

Federal Court



Cour fédérale

Date : 20090528

Dossier : T-436-05

Référence : 2009 CF 555

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 28 mai 2009

En présence de monsieur le juge Mandamin

ENTRE :

**VARCO CANADA LIMITED,
VARCO, L.P.,
WILDCAT SERVICES, L.P.,
et WILDCAT SERVICES CANADA, ULC**

demandereses

et

**PASON SYSTEMS CORP.
et PASON SYSTEMS INC.**

défenderesses

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1] Les défenderesses (Pason) en appellent de l'ordonnance rendue le 9 mars 2009 par madame la protonotaire Milczynski, autorisant les demandereses (Varco) à modifier leur déclaration relative à une allégation de contrefaçon de brevet découlant de la fabrication et de l'exportation du dispositif qui contrevient au brevet, le Pason AutoDriller, vers des pays étrangers, dont les États-Unis, le

Mexique, l'Argentine et l'Australie, et à demander des dommages-intérêts ou comptabiliser des pertes de bénéfices.

CONTEXTE

[2] Les demanderesses sont respectivement propriétaires et titulaires de licence actuels et antérieurs des lettres patentes canadiennes 2 094 313 (le brevet 313) qui concernent un dispositif de forage automatique. Les défenderesses fabriquent un dispositif connu sous le nom de Pason AutoDriller.

[3] Le forage pétrolier s'effectue à l'aide d'une installation qui alimente et abaisse un trépan lors d'opérations de forage. Le trépan effectue un mouvement de rotation sous l'action d'une tige de forage. Au fur et à mesure où le trépan s'enfonce davantage dans la strate forée et qu'une longueur de tige est atteinte, une autre tige est ajoutée afin que le forage puisse se poursuivre. À mesure que l'on ajoute des tiges de forage, le poids du train de tiges augmente et il devient alors nécessaire de contrebalancer le poids accru pour maintenir une pression de forage efficace. D'autres facteurs, comme le poids du trépan, l'angle de forage, la pression du fluide de forage, le couple et la rotation du train de tiges, influent également sur le taux de forage. Le brevet 313 porte sur un dispositif de forage automatique utilisé pour la commande du train de tiges à l'aide de divers signaux capteurs de façon à obtenir un taux optimal de pénétration du trépan.

[4] Varco a entrepris la présente action en 2005. La demande initiale alléguait que Pason a contrefait le brevet 313 de plusieurs manières « en fabriquant, en utilisant, en vendant, en offrant en vente, en louant et en offrant en location au Canada » un dispositif de forage automatique connu

sous le nom de Pason AutoDriller. Les demanderesse ont sollicité des mesures de réparation à l'égard de toutes les ventes et locations de l'AutoDriller effectuées au Canada.

[5] Lors de l'interrogatoire préalable à la présente instance, Varco a appris que l'AutoDriller de Pason est fabriqué au Canada et que Pason exporte ce produit vers des pays étrangers pour le vendre ou le louer. C'est en raison de ces nouveaux renseignements que Varco a présenté une requête en modification de sa déclaration pour faire valoir que Pason a violé le brevet 313 en fabriquant l'AutoDriller au Canada et en l'exportant vers des pays étrangers. Varco réclame également des dommages-intérêts ou la comptabilisation des pertes de bénéfices liés à la vente et la location à l'étranger de l'AutoDriller Pason fabriqué au Canada.

[6] Après l'audition de la requête de Varco, la protonotaire Milczynski a rendu l'ordonnance du 9 mars 2009 autorisant Varco à modifier sa déclaration. Pason en appelle maintenant devant la Cour de l'ordonnance de la protonotaire.

DÉCISION FAISANT L'OBJET DE L'APPEL

[7] Après examen des pièces de la requête et des observations verbales des parties, la protonotaire a statué qu'en l'absence de préjudice occasionné à la partie adverse, la Cour ne devrait refuser de modifications que s'il est « évident et manifeste » que la réclamation ne fait état d'aucun motif d'action raisonnable.

[8] Après examen des modifications proposées, la protonotaire a déclaré :

[TRADUCTION]

Je ne suis pas convaincue qu'il soit évident et manifeste que les modifications proposées ne sont pas appropriées ou ne révèlent aucun motif d'action raisonnable. Conformément aux règles de relatives aux actes de procédure, les modifications proposées clarifient les allégations d'actes de contrefaçon et ont effectivement trait à celles-ci, notamment la fabrication de l'AutoDriller Pason au Canada, et par voie de conséquence, il en va de même pour les dommages-intérêts découlant de son exportation à partir du Canada. Il n'existe pas non plus de preuve de préjudice non indemnisable par dépens pouvant être occasionné aux défenderesses en autorisant lesdites modifications.

