dans la mesure où l'on pourrait soutenir qu'Enercorp n'a pas rejeté ces moyens de défense. La partie qui sollicite l'autorisation d'apporter une modification, surtout dans les cas où les faits pertinents découlent d'une transaction à laquelle elle est étrangère, n'est pas tenue de rejeter tous les moyens de défense possibles.

[46] Les extraits de l'interrogatoire préalable de M. Hemstock soumis à la protonotaire contiennent des aveux susceptibles d'étayer la thèse d'une divulgation au fabricant par le truchement de la communication des dessins nécessaires à la fabrication du prototype, d'une divulgation au moyen du RDF et d'une divulgation découlant de l'utilisation sur le chantier de forage. Les moyens de défense que ces faits sont susceptibles de fournir intéressent l'opportunité des modifications sollicitées et non le droit de faire valoir ces prétentions au moyen d'une modification des actes de procédure.

[47] Par conséquent, j'estime que la protonotaire a commis une erreur manifeste et dominante en concluant, comme la Cour fédérale l'indique au paragraphe 49 de ses motifs, qu'une modification suffisante en droit n'était pas possible, une conclusion sur une question mixte de faits et de droit. Le dossier dont elle disposait révélait des faits qui justifiaient qu'elle accorde à Enercorp l'autorisation de déposer une nouvelle requête. Sa conclusion selon laquelle une modification suffisante en droit n'était pas possible était, à tout le moins, prématurée.

[48] Sans me prononcer sur la nouvelle modification sollicitée, j'accueillerais l'appel et j'accorderais à Enercorp l'autorisation de déposer une nouvelle requête visant à modifier sa défense et demande reconventionnelle en déposant un nouvel avis de requête à cet effet dans les

sept jours suivant la date de l'ordonnance de la Cour. Je suis d'avis qu'Enercorp gagnerait à lire les arrêts *Baker Petrolite* et *Wenzel FC* et à s'en inspirer pour arrêter le libellé de sa modification.

[49] À l'audience, Enercorp a suggéré que, si l'appel était accueilli, il serait possible de pallier les difficultés relatives à l'établissement du calendrier en ordonnant que la nouvelle requête en autorisation de modifier soit entendue par le juge responsable de la gestion de l'instance, qui a déjà tranché des questions préliminaires. Certes, cette suggestion permettrait de régler un problème, mais elle pourrait en créer d'autres. Si la modification de la défense et demande reconventionnelle est accordée, des myriades d'autres questions devront être réglées quant à la production de documents supplémentaires, à la tenue d'autres interrogatoires préalables et aux décisions à l'égard des refus qui sont susceptibles d'être opposés lorsque les interrogatoires préalables reprendront. Ces tâches n'incombent habituellement pas au juge responsable de la gestion de l'instance. Je renverrais donc l'affaire à la protonotaire afin qu'elle rende une décision au sujet de la modification supplémentaire qu'Enercorp veut apporter à ses actes de procédures.

[50] La protonotaire a également conclu au caractère frivole et vexatoire de la modification initiale souhaitée par Enercorp. Cette conclusion ne l'empêche pas de lui accorder l'autorisation de présenter une nouvelle requête en vue de modifier sa défense et demande reconventionnelle.

[51] La protonotaire a aussi rejeté la requête d'Enercorp en vue d'interroger M. Bill Rollins au motif qu'elle avait rejeté la requête en modification. Comme j'accorderais à Enercorp l'autorisation de présenter une nouvelle requête, j'annulerais la décision de la protonotaire sur

cette question et lui laisserais le soin de la trancher à la lumière de sa décision quant à la nouvelle requête en modification d'Enercorp.

[52] À l'audience dans l'appel, SDI a soutenu qu'elle subirait un préjudice si les modifications étaient autorisées. Si j'ai bien compris son argument, la date du procès est fixée depuis un bon moment déjà, et autoriser Enercorp à apporter des modifications emporterait probablement le report du procès. Certes, il reste peu de temps pour accomplir les tâches qui pourraient être requises si la protonotaire accorde à Enercorp l'autorisation d'apporter les nouvelles modifications et les mesures accessoires demandées. Toutefois, il incombera à la protonotaire de décider de repousser ou non la date du procès selon le progrès réalisé par les parties à l'égard de ces tâches, dans la mesure où les parties agissent de bonne foi. Comme la décision d'autoriser la nouvelle modification emportera des dépens inutiles, SDI aura l'occasion de soulever cette question auprès de la protonotaire en temps opportun.

[53] J'adjugerais à Enercorp les dépens devant notre Cour et devant la Cour fédérale.

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

« Je suis d'accord.

Yves de Montigny, j.c.a. »

« Je suis d'accord.

Mary J.L. Gleason, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme
Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

APPEL D'UN JUGEMENT RENDU LE 5 JUILLET 2018 PAR L'HONORABLE JUGE SOUTHCOTT DE LA COUR FÉDÉRALE DANS LE DOSSIER N° T -598-15.

DOSSIER : A-225-18

INTITULÉ : PROGRESS ENERGY CANADA LTD. c. SPECIALIZED DESANDERS INC. et ENERCORP SAND SOLUTIONS INC.

ET DOSSIER : A-224-18

INTITULÉ : ENERCORP SAND SOLUTIONS INC. c. SPECIALIZED DESANDERS INC. et PROGRESS ENERGY CANADA LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 5 NOVEMBRE 2018

MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER

Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE GLEASON

DATE DES MOTIFS : LE 23 NOVEMBRE 2018

COMPARUTIONS (A-225-18) :

Michael J. Donaldson
Toby Kruger

POUR L'APPELANTE
Progress Energy Canada Ltd.

Christopher J. Kvas
William D. Regan

POUR L'INTIMÉE
Specialized Desanders Inc.

Eugene JA Gierczak

POUR L'INTIMÉE
Enercorp Sand Solutions Inc.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER (A-225-18) :

Lawson Lundell LLP

POUR L'APPELANTE
Progress Energy Canada Ltd.

Plaszki Nenninger Kvas LLP

POUR LES INTIMÉES
Specialized Desanders Inc.

Miller Thomson LLP

POUR LES INTIMÉES
Enercorp Sand Solutions Inc.

COMPARUTIONS (A-224-18) :

Eugene JA Gierczak

POUR L'APPELANTE
Enercorp Sand Solutions Inc.

Christopher J. Kvas
William D. Regan

POUR L'INTIMÉE
Specialized Desanders Inc.

Michael J. Donaldson
Toby Kruger

POUR L'INTIMÉE
Progress Energy Canada Ltd.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER (A-224-18) :

Miller Thomson LLP

POUR L'APPELANTE
Enercorp Sand Solutions Inc.

Plaszki Nenninger Kvas LLP

POUR LES INTIMÉES
Specialized Desanders Inc.

Lawson Lundell LLP

POUR LES INTIMÉES
Progress Energy Canada Ltd.