[9] Le 9 mars 2009, la protonotaire Milczynski a rendu une ordonnance autorisant les demanderesses à signifier et à déposer une déclaration modifiée. Voici quelles sont les modifications en l'espèce :

[TRADUCTION]

1. Les demanderesses demandent :

(a) un jugement déclaratoire indiquant que les lettres patentes canadiennes 2 094 313 (le brevet 313) et les revendications 1, 2, 9, 11 et 14 y afférentes sont valides et ont été contrefaites par les défenderesses;

(b) une injonction interlocutoire provisoire et une injonction permanente empêchant les défenderesses ... directement ou indirectement :

...

(iii) de fabriquer, d'utiliser, d'importer, d'exporter, de distribuer, d'offrir en vente, de vendre, d'offrir en location ou de louer le dispositif AutoDriller des défenderesses Pason au Canada, et d'inciter et amener des tiers à fabriquer, offrir en vente, vendre, offrir en location ou louer le dispositif AutoDriller des défenderesses Pason au Canada;

(d) les dommages-intérêts ou sinon, la comptabilisation des bénéfices réalisés par les défenderesses au Canada et dans d'autres pays, notamment les États-Unis, le Mexique, l'Argentine et l'Australie, à la guise des demanderesses;

...

14. Pason Systems Inc. et Pason Systems Corp. exportent également, individuellement ou collectivement, le Pason AutoDriller fabriqué par les défenderesses au Canada, vers d'autres pays, notamment les États-Unis, le Mexique, l'Argentine et l'Australie, à des fins de vente, de location et d'utilisation dans ces pays.

...

31. Après l'octroi du brevet 313 le 24 août 1999, les défenderesses ont en outre exporté le Pason AutoDriller, fabriqué par les défenderesses au Canada, vers d'autres pays, notamment les États-Unis, le Mexique, l'Argentine et l'Australie, à des fins de vente, de location et d'utilisation dans ces pays, contrevenant ainsi aux revendications 1, 2, 9, 11 et 14 du brevet 313.

...

35. En raison de cette contrefaçon, les demanderesses ont subi et continuent de subir un préjudice irréparable et les défenderesses ont réalisé des bénéfices, notamment sur les ventes du Pason AutoDriller au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Argentine et en Australie. Les demanderesses réclament tous les dommages-intérêts qui lui ont été occasionnés ou sinon, tous les bénéfices réalisés par les défenderesses, à la guise des demanderesses, du fait des actes fautifs susmentionnés.

(Le texte souligné indique les modifications apportées.)

QUESTIONS EN LITIGE

[10] Pason soutient que la protonotaire a commis une erreur en statuant qu'en droit, la violation d'un brevet au Canada découle d'activités effectuées à l'extérieur du Canada et qu'un jugement connexe d'un tribunal américain élimine les possibilités de réparation de contrefaçon de Varco aux États-Unis.

[11] Les questions formulées par Pason peuvent être énoncées ainsi : « est-il évident et manifeste que la réclamation ne fait état d'aucun motif d'action raisonnable » et qu'il « est hors de tout doute » que :

- i. les activités menées à l'étranger ne peuvent, en droit, porter atteinte à un brevet canadien; de même, la réparation demandée n'est rattachable à aucune violation de brevet au Canada;

- ii. les demandes de réparation fondées sur des activités aux États-Unis constituent un abus de procédure, car elles réclament ce qui a déjà été adjugé à Varco dans une action connexe aux États-Unis.

NORME DE CONTRÔLE JUDICIAIRE

[12] Dans l'affaire *R. c Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] A.C.F. n° 103 (CAF), le juge

MacQuigan a énoncé le critère suivant :

[TRADUCTION]

Un juge saisi de l'appel de l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les cas suivants :

- (a) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits,
- (b) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.

[13] Dans l'affaire *Merck & Co. c Apotex Inc.*, 2003 CAF 488, le juge Décary, au paragraphe 19, a reformulé le critère à appliquer dans l'examen des appels de décisions de protonotaires :

« [...] je pense qu'il est approprié de reformuler légèrement le critère de la norme de contrôle. Je saisisrai l'occasion pour renverser l'ordre des propositions initiales pour la raison pratique que le juge doit logiquement d'abord trancher la question de savoir si les questions sont déterminantes pour l'issue de l'affaire. Ce n'est que quand elles ne le sont pas que le juge a effectivement besoin de se demander si les ordonnances sont clairement erronées. J'énoncerais le critère comme suit :

Le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :

- a) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal,
- b) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits.

[14] Les parties conviennent qu'en l'espèce, les questions soulevées n'ont pas d'influence déterminante sur l'issue du principal. Par conséquent, je ne devrais intervenir pour modifier l'ordonnance du 9 mars 2009 que si Pason peut établir que la protonotaire Milczynski a rendu une décision erronée ou a mal apprécié les faits en autorisant Varco à modifier la déclaration.

ANALYSE

[15] Pason ne conteste pas les prétentions de Varco dans sa déclaration initiale selon laquelle Pason fabrique l'AutoDriller Pason (foreur automatique Pason) et que, lorsque raccordé et installé sur des plateformes de forage au Canada, il forme un système qui contrevient au brevet 313. Dans sa défense, Pason nie plutôt la violation du brevet.

[16] Pason fait valoir qu'elle expédie les composants de l'AutoDriller emballés séparément à l'extérieur du Canada. Les composants exportés ne sont jamais assemblés au Canada pour former un système. L'assemblage des composants pour former un système de forage automatique se fait sur des plateformes de forage à l'extérieur du Canada.

[17] Pason s'appuie sur la décision du juge Thurlow dans l'arrêt *Dole Refrigerating Products Ltd. c. Canadian Ice Machine Co. and Americo Contact Plate Freezers Inc.*, [1957] C.S.S. n° 888, 28 RC 32 (C. de l'É.) au paragraphe 36 où il a déclaré :

[TRADUCTION] ... les droits exclusifs conférés par un brevet canadien ne s'appliquent qu'au territoire canadien, et sont également limités en vertu de l'article 46 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1952, ch. 203 aux droits de [TRADUCTION] « de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d'autres pour qu'ils l'exploitent, l'objet de ladite invention ». Une personne qui, à l'extérieur du Canada, fabrique, construit, exploite ou vend l'invention ne contrevient pas au brevet canadien.

[18] Pason renvoie également à l'arrêt de la Cour d'appel fédérale *Beloit Canada Ltée c. Valmet-Dominion Inc.*, [1997] A.C.F. n° 486, 73 C.P.R. (3d) 321, (CAF) (*Beloit Canada 1997*), au paragraphe 34 :

Une personne qui, à l'extérieur du Canada, fabrique, construit, exploite ou vend l'invention ne contrefait pas le brevet canadien. Par conséquent, la construction d'un brevet de combinaison à l'étranger ne constitue pas une contrefaçon et ne peut donc donner lieu à une complicité de contrefaçon au pays.

Le présent examen doit donc porter sur la question de savoir si les agissements des défenderesses au pays portent atteinte au brevet. En fabriquant et en vendant des pièces constitutives de la presse brevetée, les défenderesses ont-elles fabriqué, construit, exploité ou vendu l'invention brevetée au Canada?

[19] Varco renvoie à la jurisprudence qui permet au titulaire d'un brevet de demander une réparation pour la violation d'un brevet canadien lorsqu'une contrefaçon est fabriquée au Canada et exportée pour la vente ou l'exploitation dans d'autres pays. Dans l'affaire *AlliedSignal Inc. c. Du Pont Canada Inc.*, [1993] A.C.F. n° 866, au paragraphe 43, le juge Reed a déclaré :

[TRADUCTION]

... En l'espèce, il n'est question que d'une seule « pièce », soit la pellicule, qui est vendue à des producteurs de SMC à une seule fin, c.-à-d. la fabrication du SMC. La pellicule est produite par Du Pont de manière à convenir à la machine utilisée par chacun des clients. Lorsqu'elle est expédiée aux clients, elle revêt l'exacte forme sous laquelle ceux-ci l'utilisent. Elle n'est produite à aucune autre fin que celle de servir au fonctionnement de la machine de chacun des clients. Dans ces circonstances, je vois mal comment la vente de la pellicule à des producteurs de SMC établis aux États-Unis pourrait avoir une autre fin que celle d'inciter ou d'amener à violer le brevet.

Par la suite, dans le cadre d'une audience visant à fixer le montant des dommages-intérêts, le juge suppléant Heald a conclu qu'un détenteur de brevet a droit à une compensation pour tous les dommages découlant de la contrefaçon à l'intérieur du Canada, y compris le manque à gagner sur

les profits réalisés sur des ventes hors du Canada. *AlliedSignal Inc. c. Du Pont Canada Inc.*, [1998] A.C.F. n° 190, au paragraphe 33.

[20] Varco s'appuie également sur l'arrêt *Beloit Canada 1997*, au paragraphe 337, dans lequel la Cour d'appel fédérale a approuvé le raisonnement du juge Urie dans l'arrêt *Windsurfing International Inc. et al. c. Trilantic Corporation*, [1985] A.C.F. n° 1147, au paragraphe 265, selon lequel la proposition voulant qu'on puisse éviter une action en contrefaçon de brevet en vendant des pièces formant un ensemble plutôt qu'en vendant ces pièces assemblées est absurde et erronée. La Cour d'appel fédérale a déclaré ce qui suit :

C'est là, à notre avis, la bonne méthode à appliquer en ce qui concerne la fabrication et la vente de l'ensemble des éléments constitutifs d'une invention brevetée.

Lorsque les éléments d'une invention sont vendus sous une forme en bonne partie unifiée et combinée en vue d'un assemblage ultérieur, la contrefaçon ne peut être évitée par une séparation ou une division de pièces qui laisse à l'acheteur la simple tâche de les intégrer et les assembler.

[21] La protonotaire avait bien saisi la question de savoir si l'activité de contrefaçon était correctement liée à la fabrication de l'AutoDriller Pason au Canada, et si l'exportation du dispositif à partir du Canada donnerait droit à des dommages-intérêts.

[22] Le but de citer les arrêts divergents ci-dessus présentés par Pason et Varco consiste à montrer que les faits doivent d'abord être établis et que la jurisprudence divergente doit être prise en compte avant de trancher les questions relatives à la contrefaçon et aux dommages-intérêts soulevées dans la déclaration modifiée. Ce sont des questions qu'il vaut mieux laisser au juge de première instance. Certes, à ce stade-ci, il n'est ni évident ni manifeste que les modifications ne révèlent aucun motif d'action valable.

[23] Pason affirme également que Varco commet de l'abus de procédure en réclamant des dommages-intérêts ou la restitution des profits, puisque Varco avait déjà intenté une action et obtenu un jugement contre Pason Systems USA Corp. pour avoir fabriqué, exploité, vendu et mis en vente, ou pour avoir incité d'autres personnes à fabriquer, exploiter, vendre ou mettre en vente l'AutoDriller Pason aux États-Unis.

[24] Il n'y a pas de chevauchement entre les dommages accordés à Varco aux États-Unis et la déclaration modifiée en dommages-intérêts ou en restitution des profits provenant de ventes à l'étranger. L'action intentée aux États-Unis visait Pason Systems USA Corp., tandis que la présente action au Canada vise Pason Systems Corp. et Pason Systems Inc. De plus, Pason n'a pas présenté d'éléments de preuve démontrant autre chose qu'un jugement, plutôt qu'un règlement définitif et complet, a été rendu aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, s'il y a chevauchement, c'est une question de fait qui doit être réglée par le juge de première instance.

[25] En ce qui concerne les modifications aux 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. » *Canderel Ltée c. Canada*, [\[1993\] A.C.F.n° 777](#), (CAF), *Camoplast Inc. c. Soucy International Inc.*, 2003 CAF 211, aux paragraphes 14 à 17.

[26] Le critère de modification d'un acte de procédure doit être appliqué de façon cohérente avec le critère de radiation d'un acte de procédure. Les modifications ne seront refusées et les actes de procédure ne seront radiés que s'il est clair et évident que la demande ne révèle aucune cause d'action raisonnable. Dans l'arrêt *Bande Enoch de Stony Plain c. Canada*, [1993] A.C.F. n° 1254, la Cour d'appel fédérale a indiqué très clairement que la Cour ne devrait « refuse[r] les modifications que dans les cas clairs et évidents où il n'existe aucun doute ».

[27] La protonotaire ne s'est pas prononcée selon un mauvais principe ou selon une mauvaise appréciation des faits. J'estime que la protonotaire n'a commis aucune erreur en accordant l'autorisation de modifier la déclaration.

[28] L'appel interjeté par les défenderesses contre l'ordonnance de la protonotaire datée du 9 mars 2006 est rejeté.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

1. La requête des défenderesses est rejetée.
2. Les défenderesses doivent déposer leur défense modifiée dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.

« Leonard S. Mandamin »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-436-05

INTITULÉ : VARCO CANADA LIMITED ET AL. c. PASON
SYSTEMS CORP. ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 27 avril 2009

**MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE :** LE JUGE MANDAMIN

DATE DES MOTIFS : Le 28 mai 2009

COMPARUTIONS :

M. W. Grant Worden
M. Justin Neepal

POUR LES DEMANDERESSES

M. Peter Choe
M^{me} Selena Kim

POUR LES DÉFENDERESSES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Torys LLP
Avocats
Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDERESSES

Gowling Lafleur Henderson LLP
Avocats
Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDERESSES