

T-451-20
2021 FC 1437

T-451-20
2021 CF 1437

Kobold Corporation, Kobold Completions Inc., and 2039974 Alberta Ltd. (*Plaintiffs/Defendants by Counterclaim*)

Kobold Corporation, Kobold Completions Inc., et 2039974 Alberta Ltd. (*demanderesse/défenderesse reconventionnelles*)

v.

c.

NCS Multistage Inc. (*Defendant/Plaintiff by Counterclaim*)

NCS Multistage Inc. (*défenderesse/demanderesse reconventionnelle*)

INDEXED AS: KOBOLD v. NCS MULTISTAGE INC.

RÉPERTORIÉ : KOBOLD c. NCS MULTISTAGE INC.

Federal Court, Zinn J.—By videoconference, September 29, 2021; Ottawa, December 17, 2021 and January 7, 2022.

Cour fédérale, juge Zinn—Par vidéoconférence, 29 septembre 2021; Ottawa, 17 décembre 2021 et 7 janvier 2022.

Editor's Note: Portions redacted by the Court are indicated by [***].

Note de l'arrêstiste : Les parties caviardées par la Cour sont indiquées par [***].

Patents — Infringement — Motion by defendant/plaintiff by counterclaim (defendant) for summary judgment, pursuant to Federal Courts Rules, r. 213 on all claims raised in pleadings of plaintiffs/defendants by counterclaim (plaintiffs) involving patent infringement — Plaintiffs, defendant both in business of providing equipment to oil, gas industry for hydraulic fracturing, known as fracking — In present action, plaintiffs' claiming that defendant infringed, is infringing Canadian Patent No. 2919561 ('561 Patent) with four of its proprietary tools used in fracking — Defendant asked to have action resolved based on its defence of prior use pursuant to Patent Act, s. 56 — Litigation concerned bottomhole assembly (BHA), tool used to prepare well for production — Inventive concept of '561 Patent is new way of equalizing pressure in BHA by pulling on sealing element — Defendant building, operating number of BHAs including Mongoose, Innovus — Each of these BHAs uses device named Blue Bullet, which defendant using since 2012 — Mongoose BHA has been in use since 2012 — Plaintiffs admitted that defendant could continue to manufacture, use 2012 Mongoose but stated that what defendant could not do was expand into new commercial products, such as defendant's other three BHAs — Plaintiffs' expert claiming that only Innovus BHA infringing claims 9, 12 of '561 Patent — Issues were: whether matter was appropriate for summary judgment or summary trial; what was proper interpretation of Patent Act, s. 56; what was proper construction of claims of '561 Patent; whether defendant's products or activities infringed '561 Patent; whether defendant could rely on Patent Act, s. 56 as defence to any infringement — Some

Brevets — Contrefaçon — Requête en jugement sommaire de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle (la défenderesse) présentée, suivant la règle 213 des Règles des Cours fédérales, à l'égard de l'ensemble des questions soulevées dans les actes de procédure des demanderesse/défenderesse reconventionnelles (les demanderesse) concernant la contrefaçon de brevet — Les demanderesse et la défenderesse exercent des activités commerciales qui consistent à fournir de l'équipement à l'industrie pétrolière et gazière pour la fracturation hydraulique (aussi appelée « fracking » en anglais) — Dans la présente action, les demanderesse alléguaient que l'utilisation par la défenderesse de quatre de ses outils exclusifs dans la fracturation hydraulique a contrefait et continue de contrefaire le brevet canadien n° 2919561 (le brevet '561) — La défenderesse a demandé que l'on règle le sort de l'action en faisant droit à sa défense fondée sur une utilisation antérieure visée à l'article 56 de la Loi sur les brevets — Le litige portait sur un assemblage de fond (AF), soit un outil utilisé pour préparer un puits en vue de l'exploitation — L'idée originale visée par le brevet '561 consiste en un nouveau moyen d'équilibrer la pression dans un AF en tirant sur son élément d'étanchéité — La défenderesse fabrique et exploite un certain nombre d'AF, dont « Mongoose » et « Innovus » — Chacun de ces AF compte un dispositif appelé « Blue Bullet », que la défenderesse utilise depuis 2012 — L'AF Mongoose est en usage depuis 2012 — Les demanderesse ont admis que la défenderesse pouvait continuer de fabriquer et d'utiliser le Mongoose de 2012, mais elles affirmaient qu'il n'était pas possible pour la défenderesse de fabriquer et d'utiliser de nouveaux produits commerciaux, comme les trois autres

but not all aspects of claim, defence were suitable for summary judgment — Proper interpretation of Patent Act, s. 56 was issue suitable for summary judgment — Also appropriate to construe claims of '561 Patent on this summary judgment motion — Patent Act, s. 56 coming into effect on December 13, 2018 — Current version thereof to be read as granting more expansive rights than previous version — Granting prior user right to commit “act” that would have otherwise constituted infringement, which is significantly broader, covering wider set of circumstances than sale or use of physical product — New statutory language including use of patented process as prior use — Regarding proper construction of claims of '561 Patent, plaintiffs' submission that expert witness making no error in construction of independent claims of '561 patent correct — Drafter of '561 Patent used consistent terminology throughout independent claims — Defendant's submissions respecting claim differentiation, use of term “secured” in specification flawed — Regarding whether defendant's products or activities infringed '561 patent, there was insufficient evidence to make determination on infringement on motion or on summary trial — Evidence unclear as to whether defendant's BHAs infringing '561 Patent — Given conflicting or insufficient evidence on certain technical issues involving equalization in particular, question of whether defendant's BHAs infringing '561 Patent not appropriate for summary judgment or summary trial — Regarding defendant's reliance on Act, s. 56 as defence to any infringement, defendant could not rely on Act, ss. 56(6), 56(9) — Clear that Patent Act, ss. 56(6), 56(9) are intended to benefit third parties who purchase articles or services of others — No evidence defendant was purchasing services from others; no evidence to establish that defendant was purchasing Blue Bullet element from third party — Given lack of evidence provided by defendant to support defences under Act, ss. 56(6), 56(9), it was appropriate to grant summary judgment on issue of whether these subsections applied — These defences were dismissed — Also, given circumstances herein, was necessary to determine which of defendant's acts were alleged to infringe '561 Patent; therefore infringement analysis was necessary to determine which acts had to be compared — Insufficient evidence to determine which of defendant's acts infringed '561 Patent — Therefore, motion failed respecting defendant's reliance on Act, s. 56(1) — This was matter requiring trial — Motion granted in part.

AF — Selon l'expert des demanderesse, seul l'AF Innovus contrefait les revendications 9 et 12 du brevet '561 — Les questions en litige étaient les suivantes : la question de savoir si l'affaire se prêtait à un jugement sommaire, l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 56 de la Loi sur les brevets, l'interprétation qu'il convient de donner aux revendications du brevet '561, la question de savoir si les produits ou activités de la défenderesse constituaient une contrefaçon du brevet '561, et la question de savoir si la défenderesse pouvait invoquer l'article 56 de la Loi sur les brevets comme moyen de défense contre toute contrefaçon — Certains aspects de la demande et de la défense en l'espèce, mais pas tous, se prêtaient à un jugement sommaire — L'interprétation qui doit être donnée à l'article 56 de la Loi sur les brevets était une question qui se prêtait à un jugement sommaire — Il était également approprié d'interpréter les revendications du brevet '561 dans le cadre de la présente requête en jugement sommaire — L'article 56 de la Loi sur les brevets est entré en vigueur le 13 décembre 2018 — La version actuelle de celui-ci doit être interprétée de manière à ce que les droits qu'il confère soient plus vastes qu'ils ne l'étaient dans sa version antérieure — Selon la version actuelle, un utilisateur antérieur a le droit de commettre un « acte » qui par ailleurs constituerait une contrefaçon, un droit beaucoup plus vaste qui couvre un ensemble de circonstances plus large que la simple vente ou utilisation d'un produit physique — Selon le nouveau texte législatif, l'utilisation d'un procédé breveté correspond à une utilisation antérieure — Concernant l'interprétation qu'il convient de donner aux revendications du brevet '561, les demanderesse ont affirmé à juste titre que le témoin expert n'avait commis aucune erreur dans son interprétation des revendications indépendantes du brevet '561 — Le rédacteur du brevet '561 a utilisé une terminologie uniforme dans l'ensemble des revendications indépendantes — Les arguments de la défenderesse sur le principe de la différenciation des revendications et sur le mot [TRADUCTION] « fixé » utilisé dans le mémoire descriptif étaient erronés — Concernant la question de savoir si les produits ou activités de la défenderesse constituaient une contrefaçon du brevet '561, la preuve en l'espèce ne permettait pas qu'on se prononce sur la contrefaçon dans le cadre de la requête ou d'un procès sommaire — La preuve ne permettait pas d'établir clairement si les AF de la défenderesse constituaient une contrefaçon du brevet '561 — La preuve au sujet de questions techniques liées à l'équilibrage en particulier étant contradictoire ou insuffisante, la question de savoir si les AF de la défenderesse constituaient une contrefaçon du brevet '561 ne se prêtait pas à un jugement sommaire ou à un procès sommaire — Concernant le recours, par la défenderesse, au moyen de défense contre toute contrefaçon fondé sur l'article 56 de la Loi sur les brevets, la défenderesse ne pouvait invoquer les paragraphes 56(6) et (9) de cette loi — Il était manifeste que les paragraphes 56(6) et (9) de la Loi sur les brevets visent à protéger les tiers qui achètent des articles ou les services d'autres personnes — Rien dans la preuve ne démontrait que la défenderesse achetait des services auprès d'autres fournisseurs;

rien dans la preuve ne permettait d'établir qu'elle se procurait l'élément Blue Bullet auprès d'un tiers — Vu que la preuve présentée par la défenderesse ne donnait pas ouverture aux moyens de défense fondés sur les paragraphes 56(6) et (9) de la Loi sur les brevets, il était approprié de rendre un jugement sommaire sur la question de savoir si ces dispositions s'appliquaient — Ces moyens de défense ont été rejetés — En outre, compte tenu des circonstances de l'espèce, il était nécessaire de décider lesquels des actes de la défenderesse constitueraient une contrefaçon du brevet '561; par conséquent, une analyse de la contrefaçon était nécessaire afin de savoir quels actes devaient faire l'objet d'une comparaison — La preuve ne permettait pas de savoir quels actes commis par la défenderesse constituaient une contrefaçon du brevet '561 — Par conséquent, la requête a été rejetée en ce qui concerne le recours, par la défenderesse, au moyen de défense fondé sur le paragraphe 56(1) de la Loi sur les brevets — Ce point devait être examiné dans le cadre de l'instruction de l'action — Requête accueillie en partie.

Practice — Judgments and Orders — Summary Judgment — Plaintiffs/defendants by counterclaim (plaintiffs), defendant/plaintiff by counterclaim (defendant) both in business of providing equipment to oil, gas industry for hydraulic fracturing, known as fracking — In present action, plaintiffs claiming that defendant infringed, is infringing Canadian Patent No. 2919561 ('561 Patent) with four of its proprietary tools used in fracking — Whether matter appropriate for summary judgment or summary trial — Federal Courts Rules, r. 215 providing Court with clear direction on summary judgment motion — Court must grant summary judgment if it is satisfied that there is no genuine issue for trial — In present case, some aspects of claim, defence suitable for summary judgment — Proper interpretation of Patent Act, s. 56 was issue suitable for summary judgment — Also, was appropriate to construe claims of '561 Patent on present summary judgment motion — However, there were areas of claim, defence that could not be determined on evidence; therefore, these had to be determined at trial.

Pratique — Jugements et ordonnances — Jugement sommaire — Les demanderesse/défenderesses reconventionnelles (les demanderesse) et la défenderesse/demanderesse reconventionnelle (la défenderesse) exercent des activités commerciales qui consistent à fournir de l'équipement à l'industrie pétrolière et gazière pour la fracturation hydraulique (aussi appelée « fracking » en anglais) — Dans la présente action, les demanderesse ont allégué que l'utilisation par la défenderesse de quatre de ses outils exclusifs dans la fracturation hydraulique avait contrefait et continuait de contrefaire le brevet canadien n° 2919561 (le brevet '561) — Il s'agissait de savoir si la présente affaire se prêtait à un jugement sommaire ou à un procès sommaire — La règle 215 des Règles des Cours fédérales donne à la Cour des directives claires en ce qui concerne les requêtes en jugement sommaire — La Cour rend un jugement sommaire si elle est convaincue qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse — En l'espèce, certains aspects de la demande et de la défense, mais pas tous, se prêtaient à un jugement sommaire — L'interprétation qui doit être donnée à l'article 56 de la Loi sur les brevets était une question qui se prêtait à un jugement sommaire — En outre, il était approprié d'interpréter les revendications du brevet '561 dans le cadre de la présente requête en jugement sommaire — Toutefois, certaines parties de la demande et de la défense ne pouvaient être tranchées en fonction de la preuve; par conséquent, elles devaient être tranchées dans le cadre de l'instruction de l'action.

This was a motion for summary judgment by the defendant/plaintiff by counterclaim (defendant), pursuant to rule 213 of the *Federal Courts Rules*, on all of the claims raised in the pleadings of the plaintiffs/defendants by counterclaim (plaintiffs) involving patent infringement. The plaintiffs and the defendant are both in the business of providing equipment to the oil and gas industry for hydraulic fracturing, commonly known as fracking. In this action, the plaintiffs claim that

Il s'agissait d'une requête en jugement sommaire présentée par la défenderesse/demanderesse reconventionnelle (la défenderesse), suivant la règle 213 des *Règles des Cours fédérales*, à l'égard de l'ensemble des questions soulevées dans les actes de procédure des demanderesse/défenderesses reconventionnelles (les demanderesse) concernant la contrefaçon de brevet. Les demanderesse et la défenderesse exercent des activités commerciales qui consistent à fournir de l'équipement

the defendant infringed and is infringing Canadian Patent No. 2919561 ('561 Patent) with four of its proprietary tools used in fracking. The defendant asked to have the action resolved based on its defence of prior use pursuant to section 56 of the *Patent Act*. If successful, it stated it would drop its counterclaim.

Fracking is a method of extracting oil and natural gas. The litigation concerned the bottomhole assembly (BHA), a tool used to prepare a well for production. The inventive concept of the '561 Patent is a new way of equalizing pressure in the BHA by pulling on the sealing element. In so doing, the sealing element can be disengaged from the wall of the well, creating an annular passageway on the outside of the sealing element for fluid to flow through. The defendant builds and operates a number of BHAs. The four BHAs at issue in this litigation are known as the Mongoose, Shift Frac Close (SFC), Shift Frac Close 2 (SFC 2), and Innovus. The evidence was that each of these BHAs uses as part of its packer assembly a device named the Blue Bullet. Each is used in conjunction with an equalization valve that releases the fluid pressure and unsets the packer. Apparently, the defendant has been using the Blue Bullet packer element in its BHAs since 2012. While the Blue Bullet element has been used in the defendant's BHAs since 2012, variants of this device have been developed over time. The Mongoose BHA has been in use since 2012. The evidence of the dates of first use of the other BHAs was unclear but appeared to have been subsequent to the Mongoose. At the hearing, the plaintiffs admitted that the defendant could continue to manufacture and use the 2012 Mongoose (presumably because of section 56 of the *Patent Act*) but stated that what the defendant could not do was expand into new commercial products, such as the other three BHAs.

In the opinion of the plaintiffs' expert in this proceeding, all four of the defendant's BHAs fell under claims 1 and 15 of the '561 Patent. However, only the Innovus BHA infringed claims 9 and 12. This is because all of the defendant's BHAs operate by way of co-operating shoulders and therefore the sealing element is not "secured" to the mandrel. However, in the case of the Innovus, there is a set screw running from the sealing ring to the mandrel, which secures them, despite the co-operating shoulders.

à l'industrie pétrolière et gazière pour la fracturation hydraulique (aussi appelée « *fracking* » en anglais). Dans la présente action, les demanderesse allèguent que l'utilisation par la défenderesse de quatre de ses outils exclusifs dans la fracturation hydraulique a contrefait et continue de contrefaire le brevet canadien n° 2919561 (le brevet '561). La défenderesse a demandé qu'on règle le sort de l'action en faisant droit à sa défense fondée sur une utilisation antérieure visée à l'article 56 de la *Loi sur les brevets*. Elle a dit que si elle avait gain de cause, elle se désisterait de sa demande reconventionnelle.

La fracturation hydraulique consiste en une méthode d'extraction de pétrole et de gaz naturel. Le présent litige portait sur un assemblage de fond (AF), un outil utilisé pour préparer un puits en vue de l'exploitation. L'idée originale visée par le brevet '561 consiste en un nouveau moyen d'équilibrer la pression dans un AF en tirant sur son élément d'étanchéité, afin que cet élément se sépare de la paroi d'un puits, produise un passage annulaire entre sa partie extérieure et la paroi et qu'un fluide puisse y passer. La défenderesse fabrique et exploite un certain nombre d'AF. Les quatre AF visés par le présent litige sont appelés « Mongoose », « Shift Frac Close » (SFC), « Shift Frac Close 2 » (SFC 2) et « Innovus ». Selon la preuve, chacun de ces AF compte une garniture d'étanchéité partiellement constituée d'un dispositif appelé « Blue Bullet », et chacun d'eux doit être utilisé d'après une valeur d'égalisation qui cause un relâchement de la pression de fluide et un dégagement de leur garniture d'étanchéité. Il semblerait que la garniture d'étanchéité des AF de la défenderesse comporterait un élément Blue Bullet depuis 2012. Les AF de la défenderesse comprennent un élément Blue Bullet depuis 2012, mais d'autres versions de ce dispositif ont été conçues au fil du temps. L'AF Mongoose est en usage depuis 2012. La preuve concernant les dates de la première utilisation des autres AF était imprécise, mais il semblait qu'ils aient été utilisés après le Mongoose. À l'audience, les demanderesse ont admis que la défenderesse pouvait continuer de fabriquer et d'utiliser le Mongoose de 2012 (vraisemblablement en raison de l'article 56 de la *Loi sur les brevets*), mais elles ont affirmé qu'il n'était pas possible pour la défenderesse de fabriquer et d'utiliser de nouveaux produits commerciaux, comme les trois autres AF.

Selon l'expert des demanderesse dans la présente instance, les quatre AF de la défenderesse sont visés par les revendications 1 et 15 du brevet '561, mais seul l'AF Innovus contrefait les revendications 9 et 12, car tous les AF de la défenderesse sont utilisés grâce à des épaulements qui fonctionnent conjointement, si bien que leur élément d'étanchéité n'est pas fixé au mandrin. Il a cependant affirmé que, dans le cas de l'AF Innovus, malgré la présence d'épaulements qui fonctionnent conjointement, une vis de pression figure entre l'anneau d'étanchéité et le mandrin, afin de les fixer l'un à l'autre.

This was the first judicial interpretation of section 56 of the *Patent Act* and the first occasion it was considered as a defence to a patent infringement action. The issues were whether the matter was appropriate for summary judgment or summary trial; what was the proper interpretation of section 56 of the *Patent Act*; what was the proper construction of the claims of the '561 Patent; whether the defendant's products or activities infringed the '561 Patent; and whether the defendant could rely on section 56 of the *Patent Act* as a defence to any infringement

Held, the motion should be granted in part.

Rule 215 of the *Federal Courts Rules* provides the Court with clear direction on a summary judgment motion. The Court must grant summary judgment if it is satisfied that there is no genuine issue for trial (subsection 215(1)). Where the only genuine issue for trial is a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly (paragraph 215(2)(b)). If the Court is satisfied that there is a genuine issue for trial, it may still determine that issue by way of summary trial or dismiss the motion in whole or in part; it can order that the action or the issues in the action not disposed of by summary judgment proceed to trial or that the action be conducted as a specially managed proceeding (subsection 215(3)). The burden of establishing that there is no genuine issue for trial is heavy and summary judgment should be granted only in the clearest of cases. In this case, some but not all aspects of the claim and defence were suitable for summary judgment. The proper interpretation of section 56 of the *Patent Act* was a discrete question of law that could be resolved without reference to any of the factual issues at play. It was an issue suitable for summary judgment. Furthermore, it was appropriate to construe the claims of the '561 Patent on this summary judgment motion. There were areas of the claim and defence that could not be determined on the evidence before the Court and therefore had to be determined at a trial.

Section 56 of the *Patent Act*, as it currently reads, came into effect on December 13, 2018. This provision applies only in respect of an action or proceeding in respect of a patent issued on the basis of an application whose filing date is on or after October 1, 1989, and that is commenced on or after October 29, 2018. Subsections (1), (6) and (9) of section 56 of the *Patent Act* were at play in this litigation. The current version of section 56 is to be read as granting more expansive rights than the previous version. In particular, it grants a prior user the right to commit an "act" that would have otherwise

Les tribunaux n'avaient pas encore eu l'occasion d'interpréter l'article 56 de la *Loi sur les brevets* : la question de savoir si cette disposition constitue un moyen de défense opposable dans une action en contrefaçon de brevet a été examinée pour la première fois. Les questions en litige étaient les suivantes : la question de savoir si l'affaire se prêtait à un jugement sommaire, l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 56 de la *Loi sur les brevets*, l'interprétation qu'il convient de donner aux revendications du brevet '561, la question de savoir si les produits ou activités de la défenderesse constituaient une contrefaçon du brevet '561, et la question de savoir si la défenderesse pouvait invoquer l'article 56 de la *Loi sur les brevets* comme moyen de défense contre toute contrefaçon.

Jugement : la requête doit être accueillie en partie.

La règle 215 des *Règles des Cours fédérales* donne à la Cour des directives claires en ce qui concerne les requêtes en jugement sommaire. La Cour rend un jugement sommaire si elle est convaincue qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse (paragraphe 215(1)). Lorsque la seule véritable question litigieuse est un point de droit, la Cour peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence (alinéa 215(2)(b)). Lorsque la Cour est convaincue qu'il existe une véritable question litigieuse, elle peut tout de même trancher cette question par voie de procès sommaire, ou rejeter la requête en tout ou en partie; elle peut ordonner que l'action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite, ou que l'action se poursuive à titre d'instance à gestion spéciale (paragraphe 215(3)). Le fardeau d'établir l'inexistence d'une véritable question litigieuse est lourd et un jugement sommaire ne devrait être rendu que dans les cas les plus évidents. En l'espèce, certains aspects de la demande et de la défense, mais pas tous, se prêtaient à un jugement sommaire. L'interprétation qui doit être donnée à l'article 56 de la *Loi sur les brevets* était une question de droit distincte qui pouvait être tranchée sans tenir compte des questions factuelles en cause : il s'agissait d'une question qui se prêtait à un jugement sommaire. En outre, il était approprié d'interpréter les revendications du brevet '561 dans le cadre de la présente requête en jugement sommaire. Certaines parties de la demande et de la défense ne pouvaient être tranchées en fonction de la preuve dont la Cour disposait et, par conséquent, elles devaient être tranchées dans le cadre de l'instruction de l'action.

L'article 56 de la *Loi sur les brevets*, dans son libellé actuel, est entré en vigueur le 13 décembre 2018. Cette disposition ne s'applique que lorsque l'action ou la procédure relative à un brevet délivré à la suite d'une demande dont la date de dépôt est le 1^{er} octobre 1989, ou après cette date, est intentée le 29 octobre 2018, ou après cette date. Les paragraphes 56(1), (6) et (9) de la *Loi sur les brevets* étaient en cause dans le présent litige. La version actuelle de l'article 56 doit être interprétée de manière à ce que les droits qu'il confère soient plus vastes qu'ils ne l'étaient dans sa version antérieure. En

constituted infringement. This is significantly broader and covers a wider set of circumstances than simply the sale or use of a physical product. The new statutory language includes the use of a patented process as a prior use. The word “act” in subsection 56(1) should be read in light of section 42 of the *Patent Act*, which speaks to a patent granting exclusive rights to “making, constructing and using the invention and selling it to others to be used.” These are the acts protected by subsection 56(1). Second, the previous English version of subsection 56(1) limited the protection to the sale or use of the “specific” physical manifestation of the invention. The current version of subsection 56(1), in both languages, instead protects the commission of “the same act” (*le même acte*) that would have constituted infringement. Finally, the current version of subsection 56(1) grants protection not only to persons who committed an infringing act prior to the claim date but also to those who “made serious and effective preparations to commit such an act.” Subsections 56(6) and 56(9) deal with the use of a purchased article or service. They appear designed to extend prior user rights to third parties. There are no corresponding provisions in the previous version of the *Patent Act*. Under subsection 56(1), while the prior user may add to or alter the invention in other respects that do not further infringe the patent, the prior user cannot change or alter the relevant (i.e. relating to the inventive concept) part of the invention, even if those modifications infringe the inventive concept in the same manner. In considering a defence under subsection 56(1), first, one must determine whether the acts being performed before and after the claim date are identical (other than wholly non-functional changes, such as colour). If they are, then there is no need to consider infringement given that subsection 56(1) would always provide a defence to any potential infringement. Second, if the acts are not identical, one must determine whether the acts infringe the patent, and if they do, which claims. If the post-claim acts do not infringe the patent, then there is no “otherwise infringing acts” and therefore no need to rely on subsection 56(1). If the pre-claim acts do not infringe the patent, subsection 56(1) cannot apply. If the post-claim date acts infringe a particular claim of the patent that the pre-claim date acts do not, subsection 56(1) cannot apply. Finally, if the pre – and post-claim date acts are not identical but only infringe the same claims, then one must determine whether the changes relate to the inventive concept of the patent. If they do not, then subsection 56(1) will provide a defence. Only in the clearest of cases, where the acts before the claim date are identical to those after the claim date, is there no need to construe the claims of the patent or conduct an infringement analysis. Such cases would be particularly well suited for summary judgment.

particulier, il confère à un utilisateur antérieur le droit de commettre un « acte » qui par ailleurs constituerait une contrefaçon. Ce droit est beaucoup plus vaste et couvre un ensemble de circonstances plus large que la simple vente ou utilisation d’un produit physique. Selon le nouveau texte législatif, l’utilisation d’un procédé breveté correspond à une utilisation antérieure. Le mot « acte » utilisé au paragraphe 56(1) devrait être interprété à la lumière de l’article 42 de la *Loi sur les brevets*, selon lequel tout brevet accorde au breveté le droit exclusif « de fabriquer, construire, exploiter et vendre [l’objet de l’invention] à d’autres, pour qu’ils l’exploitent ». Ces actes sont ceux que protège le paragraphe 56(1). Deuxièmement, selon la version anglaise antérieure du paragraphe 56(1), la protection était limitée à la vente ou à l’utilisation d’une manifestation physique [TRADUCTION] « en particulier » (*specific*) de l’invention. La version actuelle du paragraphe 56(1) protège plutôt, dans les deux langues, le fait pour une personne de commettre « le même acte » (*the same act*) qui par ailleurs constituerait une contrefaçon. Enfin, la version actuelle du paragraphe 56(1) accorde une protection non seulement aux personnes qui ont commis un acte de contrefaçon avant la date de revendication, mais aussi aux personnes qui « [ont] fait [...] des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commettre un tel acte ». Les paragraphes 56(6) et (9) traitent de l’utilisation d’un article ou d’un service acheté. Ils semblent conçus pour accorder à des tiers les droits d’un utilisateur antérieur. La version antérieure de la *Loi sur les brevets* ne comprenait aucune disposition équivalente. Suivant le paragraphe 56(1), bien que l’utilisateur antérieur puisse, relativement à d’autres aspects qui ne constituent pas une contrefaçon supplémentaire du brevet, ajouter des éléments à l’invention ou l’altérer, il ne peut modifier ou altérer la partie pertinente de l’invention (c.-à-d. liée à l’idée originale), et ce, même si ces modifications constituent, de la même manière, une contrefaçon quant à l’idée originale. Dans le cadre de l’examen d’un moyen de défense fondé sur le paragraphe 56(1), il faut premièrement chercher à savoir si les actes commis avant et après la date de revendication sont identiques (mis à part les modifications entièrement non fonctionnelles, comme la couleur). Dans l’affirmative, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il y a une contrefaçon, car le paragraphe 56(1) fournit dans tous les cas un moyen de défense contre toute contrefaçon éventuelle. Deuxièmement, si les actes ne sont pas identiques, il faut chercher à savoir s’ils constituent une contrefaçon du brevet et, le cas échéant, quelles revendications sont visées. Si les actes postérieurs à la date de revendication ne constituent pas une contrefaçon du brevet, aucun « acte qui par ailleurs constituerait une contrefaçon » n’est commis et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’invoquer le paragraphe 56(1). Si les actes antérieurs à la date de revendication ne constituent pas une contrefaçon du brevet, le paragraphe 56(1) ne peut s’appliquer. Si les actes commis après la date de revendication constituent une contrefaçon d’une revendication particulière du brevet et que ce n’est pas le cas pour les actes commis avant cette date, le paragraphe 56(1) ne peut s’appliquer. Enfin, lorsque les actes

With respect to the proper construction of the claims of the '561 Patent, the defendant submitted in particular that the plaintiffs' expert witness erred in construing the phrase "secured thereto" in claims 9 and 12 of the '561 Patent, which he alleged the Innovus packer was infringing, while the other packers do not. The plaintiffs' submission that the expert witness made no error in his construction of the independent claims of the '561 patent was correct. The principles of claim construction and the specification of the '561 Patent supported the expert witness' distinction between the words "secured" and "connected." The drafter of the '561 Patent used consistent terminology throughout the independent claims. Where the drafter deviated in the language used, it should be presumed that a different meaning was intended. The defendant's submissions respecting claim differentiation and the use of the term "secured" in the specification were flawed.

Regarding whether the defendant's products or activities infringed the '561 patent, there was insufficient evidence to make a determination on infringement on the motion or on a summary trial. The evidence was unclear as to whether the defendant's BHAs were infringing the '561 Patent. According to the claims of the '561 Patent, pulling on the sealing element creates an annular passageway that allows fluid to flow through, equalizing pressure. Therefore, even if the defendant's operations cause the sealing element to be pulled on, there is only infringement if this pulling creates an annular passageway that equalizes pressure. Given that the defendant's BHAs feature equalization valves, if the equalization valves equalize pressure before the annular passageway is formed, then the annular passageway does not equalize pressure and there is no infringement. The specification of the '561 Patent is clear that an annular passageway is not formed immediately after the sealing element is pulled. The process of forming an annular passageway takes time. It is entirely possible that in a device that features an equalization valve, equalization will already be complete by the time that the annular passageway is formed. There was conflicting evidence as to how long it takes

antérieurs et postérieurs à la date de revendication ne sont pas identiques mais qu'ils contrefont uniquement les mêmes revendications, il faut chercher à savoir si les modifications se rapportent à l'idée originale du brevet. Si ce n'est pas le cas, le paragraphe 56(1) constitue un moyen de défense. Ce n'est que dans les cas les plus clairs, lorsque les actes commis avant la date de revendication sont identiques à ceux commis après cette date, qu'il est inutile d'interpréter les revendications du brevet ou d'effectuer une analyse de la contrefaçon. De tels cas se prêteraient particulièrement bien à un jugement sommaire.

En ce qui concerne l'interprétation qu'il convient de donner aux revendications du brevet '561, la défenderesse a notamment soutenu que le témoin expert des demanderesse avait donné une interprétation erronée du terme [TRADUCTION] « fixé » employé dans les revendications 9 et 12 du brevet '561, lesquelles étaient à son avis contrefaites par la garniture d'étanchéité de l'Innovus, mais pas par les autres garnitures d'étanchéité. Les demanderesse ont affirmé à juste titre que le témoin expert n'avait commis aucune erreur dans son interprétation des revendications indépendantes du brevet '561. Les principes qui s'appliquent à l'interprétation des revendications et le mémoire descriptif du brevet '561 appuyaient la distinction que le témoin expert a faite entre les mots [TRADUCTION] « fixé » et [TRADUCTION] « connecté ». Le rédacteur du brevet '561 a utilisé une terminologie uniforme dans l'ensemble des revendications indépendantes. Il y avait donc lieu de présumer que lorsqu'il ne l'a pas fait, il voulait que les termes aient un sens différent. Les arguments de la défenderesse sur le principe de la différenciation des revendications et sur le mot [TRADUCTION] « fixé » utilisé dans le mémoire descriptif étaient erronés.

Concernant la question de savoir si les produits ou activités de la défenderesse constituaient une contrefaçon du brevet '561, la preuve en l'espèce ne permettait pas qu'on se prononce sur la contrefaçon dans le cadre de la requête ou d'un procès sommaire. La preuve ne permettait pas d'établir clairement si les AF de la défenderesse constituaient une contrefaçon du brevet '561. Le texte des revendications de ce brevet indique qu'une traction exercée sur l'élément d'étanchéité produit un passage annulaire à travers lequel un fluide peut circuler, afin d'égaliser la pression. Par conséquent, il y a contrefaçon uniquement lorsque la traction crée un passage annulaire qui entraîne une égalisation de pression, et ce, même si les procédures de la défenderesse entraînent une traction de l'élément d'étanchéité. Étant donné que les AF de la défenderesse comportent des soupapes d'égalisation, le passage annulaire ne provoque aucune égalisation de pression si les soupapes égalisent la pression avant la formation du passage et il n'y a aucune contrefaçon. Le mémoire descriptif du brevet '561 montre clairement qu'un passage annulaire n'est pas produit immédiatement après la traction de l'élément d'étanchéité. Le processus de création d'un passage annulaire dure

for equalization to occur. There was insufficient evidence on the motion as to how long it takes to equalize pressure using an equalization valve. Combined with the uncertainty of how long it takes for an annular passageway to form by pulling on the sealing element, it was unclear whether equalization would already be complete prior to the annular passageway being formed. Therefore, the question of whether the defendant's BHAs infringe the '561 Patent was not appropriate for summary judgment or summary trial.

As to whether the defendant could rely on section 56 of the Act as a defence to any infringement, the defendant could not rely on subsections 56(6) and 56(9) of the *Patent Act*. It was clear that subsections 56(6) and 56(9) of the *Patent Act* are intended to benefit third parties who purchase articles or the services of others. With respect to subsection 56(9), there was no evidence the defendant was purchasing services from others; the evidence showed that the defendant itself was performing the services. While its customers may be able to rely on subsection 56(9), the defendant could not. With respect to subsection 56(6), there was no evidence to establish that the defendant was purchasing the Blue Bullet element from a third party. It did not identify this party. There was no reason why a party should benefit from the more generous rights under subsection 56(6) merely because it chooses to outsource production of devices which it designed. In this case, given that no evidence of the third-party manufacturer was provided, it could be inferred that this party did not exist. Moreover, subsection 56(6) did not apply because the use of the Blue Bullet element was not the potentially infringing act. Given the lack of evidence provided by the defendant to support the defences under subsections 56(6) and 56(9) of the *Patent Act*, it was appropriate to grant summary judgment on the issue of whether these subsections applied. These defences were dismissed. Unless the defendant's acts prior to the claim date of the '561 Patent were identical to those after the claim date, then it was necessary to determine which of its acts were alleged to infringe the '561 Patent. This was not a case in which no changes in the defendant's actions were made and therefore an infringement analysis was necessary to determine which acts had to be compared. There was insufficient evidence to determine which acts of the defendant infringed the '561 Patent. There was also a requirement in subsection 56(1) that the acts be related to the inventive concept of the patent. It was clear that the inventive concept of the '561 Patent is the connecting of the sealing element to the mandrel so that when the mandrel is pulled the sealing element is also pulled, thus forming an annular passageway that equalizes pressure. The defendant's

un certain temps. Il est tout à fait possible que dans un dispositif doté d'une soupape d'égalisation, l'équilibrage s'opère avant la formation d'un passage annulaire. La preuve au sujet du temps requis pour que l'équilibrage s'effectue était contradictoire. La preuve présentée dans le cadre de la requête ne permettait pas de savoir combien de temps est nécessaire pour équilibrer la pression au moyen d'une soupape d'égalisation. Vu qu'on ne savait pas avec certitude combien de temps est nécessaire pour qu'un passage annulaire se forme au moyen d'une traction exercée sur l'élément d'étanchéité, il était difficile de dire si l'équilibrage se serait déjà achevé avant la formation du passage annulaire. Par conséquent, la question de savoir si les AF de la défenderesse constituent une contrefaçon du brevet '561 ne se prêtait pas à un jugement sommaire ou à un procès sommaire.

Quant à la question de savoir si la défenderesse pouvait invoquer l'article 56 de la *Loi sur les brevets* comme moyen de défense contre toute contrefaçon, elle ne pouvait invoquer les paragraphes 56(6) et (9) de la *Loi sur les brevets*. Il était manifeste que les paragraphes 56(6) et (9) de la *Loi sur les brevets* visent à protéger les tiers qui achètent des articles ou les services d'autres personnes. S'agissant du paragraphe 56(9), rien dans la preuve ne démontrait que la défenderesse avait acheté des services auprès d'autres fournisseurs : selon la preuve, la défenderesse exploitait elle-même les services. Les clients de la défenderesse peuvent certes invoquer le paragraphe 56(9), mais la défenderesse ne le peut pas. S'agissant du paragraphe 56(6), rien dans la preuve ne permettait d'établir que la défenderesse se procurait l'élément Blue Bullet auprès d'un tiers. Elle n'a pas identifié un tel tiers. Rien ne justifiait qu'une partie puisse tirer du paragraphe 56(6) des droits plus généreux simplement parce qu'elle avait choisi d'externaliser la production de dispositifs qu'elle a conçus. En l'espèce, étant donné qu'aucun élément de preuve concernant le fabricant tiers n'avait été produit, il ne pouvait être inféré que ce tiers n'existait pas. En outre, le paragraphe 56(6) ne s'appliquait pas parce que l'exploitation de l'élément Blue Bullet ne correspondait pas à l'acte susceptible de constituer une contrefaçon. Vu que la preuve présentée par la défenderesse ne donnait pas ouverture aux moyens de défense fondés sur les paragraphes 56(6) et (9) de la *Loi sur les brevets*, il était approprié de rendre un jugement sommaire sur la question de savoir si ces dispositions s'appliquaient. Ces moyens de défense ont été rejetés. Il était nécessaire de décider dans le cas où les actes commis par la défenderesse avant la date de revendication du brevet '561 n'étaient pas identiques à ceux commis après cette date, lesquels constitueraient une contrefaçon du brevet '561. Il ne s'agissait pas d'une affaire où aucune modification n'avait été apportée aux actes commis par la défenderesse : il était donc nécessaire d'effectuer une analyse de la contrefaçon afin de savoir quels actes devaient faire l'objet d'une comparaison. La preuve ne permettait pas de savoir quels actes commis par la défenderesse constituaient une contrefaçon du brevet '561. Il

additional set screw on the Innovus BHA and the addition of a split ring on the SFC 2 BHA both related to the connection between the mandrel and the sealing element, which was part of the inventive concept of the '561 Patent. There was no compelling reason to ignore the expert's evidence that the set screw secures the sealing element to the mandrel of the Innovus BHA. Therefore, the motion failed with respect to the defendant's reliance on subsection 56(1) of the *Patent Act*. This was a matter requiring a trial.

In conclusion, summary judgment was granted with respect to the interpretation of section 56 of the *Patent Act*, the construction of the '561 Patent, and the non-availability of the defences under subsections 56(6) and 56(9) of the *Patent Act*. In light of the admission by the plaintiff that the defendant could continue manufacturing and using the Mongoose, the claim as it related to that device, was dismissed. Summary judgment was not granted with respect to issues of infringement and the application of subsection 56(1) of the *Patent Act* to the facts of this matter.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Budget Implementation Act, 2018, No. 2, S.C. 2018, c. 27, Summary.
Federal Courts Rules, SOR/98-106, rr. 213, 215.
Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 42, 56.
Patents Act 1977 (U.K.), 1977, c. 37, s. 64(1).

CASES CITED

APPLIED:

Premakumaran v. Canada, 2006 FCA 213, [2007] 2 F.C.R. 191; *Apotex Inc. v. Merck & Co.*, 2002 FCA 210, [2003] 1 F.C. 242.

CONSIDERED:

Louis Vuitton Malletier S.A. v. Singga Enterprises (Canada) Inc., 2011 FC 776, [2013] 1 F.C.R. 413; *Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2006 FCA 323, [2007] 3 F.C.R. 588; *Lubrizol Corporation v. Esso Petroleum Co. Ltd.*, [1997] R.P.C. 195 (Eng. C.A.); *Forticrete Ltd. v. Lafarge Roofing Ltd.*, [2005] EWHC 3024 (Ch.).

était aussi nécessaire, selon le paragraphe 56(1), que les actes soient liés à l'idée originale du brevet. Il était manifeste que l'idée originale du brevet '561 est la connexion entre l'élément d'étanchéité et le mandrin, de sorte que, lorsqu'on exerce une traction sur le mandrin, une traction est également exercée sur l'élément d'étanchéité, formant ainsi un passage annulaire qui égalise la pression. La vis de pression supplémentaire de la défenderesse dans l'AF Innovus et l'ajout d'un anneau fendu à l'AF SFC 2 se rapportaient tous deux à la connexion entre le mandrin et l'élément d'étanchéité, qui fait partie de l'idée originale du brevet '561. Il n'y avait aucune raison impérieuse de ne pas tenir compte du témoignage de l'expert selon lequel la vis de pression fixe l'élément d'étanchéité au mandrin de l'AF Innovus. Par conséquent, la requête a été rejetée en ce qui concerne le recours, par la défenderesse, au moyen de défense fondé sur le paragraphe 56(1) de la *Loi sur les brevets*. Ce point devait être examiné dans le cadre de l'instruction de l'action.

En conclusion, un jugement sommaire a été rendu sur les points suivants : l'interprétation de l'article 56 de la *Loi sur les brevets*, l'interprétation du brevet '561 et l'impossibilité d'invoquer les moyens de défense fondés sur les paragraphes 56(6) et (9) de la *Loi sur les brevets*. Vu que la demanderesse a admis que la défenderesse pouvait continuer de fabriquer et d'utiliser le Mongoose, la demande a été rejetée quant à ce dispositif. Un jugement sommaire n'a pas été rendu sur les questions liées à la contrefaçon et à l'application du paragraphe 56(1) de la *Loi sur les brevets* aux faits de l'espèce.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi n° 2 d'exécution du budget de 2018, L.C. 2018, ch. 27, sommaire.
Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 42, 56.
Patents Act 1977 (R.-U.), 1977, ch. 37, art. 64(1).
Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règles 213, 215.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Premakumaran c. Canada, 2006 CAF 213, [2007] 2 R.C.F. 191; *Apotex Inc. c. Merck & Co.*, 2002 CAF 210, [2003] 1 C.F. 242.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Louis Vuitton Malletier S.A. c. Singga Enterprises (Canada) Inc., 2011 CF 776, [2013] 1 R.C.F. 413; *Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2006 CAF 323, [2007] 3 R.C.F. 588; *Lubrizol Corporation v. Esso Petroleum Co. Ltd.*, [1997] R.P.C. 195 (C.A. Ang.); *Forticrete Ltd. v. Lafarge Roofing Ltd.*, [2005] EWHC 3024 (Ch.).

REFERRED TO:

Kobold Corporation v. NCS Multistage Inc., 2021 FC 742; *Hryniak v. Mauldin*, 2014 SCC 7, [2014] 1 S.C.R. 87; *CanMar Foods Ltd. v. TA Foods Ltd.*, 2021 FCA 7, [2021] 1 F.C.R. 799; *Watson v. Canada (Indian and Northern Affairs)*, 2017 FC 321; *Western Electric Co., Inc., et al. v. Baldwin International Radio of Canada*, [1934] S.C.R. 570; *Halford v. Seed Hawk Inc.*, 2001 FCT 1154, 16 C.P.R. (4th) 189; *GlaxoSmithKline Inc. v. Pharmascience Inc.*, 2011 FC 239, 91 C.P.R. (4th) 189; *Kirkbi Ag v. Ritvik Holdings Inc.* (1998), 150 F.T.R. 205 (F.C.T.D.).

AUTHORS CITED

Canadian Oxford Dictionary, 2nd ed. Toronto: Oxford University Press, 2004, “same”.
Robert, Paul, *Le Petit Robert* : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Alain Rey and Josette Rey-Debove, eds, Paris: Le Robert, 2022, “même”.

MOTION by defendant/plaintiff by counterclaim for summary judgment, pursuant to rule 213 of the *Federal Courts Rules*, on all of the claims raised in the pleadings of the plaintiffs/defendants by counterclaim involving patent infringement of their fracking tool patent. Motion granted in part.

APPEARANCES

William D. Regan, Christopher J. Kvas, Evan Reinblatt and Rachel Meland for plaintiffs/defendants by counterclaim.
Patrick Smith, Sharn Mashiana and Mike Myschyshyn for defendant/plaintiff by counterclaim.

SOLICITORS OF RECORD

Piasetzki Nenniger Kvas LLP, Toronto, for plaintiffs/defendants by counterclaim.
Seastone IP LLP, Calgary, for defendant/plaintiff by counterclaim.

(Confidential Judgment and Reasons were issued December 17, 2021)

DÉCISIONS MENTIONNÉES :

Kobold Corporation v. NCS Multistage Inc., 2021 FC 742; *Hryniak c. Mauldin*, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87; *CanMar Foods Ltd. c. TA Foods Ltd.*, 2021 CAF 7, [2021] 1 R.C.F. 799; *Watson c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien)*, 2017 CF 321; *Western Electric Co., Inc., et al. v. Baldwin International Radio of Canada*, [1934] R.C.S. 570; *Halford c. Seed Hawk Inc.*, 2001 CFPI 1154; *GlaxoSmithKline Inc. c. Pharmascience Inc.*, 2011 CF 239; *Kirkbi Ag c. Gestion Ritvik Inc.*, [1998] A.C.F. n° 912 (QL) (1^{re} inst.).

DOCTRINE CITÉE

Canadian Oxford Dictionary, 2^e éd. Toronto : Oxford University Press, 2004, « same ».
Robert, Paul, *Le Petit Robert* : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Alain Rey et Josette Rey-Debove, dir., Paris: Le Robert, 2022, « même ».

REQUÊTE en jugement sommaire présentée par la défenderesse/demanderesse reconventionnelle, suivant la règle 213 des *Règles des Cours fédérales*, à l’égard de l’ensemble des questions soulevées dans les actes de procédure des demanderesses/défenderesses reconventionnelles concernant la contrefaçon de brevet portant sur des outils de fracturation hydraulique. Requête accueillie en partie.

ONT COMPARU :

William D. Regan, Christopher J. Kvas, Evan Reinblatt et Rachel Meland pour les demanderesses/défenderesses reconventionnelles.
Patrick Smith, Sharn Mashiana et Mike Myschyshyn pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Piasetzki Nenniger Kvas LLP, Toronto, pour les demanderesses/défenderesses reconventionnelles.
Seastone IP LLP, Calgary, pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle.

(Jugement et motifs confidentiels rendus le 17 décembre 2021)

The following are the public reasons for judgment and judgment rendered in English by

ZINN J.:

I. Introduction

[1] The plaintiffs (Kobold) and the defendant (NCS) are both in the business of providing equipment to the oil and gas industry for hydraulic fracturing, commonly known as fracking. In this action, Kobold claim that NCS has infringed and is infringing Canadian Patent No. 2919561 (the '561 Patent) with four of its proprietary tools used in fracking.

[2] NCS moves for summary judgment on all of the claims raised in the pleadings pursuant to rule 213 of the *Federal Courts Rules*, SOR/98-106 [Rules]. NCS asks to have the action resolved based on its defence of prior use pursuant to section 56 of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 [the Act]. If successful, it says it will drop its counterclaim.

[3] In these reasons I shall first describe (1) the fracking process, (2) the '561 Patent, (3) the NCS tools or devices at issue, and (4) the evidence of Kobold's expert witness, Dr. Fleckenstein. After that, I shall analyze and discuss the issues involved in the matter, being (1) whether the matter is appropriate for summary judgment, (2) the proper interpretation of section 56 of the *Patent Act*, (3) the construction of the '561 Patent, (4) whether the NCS products or activities infringe the '561 Patent, and (5) whether NCS can rely on section 56 of the *Patent Act* as a defence to the action.

II. Facts

A. *Fracking*

[4] Fracking is a method of extracting oil and natural gas. It was explained in some detail at paragraphs 27 to

Ce qui suit est la version française des motifs publics du jugement et du jugement rendus par

LE JUGE ZINN :

I. Introduction

[1] Les demanderesse (Kobold) et la défenderesse (NCS) exercent toutes deux des activités commerciales qui consistent à fournir de l'équipement à l'industrie pétrolière et gazière pour la fracturation hydraulique (aussi appelée « *fracking* » en anglais). Dans la présente action, Kobold allègue que l'utilisation par NCS de quatre de ses outils exclusifs dans la fracturation hydraulique a contrefait et continue de contrefaire le brevet canadien n° 2919561 (le brevet '561).

[2] NCS présente une requête en jugement sommaire à l'égard de l'ensemble des questions soulevées dans les actes de procédure, suivant la règle 213 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 (les Règles). NCS demande à la Cour de régler le sort de l'action en faisant droit à sa défense fondée sur une utilisation antérieure visée à l'article 56 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4. Elle dit que si elle a gain de cause, elle se désistara de sa demande reconventionnelle.

[3] Dans les présents motifs, j'examine d'abord 1) le procédé de fracturation hydraulique, 2) le brevet '561, 3) les outils ou dispositifs de NCS qui sont en cause, et 4) le témoignage de l'expert de Kobold, M. Fleckenstein, Ph. D. J'analyse ensuite les questions en litige que soulève la présente affaire : 1) la question de savoir si l'affaire se prête à un jugement sommaire, 2) l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 56 de la *Loi sur les brevets*, 3) l'interprétation du brevet '561, 4) la question de savoir si les produits ou activités de NCS constituent une contrefaçon du brevet '561, et 5) la question de savoir si NCS peut invoquer l'article 56 de la *Loi sur les brevets* comme moyen de défense dans la présente action.

II. Les faits

A. *La fracturation hydraulique*

[4] La fracturation hydraulique consiste en une méthode d'extraction de pétrole et de gaz naturel. Aux

37 of the affidavit of the plaintiff's expert, Dr. William W. Fleckenstein. This explanation is not challenged and indeed accords with the description offered by counsel for NCS. I will summarize it.

[5] Hydrocarbons such as oil and natural gas are contained in formations below the earth's surface. In order to access these hydrocarbons and bring them to the surface, a well is drilled. The formation may require additional treatment, such as hydraulic fracturing, in order to stimulate the extraction of the hydrocarbons. This typically involves pumping large volumes of fluid at high pressure into the well.

[6] After drilling vertically, horizontal drilling may be required to allow the formation to be stimulated in multiple stages, typically starting from the toe of the horizontal lateral, the point furthest from the vertical portion of the well, and working back to the heel.

[7] This litigation concerns the bottomhole assembly (BHA), a tool used to prepare a well for production. The BHA is run down the well until it reaches a zone of interest (i.e. the area underneath a formation from which the operator wishes to extract oil or gas). An element of the BHA known as a packer is used to seal the well so that fluid cannot pass beyond it.

[8] The packer has anchors that it uses to attach itself to the wall of the well. The packers at issue in this litigation also have an element made of an elastomeric material. An elastomeric material is one that can be stretched. The elastomeric element is squeezed until it expands outward enough to seal the well, preventing fluids from flowing beyond the zone of interest. This squeezing is done by anchoring the packer and then continuing to push the BHA further into the hole. The anchor keeps some elements of the packer in place while others continue to move. Those moving elements push the elastomeric element into the non-moving elements, compressing it.

[9] Once the packer is set, sealing the well, the fracking fluid is injected into the well. The high pressure of

paragraphes 27 à 37 de l'affidavit de l'expert du demandeur, M. William W. Fleckenstein, figure une description assez détaillée de cette technique, description qui n'est pas remise en question et qui concorde avec celle que les avocats de NCS ont présentée. En voici un résumé.

[5] Des hydrocarbures (pétrole, gaz naturel, etc.) reposent dans des formations, sous la surface de la Terre. Pour extraire ces ressources, il faut forer des puits et, parfois, pour en faciliter l'extraction, il faut recourir à des traitements supplémentaires, comme la fracturation, laquelle implique généralement le pompage sous haute pression d'importantes quantités de fluide dans les puits.

[6] Après un forage vertical, on peut devoir forer horizontalement pour stimuler une formation en de multiples étapes, habituellement depuis l'avant d'une latérale horizontale, soit le point le plus éloigné de la verticale d'un puits, vers sa partie arrière.

[7] Le présent litige porte sur un assemblage de fond (AF), soit un outil qu'on enfonce dans un puits jusqu'à une zone d'intérêt (soit une zone sous une formation, depuis laquelle un exploitant souhaite extraire du pétrole ou du gaz), afin d'en préparer l'exploitation. L'un des composants d'un AF consiste en sa garniture d'étanchéité, laquelle sert à sceller un puits, afin qu'aucun fluide ne s'échappe.

[8] La garniture d'étanchéité comporte des ancrages conçus pour la fixer à la paroi du puits. Celle visée par le présent litige est également munie d'un élément élastomère élastique qui, lorsqu'il est comprimé, prend suffisamment d'expansion vers l'extérieur pour rendre le puits étanche et empêcher tout fluide de s'écouler hors de la zone d'intérêt. Pour comprimer l'élément élastomère, on ancre la garniture et continue d'enfoncer l'AF dans le puits. Grâce à l'ancrage, certains éléments de la garniture sont maintenus en place, tandis que d'autres peuvent se déplacer, poussant ainsi l'élément élastomère dans ceux qui sont immobilisés, afin de le comprimer.

[9] Une fois la garniture d'étanchéité en place et le puits étanche, un fluide de fracturation est injecté sous

the fluid further compresses the elastomeric element and assists in blocking off the downhole portion of the well.

[10] There are various ways for the fluid to enter the formation. In some cases, the pressure of the fluid is used to cut through the wall of the well at the zone of interest, creating permanent holes in the well lining. In other cases, ports are installed in the well casing. The BHA opens these ports to allow fluid to pass through. In some cases, the ports can be closed when the packer is unset.

[11] After the injection is complete, the packer must be unset by contracting the elastomeric element and disengaging the anchors. However, after injecting the fluid, there is a large difference in the pressures above and below the packer. These pressures need to be equalized before unsetting the BHA. The most common ways to do this in the prior art are by placing a valve, called an equalization valve, on the sealing element, or by having a passageway through the centre of the tool that allows fluid to pass through, equalizing pressure. The '561 Patent discloses a new method of equalizing pressure by pulling on the sealing element.

[12] Once the packer is unset, the BHA can be moved to the next zone of interest. In cases where permanent holes are created or where the ports cannot be closed, the completion must take place starting from the toe end of the well and moving towards the heel. Otherwise, the fluid would exit through the previously opened holes, causing a loss of pressure. If the ports can be closed, this is not a concern. Therefore, an advantage of closable ports is the ability to frack zones of interest in any order and to re-frack previously fracked zones.

B. *The '561 Patent*

[13] The inventive concept of the '561 Patent is a new way of equalizing pressure in the BHA by pulling on the sealing element. In so doing, the sealing element can be disengaged from the wall of the well, creating an annular

haute pression dans le puits, afin de comprimer davantage l'élément élastomère et d'accroître l'étanchéité de fond du forage.

[10] Un fluide de fracturation peut s'infiltrer de diverses manières dans une formation. Dans certains cas, la pression du fluide sert à traverser la paroi d'un puits jusqu'à une zone d'intérêt, afin de produire des orifices permanents dans le tubage, et dans d'autres, des orifices sont mis en place dans le tubage. Avec un AF, on peut ouvrir des orifices pour laisser le fluide traverser la paroi. Parfois, des orifices peuvent être fermés lorsque la garniture d'étanchéité s'est déplacée.

[11] Après l'injection d'un fluide, la garniture d'étanchéité doit être dégagée en comprimant son élément élastomère et en dégageant ses ancrages. Cependant, il faut préalablement équilibrer les pressions exercées au-dessus et en dessous de celle-ci, car elles diffèrent sensiblement. Pour ce faire, les documents de l'art antérieur prévoient habituellement l'installation d'une soupape d'égalisation sur l'élément élastomère ou la création d'un passage au milieu de l'outil, afin que le fluide y circule et équilibre les pressions. Le brevet '561 porte sur une nouvelle méthode d'égalisation de pression qui consiste à exercer une traction sur l'élément d'étanchéité.

[12] Une fois la garniture d'étanchéité dégagée, l'AF peut être déplacé jusqu'à la zone d'intérêt suivante. Lorsque des orifices permanents ont été créés ou ne peuvent être fermés, l'achèvement doit commencer par l'avant du puits et se poursuivre jusqu'à sa partie arrière, afin qu'aucun fluide ne s'échappe par des orifices précédemment ouverts et n'entraîne ainsi une perte de pression. Lorsque les orifices peuvent être fermés, le problème ne se pose pas. Les orifices refermables constituent donc un atout étant donné qu'ils permettent la fracturation d'une zone d'intérêt dans n'importe quel ordre et une nouvelle fracturation de zones précédemment traitées.

B. *Le brevet '561*

[13] L'idée originale visée par le brevet '561 consiste en un nouveau moyen d'équilibrer la pression dans un AF en tirant sur son élément d'étanchéité, afin que cet élément se sépare de la paroi d'un puits, produise un passage

(i.e. ring shaped) passageway on the outside of the sealing element for fluid to flow through.

annulaire (en forme d'anneau) entre sa partie extérieure et la paroi et qu'un fluide puisse y passer.

[14] Independent claim 1 of the '561 Patent reads as follows:

[14] La revendication indépendante 1 du brevet '561 est libellée comme suit :

[TRADUCTION]

1. A method for completing a wellbore comprising:

1. Méthode d'achèvement de puits de forage qui comprend :

running a completion tool, having a resealable packer therein, into the wellbore, the resealable packer having

l'insertion dans un puits d'un outil d'achèvement doté d'une garniture d'étanchéité qui peut être scellée à nouveau et qui comporte :

an annular elastomeric sealing element;

un élément d'étanchéité élastomère annulaire;

an anchor for anchoring the sealing element into the wellbore; and

un ancrage conçu pour fixer l'élément d'étanchéité dans le puits;

a mandrel and a housing, the mandrel being axially and telescopically moveable within the housing, the elastomeric sealing element being positioned circumferentially about the mandrel and connected at least a pull end thereof;

un mandrin autour duquel l'élément d'étanchéité élastomère est installé et au moins connecté par une extrémité de traction, ainsi qu'un logement dans lequel le mandrin est déplaçable de manière axiale et télescopique;

locating the sealing element below a zone of interest in the wellbore;

la disposition de l'élément d'étanchéité sous une zone d'intérêt, dans le puits;

axially compressing the elastomeric sealing element into sealing engagement with the wellbore and actuating the anchor by moving the mandrel axially toward the housing;

la compression axiale de l'élément d'étanchéité élastomère, afin de créer un engagement d'étanchéité avec le puits, de même que l'actionnement de l'ancrage grâce au déplacement axial du mandrin vers le logement;

treating the zone of interest above the compressed elastomeric sealing element, creating a pressure differential across the sealing element, and thereafter;

le traitement de la zone d'intérêt au-dessus de l'élément d'étanchéité élastomère comprimé, afin d'exercer une pression différentielle transversale sur cet élément et après celui-ci;

applying axial tension to the pull end of the elastomeric sealing element for radially retracting at least the pull end thereof by moving the mandrel axially away from the housing for forming an annular passageway between the elastomeric sealing element and wellbore, allowing pressure thereabove to equalize with pressure therebelow, for releasing the packer from sealing engagement with the wellbore.

l'application d'une tension axiale sur l'extrémité de traction de l'élément d'étanchéité élastomère pour au moins retirer cette extrémité en éloignant le mandrin du logement de façon axiale, pour créer un passage annulaire entre l'élément d'étanchéité élastomère et le puits, pour équilibrer la pression exercée au-dessus de l'élément d'après celle produite en dessous de celui-ci, ainsi que pour éliminer l'engagement d'étanchéité rattachant la garniture d'étanchéité au puits.

[15] Much of the method described in this claim is a recitation of the known prior art, which has been discussed

[15] Une grande partie de la méthode décrite dans cette revendication reprend l'art antérieur connu susmentionné;

above. The novel aspects involve pulling on the sealing element to create an annular passageway.

[16] The method of claim 1 makes use of a resealable packer (i.e. a packer that can be used multiple times). The packer has an elastomeric sealing element, an anchor, and a mandrel and housing. A mandrel is a slightly tapered cylinder. In the packer in claim 1, the mandrel is contained within a housing. The mandrel can move telescopically within the housing, that is to say, it can move back and forth along the axis of the housing like a telescope being opened or closed.

[17] The elastomeric sealing element is connected to the mandrel. This connection exists at least at the “pull end” of the sealing element. This is defined in the specification as the end at which the sealing element is eventually pulled to decompress it.

[18] The packer is positioned near a zone of interest. The mandrel is then pushed into the housing which engages the anchor and compresses the sealing element, sealing the well. Fracking fluid is injected and a pressure differential forms.

[19] After injecting the fluid, the mandrel is pulled away from the housing. Because the mandrel is connected to the sealing element, it pulls on it, which causes it to decompress, forming an annular passageway for fluid to flow through and allowing the pressure to equalize.

[20] Independent claim 9 is similar to claim 1. It claims a method of equalizing pressure above and below a sealing element of a packer. In effect, it describes the final step in claim 1. However, unlike in claim 1, the pull end of the sealing element is described as being “secured” to the mandrel rather than being “connected” to it.

[21] Independent claim 12 is virtually identical to claim 9. However, rather than being a method for

ses aspects nouveaux concernent le fait de tirer sur l’élément d’étanchéité pour créer un passage annulaire.

[16] La méthode visée dans la revendication 1 repose sur l’usage d’une garniture d’étanchéité refermable (réutilisable à de multiples reprises) dotée d’un élément d’étanchéité élastomère, d’un ancrage, de même que d’un mandrin et d’un logement. Le mandrin consiste en un cylindre légèrement profilé qui, dans la garniture d’étanchéité visée par la revendication 1, se trouve dans un logement et peut être déplacé de manière télescopique (va-et-vient) dans le logement, dans l’axe de ce logement, comme un télescope qu’on déploie ou escamote.

[17] L’élément d’étanchéité élastomère est connecté au mandrin, et ce, au moins à son [TRADUCTION] « extrémité de traction », soit l’extrémité depuis laquelle, selon le mémoire descriptif, l’élément d’étanchéité est tiré aux fins de décompression.

[18] La garniture d’étanchéité est mise en place près d’une zone d’intérêt, le mandrin est poussé dans son logement, afin d’engager l’ancrage, de comprimer l’élément d’étanchéité et de sceller le puits, et, enfin, un fluide de fracturation est injecté, pour exercer une pression différentielle.

[19] Une fois le fluide injecté, le mandrin est retiré de son logement afin qu’il tire sur l’élément d’étanchéité, auquel il est connecté, ce qui permet de décompresser cet élément, de former un passage annulaire à travers lequel le fluide peut s’écouler, puis d’équilibrer la pression.

[20] La revendication indépendante 9, laquelle est semblable à la revendication 1, se rapporte à une méthode d’égalisation des pressions respectivement exercées au-dessus et en dessous de l’élément d’étanchéité d’une garniture d’étanchéité. On y décrit la dernière étape figurant dans la revendication 1, mais, contrairement à cette dernière étape, la revendication 9 indique que l’extrémité de traction de l’élément d’étanchéité est [TRADUCTION] « fixée » au mandrin plutôt que [TRADUCTION] « connectée » à celui-ci.

[21] La revendication indépendante 12 est presque identique à la revendication 9. Toutefois, plutôt que de

equalizing pressure, it is a method for protecting the sealing element. The specification of the '561 Patent indicates that debris can build up in the wellbore during fracking. The '561 Patent claims that creating an annular passage-way around the sealing element can reduce the risk of this debris damaging the sealing element. As with claim 9, the pull end of the sealing element in claim 12 is described as being “secured” to the mandrel.

[22] Independent claim 15 is for a pressure equalization tool. It is largely equivalent to claim 9, the pressure equalization method. However, in claim 15, as in claim 1, the mandrel and the pull end of the sealing element are described as being “connected” to each other rather than “secured.”

[23] Most of the dependent claims are not relevant for this matter. However, four dependent claims are of interest: claims 8, 11, 14, and 29 are dependent on claims 1, 9, 12, and 15, respectively. In claims 8 and 29, there is a ring “secured” to the uphole end of the sealing element (i.e. the end closest to the entrance of the well). This ring is attached to the mandrel by threads. In the case of claim 8, the ring is described as being “connected” to the mandrel by threads, while claim 29 it is described as being “operatively connected.” In claims 11 and 14 the pull end of the sealing element is described as being “secured” to the mandrel by threads.

[24] Most of the figures in the '561 Patent show embodiments in which the sealing element is attached to a ring, with the ring being attached to the mandrel by threads. However, in addition to examples in which the mandrel is attached to the ring by threads, there is also an example that operates by way of “co-operating shoulders” on the mandrel and the ring. These shoulders can be seen in Figure 8 of the '561 Patent (elements 86 and 88).

renvoyer à une méthode d'égalisation de la pression, elle vise une technique de protection de l'élément d'étanchéité. Le mémoire descriptif du brevet '561 indique que des débris peuvent s'accumuler dans un puits de forage après des travaux de fracturation. Selon le brevet '561, la formation d'un passage annulaire autour d'un élément d'étanchéité peut réduire les risques que des débris ne l'endommagent. Comme dans la revendication 9, on indique dans la revendication 12 que l'extrémité de traction de l'élément d'étanchéité est [TRADUCTION] « fixée » au mandrin.

[22] La revendication indépendante 15, laquelle renvoie à un outil d'égalisation de pression, est en grande partie identique à la revendication 9 (méthode d'égalisation de pression), mais, comme dans le cas de la revendication 1, on y décrit un mandrin et une extrémité de traction d'élément d'étanchéité qui sont [TRADUCTION] « connectés », plutôt que [TRADUCTION] « fixés » l'un à l'autre.

[23] Bien que la plupart des revendications dépendantes ne soient pas pertinentes en l'espèce, quatre d'entre elles suscitent un intérêt : les revendications 8, 11, 14 et 29 sont dépendantes des revendications 1, 9, 12 et 15, respectivement. Dans les revendications 8 et 29, on traite d'un anneau qui est [TRADUCTION] « fixé » à l'extrémité supérieure d'un élément d'étanchéité (soit l'extrémité la plus rapprochée de l'entrée d'un puits) et rattaché à un mandrin par un filetage. Dans la revendication 8, on dit que l'anneau est [TRADUCTION] « connecté » à un mandrin par un filetage, tandis que dans la revendication 29, on dit que cet anneau est [TRADUCTION] « connecté de manière fonctionnelle ». Dans les revendications 11 et 14, on décrit une extrémité de traction d'élément d'étanchéité qui est [TRADUCTION] « fixée » à un mandrin par un filetage.

[24] La plupart des figures illustrées dans le brevet '561 montrent des réalisations d'après lesquelles un élément d'étanchéité est rattaché à un anneau qui est lui-même rattaché à un mandrin par un filetage. Cependant, outre les exemples de mandrin rattaché à un anneau par un filetage, il existe un exemple d'utilisation fondée sur des [TRADUCTION] « épaulements qui fonctionnent conjointement » sur un mandrin et un anneau, épaulements qui sont illustrés à la figure 8 du brevet '561 (éléments 86 et 88).

[25] When the mandrel is pushed telescopically into the housing, the space between the shoulders increases. When the mandrel is pulled back out, the mandrel is able to move for some distance without the ring moving. Eventually however, the shoulders push against each other and pulling the mandrel further will also cause the ring to move in the same direction. The effect of this is that there is some distance for which the mandrel can move without the ring also moving. In the case of a threaded connection, the mandrel and the ring always move together.

C. NCS's Devices

[26] NCS builds and operates a number of BHAs. The four BHAs at issue in this litigation are known as the Mongoose, Shift Frac Close (SFC), Shift Frac Close 2 (SFC 2), and Innovus. The Innovus BHA is also referred to as the Shift Frac Close 3 in some of the materials.

[27] The evidence is that each of these BHAs uses as part of its packer assembly a device named the Blue Bullet. Each is used in conjunction with an equalization value which releases the fluid pressure and unsets the packer.

[28] According to Ryan Redecopp, an employee of NCS, NCS has been using the Blue Bullet packer element in its BHAs since 2012. Mr. Redecopp says that the Blue Bullet element was tested in the field in 2012 and since then has been used in all of the NCS's BHAs that require the use of a compression set packer.

[29] While the Blue Bullet element has been used in NCS's BHAs since 2012, variants of this device have been developed over time, including a "scaloped" Blue Bullet element.

[30] The Mongoose BHA has been in use since 2012. The evidence of the dates of first use of the other BHAs is unclear, but appear to have been subsequent to the Mongoose.

[25] La poussée télescopique d'un mandrin dans un logement accroît l'espace entre les épaulements connexes et permet de le retirer sur une certaine distance sans que l'anneau correspondant ne bouge; toutefois, si l'on en poursuit le retrait, l'anneau se déplace ultimement dans la même direction. Dans le cas d'un mandrin et d'un anneau connectés par filetage, les deux éléments se déplacent toujours ensemble.

C. Les dispositifs de NCS

[26] NCS fabrique et exploite un certain nombre d'AF. Les quatre AF visés par le présent litige sont appelés « Mongoose », « Shift Frac Close » (SFC), « Shift Frac Close 2 » (SFC 2) et « Innovus », ce dernier étant aussi appelé « Shift Frac Close 3 » dans certains documents.

[27] Selon la preuve, chacun de ces AF compte une garniture d'étanchéité partiellement constituée d'un dispositif appelé « Blue Bullet », et chacun d'eux doit être utilisé d'après une valeur d'égalisation qui cause un relâchement de la pression de fluide et un dégagelement de leur garniture d'étanchéité.

[28] D'après Ryan Redecopp, un employé de NCS, la garniture d'étanchéité des AF de NCS comporte un élément Blue Bullet depuis 2012. M. Redecopp affirme que cet élément a été mis à l'essai sur le terrain en 2012 et que depuis, il fait partie de tous les AF de NCS qui exigent l'usage d'une garniture d'étanchéité mise en place par compression.

[29] Les AF de NCS comprennent un élément Blue Bullet depuis 2012, mais d'autres versions de ce dispositif ont été conçues au fil du temps, dont celui [TRADUCTION] « de type festonné ».

[30] L'AF Mongoose est en usage depuis 2012. La preuve concernant les dates de la première utilisation des autres AF est imprécise, mais il semble qu'ils aient été utilisés après le Mongoose.

[31] At the hearing, Kobold admitted that NCS can continue to manufacture and use the 2012 Mongoose (presumably because of section 56 of the *Patent Act*), but says that what NCS cannot do is expand into new commercial products, such as the other three BHAs.

D. *The Fleckenstein Affidavit*

[32] As noted, Kobold filed the affidavit of Dr. William Fleckenstein, their expert in this proceeding. A motion by NCS to file a reply expert affidavit was dismissed: see *Kobold Corporation v. NCS Multistage Inc.*, 2021 FC 742. Dr. Fleckenstein is a registered engineer in the state of California and a professor at the Colorado School of Mines in Petroleum Engineering. He is also a principal at a petroleum engineering consulting firm.

[33] In his affidavit, Dr. Fleckenstein construes the claims of the '561 Patent, discusses the differences in structure and function of the various BHAs of NCS, and determines whether any of the four packer assemblies that he reviewed, or their use in a completion tool, fall within the scope of the independent claims of the '561 Patent.

[34] Dr. Fleckenstein's construction of the '561 Patent's claims is largely uncontroversial except on a single point. Much of his construction has already been summarized above. The major point of contention regarding Dr. Fleckenstein's construction is with respect to the terms "secured" and "connected."

[35] At paragraphs 52 to 65 of his affidavit, Dr. Fleckenstein defines several terms in the '561 Patent as, in his opinion, they would be understood by the person ordinarily skilled in the art. "Connected" and "secured" are defined by Dr. Fleckenstein as follows:

[0055] **Connected** – two or more elements that are in some way linked together. This is a broad term that does

[31] À l'audience, Kobold a admis que NCS pouvait continuer de fabriquer et d'utiliser le Mongoose de 2012 (vraisemblablement en raison de l'article 56 de la *Loi sur les brevets*), mais elle affirme qu'il n'est pas possible pour NCS de fabriquer et d'utiliser de nouveaux produits commerciaux, comme les trois autres AF.

D. *L'affidavit de M. Fleckenstein*

[32] Comme je l'ai déjà dit, Kobold a déposé l'affidavit de M. William Fleckenstein, son expert dans la présente instance. La Cour a rejeté la requête de NCS visant à produire l'affidavit d'un expert en réponse (voir *Kobold Corporation v. NCS Multistage Inc.*, 2021 FC 742). M. Fleckenstein est un ingénieur agréé dans l'État de la Californie, en plus d'être professeur à la Colorado School of Mines in Petroleum Engineering. En outre, il occupe un poste de directeur au sein d'une société d'experts-conseils en génie pétrolier.

[33] Dans son affidavit, M. Fleckenstein interprète les revendications du brevet '561, examine les différences en ce qui a trait à la structure et à la fonction des différents AF de NCS, et il répond à la question de savoir si l'une ou l'autre des quatre garnitures d'étanchéité qu'il a examinées, ou leur utilisation dans un outil d'achèvement, est visée par les revendications indépendantes du brevet '561.

[34] L'interprétation que fait M. Fleckenstein du brevet '561 est essentiellement incontestée, sauf sur un point. Une part importante de son interprétation a déjà été résumée ci-dessus. Le principal point litigieux en ce qui concerne l'interprétation de M. Fleckenstein concerne les termes [TRADUCTION] « fixés » et [TRADUCTION] « connectés ».

[35] Aux paragraphes 52 à 65, M. Fleckenstein définit plusieurs termes contenus dans le brevet '561 de la façon dont les comprendrait, selon lui, la personne versée dans l'art. Voici les définitions qu'il donne pour les termes [TRADUCTION] « connectés » et [TRADUCTION] « fixés » :

[TRADUCTION]

[0055] **Connectés** – S'entend d'au moins deux éléments liés d'une certaine manière; terme général qui ne fournit

not specify or limit the type of connection between the elements.

...

[0057] **Secured** – two elements that are attached together to allow a force to be transmitted from one structure to the next, and to allow co-movement of the two elements.

[36] As an example of elements that may be connected but not secured, one can imagine two objects joined by a loose rope. While they are connected, moving one object will not necessarily move the other, unless the movement is so great as to cause the rope to become fully extended. This is in contrast with two objects connected by a rigid metal bar. Any movement of one object will always cause the other object to move with it. Dr. Fleckenstein would describe the objects connected by a rigid bar as secured to one another.

[37] The distinction between “connected” and “secured” is relevant, as claims 1 and 15 describe the mandrel and the sealing element as being “connected” to each other, while claims 9 and 12 describe the sealing element being “secured” to the mandrel.

[38] In Dr. Fleckenstein’s opinion, devices in which the sealing element is connected to the mandrel by threading (as in Figures 1–7 of the '561 Patent) are both connected and secured. However, devices which operate by way of co-operating shoulders are connected but not secured, as the mandrel can be moved, at least for some distance, without moving the sealing ring.

[39] Dr. Fleckenstein notes in his claim construction that the claims of the '561 Patent make no mention of an equalization valve. In his opinion, the presence of an equalization valve is not mutually exclusive with the claims of the '561 Patent. A device falling under the claims of the '561 Patent could include an equalization valve to further increase the speed at which equalization occurs. Dr. Fleckenstein notes that a major drawback of equalization valves is that they have limited cross-sectional area, which affects equalization time.

aucune précision ou aucune limite quant au type de connexion des éléments.

[...]

[0057] **Fixés** – S’entend de deux éléments dont le rattachement en permet une transmission de force et un déplacement conjoint.

[36] Par exemple, on pourrait dire de deux objets liés par une corde lâche qu’ils sont connectés, mais pas fixés l’un à l’autre, car le déplacement de l’un d’eux n’entraîne pas nécessairement celui de l’autre, sauf si le mouvement provoque une tension complète de la corde. Par contre, si ces deux objets étaient liés par une tige métallique rigide, M. Fleckenstein dirait d’eux qu’ils sont fixés l’un à l’autre, car tout déplacement de l’un d’eux causerait inévitablement celui de l’autre.

[37] Il est important de distinguer les termes [TRADUCTION] « connecté » et [TRADUCTION] « fixé », car dans les revendications 1 et 15, le mandrin et l’élément d’étanchéité sont décrits comme étant [TRADUCTION] « connectés » l’un à l’autre, alors que dans les revendications 9 et 12, l’élément d’étanchéité est décrit comme étant [TRADUCTION] « fixé » au mandrin.

[38] M. Fleckenstein est d’avis qu’un élément d’étanchéité et un mandrin connectés par filetage (comme aux figures 1 à 7 du brevet '561) sont non seulement connectés, mais également fixés l’un à l’autre, mais que si leur utilisation repose sur le fonctionnement conjoint d’épaulements, ils sont connectés, mais non fixés, car le mandrin peut parcourir une certaine distance sans qu’il ne déplace l’anneau d’étanchéité.

[39] Dans son interprétation des revendications, M. Fleckenstein souligne que celles du brevet '561 ne traitent d’aucune soupape d’égalisation, dont la présence, selon lui, n’est pas incompatible avec les revendications du brevet '561. Un dispositif visé par les revendications du brevet '561 pourrait comprendre une telle soupape, afin d’accélérer l’égalisation, mais M. Fleckenstein est d’avis que la surface transversale de ce composant est restreinte, ce qui constitue un inconvénient important qui influe sur le délai d’égalisation. La conjugaison d’une

Using both an equalization valve and the methods disclosed in the '561 Patent would reduce this time, leading to less expense on a wellsite.

[40] Dr. Fleckenstein engages in a thorough analysis of the Mongoose, SFC, SFC 2, and Innovus packer assemblies. He finds the following as the major differences between NCS's packer assemblies:

- the Innovus BHA has an additional set screw to secure and attach the ring on the Blue Bullet (which is attached to the sealing element) to the mandrel, allowing for co-movement of the mandrel and the sealing element;
- the SFC 2 BHA has a split ring on the mandrel to more directly connect the Blue Bullet element to the mandrel;
- the Innovus BHA has a mechanical locator incorporated into the packer housing, while in the other BHAs this is a separate component;
- the Innovus BHA has a number of new components, including a secondary housing, which appear to be designed to maintain the locator in a specific location;
- the SFC packer has drilled holes in the mandrel and cone of the SFC packer as compared to the Mongoose packer;
- the SFC 2 packer has additional drilled holes in the mandrel, set screws, an O-ring, and a backup ring that are not present in the SFC packer;
- the Mongoose packer does not have dual-setting functionality (tension and compression);
- the Mongoose packer has a slip retaining ring, while the other packers do not;

souape d'égalisation et des méthodes décrites dans le brevet '561 pourrait réduire ce délai et, du même coup, les dépenses d'exploitation d'un puits.

[40] Après avoir soigneusement analysé les garnitures d'étanchéité des AF Mongoose, SFC, SFC 2 et Innovus de NCS, M. Fleckenstein a relevé d'importantes différences entre celles-ci :

- l'AF Innovus comporte une vis de pression supplémentaire conçue pour fixer l'anneau du Blue Bullet (lequel est rattaché à l'élément d'étanchéité) au mandrin, afin que le mandrin et l'élément d'étanchéité bougent ensemble;
- le mandrin de l'AF SFC 2 est muni d'un anneau fendu qui en assure une connexion plus directe à l'élément Blue Bullet;
- le logement de garniture d'étanchéité de l'AF Innovus est doté d'un repère mécanique intégré, contrairement aux autres AF, au sein desquels ce repère est séparé;
- l'AF Innovus présente un certain nombre de nouveaux composants, dont un logement secondaire qui semble conçu pour maintenir le repère à un endroit précis;
- contrairement à la garniture d'étanchéité de l'AF Mongoose, celle de l'AF SFC est équipée d'un mandrin et d'un cône dans lesquels des orifices ont été percés;
- contrairement à la garniture d'étanchéité de l'AF SFC, celle de l'AF SFC 2 comprend un mandrin dans lequel des orifices supplémentaires ont été percés, ainsi que des vis de pression, un joint torique et un anneau auxiliaire;
- la garniture d'étanchéité de l'AF Mongoose n'est dotée d'aucune fonction de réglage double (tension et compression);
- contrairement aux autres garnitures d'étanchéité, celle de l'AF Mongoose est munie d'un anneau de retenue à coulissement;

- the Mongoose packer has a one-piece mandrel while the other packers have a two-piece mandrel; and
- the SFC and SFC 2 packers have two-piece cones, while the Mongoose and Innovus packers have one-piece cones.
- la garniture d'étanchéité de l'AF Mongoose comprend un mandrin monopièce, alors que celles des autres AF en présentent une à deux pièces;
- les garnitures d'étanchéité des AF SFC et SFC 2 comportent des cônes à deux pièces, tandis que celles des AF Mongoose et Innovus sont équipées de cônes monopieces.

[41] In Dr. Fleckenstein's opinion, all four of NCS's BHAs fall under claims 1 and 15 of the '561 Patent. However, only the Innovus BHA infringes claims 9 and 12. This is because all of NCS's BHAs operate by way of co-operating shoulders and therefore the sealing element is not "secured" to the mandrel. However, in the case of the Innovus, there is a set screw running from the sealing ring to the mandrel, which secures them, despite the co-operating shoulders.

[42] Central to the infringement analysis for the Mongoose, SFC, and SFC 2 BHAs is the fact that NCS's standard operating procedures (SOPs) call for the operator to disengage the BHA by pulling it out of the hole and continuing to pull. Dr. Fleckenstein acknowledges that pulling the BHA out of the hole opens the equalization valve, which begins the process of pressure equalization. However, once the equalization valve is fully opened, pulling continues, which, according to Dr. Fleckenstein, would cause the sealing element to be pulled, creating an annular passageway allowing for further equalization.

[43] The SOPs indicate that the BHA is to be pulled no faster than [***] feet per minute. Dr. Fleckenstein indicates that the equalization valves on the Mongoose and SFC BHAs can move for [***] inches before further pulling would pull on the sealing element. At the maximum speed of [***] feet per minute, this would take [***] seconds. In the case of the SFC 2 BHA, there are multiple possible configurations so it is unclear how much the BHA can be pulled out of the hole before the sealing element is pulled.

[44] In the case of the Innovus BHA, in Dr. Fleckenstein's opinion, pulling on the sealing element would begin as soon as the BHA is pulled out of the hole, as the sealing element is secured to the mandrel by the set screw.

[41] Selon M. Fleckenstein, les quatre AF de NCS sont visés par les revendications 1 et 15 du brevet '561, mais seul l'AF Innovus contrefait les revendications 9 et 12, car tous les AF de NCS sont utilisés grâce à des épaulements qui fonctionnent conjointement, si bien que leur élément d'étanchéité n'est pas fixé au mandrin. Il affirme cependant que malgré la présence d'épaulements qui fonctionnent conjointement, une vis de pression figure entre l'anneau d'étanchéité et le mandrin, afin de les fixer l'un à l'autre.

[42] Le fait que les procédures d'exploitation uniformisées (PEU) de NCS mentionnent que les utilisateurs désengagent l'AF en le retirant du puits et en poursuivant la traction est important dans l'analyse des AF Mongoose, SFC et SFC 2. M. Fleckenstein reconnaît qu'en retirant l'AF du puits, on ouvre la soupape d'égalisation et lance le processus d'équilibrage de pression. Cependant, une fois la soupape complètement ouverte, la traction continue et elle entraîne, à son avis, celle de l'élément d'étanchéité et la formation d'un passage annulaire qui favorise l'égalisation.

[43] Les PEU indiquent que l'AF doit être retiré à une vitesse d'au plus [***] pi/min. Selon M. Fleckenstein, les soupapes d'égalisation des Mongoose et SFC peuvent être déplacées sur [***] po avant que la traction n'entraîne l'élément d'étanchéité. À une vitesse maximale de [***] pi/min, cela surviendrait après [***] secondes. Vu les multiples configurations possibles de l'AF SFC 2, il est difficile de savoir sur quelle distance il doit être retiré d'un forage pour que l'élément d'étanchéité ne suive.

[44] M. Fleckenstein est d'avis que toute traction exercée sur l'AF Innovus en causerait une sur l'élément d'étanchéité, car cet élément est fixé au mandrin par une vis de pression.

[45] NCS takes issue with some of the assertions of Dr. Fleckenstein regarding its products.

[46] NCS submits that Dr. Fleckenstein is mistaken that in the Innovus BHA the Blue Bullet is secured to the mandrel by a set screw. This is particularly relevant because Kobold asserts that this constitutes a substantial change between the Innovus, which was released after the claim date, and the BHAs that pre-date the claim date.

[47] NCS notes that Dr. Fleckenstein agreed that the dimensions of the Innovus packer are essentially the same as the other packers and he agreed that those packers move as a result of the cooperating shoulders. NCS submits that if the dimensions are the same, then the cooperating shoulders of the Innovus packers are what causes the Blue Bullet to move with the mandrel, not the set screw.

[48] NCS further submits that the set screw does not even touch the mandrel. It says that the set screw is used, like set screws present on the other packers, to prevent unthreading of the equalization valve. It says that the set screw passes through a hole in the mandrel and does not touch it.

[49] NCS presented a CAD drawing of the Innovus around the set screw to Dr. Fleckenstein to demonstrate that the screw does not touch the mandrel. This CAD drawing was a zoomed in version of another drawing. Rather than accepting that this drawing shows that the set screw does not touch the mandrel, Dr. Fleckenstein suggested that the drawing was inaccurate.

[50] NCS takes issue with Dr. Fleckenstein's assertion that, using its devices, equalization could take some time. NCS points to the evidence of its affiant, Mr. Redecopp, who has used the devices and says that equalization occurs within a few seconds of the equalization valve being opened. NCS submits that Dr. Fleckenstein's comments on equalization time take into account the bleed off time, when the equalization valve is not open and no pulling has occurred.

[45] NCS conteste certaines des affirmations de M. Fleckenstein au sujet de ses produits.

[46] NCS dit que M. Fleckenstein a tort d'affirmer que le Blue Bullet de l'AF Innovus est fixé au mandrin par une vis de pression. Ce détail est particulièrement pertinent, car Kobold affirme qu'il s'agit d'une différence importante entre les AF conçus avant la date de revendication et l'Innovus, lequel a été commercialisé après celle-ci.

[47] NCS fait remarquer que M. Fleckenstein admet que les dimensions de la garniture d'étanchéité de l'Innovus sont essentiellement identiques à celles des autres garnitures d'étanchéité et que ces garnitures se déplacent en raison des épaulements à fonctionnement conjoint. NCS dit aussi que si les dimensions sont identiques, tout déplacement du Blue Bullet avec le mandrin doit être provoqué par les épaulements de la garniture d'étanchéité de l'Innovus, non pas par la vis de pression.

[48] NCS affirme en outre que la vis de pression ne touche pas au mandrin, qu'elle ne fait que traverser un orifice dans celui-ci et qu'à l'instar des vis de pression des autres garnitures d'étanchéité, elle sert à prévenir tout dégagement de la soupape d'égalisation.

[49] Afin de montrer à M. Fleckenstein que la vis de pression ne touche pas au mandrin, NCS lui a présenté une image de conception assistée par ordinateur qui constitue un agrandissement d'un autre dessin et qui montre l'Innovus autour de la vis de pression. Au lieu de reconnaître que la vis ne touchait pas au mandrin dans cette image, M. Fleckenstein a plutôt dit que l'image était inexacte.

[50] NCS conteste l'affirmation de M. Fleckenstein d'après laquelle un certain temps doit s'écouler avant que ses dispositifs ne produisent une égalisation. Elle se fonde sur le témoignage de son déposant, M. Redecopp : il a employé les dispositifs en question et affirme qu'un équilibre survient quelques secondes après l'ouverture de la soupape d'égalisation. NCS fait valoir que les commentaires de M. Fleckenstein au sujet du délai d'égalisation sont notamment basés sur le temps de purge établi

[51] NCS points to a chart showing pressure on either end of the BHA over time. It shows a relatively slow decrease in pressure at the uphole end with no change in pressure at the downhole end, and then a sudden change in pressure on both ends to equilibrium. NCS submits that the initial decrease uphole is due to bleeding off pressure ahead of opening the equalization valve and the later rapid drop is due to the valve being opened. It notes that this data is supported by Mr. Redecopp's evidence on cross-examination that equalization only takes a couple of seconds.

III. Analysis

[52] This summary judgment motion shall be analyzed and discussed under the following headings:

1. Is this matter appropriate for summary judgment or summary trial?
2. What is the proper interpretation of section 56 of the *Patent Act*?
3. What is the proper construction of the claims of the '561 Patent?
4. Do the NCS products or activities infringe the '561 Patent?
5. Can NCS rely on section 56 of the *Patent Act* as a defence to any infringement?

[53] This is the first judicial interpretation of section 56 of the *Patent Act*, and the first occasion the Court has had to consider it as a defence to a patent infringement action.

lorsque la soupape n'est pas ouverte et qu'aucune traction n'est exercée.

[51] NCS renvoie à un graphique qui montre la pression appliquée à chacune des extrémités de l'AF au fil du temps. Selon ce graphique, il y a une diminution relativement faible de la pression dans la partie supérieure d'un forage, la pression est la même dans sa partie inférieure, puis il y a une modification soudaine de la pression aux deux extrémités lorsque l'égalisation survient. NCS soutient que la pression diminue initialement dans la partie supérieure d'un forage en raison d'une purge, avant l'ouverture de la soupape d'égalisation, et que la chute de pression qui est soudainement produite ultérieurement est attribuable à l'ouverture de la soupape. NCS souligne que ces données sont étayées par le témoignage de M. Redecopp en contre-interrogatoire, selon lequel l'égalisation s'opère après seulement quelques secondes.

III. Analyse

[52] Dans le cadre de la présente requête en jugement sommaire, mon analyse est formulée autour des questions suivantes :

1. La présente affaire se prête-t-elle à un jugement sommaire ou à un procès sommaire?
2. Quelle est l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 56 de la *Loi sur les brevets*?
3. Quelle est l'interprétation qu'il convient de donner aux revendications du brevet '561?
4. Les produits ou activités de NCS constituent-ils une contrefaçon du brevet '561?
5. NCS peut-elle invoquer l'article 56 de la *Loi sur les brevets* comme moyen de défense contre toute contrefaçon?

[53] Les tribunaux n'ont pas encore eu l'occasion d'interpréter l'article 56 de la *Loi sur les brevets* : la Cour doit pour la première fois examiner si cette disposition constitue un moyen de défense opposable dans une action en contrefaçon de brevet.

A. *Is this matter appropriate for summary judgment or summary trial?*

[54] NCS correctly notes that the purpose of summary judgment is to provide a proportionate, cost-effective, and timely dispute resolution: *Hryniak v. Mauldin*, 2014 SCC 7, [2014] 1 S.C.R. 87, at paragraphs 1–2. It further notes that summary judgment provides a mechanism to ensure a fair balance between expediency and a just resolution of disputes: *CanMar Foods Ltd. v. TA Foods Ltd.*, 2021 FCA 7, [2021] 1 F.C.R. 799, at paragraph 23.

[55] NCS submits that, win or lose, this motion will simplify the underlying action. If it is successful, the action is resolved; if Kobold are successful, then the defence of prior use need not be considered at trial.

[56] Rule 215 of the *Federal Courts Rules* provides this Court with clear direction on a summary judgment motion.

[57] The Court must grant summary judgment if it is satisfied that there is no genuine issue for trial: subsection 215(1) [of the Rules]. Where the only genuine issue for trial is a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly: paragraph 215(2)(b) [of the Rules]. If the Court is satisfied that there is a genuine issue for trial, the Court may still determine that issue by way of summary trial or dismiss the motion in whole or in part, and order that the action or the issues in the action not disposed of by summary judgment proceed to trial or that the action be conducted as a specially managed proceeding: subsection 215(3) [of the Rules].

[58] The burden of establishing that there is no genuine issue for trial is heavy and summary judgment should be granted only in the clearest of cases: see *Watson v. Canada (Indian and Northern Affairs)*, 2017 FC 321, at paragraph 22. The Federal Court of Appeal has instructed that the proper test is whether the case is so doubtful that it does not deserve consideration by the trier of fact:

A. *La présente affaire se prête-t-elle à un jugement sommaire ou à un procès sommaire?*

[54] NCS souligne à raison que l'objet d'un jugement sommaire consiste à offrir un processus de règlement des litiges proportionné, économique et expéditif (*Hryniak c. Mauldin*, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87, aux paragraphes 1–2). Elle souligne en outre qu'un jugement sommaire offre un mécanisme qui permet d'assurer un équilibre raisonnable entre la rapidité et l'équité du règlement des litiges (*CanMar Foods Ltd. c. TA Foods Ltd.*, 2021 CAF 7, [2021] 1 R.C.F. 799, au paragraphe 23).

[55] NCS fait valoir que, peu importe si la Cour lui donne raison, la présente requête simplifiera l'action sous-jacente. Si elle a gain de cause, le sort de l'action sera scellé; si Kobold a gain de cause, il ne sera pas nécessaire d'examiner le moyen de défense fondé sur l'utilisation antérieure lorsque l'action sera instruite.

[56] La règle 215 des Règles donne à la Cour des directives claires en ce qui concerne les requêtes en jugement sommaire.

[57] La Cour rend un jugement sommaire si elle est convaincue qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse (paragraphe 215(1) des Règles). Lorsque la seule véritable question litigieuse est un point de droit, la Cour peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence (alinéa 215(2)(b) des Règles). Lorsqu'elle est convaincue qu'il existe une véritable question litigieuse, la Cour peut tout de même trancher cette question par voie de procès sommaire, ou rejeter la requête en tout ou en partie et ordonner que l'action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite, ou que l'action se poursuive à titre d'instance à gestion spéciale (paragraphe 215(3) des Règles).

[58] Le fardeau d'établir l'inexistence d'une véritable question litigieuse est lourd et un jugement sommaire ne devrait être rendu que dans les cas les plus évidents (*Watson c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien)*, 2017 CF 321, au paragraphe 22). Selon la Cour d'appel fédérale, le critère pertinent consiste à savoir si l'affaire est douteuse au point de ne pas mériter d'être

see *Premakumaran v. Canada*, 2006 FCA 213, [2007] 2 F.C.R. 191, at paragraph 8. It has also instructed that the motions judge can only make findings of fact or law where the relevant evidence is available on the record and does not involve a serious question of fact or law which turns on the drawing of inferences: see *Apotex Inc. v. Merck & Co.*, 2002 FCA 210, [2003] 1 F.C. 242, at paragraph 49.

[59] The current version of the Rules with respect to summary trial were adopted from the British Columbia rules for summary trials. In *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Singga Enterprises (Canada) Inc.*, 2011 FC 776, [2013] 1 F.C.R. 413, at paragraphs 95–96, this Court considered the British Columbia jurisprudence on summary trials and found that:

- the onus of proof is the same as at trial, that being the party asserting the claim or defence must prove it on a balance of probabilities;
- on a summary trial motion, the judge can find the facts as they would upon a trial;
- the judge should give judgment unless doing so would be unjust, regardless of complexity or conflicting evidence; and
- in determining whether summary trial is appropriate, the judge should consider factors such as the amount involved, the complexity of the matter, its urgency, any prejudice likely to arise by reason of delay, the cost of taking the case forward to a conventional trial in relation to the amount involved, the course of the proceedings, and any other matters that arise for consideration.

examinée par le juge des faits (voir *Premakumaran c. Canada*, 2006 CAF 213, [2007] 2 R.C.F. 191, au paragraphe 8). Elle a également fait savoir que le juge des requêtes ne peut dégager des conclusions de fait et de droit que dans la mesure où la preuve pertinente figure au dossier et où n'intervient pas une question sérieuse de fait ou de droit qui dépend d'inférences à tirer (voir *Apotex Inc. c. Merck & Co.*, 2002 CAF 210, [2003] 1 C.F. 242, au paragraphe 49).

[59] Lorsqu'il a adopté la version actuelle des dispositions des Règles en matière de procès sommaire, le législateur s'est inspiré des règles de la Colombie-Britannique applicables aux procès sommaires. Dans la décision *Louis Vuitton Malletier S.A. c. Singga Enterprises (Canada) Inc.*, 2011 CF 776, [2013] 1 R.C.F. 413, notre Cour a examiné aux paragraphes 95 et 96 la jurisprudence de la Colombie-Britannique en matière de procès sommaires et a conclu ce qui suit :

- la charge de la preuve est la même que dans le cadre d'un procès complet, c'est-à-dire que la partie qui présente la déclaration ou la défense doit en prouver les allégations suivant la prépondérance des probabilités;
- dans le cadre d'une requête en procès sommaire, le juge peut constater les faits comme il le pourrait dans un procès complet;
- il devrait prononcer un jugement à moins qu'il ne soit injuste de le faire, indépendamment de la complexité des questions en litige et de l'existence d'une preuve contradictoire;
- pour établir s'il y a lieu de tenir un procès sommaire, le tribunal devrait prendre en considération des facteurs tels que le montant en cause, la complexité de l'affaire, l'urgence de son règlement, tout préjudice que sont susceptibles de causer les lenteurs d'un procès complet, le coût d'un procès complet en comparaison du montant en cause, le déroulement de l'instance et tous les autres facteurs qui s'imposent à l'examen.

[60] For the reasons set out in detail below, I have concluded that some, but not all, aspects of this claim and defence are suitable for summary judgment.

[61] The proper interpretation of section 56 of *Patent Act* is a discrete question of law that can be resolved without reference to any of the factual issues at play. It is an issue suitable for summary judgment.

[62] Furthermore, it is appropriate to construe the claims of the '561 Patent on this summary judgment motion. There is evidence in the form of Dr. Fleckenstein's affidavit to assist in resolving this issue.

[63] It has often been observed that in Canada, the construction of the claims of a patent is a question of law to be determined by the trial judge. The judge is to determine what a person skilled in the art of the patent would have understood the claim to mean at the relevant date. Expert evidence can assist the trial judge, but the proper interpretation is ultimately left to the judge: see *Western Electric Co., Inc., et al. v. Baldwin International Radio of Canada*, [1934] S.C.R. 570, at pages 572–573; *Halford v. Seed Hawk Inc.*, 2001 FCT 1154, 16 C.P.R. (4th) 189, at paragraph 24; *GlaxoSmithKline Inc. v. Pharmascience Inc.*, 2011 FC 239, 91 C.P.R. (4th) 189, at paragraph 86.

[64] As will be seen below, there are areas of the claim and defence that I have concluded cannot be determined on the evidence before the Court and therefore must be left to be determined at a trial.

B. *What is the proper interpretation of section 56 of the Patent Act?*

(1) Legislative History of Section 56 of the *Patent Act*

[65] Section 56 of the *Patent Act*, as it currently reads, came into effect on December 13, 2018. It is reproduced

[60] Pour les motifs exposés de manière détaillée ci-après, je conclus que certains aspects de la demande et de la défense en l'espèce, mais pas tous, se prêtent à un jugement sommaire.

[61] L'interprétation qui doit être donnée à l'article 56 de la *Loi sur les brevets* est une question de droit distincte qui peut être tranchée sans tenir compte des questions factuelles en cause : il s'agit d'une question qui se prête à un jugement sommaire.

[62] En outre, il est approprié d'interpréter les revendications du brevet '561 dans le cadre de la présente requête en jugement sommaire. La Cour dispose d'éléments de preuve, sous la forme de l'affidavit de M. Fleckenstein, qui peuvent l'aider à se prononcer à cet égard.

[63] Les tribunaux ont souvent observé qu'au Canada, l'interprétation des revendications d'un brevet est une question de droit qui doit être tranchée par le juge d'instruction. Le juge doit déterminer comment une personne versée dans l'art dont relève l'invention brevetée aurait interprété la revendication à la date pertinente. Les témoignages d'experts peuvent aider le juge d'instruction, mais c'est à ce dernier qu'il appartient, en définitive, de décider de l'interprétation qu'il convient de donner au brevet (voir *Western Electric Co., Inc., et al. v. Baldwin International Radio of Canada*, [1934] R.C.S. 570, aux pages 572–573; *Halford c. Seed Hawk Inc.*, 2001 CFPI 1154, au paragraphe 24; *GlaxoSmithKline Inc. c. Pharmascience Inc.*, 2011 CF 239, au paragraphe 86).

[64] Comme nous le verrons plus loin, je conclus que certaines parties de la demande et de la défense ne peuvent être tranchées en fonction de la preuve dont la Cour dispose et, par conséquent, elles doivent être tranchées dans le cadre de l'instruction de l'action.

B. *Quelle est l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 56 de la Loi sur les brevets?*

1) L'origine législative de l'article 56 de la *Loi sur les brevets*

[65] L'article 56 de la *Loi sur les brevets*, dans son libellé actuel, est entré en vigueur le 13 décembre 2018. Il

in full at Annex A. This provision applies only in respect of an action or proceeding in respect of a patent issued on the basis of an application whose filing date is on or after October 1, 1989, and that is commenced on or after October 29, 2018. The amended provision came into effect by virtue of the *Budget Implementation Act, 2018, No. 2*, S.C. 2018, c. 27 (Budget Implementation Act), which is an omnibus statute modifying a number of statutes.

[66] Subsections (1), (6) and (9) of section 56 of the *Patent Act* are at play in this litigation. They read as follows:

Exception — prior use

56 (1) Subject to subsection (2), if — before the claim date of a claim in a patent — a person, in good faith, committed an act that would otherwise constitute an infringement of the patent in respect of that claim, or made serious and effective preparations to commit such an act, it is not an infringement of the patent or any certificate of supplementary protection that sets out the patent, in respect of that claim, if the person commits the same act on or after that claim date.

...

Exception — use of article

(6) Subject to subsection (7), the use of an article is not an infringement of a patent or any certificate of supplementary protection that sets out the patent, in respect of a claim, if the article was acquired, directly or indirectly, from a person who, before the claim date of that claim, in good faith, made or sold, or made serious and effective preparations to make or sell, an article that is substantially the same as the one used, for that use.

...

Exception — use of service

(9) Subject to subsection (10), the use of a service is not an infringement of a patent in respect of a claim if the service is provided by a person who, before the claim date of that claim, in good faith, provided, or made serious and effective preparations to provide, a service that is substantially the same as the one used, for that use.

est reproduit intégralement à l'annexe A. Cette disposition ne s'applique que lorsque l'action ou la procédure relative à un brevet délivré à la suite d'une demande dont la date de dépôt est le 1^{er} octobre 1989, ou après cette date, est intentée le 29 octobre 2018, ou après cette date. La disposition modifiée est entrée en vigueur en vertu de la *Loi n° 2 d'exécution du budget de 2018*, L.C. 2018, ch. 27 (la Loi d'exécution du budget), une loi omnibus modifiant plusieurs lois.

[66] Les paragraphes 56(1), (6) et (9) de la *Loi sur les brevets* sont en cause dans le présent litige. Ils disposent :

Exception — utilisation antérieure

56 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une personne, avant la date d'une revendication se rapportant à un brevet et de bonne foi, a commis un acte qui par ailleurs constituerait une contrefaçon du brevet relativement à la revendication, ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commettre un tel acte, l'acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, relativement à cette revendication, si cette personne commet le même acte à compter de cette date.

[...]

Exception — utilisation d'un article

(6) Sous réserve du paragraphe (7), l'utilisation d'un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, relativement à une revendication, si l'article est acquis, directement ou autrement, d'une personne qui, avant la date de revendication, a de bonne foi fabriqué ou vendu — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fabriquer ou de vendre — un article, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

[...]

Exception — utilisation d'un service

(9) Sous réserve du paragraphe (10), l'utilisation d'un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet relativement à une revendication si le service a été fourni par une personne qui, avant la date de revendication, a de bonne foi fourni — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fournir — un service, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

[67] Prior to this amendment, the only substantive defence in section 56 was subsection 56(1) which then read as follows:

Patent not to affect previous purchaser

56 (1) Every person who, before the claim date of a claim in a patent has purchased, constructed or acquired the subject matter defined by the claim, has the right to use and sell to others the specific article, machine, manufacture or composition of matter patented and so purchased, constructed or acquired without being liable to the patentee or the legal representatives of the patentee for so doing.

[68] The summary of the Budget Implementation Act, which is included in the statute as a preamble, specifically notes that:

Subdivision A of Division 7 of Part 4 amends the *Patent Act* in order to

...

(c) expand the rights of a person in respect of a claim in a patent who meets the requirements to be considered a prior user;

[69] From this, it can be seen that the current version of section 56 is to be read as granting more expansive rights than the previous version. Aside from this, there is no guidance on the intention of the legislators to be obtained from any Parliamentary debate or committee review.

[70] The current version of subsection 56(1) differs in three key ways from the former.

[71] First, the previous version granted a prior user the right to use and sell a patented article, machine, manufacture, or composition of matter. In this respect, it was limited to physical inventions and did not cover patented methods. The current version grants a prior user the right to commit an “act” that would have otherwise constituted infringement. This is significantly broader and covers a wider set of circumstances than simply the sale or use of a physical product. The new statutory language includes the use of a patented process as a prior use.

[67] Avant cette modification, l’article 56 n’offrait qu’un seul moyen de défense au fond qui était prévu au paragraphe 56(1), lequel était ainsi libellé :

Droit de l’acquéreur antérieur

56 (1) Quiconque, avant la date de revendication d’une demande de brevet, achète, exécute ou acquiert l’objet que définit la revendication peut utiliser et vendre l’article, la machine, l’objet manufacturé ou la composition de matières brevetés ainsi achetés, exécutés ou acquis avant cette date sans encourir de responsabilité envers le breveté ou ses représentants légaux.

[68] Le sommaire de la Loi d’exécution du budget, qui fait partie de son préambule, indique expressément ce qui suit :

La sous-section A de la section 7 de la partie 4 modifie la *Loi sur les brevets* afin :

[...]

c) d’étendre les droits, à l’égard d’une revendication se rapportant à un brevet, de toute personne qui satisfait aux conditions lui permettant d’être considérée comme un utilisateur antérieur;

[69] Ce sommaire nous permet de constater que la version actuelle de l’article 56 doit être interprétée de manière à ce que les droits qu’il confère soient plus vastes qu’ils ne l’étaient dans sa version antérieure. À part ce sommaire, rien dans les débats parlementaires ou les travaux de comités d’examen ne permet de dégager la volonté du législateur.

[70] La version actuelle du paragraphe 56(1) se distingue de la version antérieure sur trois points importants.

[71] Premièrement, la version précédente octroyait à un utilisateur antérieur le droit d’utiliser et de vendre un article, une machine, un objet manufacturé ou une composition de matières brevetés. Par conséquent, ce droit était limité aux inventions physiques et ne couvrait pas les méthodes brevetées. Selon la version actuelle, un utilisateur antérieur a le droit de commettre un « acte » qui par ailleurs constituerait une contrefaçon. Ce droit est beaucoup plus vaste et couvre un ensemble de circonstances plus large que la simple vente ou utilisation

NCS submits, and I agree, that the word “act” in subsection 56(1) should be read in light of section 42 of the *Patent Act*, which speaks to a patent granting exclusive rights to “making, constructing and using the invention and selling it to others to be used.” These are the acts protected by subsection 56(1).

[72] Second, the previous English version of subsection 56(1) limited the protection to the sale or use of the “specific” physical manifestation of the invention. While the French version did not say this explicitly, it should be interpreted in this manner in order to be consistent with the English version. The current version of subsection 56(1), in both languages, instead protects the commission of “the same act” (*le même acte*) that would have constituted infringement.

[73] Finally, the current version of subsection 56(1) grants protection not only to persons who committed an infringing act prior to the claim date, but also to those who “made serious and effective preparations to commit such an act.” There is no such language in the previous version.

[74] In *Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2006 FCA 323, [2007] 3 F.C.R. 588 (*Merck*), the Federal Court of Appeal applied former subsection 56(1) narrowly. In *Merck*, the defendant Apotex purchased batches of Lisinopril, the subject of the plaintiff’s patent, from Delmar. The contract of purchase was drafted so that title in the product would only pass to Apotex upon Apotex being satisfied that the product batches met Apotex’s requirements. The Federal Court of Appeal found at paragraphs 81 and 82 that Apotex did not have prior user’s rights:

... Apotex cannot be said to have purchased or acquired the Delmar batches until they obtained title to them. If the

d’un produit physique. Selon le nouveau texte législatif, l’utilisation d’un procédé breveté correspond à une utilisation antérieure. NCS fait valoir, et je suis du même avis, que le mot « acte » utilisé au paragraphe 56(1) devrait être interprété à la lumière de l’article 42 de la *Loi sur les brevets*, selon lequel tout brevet accorde au breveté le droit exclusif « de fabriquer, construire, exploiter et vendre [l’objet de l’invention] à d’autres, pour qu’ils l’exploitent ». Ces actes sont ceux que protège le paragraphe 56(1).

[72] Deuxièmement, selon la version anglaise antérieure du paragraphe 56(1), la protection était limitée à la vente ou à l’utilisation d’une manifestation physique [TRADUCTION] « en particulier » (*specific*) de l’invention. Même si cette mention ne faisait pas précisément partie du texte de la version française, il y a lieu de lui donner la même interprétation pour qu’elle soit compatible avec la version anglaise. La version actuelle du paragraphe 56(1) protège plutôt, dans les deux langues, le fait pour une personne de commettre « le même acte » [*the same act*] qui par ailleurs constituerait une contrefaçon.

[73] Enfin, la version actuelle du paragraphe 56(1) accorde une protection non seulement aux personnes qui ont commis un acte de contrefaçon avant la date de revendication, mais aussi aux personnes qui « [ont] fait [...] des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commettre un tel acte ». Ce segment ne figurait pas dans la version antérieure.

[74] Dans l’arrêt *Merck & Co, Inc. c. Apotex Inc.*, 2006 CAF 323, [2007] 3 R.C.F. 588 (*Merck*), la Cour d’appel fédérale a donné à l’ancien paragraphe 56(1) une application restrictive. Dans cette affaire, la défenderesse Apotex avait acheté des lots de lisinopril, l’objet du brevet de la demanderesse, auprès de Delmar. Le contrat d’achat avait été rédigé de façon à ce que Apotex n’obtienne le titre de propriété sur le produit que si elle était convaincue que les lots de produits répondaient à ses exigences. Aux paragraphes 81 et 82, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’Apotex ne détenait aucun droit d’utilisateur antérieur :

[...] il n’est donc pas possible d’affirmer qu’Apotex a acheté ou acquis les lots de Delmar avant d’en avoir obtenu

Delmar batches were of a finished product, title would have passed to Apotex and Apotex could then claim the statutory benefit. However, that is not the case here. At trial, Dr. Dickinson, President of Delmar, testified that they were not satisfied that the Delmar batches met the description of the lisinopril Apotex sought to purchase. The lisinopril had not yet been isolated as a solid and still had to undergo purification steps followed by drying before it could be released as a finished product. These steps were eventually undertaken but it was not until October 23, 1990, and November 7, 1990, that the Delmar batches were packaged and ready for delivery.

As a result, title could not pass to Apotex until the product was in a deliverable state (i.e. October 23, 1990, and November 7, 1990). By that time, the '350 patent was already granted to Merck (October 16, 1990) and Apotex's right to reap the benefit of section 56 was already extinguished.

[75] The inclusion of “serious and effective preparations” in subsection 56(1) was likely designed to override the outcome in *Merck*. Under the new provisions, it is likely that a court would have found that serious and effective preparations had been made given that Apotex had ordered the lisinopril and production had commenced but had not been completed.

[76] Subsections 56(6) and 56(9) deal with the use of a purchased article or service. They appear designed to extend prior user rights to third parties. There are no corresponding provisions in the previous version of the *Patent Act*.

(2) The Parties' Submissions on Section 56 of the *Patent Act*

[77] Kobold and NCS differ on the standard of similarity subsection 56(1) of the *Patent Act* requires. What does “the same act” in that subsection mean?

[78] NCS submits that it means the same or substantially the same. Kobold submit that it means identical or nearly identical. This is not a mere semantic dispute. The resolution of this issue of interpretation guides how different, if at all, the act subsequent to the issuance of

le titre. Si les lots de Delmar avaient été un produit fini, le titre de propriété aurait été transféré à Apotex et cette dernière aurait pu ensuite demander à bénéficier de la loi. Ce n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Lors du procès, M. Dickinson, président de Delmar, a déclaré qu'il n'était pas convaincu que les lots de Delmar correspondaient au type de lisinopril que souhaitait acheter Apotex. Le lisinopril n'avait pas encore été isolé sous forme solide et devait encore franchir des étapes de purification, suivies du séchage, avant son déblocage sous forme de produit fini. Ces étapes ont finalement été franchies, mais ce n'est que le 23 octobre 1990 et le 7 novembre 1990 que les lots de Delmar ont été emballés en vue de leur livraison.

Par conséquent, le titre de propriété ne pouvait pas être transféré à Apotex tant que le produit n'était pas livrable (c'est-à-dire le 23 octobre 1990 et le 7 novembre 1990). À ces dates, le brevet '350 avait déjà été délivré à Merck (16 octobre 1990) et le droit d'Apotex au bénéfice de l'article 56 était déjà éteint.

[75] L'ajout des mots « des préparatifs effectifs et sérieux » au paragraphe 56(1) avait vraisemblablement pour objet de contourner les conclusions tirées dans l'arrêt *Merck*. Suivant les nouvelles dispositions, la Cour aurait probablement conclu que des préparatifs effectifs et sérieux avaient été faits étant donné qu'Apotex avait commandé le lisinopril et que la production avait commencé, mais qu'elle n'était pas terminée.

[76] Les paragraphes 56(6) et (9) traitent de l'utilisation d'un article ou d'un service acheté. Ils semblent conçus pour accorder à des tiers les droits d'un utilisateur antérieur. La version antérieure de la *Loi sur les brevets* ne comprenait aucune disposition équivalente.

2) Les arguments des parties au sujet de l'article 56 de la *Loi sur les brevets*

[77] Kobold et NCS ont des opinions divergentes quant à la norme de similitude qu'appelle le paragraphe 56(1) de la *Loi sur les brevets*. Quel sens faut-il donner aux mots « le même acte » dans cette disposition?

[78] NCS fait valoir qu'il s'agit d'un acte qui est le même ou sensiblement le même; et selon Kobold, il s'agit d'un acte qui est identique ou presque identique. Ce débat n'est pas simplement d'ordre sémantique. La réponse à cette question d'interprétation permettra de

the patent can be from the act prior and still obtain the protection of subsection 56(1).

[79] Both parties directed the Court to English jurisprudence interpreting its legislative provision providing for a prior use defence. The British provision is subsection 64(1) of the United Kingdom’s *Patents Act 1977*, 1977, c. 37 (the U.K. Act) which provides as follows:

64 (1) Where a patent is granted for an invention, a person who in the United Kingdom before the priority date of the invention—

(a) does in good faith an act which would constitute an infringement of the patent if it were in force, or

(b) makes in good faith effective and serious preparations to do such an act,

has the right to continue to do the act or, as the case may be, to do the act, notwithstanding the grant of the patent; but this right does not extend to granting a licence to another person to do the act.

[80] One immediately notices that the U.K. legislation refers to doing “the act” after the patent issues; whereas the Canadian Act speaks to doing “the same act on or after that claim date” (emphasis added).

[81] In *Lubrizol Corporation v. Esso Petroleum Co. Ltd.*, [1997] R.P.C. 195 (Eng. C.A.), at page 216, the Court of Appeal interpreted “the act” in the U.K. statute to mean “substantially the same act”:

In deciding whether the activity is substantially the same all the circumstances must be considered. Both technical and commercial matters must be taken into account. That

savoir dans quelle mesure l’acte commis après la délivrance du brevet diffère, le cas échéant, de l’acte commis antérieurement et si cet acte jouira tout de même de la protection conférée par le paragraphe 56(1).

[79] Les deux parties ont présenté à la Cour des jugements anglais dans lesquels les tribunaux ont interprété la disposition législative qui prévoit un moyen de défense fondé sur une utilisation antérieure. La disposition britannique dont il est question est le paragraphe 64(1) de la *Patents Act 1977*, 1977, ch. 37 du Royaume-Uni (la Loi du R.-U.), lequel dispose :

[TRADUCTION]

64 (1) Dès lors qu’un brevet est octroyé relativement à une invention, la personne qui, au Royaume-Uni, avant la date de priorité de l’invention et de bonne foi—

a) commet un acte qui par ailleurs constituerait une contrefaçon du brevet s’il était en vigueur;

b) fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commettre un tel acte;

a le droit de continuer à commettre l’acte en question ou, selon le cas, de le commettre, malgré l’octroi du brevet; ce droit ne comprend toutefois pas la possibilité d’accorder une licence autorisant une autre personne à commettre cet acte.

[80] On constate au premier coup d’œil que la disposition législative du R.-U. renvoie à un [TRADUCTION] « acte » commis après la délivrance du brevet; tandis que dans la disposition canadienne, on renvoie à la personne qui commet « le même acte à compter de cette date » (non souligné dans l’original).

[81] Dans l’arrêt *Lubrizol Corporation v. Esso Petroleum Co. Ltd.*, [1997] R.P.C. 195 (C.A. Ang.), la Cour d’appel a, à la page 216, donné au mot [TRADUCTION] « l’acte », utilisé dans la Loi du R.-U., le sens de [TRADUCTION] « sensiblement le même acte » :

[TRADUCTION]

Pour décider si l’activité est sensiblement la même, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances. Les questions d’ordre technique et commercial doivent être prises

is important in a case such as the present where there are inherent minor variations in starting materials or the like. If the protected act has to be *exactly* the same (whatever that may mean) as the prior act then the protection given by the section would be illusory. The section is intended to give a practical protection to enable a man to continue doing what in substance he was doing before. [Emphasis added; italic in original.]

[82] NCS submits that the U.K. Act is similar to the Canadian Act and therefore English jurisprudence is informative on how to interpret the Canadian Act. It submits, based on judicial interpretation of the U.K. Act, that the Canadian Act should be interpreted to mean that a prior user can commit “substantially the same act” without infringing the patent. As noted above, it also submits that “an act” should be taken to mean any action that would infringe a patent, namely making, constructing, and using the invention, or selling it to others to be used.

[83] NCS further submits that because subsection 56(1) limits its application to “an act that would otherwise constitute an infringement of the patent in respect of that claim,” a prior user is granted immunity from any infringement of a claim that it infringed prior to the claim date and that changes to ancillary technologies, not related to the patent claims, do not prevent the application of subsection 56(1).

[84] NCS submits that this Court can find the prior use defence applies without first finding that infringement has occurred. NCS relies on its factual assertion that it has been performing the same acts after the claim date of the '561 Patent as before the claim date. There are therefore two possibilities: If its acts would constitute an infringement but for section 56, then section 56 is engaged and there is no infringement. If its acts do not constitute infringement, then there is no need to consider section 56 as no infringement has occurred. In either scenario, the acts do not infringe the '561 Patent. The only relevant consideration is whether it has been performing substantially the same acts.

en considération. Il est important de le faire dans une affaire comme la présente espèce, où l'on dénote des variations mineures inhérentes dans les matières premières ou analogues. Si l'acte protégé doit être *exactement* le même (peu importe ce que cela veut dire) que l'acte antérieur, la protection conférée par la disposition serait illusoire. La disposition a pour objet de conférer une protection réelle afin de permettre à une personne de faire ce qu'elle faisait sensiblement auparavant. [Non souligné dans l'original; italiques dans l'original.]

[82] NCS fait valoir que la Loi du R.-U. est semblable à celle du Canada et qu'en conséquence, la jurisprudence anglaise nous éclaire quant à la façon d'interpréter la loi canadienne. Elle soutient, en s'appuyant sur l'interprétation que les tribunaux ont donnée à la Loi du R.-U., que la loi canadienne devrait être interprétée de manière à ce qu'un utilisateur antérieur puisse commettre [TRADUCTION] « sensiblement le même acte » sans contrefaire le brevet. Comme je l'ai déjà mentionné, NCS soutient en outre qu'on devrait entendre par « un acte », toute action qui contrefait un brevet, à savoir fabriquer, construire, exploiter ou vendre l'invention à d'autres pour qu'ils l'exploitent.

[83] En outre, NCS affirme que l'application du paragraphe 56(1) étant limitée à « un acte qui par ailleurs constituerait une contrefaçon du brevet relativement à la revendication », l'utilisateur antérieur jouit d'une immunité en cas de contrefaçon d'une revendication lorsque cette contrefaçon a eu lieu avant la date de revendication et que les modifications apportées à des technologies connexes, non liées aux revendications du brevet, n'empêchent pas l'application du paragraphe 56(1).

[84] Selon NCS, la Cour peut conclure à l'applicabilité du moyen de défense fondé sur l'utilisation antérieure sans devoir d'abord conclure à l'existence de contrefaçon. NCS s'appuie sur son allégation de fait selon laquelle les actes qu'elle a commis après la date de revendication du brevet '561 sont les mêmes que ceux qu'elle avait commis avant cette date. Donc de deux choses l'une : soit elle a commis des actes qui constituent une contrefaçon exception faite de l'article 56 — auquel cas cette disposition s'applique et il y a absence de contrefaçon —, soit les actes qu'elle a commis ne constituent pas une contrefaçon — auquel cas il est inutile d'examiner l'article 56, car il n'y a eu aucune contrefaçon. Dans l'un

[85] Kobold agree that the U.K. Act has interpreted the language “the act” to mean “substantially the same act.” In the U.K., the prior use and the current use need not be identical, but the prior user does not have full rein to manufacture any infringing product or to expand into other products.

[86] Kobold note that the Canadian Act does not use the same language as the U.K. Act. They observe that section 56 of the Canadian *Patent Act* sets out two different standards of similarity for what acts are protected by prior user’s rights. Subsections 56(1), 56(3), and 56(4) make reference to “the same” act, while subsections 56(6) and 56(9) make reference to “substantially the same” article or service.

[87] Kobold submit that by using different phrases in the different sections, Parliament is presumed to have intended that the words should have different meanings. They say that this presumption is strengthened by the fact that the different phrasings are found within the same section of the *Patent Act* and were introduced as part of the same amending legislation.

[88] Therefore, Kobold submit that the words “same act” should be interpreted to require near identicality to benefit from subsection 56(1), while the words “substantially the same” in subsections 56(6) and 56(9) imply a standard similar to that of the U.K. Act.

[89] Under the interpretation proposed by Kobold, the proper approach in applying subsection 56(1) is to (i) determine what act(s) occurred before the claim date, (ii) determine whether the act(s) would constitute an infringement, and (iii) determine whether the act(s) after

ou l’autre de ces scénarios, les actes ne constituent pas une contrefaçon du brevet '561. La seule question pertinente est celle de savoir si elle a commis sensiblement les mêmes actes.

[85] Kobold convient que les tribunaux ont donné au mot [TRADUCTION] « l’acte » dans la Loi du R.-U., le sens de [TRADUCTION] « sensiblement le même acte ». Au R.-U., il n’est pas nécessaire que l’utilisation antérieure et l’utilisation actuelle soient identiques, mais l’utilisateur antérieur ne doit pas être entièrement libre de fabriquer tout produit contrefait ou d’élargir la fabrication à d’autres produits.

[86] Kobold fait remarquer que le libellé de la loi canadienne n’est pas le même que celui de la Loi du R.-U. Elle constate que l’article 56 de la *Loi sur les brevets* du Canada énonce deux normes de similitude distinctes concernant les actes qui sont protégés par les droits conférés à l’utilisateur antérieur : aux paragraphes 56(1), (3) et (4), il est question du « même » acte, alors qu’aux paragraphes 56(6) et (9), il s’agit de « sensiblement le même » article ou service.

[87] Selon Kobold, le législateur, qui a utilisé une combinaison différente de mots dans les différentes dispositions, est présumé avoir eu l’intention de leur conférer un sens différent. Elle affirme que cette présomption est renforcée par le fait que ces différentes combinaisons de mots figurent dans le même article de la *Loi sur les brevets* et qu’ils y ont été intégrés dans le cadre de la même loi modificative.

[88] Par conséquent, Kobold soutient que les mots « même acte » devraient s’entendre d’un caractère presque identique pour que les actes bénéficient de la protection conférée par le paragraphe 56(1), alors que les mots « sensiblement le même » utilisés aux paragraphes 56(6) et (9) appellent une norme semblable à celle qui figure dans la Loi du R.-U.

[89] Suivant l’interprétation proposée par Kobold, l’approche à privilégier pour le paragraphe 56(1) consiste à se demander (i) quel acte ou quels actes ont eu lieu avant la date de revendication, (ii) si cet acte ou ces actes constituent une contrefaçon et (iii) si l’acte ou les actes commis

the claim date are the same or nearly identical as the act(s) before.

[90] Kobold submit that the language of the section is clear that the comparison to be made is between two acts to each other and is not an assessment of whether both a prior and subsequent act infringe a claim, as there are multiple ways to infringe a patent claim. They rely on the judgment of Justice Kitchin of the England and Wales High Court (as he then was) in *Forticrete Ltd. v. Lafarge Roofing Ltd.*, [2005] EWHC 3024 (Ch.), at paragraph 25, where he rejected an argument from a defendant that, having made one infringing product, it was entitled to make any other product falling within the scope of the patent.

(3) Analysis

[91] Subsection 56(1) provides a defence to a person doing an act that would otherwise be an infringement of a claim based on a comparison of the pre – and post-patent infringing “act” (*acte*). I agree with NCS that the word “act” is to be interpreted in keeping with the acts which the patent protects, as set out in section 42 of the *Patent Act*; namely “making, constructing and using the invention and selling it to others to be used.” Those are the acts that are potentially protected.

[92] With respect to the standard of similarity, I find that subsection 56(1) of the *Patent Act* requires the acts pre – and post-patent must be the “same” (*le même acte*), i.e. identical. I reach this conclusion for the following reasons.

[93] First, the word “same” is used in subsection 56(1) as an adjective describing the noun “act” and in its ordinary grammatical meaning means identical. “Same” is defined in the *Canadian Oxford Dictionary*, 2nd ed. Toronto: Oxford University Press, 2004, used as an adjective, as follows:

après la date de revendication sont les mêmes ou s’ils sont presque identiques aux actes commis antérieurement.

[90] Kobold fait valoir que le libellé de l’article exige clairement que la comparaison soit faite entre deux actes l’un par rapport à l’autre, et qu’il ne s’agit pas de se demander si un acte antérieur et un acte subséquent constituent une contrefaçon d’une revendication, car il existe plusieurs façons de contrefaire une revendication. Elle s’appuie sur le jugement rendu par le juge Kitchin de la Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles (maintenant juge à la Cour suprême du Royaume-Uni) dans l’affaire *Forticrete Ltd. v. Lafarge Roofing Ltd.*, [2005] EWHC 3024 (Ch.), où il a rejeté au paragraphe 25 l’argument de la défenderesse selon lequel elle avait le droit de fabriquer tout autre produit visé par le brevet, car elle avait fabriqué un produit contrefait.

3) Analyse

[91] Le paragraphe 56(1) fournit à la personne qui commet un acte qui par ailleurs constituerait une contrefaçon d’une revendication un moyen de défense fondé sur la comparaison de « l’acte » qu’elle a commis avant la délivrance du brevet, par rapport à celui qu’elle a commis après. Je conviens avec NCS que l’interprétation du mot « acte » doit être compatible avec les actes protégés par le brevet, lesquels sont énumérés au paragraphe 42 de la *Loi sur les brevets*. Ces actes — à savoir, « fabriquer, construire, exploiter et vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention » — sont ceux qui sont potentiellement protégés.

[92] S’agissant de la norme de similitude, le paragraphe 56(1) de la *Loi sur les brevets* exige, à mon avis, que les actes commis antérieurement et postérieurement à la délivrance du brevet soient les « même[s] », c.-à-d. identiques. J’en arrive à cette conclusion pour les motifs qui suivent.

[93] Premièrement, le mot « même » est utilisé au paragraphe 56(1) comme un adjectif qui qualifie le nom « acte » et dont le sens grammatical ordinaire signifie « identique ». Dans le *Canadian Oxford Dictionary*, 2^e éd. Toronto : Oxford University Press, 2004, le mot « *same* » [même] est défini comme suit :

Same adjective 1 (often prec. by *the*) **a** identical in form, appearance, or number (*how embarrassing, we're wearing the same dress; they are the same age*). **b** not different (*we go to the same doctor*). **2** unchanged, unvarying, uniform (*they've been giving the same service for over fifty years*). **3** (usu. prec. by *this, these, that, those*) (of a person or thing) previously alluded to; just mentioned (*this same medical student went on to become a doctor*). **4** (in combination) identical, not different (*same-age partners*).

“*Même*” is defined in *Le Petit Robert*, 2022 ed. as follows:

adj. Indéf. 1 (Devant le nom) Marque l'identité absolue....Marque la simultanéité....Marque la similitude → **semblable**....Marque l'égalité. → **égal**.

[{Translation} Indefinitive adjective 1 (Before the noun) Marks absolute identity....Marks simultaneity....Marks similarity → similar...Marks equality. → equal.]

[94] Second, it is to be noted that subsections 56(6) and subsections 56(9) allow a third party defence of prior use on the less stringent standard of “substantially the same” (*sensiblement le même*). The choice to use the phrase “substantially the same” in subsections 56(6) and 56(9) of the *Patent Act* while using the phrase “the same” in subsection 56(1) makes it clear that Parliament intended different standards to apply.

[95] Third, and as submitted by Kobold, while the phrase “the act” in the U.K. Act has been interpreted to mean “substantially the same act”, Parliament did not use the same language as the U.K. Act. The language of the U.K. Act is more open ended and invites a more flexible interpretation as to what is meant by “the act.” The Canadian statute on the other hand clearly indicates what kind of act is meant: the same act in subsection 56(1) and substantially the same act in subsections 56(6) and (9).

[TRADUCTION]

Même adjectif 1 (souvent précédé d'un déterminant (le, la, les, un, une, cet, cette...)) Marque l'identité quant à la forme, à l'apparence ou au nombre (*zut, nous portons la même robe; ils ont le même âge*). **b** Marque l'absence de différence (*nous consultons le même médecin*). **2** Inchangé, invariable, uniforme (*ils fournissent le même service depuis plus de cinquante ans*). **3** (norm. précédé de *ce, ces, cet, cette*) (relativement à une personne ou une chose) à laquelle on a fait allusion; dont on vient de parler (*ce même étudiant en médecine est devenu médecin*). **4** ([sens anglais :] combiné à un autre mot) Marque l'identité, l'absence de différence (partenaires du même âge [*same-age partners*]).

Dans *Le Petit Robert*, éd. 2022, « même » est défini comme suit :

adj. indéf. 1 (Devant le nom) Marque l'identité absolue [...] Marque la simultanéité [...] Marque la similitude → **semblable** [...] Marque l'égalité. → **égal**.

[94] Deuxièmement, il importe de souligner que les paragraphes 56(6) et (9) autorisent les tiers à se prévaloir du moyen de défense fondé sur une utilisation antérieure auquel est appliquée la norme moins stricte imposée par les mots « sensiblement le même » (*substantially the same*). Le fait pour le législateur d'avoir choisi d'utiliser les mots « sensiblement le même » aux paragraphes 56(6) et (9) de la *Loi sur les brevets*, tandis qu'il utilise les mots « le même » au paragraphe 56(1) indique clairement sa volonté d'appliquer deux normes distinctes.

[95] Troisièmement, et comme le fait valoir Kobold, il est vrai que l'interprétation donnée au mot [TRADUCTION] « acte » utilisé dans la Loi du R.-U. a le sens de [TRADUCTION] « sensiblement le même », mais le législateur n'a pas utilisé le même libellé que celui de la Loi du R.-U. Le libellé de la Loi du R.-U., plus général, favorise une interprétation plus souple du sens à donner au mot [TRADUCTION] « acte ». En revanche, la loi canadienne indique clairement de quel acte il est question : au paragraphe 56(1), il s'agit du même acte; et aux paragraphes 56(6) et (9), il s'agit de sensiblement le même acte.

[96] Fourth, the Budget Implementation Act indicates that the new legislation is intended to grant more expansive prior user rights. This interpretation is consistent with that purpose, as the rights provided are more expansive than those found in the previous version of subsection 56(1). The previous version made reference to being able to make use of a “specific” physical manifestation of the invention. On a plain reading of the previous version, a person who had previously constructed a patented invention was able to use or sell that physical manifestation of the invention but not to construct additional or somewhat different physical manifestations. It was effectively a right to deplete one’s existing stock. The new version grants the much broader right to perform “the same act.” A person who previously committed an act that would, had the patent have been issued, have infringed the patent may now continue to do that same act. If they previously manufactured and sold an article, they would be entitled to continue to manufacture and sell more of the same article, rather than simply sell existing inventory.

[97] As noted above, the pre – and post-patent acts must be identical in the sense that one can only perform those acts set out in section 42 of the *Patent Act* which were actually performed pre-patent, or those acts for which substantial preparations to perform were made.

[98] On this interpretation, if the person claiming the protection of subsection 56(1) had, for example, previously only manufactured and used its device, then they can continue to manufacture and use it, but they cannot now sell the device to others to use, as selling is not an act done prior to the issuance of the patent.

[99] This interpretation then leads one to ask if the same act is the manufacture of a device, must it be an identical device that is manufactured to obtain the protection of subsection 56(1) as Kobold submit.

[96] Quatrièmement, la Loi d’exécution du budget indique que la nouvelle loi a pour objet d’étendre les droits de toute personne qui est un utilisateur antérieur. L’interprétation proposée est compatible avec cet objet, car les droits que cette loi confère sont plus vastes que ceux qui étaient visés dans la version antérieure du paragraphe 56(1). La version antérieure renvoyait à la possibilité d’utiliser une manifestation physique [TRANSDUCTION] « en particulier » (*specific*) de l’invention. Selon le sens ordinaire de la version antérieure, quiconque avait déjà exécuté l’objet de l’invention brevetée pouvait utiliser ou vendre cette manifestation physique, mais ne pouvait pas exécuter des manifestations physiques supplémentaires ou quelque peu différentes. En réalité, le droit d’écouler son inventaire existant était visé. La nouvelle version confère un droit beaucoup plus vaste de commettre « le même acte ». Quiconque a déjà commis un acte qui aurait constitué, si le brevet avait été délivré, une contrefaçon du brevet peut désormais continuer de commettre ce même acte. Si la personne fabriquait ou vendait auparavant un article, elle a le droit de continuer à en fabriquer et à en vendre encore plus, au lieu de simplement vendre ceux qu’elle a en stock.

[97] Comme je l’ai mentionné plus haut, les actes commis antérieurement et postérieurement à la délivrance du brevet doivent être identiques, en ce sens que seuls les actes énumérés à l’article 42 de la *Loi sur les brevets* qui ont effectivement été commis antérieurement à la délivrance du brevet, ou les actes précédés de préparatifs importants en vue de les commettre, peuvent être autorisés.

[98] D’après cette interprétation, si, par exemple, la personne qui se réclame de la protection conférée par le paragraphe 56(1) avait uniquement fabriqué et utilisé son dispositif, elle peut continuer de le fabriquer et de l’utiliser, mais elle ne peut plus le vendre à d’autres pour qu’ils l’utilisent, car la vente n’est pas un acte qu’elle avait commis avant la délivrance du brevet.

[99] Suivant cette interprétation, il y a donc lieu de se demander dans le cas où le même acte serait la fabrication d’un dispositif, si ce dispositif ainsi fabriqué doit être identique pour obtenir la protection conférée par le paragraphe 56(1) comme le fait valoir Kobold.

[100] I agree with Kobold that the language of the section is clear that the comparison to be made is between two acts to each other and I further agree that to some extent it is not merely an assessment of whether both a prior and a subsequent act infringes the patent. The prior user does not have *carte blanche* to infringe the patent in any way that it wishes. What is protected is the doing of the same act so that both pre – and post-patent it is not an infringement of the patent “in respect of that claim.” Accordingly, if the act done pre-patent would have infringed claim 1, but no other, the subsequent act is protected vis-à-vis claim 1, but no other.

[101] If the prior user manufactured the infringing device prior to the patent and painted it green, would it be prevented from manufacturing the identical device but painting it red? I can see no practical, logical, or legal reason why the protection of section 56 of the *Patent Act* would be so restricted. Similarly, I see no reason why the prior user should be restricted from making changes to its device so long as those changes do not relate to what is disclosed by the patent. After all, the protection afforded the inventor is the invention as claimed in the patent.

[102] Therefore, in my view, the prior user has the ability to make changes to aspects of its device or process that are part of the prior art or outside the claims of the patent. Patent claims must be drafted to contain all aspects of the invention and so will usually contain elements that are well established in the prior art and described in general terms. For example, in claim 1 of the '561 Patent, a reference is made to locating the sealing element below a zone of interest in the wellbore. This element must be included in the claim in order to provide a complete description of a method of completing a wellbore. However the claims give no mention as to how this step in the method is performed and it could be done in any number of ways that are previously known.

[100] Je conviens avec Kobold que selon le libellé clair de la disposition, les deux actes doivent être comparés l'un par rapport à l'autre, et je conviens également qu'il ne s'agit pas simplement de savoir si, d'une quelconque manière, l'acte antérieur et l'acte subséquent constituent une contrefaçon du brevet. L'utilisateur antérieur n'est pas libre de contrefaire le brevet comme il le souhaite. La protection vise la commission du même acte, de sorte que les actes commis antérieurement et postérieurement à la délivrance du brevet ne constituent pas une contrefaçon du brevet « relativement à la revendication ». Par conséquent, si l'acte commis antérieurement à la délivrance du brevet avait constitué une contrefaçon de la revendication 1, mais qu'aucune autre revendication n'était contrefaite, l'acte commis subséquent est protégé relativement à la revendication 1, mais il ne l'est relativement à aucune autre.

[101] Serait-il interdit à l'utilisateur antérieur qui a fabriqué le dispositif contrefait avant la délivrance du brevet et qui l'a peint en vert de fabriquer un dispositif identique, mais de le peindre en rouge? Je ne vois, sur le plan pratique, logique ou juridique, aucune raison pour laquelle la protection conférée par l'article 56 de la *Loi sur les brevets* serait ainsi restreinte. Je ne vois pas non plus pourquoi on devrait empêcher l'utilisateur antérieur de modifier son dispositif, pourvu que ces modifications ne se rapportent pas à ce qui est divulgué dans le brevet. Après tout, la protection conférée à l'inventeur correspond à l'invention telle qu'elle est revendiquée dans le brevet.

[102] Par conséquent, j'estime qu'il est possible pour l'utilisateur antérieur d'apporter à certains aspects de son dispositif ou de son procédé des modifications qui font partie de l'art antérieur ou qui ne sont pas visées par les revendications du brevet. Les revendications d'un brevet doivent être rédigées de façon à contenir tous les aspects de l'invention, de sorte qu'elles comprennent habituellement des éléments bien établis dans les documents de l'art antérieur et décrits en termes généraux. Par exemple, dans la revendication 1 du brevet '561, on fait référence à l'emplacement de l'élément d'étanchéité sous une zone d'intérêt dans le puits de forage. Cet élément doit être inclus dans la revendication pour donner une description complète de la méthode d'achèvement de puits de forage.

[103] In my opinion, it would be unreasonable for the prior user, having selected one method known in the prior art, to be restricted to only using that particular method when the patent is silent as to what method should be used and where that aspect of the claims does not form part of the inventive concept. I see no reason why Kobold, having chosen to recite established steps in operating a completion tool, would be able to prevent NCS from making any changes in how it performs those established steps, despite Kobold having introduced no innovation to them. If, for example, a new, more efficient fracking fluid was developed, should NCS be prevented from using it because it would represent a change in the step of “treating the zone of interest” as set out in claim 1? I think it should not. To do so would grant Kobold protection for more than what has been invented.

[104] Similarly, if the prior user made a device that benefitted from a subsection 56(1) defence, I see no reason why it should be restricted to making just that device standing alone in the future, provided any additions to the device do not infringe the patent. Accordingly, with respect to BHAs, if it is the packer that was made prior to the patent, I can see no reason why the prior user cannot add additional components to the BHA and market them as one, provided the infringing element, the packer element of the BHA, remains identical pre – and post-patent.

[105] This then begs the question as to the scope of changes, if any, the prior user may make to its device vis-à-vis the aspects of it that infringe a specific claim of the patent. In the above example, is the prior user prevented from making improvements to or changing the packer element if that is the infringing aspect of the device?

Or, rien dans les revendications n’explique comment cette étape est exécutée dans la méthode : elle peut l’être de différentes façons qui sont déjà connues.

[103] À mon avis, il serait déraisonnable de limiter l’utilisateur antérieur à une méthode particulière connue dans les documents d’art antérieur simplement parce qu’il avait opté pour cette méthode auparavant, alors que le brevet ne donne aucune indication quant à la méthode qui devrait être utilisée et que cet aspect des revendications ne fait pas partie de l’idée originale du brevet. J’estime que rien ne permet à Kobold, qui a choisi d’énoncer les étapes reconnues pour se servir d’un outil d’achèvement, d’empêcher NCS de modifier la façon dont elle exécute ces étapes, bien que Kobold n’y ait introduit aucune innovation. Si, par exemple, un nouveau fluide de fracturation plus efficace était conçu, NCS devrait-elle être empêchée de l’utiliser parce qu’il modifie l’étape du [TRADUCTION] « traitement de la zone d’intérêt » telle qu’elle est énoncée dans la revendication 1? J’estime qu’elle ne le devrait pas : l’empêcher reviendrait à accorder à Kobold une protection plus large que l’objet de l’invention.

[104] De même, si l’utilisateur antérieur fabriquait un dispositif visé par le moyen de défense fondé sur le paragraphe 56(1), je ne vois pas pourquoi cet utilisateur devrait être contraint de fabriquer ce dispositif de manière isolée à l’avenir, pourvu qu’un quelconque ajout au dispositif ne constitue pas une contrefaçon du brevet. Par conséquent, s’agissant des AF, si c’est la garniture d’étanchéité qui était fabriquée avant la délivrance du brevet, je ne vois rien qui empêche l’utilisateur antérieur d’y ajouter des composants supplémentaires et de les commercialiser ensemble, à condition que l’élément contrefait — à savoir la garniture d’étanchéité de l’AF — demeure identique avant et après la délivrance du brevet.

[105] Il y a dans ce cas lieu de se demander dans quelle mesure l’utilisateur peut modifier son dispositif, le cas échéant, par rapport aux aspects de celui-ci qui contrefont une revendication particulière du brevet. Dans l’exemple présenté ci-dessus, est-il interdit à l’utilisateur antérieur d’apporter des améliorations ou de modifier la garniture d’étanchéité s’il s’agit de l’aspect du dispositif constituant une contrefaçon?

[106] Subsection 56(1) protects a person who committed an act before the claim date of a patent and that would now infringe that patent's claims when they later, after the patent is in place, commit the "same act." In my view, the prior user cannot make any change to the infringing aspect of the device; otherwise, he is not engaging in the same act in respect of the patent's claims and has lost the protection of subsection 56(1) of the *Patent Act*. He is engaging in a different act vis-à-vis the infringed claim, even if they both infringe the same claim of the patent.

[107] Subsections 56(6) and (9) are markedly different in wording and scope to subsection 56(1). These subsections protect third parties whereas subsection 1 is directed to those with whom the third parties are dealing.

[108] Subsection 56(6) protects one who uses an article acquired from a manufacturer or a seller who previously made or sold "an article that is substantially the same" (emphasis added) as made or sold before the patent issued. The "substantially the same" description is materially different from the "same" description imposed on the manufacturer or seller of the article in subsection 56(1).

[109] Similarly subsection 56(9) protects one who uses a service "substantially the same" as one used before the patent. Like subsection 56(6) it does not protect the service provider. The service provider must find its protection in subsection 56(1).

[110] I find below that subsections 56(6) and (9) are not at issue in this matter as they cannot provide any protection to NCS on the facts before the Court.

(4) Conclusion on Interpretation of Subsection 56(1) of the *Patent Act*

[111] Subsection 56(1) provides a defence to one who makes, constructs, or uses an invention or sells it to

[106] Le paragraphe 56(1) protège quiconque, ayant commis avant la date de revendication d'un brevet un acte qui constituerait depuis une contrefaçon des revendications de ce brevet, commet ultérieurement, après la délivrance du brevet, le « même acte ». À mon avis, l'utilisateur antérieur ne peut apporter aucune modification à l'aspect constituant une contrefaçon du dispositif : sinon, l'acte qu'il commet relativement aux revendications du brevet n'est pas le même et il ne peut se prévaloir de la protection conférée par le paragraphe 56(1) de la *Loi sur les brevets*. L'acte qu'il commet relativement à la revendication contrefaite est différent, même si, dans les deux cas, il y a contrefaçon de la même revendication du brevet.

[107] Le libellé et le champ d'application des paragraphes 56(6) et (9) diffèrent sensiblement de ceux du paragraphe 56(1). Les premiers paragraphes protègent les tiers, alors que le paragraphe 56(1) vise les personnes qui traitent avec les tiers.

[108] Le paragraphe 56(6) protège quiconque utilise un article acquis auprès d'un fabricant ou d'un vendeur qui a déjà fabriqué ou vendu « un article, qui est sensiblement le même » (non souligné dans l'original) que celui qui était fabriqué ou vendu avant la délivrance du brevet. Il existe une différence fondamentale entre les termes « sensiblement le même » et le mot « même » que le paragraphe 56(1) impose au fabricant ou au vendeur de l'article.

[109] De même, le paragraphe 56(9) protège quiconque a utilisé un service qui est « sensiblement le même » que celui qui avait été fourni avant la délivrance du brevet. Tout comme le paragraphe 56(6), cette disposition ne confère aucune protection au fournisseur de services : c'est plutôt le paragraphe 56(1) qui lui confère une protection.

[110] Je conclus que les paragraphes 56(6) et (9) ne sont pas en cause en l'espèce, car ils ne peuvent conférer une protection à NCS au vu des faits présentés à la Cour.

4) La conclusion sur l'interprétation du paragraphe 56(1) de la *Loi sur les brevets*

[111] Le paragraphe 56(1) fournit un moyen de défense à la personne qui fabrique, construit, exploite ou vend à

others to use, that infringes a claim of the patent, if prior to the issuance of the patent that person did the same act of making, constructing, using, or selling, and the relevant (i.e. relating to the inventive concept) part of the invention is identical. While the prior user may add to or alter the invention in other respects that do not further infringe the patent, the prior user cannot change or alter the relevant (i.e. relating to the inventive concept) part of the invention, even if those modifications infringe the inventive concept in the same manner.

[112] The process to be followed in considering a defence under subsection 56(1) is as follows.

[113] First, one must determine whether the acts being performed before and after the claim date are identical (other than wholly non-functional changes, such as colour). If they are, then there is no need to consider infringement, as subsection 56(1) would always provide a defence to any potential infringement.

[114] Second, if the acts are not identical, one must determine whether the acts infringe the patent, and if they do, which claims. If the post-claim acts do not infringe the patent, then there is no “otherwise infringing acts” and therefore no need to rely on subsection 56(1). If the pre-claim acts do not infringe the patent, subsection 56(1) cannot apply. If the post-claim date acts infringe a particular claim of the patent that the pre-claim date acts do not, subsection 56(1) cannot apply.

[115] Finally, if the pre – and post-claim date acts are not identical but only infringe the same claims, then one must determine whether the changes relate to the inventive concept of the patent. If they do not, then subsection 56(1) will provide a defence.

d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention qui contrefait une revendication du brevet, à la condition que cette personne ait commis, avant la délivrance du brevet, le même acte — c.-à-d. fabriquer, construire, exploiter ou vendre — et que la partie pertinente de l’invention (c.-à-d. liée à l’idée originale) est identique. Bien que l’utilisateur antérieur puisse, relativement à d’autres aspects qui ne constituent pas une contrefaçon supplémentaire du brevet, ajouter des éléments à l’invention ou l’altérer, il ne peut modifier ou altérer la partie pertinente de l’invention (c.-à-d. liée à l’idée originale), et ce, même si ces modifications constituent, de la même manière, une contrefaçon quant à l’idée originale.

[112] La marche à suivre dans le cadre de l’examen d’un moyen de défense fondé sur paragraphe 56(1) est la suivante.

[113] Premièrement, il faut chercher à savoir si les actes commis avant et après la date de revendication sont identiques (mis à part les modifications entièrement non fonctionnelles, comme la couleur). Dans l’affirmative, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il y a contrefaçon, car le paragraphe 56(1) fournit dans tous les cas un moyen de défense contre toute contrefaçon éventuelle.

[114] Deuxièmement, si les actes ne sont pas identiques, il faut chercher à savoir s’ils constituent une contrefaçon du brevet et, le cas échéant, quelles revendications sont visées. Si les actes postérieurs à la date de revendication ne constituent pas une contrefaçon du brevet, aucun « acte qui par ailleurs constituerait une contrefaçon » n’est commis et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’invoquer le paragraphe 56(1). Si les actes antérieurs à la date de revendication ne constituent pas une contrefaçon du brevet, le paragraphe 56(1) ne peut s’appliquer. Si les actes commis après la date de revendication constituent une contrefaçon d’une revendication particulière du brevet et que ce n’est pas le cas pour les actes commis avant cette date, le paragraphe 56(1) ne peut s’appliquer.

[115] Enfin, lorsque les actes antérieurs et postérieurs à la date de revendication ne sont pas identiques mais qu’ils contrefont uniquement les mêmes revendications, il faut chercher à savoir si les modifications se rapportent à l’idée originale du brevet. Si ce n’est pas le cas, le paragraphe 56(1) constitue un moyen de défense.

[116] Only in the clearest of cases, where the acts before the claim date are identical to those after the claim date, is there no need to construe the claims of the patent or conduct an infringement analysis. Such cases would be particularly well suited for summary judgment.

C. What is the proper construction of the claims of the '561 Patent?

[117] NCS submits that Dr. Fleckenstein erred in construing the phrase “secured thereto” in claims 9 and 12 of the '561 Patent, which he alleges the Innovus packer infringes, while the other packers do not. According to Dr. Fleckenstein, two elements are “secured” if they are “attached together to allow a force to be transmitted from one structure to the next, and to allow co-movement of the two elements.”

[118] NCS notes that the '561 Patent shows two different types of connections between the mandrel and the pull-end ring: a threaded connection, shown in Figures 1–7, and a configuration that operates via corresponding shoulders, shown in Figure 8. NCS submits that the description of the '561 Patent describes both embodiments using threads and embodiments using shoulders as being “secured”, and differentiates the two embodiments by describing the threaded embodiments as being “fixed.” The term “fixed” does not appear in any of the claims.

[119] NCS submits that a purposive construction of the claims is consistent with the description of the '561 Patent. In both sets of claims, the purpose of being “connected” or “secured” is to ensure that the pull end of the sealing element moves with the mandrel. It submits that this construction would include both threading and shoulders.

[120] NCS submits that claim differentiation also reaches the same result. It submits that if “secured thereto” limits connections only to threads, then the dependent claims 11 and 14 would be redundant, as claims 11 and 14 add a

[116] Ce n'est que dans les cas les plus clairs, lorsque les actes commis avant la date de revendication sont identiques à ceux commis après cette date, qu'il est inutile d'interpréter les revendications du brevet ou d'effectuer une analyse de la contrefaçon. De tels cas se prêteraient particulièrement bien à un jugement sommaire.

C. Quelle est l'interprétation qu'il convient de donner aux revendications du brevet '561?

[117] NCS soutient que M. Fleckenstein a donné une interprétation erronée du terme [TRADUCTION] « fixé » employé dans les revendications 9 et 12 du brevet '561, lesquelles sont à son avis contrefaites par la garniture d'étanchéité de l'Innovus, mais pas par les autres garnitures d'étanchéité. D'après M. Fleckenstein, deux éléments sont [TRADUCTION] « fixés l'un à l'autre lorsque leur rattachement en permet une transmission de force et un déplacement conjoint ».

[118] NCS souligne que le brevet '561 montre deux types distincts de connexions entre un mandrin et un anneau d'extrémité de traction, à savoir une connexion par filetage, illustrée aux figures 1 à 7, et une configuration qui fonctionne par le biais d'épaulements connexes, illustrée à la figure 8. Elle soutient que selon la description du brevet '561, si la réalisation à filetage et la réalisation à épaulements sont toutes deux qualifiées de [TRADUCTION] « fixées », elles se distinguent parce que la réalisation à filetage est [TRADUCTION] « jointe ». Le terme [TRADUCTION] « jointe » ne figure dans aucune des revendications.

[119] Selon NCS, l'interprétation téléologique des revendications concorde avec la description du brevet '561. Dans les deux jeux de revendications, la connexion ou la fixation vise à garantir que l'extrémité de traction de l'élément d'étanchéité se déplace avec le mandrin. Elle affirme que cette interprétation s'applique au filetage et aux épaulements.

[120] NCS est aussi d'avis que l'application du principe de différenciation des revendications mène au même résultat, et que si la notion de fixation ne renvoie qu'à des connexions par filetage, les revendications

limitation to claims 9 and 12 that the pull end is secured by threads.

[121] Kobold submit that NCS's position is that the only relevant act is the making and using of the Blue Bullet element, which would require the claims of the '561 Patent to be construed in such a way that only the annular sealing element is an essential element of the patent claims. Kobold submit that this goes against the presumption that all elements are essential and would also lead to a non-purposive construction.

[122] Kobold support Dr. Fleckenstein's opinion that "secured" should be construed as requiring co-movement, while "connected" does not. They submit that the principle of claim differentiation does not support NCS's position. They say that NCS has failed to consider that there are other means of securing the mandrel and sealing element other than threading. The specification of the '561 Patent provides three examples of secured connections: mechanical bonding, elastomeric bonding, and threading.

[123] Kobold further submit that the argument regarding the use of the term "secured" in the specification is flawed. While the term "secured" was used in relation to an embodiment incorporating co-operating shoulders, "secured" was used in that passage to describe the relationship between the ring and the elastomer and not between the ring and the mandrel. They point to Dr. Fleckenstein's cross-examination and the plain reading of the disclosure for this point.

[124] I find that Kobold's submissions are correct: Dr. Fleckenstein made no error in his construction of the independent claims of the '561 Patent.

[125] The principles of claim construction and the specification of the '561 Patent support Dr. Fleckenstein's distinction between the words "secured" and "connected." The drafter of the '561 Patent used consistent terminology throughout the independent claims. Where the drafter deviated in the language used, it should be presumed that a different meaning was intended.

dépendantes 11 et 14 sont redondantes, car elles ajoutent une limite aux revendications 9 et 12, soit la fixation par filetage de l'extrémité de traction.

[121] Selon Kobold, NCS prétend que le seul acte pertinent consiste en la fabrication et l'utilisation de l'élément Blue Bullet, ce qui exigerait d'interpréter les revendications du brevet '561 de façon à ce que seul l'élément d'étanchéité annulaire en représente un élément essentiel. Kobold affirme que ce raisonnement déroge à la présomption selon laquelle tous les éléments sont essentiels et qu'il donne lieu à une interprétation qui n'est pas téléologique.

[122] Kobold est du même avis que M. Fleckenstein, c'est-à-dire que contrairement à des composants connectés, ceux qui sont fixés devraient être interprétés de manière à exiger un mouvement conjoint entre les éléments. Elle soutient que le principe de différenciation des revendications n'appuie pas l'argument de NCS et que NCS ne tient pas compte du fait qu'il existe d'autres moyens qu'un filetage pour fixer un mandrin à un élément d'étanchéité. Le mémoire descriptif du brevet '561 présente trois exemples de fixations, soit des liaisons mécaniques, élastomères et par filetage.

[123] Kobold affirme en outre que l'argument au sujet du terme [TRADUCTION] « fixé » employé dans le mémoire descriptif est erroné, car bien qu'il ait été employé relativement à une réalisation qui comprend des épaulements à fonctionnement conjoint, il décrit dans ce même passage la relation entre un anneau et un élastomère, et non la relation entre un anneau et un mandrin. Kobold renvoie au contre-interrogatoire de M. Fleckenstein et au sens ordinaire de la divulgation sur ce point.

[124] J'estime que les arguments de Kobold sont justes : M. Fleckenstein n'a commis aucune erreur dans son interprétation des revendications indépendantes du brevet '561.

[125] Les principes qui s'appliquent à l'interprétation des revendications et le mémoire descriptif du brevet '561 appuient la distinction que M. Fleckenstein fait entre les mots [TRADUCTION] « fixé » et [TRADUCTION] « connecté ». Le rédacteur du brevet '561 a utilisé une terminologie uniforme dans l'ensemble des revendications indépendantes. Il y a donc lieu de présumer que lorsqu'il

[126] NCS's submission with respect to claim differentiation is flawed. It assumes that threading and cooperating shoulders are the only possible means to connect the sealing element with the mandrel; however, as noted by Kobold, there are many alternative means of securing the two elements so as to cause co-movement, several of which are discussed in the specification.

[127] NCS's submissions regarding the use of the term "secured" in the specification are also flawed. As pointed out by Kobold, the passage cited by NCS uses the word "secured" to describe the connection between the ring and the sealing element, not the connection between the ring and the mandrel. The ring and the sealing element move as one, making this usage consistent with Dr. Fleckenstein's construction of "secured."

[128] Lastly, Kobold submit that NCS is seeking to construe the '561 Patent claims as requiring the absence of a separate equalization valve. Kobold submit that NCS is improperly reading limitations not present in the claims based on the specification. They note that none of the claims of the '561 Patent refer to the addition or exclusion of a separate equalization valve. Accordingly, Kobold support Dr. Fleckenstein's opinion that the addition of an equalization valve would not cause a tool to fall outside of the claims.

[129] In my opinion this is a mischaracterization of the submissions. NCS is arguing that where equalization is caused entirely by an equalization valve, the patent is not infringed. Given that the claims explicitly indicate that the purpose of pulling on the sealing element is to create an annular passageway to allow pressure to equalize, I agree that the claims of the '561 Patent do not include any device or method in which equalization is entirely

ne l'a pas fait, il voulait que les termes aient un sens différent.

[126] L'argument de NCS fondé sur le principe de la différenciation des revendications est erroné. Elle tient pour acquis que le filetage et les épaulements à fonctionnement conjoint sont les seuls moyens qui permettent de connecter l'élément d'étanchéité au mandrin; or, comme l'a fait remarquer Kobold, plusieurs autres moyens peuvent permettre de fixer les deux éléments de façon à causer un mouvement conjoint, dont plusieurs sont mentionnés dans le mémoire descriptif.

[127] Les arguments de NCS concernant le mot [TRADUCTION] « fixé » utilisé dans le mémoire descriptif sont également erronés. Comme l'a signalé Kobold, dans le passage cité par NCS, le mot [TRADUCTION] « fixé » est utilisé pour décrire la connexion entre l'anneau et l'élément d'étanchéité, et non la connexion entre l'anneau et le mandrin. Comme l'anneau et l'élément d'étanchéité se déplacent ensemble, cette utilisation est compatible avec l'interprétation de M. Fleckenstein concernant le mot [TRADUCTION] « fixé ».

[128] Enfin, Kobold fait valoir que NCS tente de donner aux revendications du brevet '561 une interprétation qui exige l'absence d'une soupape d'égalisation distincte. Selon Kobold, l'interprétation des revendications proposée par NCS est erronée parce qu'elle comporte des limites qui, d'après le mémoire descriptif, ne font pas partie des revendications. Elle fait remarquer qu'aucune des revendications du brevet '561 ne mentionne l'ajout ou l'exclusion d'une soupape d'égalisation distincte. Par conséquent, Kobold fait sienne l'opinion de M. Fleckenstein selon laquelle l'ajout d'une soupape d'égalisation ne ferait pas en sorte qu'un outil cesse d'être visé par les revendications.

[129] À mon avis, elle n'a pas bien saisi les arguments. NCS dit que lorsque l'égalisation est causée entièrement par une soupape d'égalisation, il n'y a aucune contrefaçon du brevet. Comme les revendications indiquent explicitement que la traction exercée sur l'élément d'étanchéité vise à produire un passage annulaire qui permet d'équilibrer la pression, je conviens que les revendications du brevet '561 ne comprennent ni dispositif ni méthode où

due to an equalization valve (i.e. equalization is complete before the annular passageway is formed).

D. Do the NCS products or activities infringe the '561 Patent?

[130] There is insufficient evidence before the Court to make a determination on infringement on this motion or on a summary trial.

[131] The evidence is unclear as to whether NCS's BHAs infringe the '561 Patent. According to the claims of the '561 Patent, pulling on the sealing element creates an annular passageway that allows fluid to flow through, equalizing pressure. Therefore, even if NCS's operations cause the sealing element to be pulled on, there is only infringement if this pulling creates an annular passageway that equalizes pressure. Given that NCS's BHAs feature equalization valves, if the equalization valves equalize pressure before the annular passageway is formed, then the annular passageway does not equalize pressure and there is no infringement.

[132] According to Dr. Fleckenstein's report, the mandrel of the Mongoose, SFC, and SFC 2 packers move [***] inches to open the equalization valves. Once the valves are opened, further pulling on the mandrel will cause pulling on the sealing element.

[133] Dr. Fleckenstein's infringement analysis appears to operate on the assumption that as soon as the sealing element is pulled on, infringement occurs. However, this is not the case. The specification of the '561 Patent is clear that an annular passageway is not formed immediately after the sealing element is pulled.

[134] This is perhaps best exemplified by Figure 2 of the '561 Patent, which shows the sealing and unsealing process (Figure 3 also shows this process). In Figure 2C, the sealing element is fully compressed and the wellbore

l'équilibrage est entièrement attribuable à une soupape d'égalisation (c.-à-d. l'équilibrage s'effectue avant la formation du passage annulaire).

D. Les produits ou activités de NCS constituent-ils une contrefaçon du brevet '561?

[130] La preuve dont la Cour dispose ne lui permet pas de se prononcer sur la contrefaçon dans le cadre de la présente requête ou d'un procès sommaire.

[131] La preuve ne permet pas d'établir clairement si les AF de NCS constituent une contrefaçon du brevet '561. Le texte des revendications de ce brevet indique qu'une traction exercée sur l'élément d'étanchéité produit un passage annulaire à travers lequel un fluide peut circuler, afin d'égaliser la pression. Par conséquent, il y a contrefaçon uniquement lorsque la traction crée un passage annulaire qui entraîne une égalisation de pression, et ce, même si les procédures de NCS entraînent une traction de l'élément d'étanchéité. Étant donné que les AF de NCS comportent des soupapes d'égalisation, le passage annulaire ne provoque aucune égalisation de pression si les soupapes égalisent la pression avant la formation du passage et il n'y a aucune contrefaçon.

[132] D'après le rapport de M. Fleckenstein, le mandrin des garnitures d'étanchéités des AF Mongoose, SFC et SFC 2 se déplace sur [***] po pour ouvrir les soupapes d'égalisation, et après leur ouverture, une traction continue du mandrin en cause entraîne aussi une traction de l'élément d'étanchéité.

[133] L'analyse de la contrefaçon effectuée par M. Fleckenstein semble fondée sur l'hypothèse selon laquelle il y a contrefaçon dès qu'une traction est exercée sur l'élément d'étanchéité. Or, ce n'est pas le cas, car le mémoire descriptif du brevet '561 montre clairement qu'un passage annulaire n'est pas produit immédiatement après la traction de l'élément d'étanchéité.

[134] La figure 2 du brevet '561, qui présente le processus de blocage et de déblocage d'un forage (processus qui est également montré à la figure 3), en constitue le meilleur exemple. À la figure 2C, l'élément d'étanchéité est

is sealed. In Figure 2D, the mandrel is pulled uphole and the ring begins to pull on the sealing element. However, as can clearly be seen in Figure 2D, the pull end of the sealing element disengages from the wall of the wellbore, but the opposite end does not. There is no annular passageway through which fluid can flow. This continues in Figure 2E. The mandrel has been pulled further uphole and the sealing element has been further detached as a result. However, the downhole end of the sealing element is still pressing against the wall of the wellbore. Only in Figure 2F does the sealing element fully disengage, creating an annular passageway and allowing fluid to flow.

[135] The process of forming an annular passageway takes time. It is entirely possible that in a device that features an equalization valve, equalization will already be complete by the time that the annular passageway is formed. This is especially the case where, as in the Mongoose, SFC, and SFC 2 BHAs, the equalization valve is fully opened before any pulling on the sealing element occurs.

[136] There is conflicting evidence as to how long it takes for equalization to occur. Dr. Fleckenstein's evidence is that the time to equalize could be on the order of minutes. Mr. Redecopp's evidence is that equalization is almost instantaneous and takes a matter of seconds. While Mr. Redecopp admitted that it was possible for equalization to take longer, he states that he has never personally seen this occur.

[137] On the one hand, the Court has the evidence of Dr. Fleckenstein that equalization takes minutes. Dr. Fleckenstein is an expert in BHAs. On the other hand, the Court has the evidence of Mr. Redecopp that equalization takes seconds. While Mr. Redecopp may not be an expert, he has firsthand experience with at least some of NCS's BHAs as they actually operate in the field.

[138] In my opinion, there is insufficient evidence on this motion as to how long it takes to equalize pressure

complètement comprimé et le forage scellé. À la figure 2D, le mandrin est partiellement retiré d'un forage, l'anneau commence à tirer sur l'élément d'étanchéité, mais l'extrémité de traction de ce dernier est clairement dégagée de la paroi du forage, contrairement à l'extrémité opposée. Aucun passage annulaire ne permet à un fluide de circuler, ce dont témoigne aussi la figure 2E, laquelle montre le mandrin davantage retiré du forage et, par conséquent, l'élément d'étanchéité davantage détaché; on y constate toutefois aussi que l'élément d'étanchéité pousse toujours contre la paroi du puits. Ce n'est qu'à la figure 2F que l'élément d'étanchéité est totalement dégagé, qu'un passage annulaire est produit et qu'un fluide peut s'écouler.

[135] Le processus de création d'un passage annulaire dure un certain temps. Il est tout à fait possible que dans un dispositif doté d'une soupape d'égalisation, l'équilibrage s'opère avant la formation d'un passage annulaire, surtout dans des AF comme les Mongoose, SFC et SFC 2, dont la soupape d'égalisation s'ouvre complètement avant toute traction de l'élément d'étanchéité.

[136] La preuve au sujet du temps requis pour que l'équilibrage s'effectue est contradictoire. Selon le témoignage de M. Fleckenstein, le temps requis pour l'équilibrage est de l'ordre de quelques minutes; mais selon le témoignage de M. Redecopp, l'équilibrage est presque instantané et s'effectue en quelques secondes. Bien que M. Redecopp ait admis qu'il était possible que l'équilibrage exige plus de temps, il affirme qu'il ne l'a jamais constaté personnellement.

[137] D'une part, la Cour dispose du témoignage de M. Fleckenstein selon qui l'équilibrage s'effectue en quelques minutes. M. Fleckenstein est un expert en matière d'AF. D'autre part, la Cour dispose du témoignage de M. Redecopp selon lequel l'équilibrage est une question de secondes. M. Redecopp n'est peut-être pas un expert, mais il possède une expérience directe avec au moins quelques-uns des AF de NCS qui ont réellement été utilisés sur le terrain.

[138] J'estime que la preuve présentée dans le cadre de la présente requête ne permet pas de savoir combien

using an equalization valve. Combined with the uncertainty of how long it takes for an annular passageway to form by pulling on the sealing element, it is unclear whether equalization would already be complete prior to the annular passageway being formed.

[139] I note that Dr. Fleckenstein distinguished the Innovus BHA from the other BHAs due to the presence of a set screw that, in his opinion, secured the sealing element to the mandrel. NCS disputes Dr. Fleckenstein's assertion that the sealing element is secured to the mandrel. If the sealing element is secured to the mandrel then, unlike in the case of the other BHAs, the sealing element would be pulled at the same time that the equalization valve is being opened.

[140] If this is the case, then there is a greater chance that equalization via the equalization valve would not be complete by the time that the annular passageway forms, as there would be no time delay between the equalization valve being opened and the sealing element being pulled. However, there is still no indication of how long it would take for an annular passageway to form and whether this would be faster than the time required to open the equalization valve.

[141] Without a proper understanding of the durations of these two processes, it is not possible to come to a conclusion as to whether NCS's BHAs infringe the '561 Patent. It is likely that more evidence would be made available at a full trial to resolve this point. Certainly, the trial judge would have the benefit of live witnesses and cross-examination.

[142] Accordingly, the question of whether NCS's BHAs infringe the '561 Patent is not appropriate for summary judgment or summary trial.

de temps est nécessaire pour équilibrer la pression au moyen d'une soupape d'égalisation. Vu qu'on ne sait pas avec certitude combien de temps est nécessaire pour qu'un passage annulaire se forme au moyen d'une traction exercée sur l'élément d'étanchéité, il est difficile de dire si l'équilibrage se serait déjà achevé avant la formation du passage annulaire.

[139] Je tiens à faire remarquer que M. Fleckenstein a établi une distinction entre l'Innovus et les autres AF en raison de sa vis de pression, laquelle permet, à son avis, de fixer l'élément d'étanchéité et le mandrin fixés l'un à l'autre. NCS conteste l'affirmation de M. Fleckenstein selon laquelle l'élément d'étanchéité et le mandrin de l'Innovus sont fixés l'un à l'autre. Si, contrairement aux autres AF, l'Innovus est muni d'un mandrin et d'un élément d'étanchéité fixés l'un à l'autre, le retrait de cet élément devrait s'opérer en même temps que l'ouverture de la soupape d'égalisation.

[140] Si le retrait de l'élément d'étanchéité se produit en même temps que l'ouverture de la soupape, les risques que cette ouverture entraîne un équilibrage incomplet devraient être supérieurs lors de la formation du passage annulaire. Or, on ne sait toujours pas combien de temps il faut avant qu'un passage annulaire ne se forme et si la création du passage peut être plus rapide que l'ouverture de la soupape.

[141] Comme il est difficile de se faire une idée de la durée de ces deux procédés, il est impossible de tirer une conclusion sur la question de savoir si les AF de NCS constituent une contrefaçon du brevet '561. D'autres éléments de preuve seront vraisemblablement présentés à la Cour dans le cadre d'un procès complet pour qu'elle tranche cette question. Certes, le juge d'instruction aura l'avantage d'entendre les témoins et leur contre-interrogatoire.

[142] Par conséquent, la question de savoir si les AF de NCS constituent une contrefaçon du brevet '561 ne se prête pas à un jugement sommaire ou à un procès sommaire.

E. *Can NCS rely on section 56 of the Patent Act as a defence to any infringement?*

[143] NCS submits that it has purchased the Blue Bullet element from a third-party manufacturer since 2012, prior to the claim date of the '561 Patent. Therefore, it submits that subsection 56(6) grants it the right to continue using Blue Bullet elements that are the same in substance and work in the same way as those obtained prior to the claim date. Similarly, it submits that the services provided using the Blue Bullet element is substantially the same today as it was in 2012, and so subsection 56(9) applies.

[144] Kobold submit that the defendant cannot rely on subsections 56(6) and 56(9) of the Act as these only create defences for third party users, which the defendant is not. They argue that these subsections create a broader scope of protection because an innocent third party may not be aware all of the details of an article it purchases or service it uses. Kobold submit that this broader protection protects a third party from having to prove what it is using is the same as what was previously available, provided it is still substantially the same and used for the same use.

[145] I agree with the submissions of Kobold that NCS cannot rely on subsections 56(6) and 56(9) of the *Patent Act*.

[146] It is clear that subsections 56(6) and 56(9) of the *Patent Act* are intended to benefit third parties who purchase articles or the services of others. With respect to subsection 56(9), there is no evidence NCS is purchasing services from others; the evidence shows that NCS itself is performing the services. While its customers may be able to rely on subsection 56(9), NCS cannot.

[147] With respect to subsection 56(6), there is no evidence to establish that NCS purchases the Blue Bullet element from a third party. It has not identified this party.

E. *NCS peut-elle invoquer l'article 56 de la Loi sur les brevets comme moyen de défense contre toute contrefaçon?*

[143] NCS soutient qu'elle achète l'élément Blue Bullet auprès d'un fabricant tiers depuis 2012, avant la date de revendication du brevet '561. Par conséquent, elle affirme que le paragraphe 56(6) lui confère le droit de continuer d'utiliser les éléments Blue Bullet qui sont sensiblement les mêmes et qui fonctionnent de la même façon que ceux obtenus avant la date de revendication. De même, elle fait valoir que les services fournis au moyen de l'élément Blue Bullet sont sensiblement les mêmes aujourd'hui qu'en 2012 et que, pour cette raison, le paragraphe 56(9) s'applique.

[144] Kobold affirme que la défenderesse ne peut invoquer les paragraphes 56(6) et (9) de la *Loi sur les brevets*, car ces dispositions ne fournissent des moyens de défense que pour les utilisateurs tiers, ce que la défenderesse n'est pas. Elle fait valoir que ces dispositions offrent une protection élargie, car un tiers innocent n'est peut-être pas au courant de tous les détails qui se rapportent à un article qu'il achète ou à un service qu'il utilise. Kobold affirme que cette protection élargie dispense le tiers de prouver que ce qu'il utilise est la même chose que ce qu'il pouvait obtenir auparavant, pourvu que ce soit essentiellement la même chose et que son utilisation soit la même.

[145] Je suis d'accord avec Kobold pour dire que NCS ne peut avoir recours aux paragraphes 56(6) et (9) de la *Loi sur les brevets*.

[146] Il est manifeste que les paragraphes 56(6) et (9) de la *Loi sur les brevets* visent à protéger les tiers qui achètent des articles ou les services d'autres personnes. S'agissant du paragraphe 56(9), rien dans la preuve ne démontre que NCS achète des services auprès d'autres fournisseurs : selon la preuve, NCS exploite elle-même les services. Les clients de NCS peuvent certes invoquer le paragraphe 56(9), mais NCS ne le peut pas.

[147] S'agissant du paragraphe 56(6), rien dans la preuve ne permet d'établir que NCS se procure l'élément Blue Bullet auprès d'un tiers. Elle n'a pas identifié

It has provided numerous engineering drawings showing the design of the Blue Bullet element and its BHAs. At best, this could suggest that NCS commissioned a third party to construct the Blue Bullet element on its behalf. I can see no reason why a party should be able to benefit from the more generous rights under subsection 56(6) merely because it chooses to outsource production of devices which it designed.

[148] Parties on summary judgment are required to put their best foot forward and when evidence is not provided the Court may infer that the evidence would not be favourable (see *Kirkbi Ag v. Ritvik Holdings Inc.* (1998), 150 F.T.R. 205 (F.C.T.D.), at paragraph 56). Given that no evidence of the third-party manufacturer was provided, it can be inferred that this party does not exist.

[149] I also agree with Kobold's further submission that subsection 56(6) does not apply because the use of the Blue Bullet element is not the potentially infringing act. Claims 1, 9, and 12 of the '561 Patent are for the use of tools that incorporate elements that are not present in the Blue Bullet element. Claim 15 is for a pressure equalization tool having elements not present on the Blue Bullet element. It is only the use of the Blue Bullet element in conjunction with the other elements of NCS's packer assemblies that infringes the claims.

[150] Given the lack of evidence provided by NCS to support the defences under subsections 56(6) and 56(9) of the *Patent Act*, it is appropriate to grant summary judgment on the issue of whether these subsections apply. These defences are dismissed.

[151] Given my interpretation of subsection 56(1) of the *Patent Act*, unless NCS's acts prior to the claim date of the '561 Patent are identical to those after the claim date, then it is necessary to determine which of its acts are alleged to infringe the '561 Patent. This is not a case in which there have been no changes in the defendant's actions and therefore an infringement analysis is necessary to determine which acts must be compared.

un tel tiers. Elle a fourni de nombreux dessins techniques montrant la conception de l'élément Blue Bullet et ses AF. Au mieux, ces dessins peuvent tendre à démontrer que NCS a mandaté un tiers pour construire l'élément Blue Bullet pour son compte. Je ne vois pas pourquoi une partie pourrait tirer du paragraphe 56(6) des droits plus généreux simplement parce qu'elle choisit d'externaliser la production de dispositifs qu'elle a conçus.

[148] Dans le cadre d'un jugement sommaire, les parties sont tenues de présenter leurs meilleurs arguments et la Cour peut inférer de l'absence de toute preuve, que la preuve ne serait pas favorable (voir *Kirkbi Ag c. Gestion Ritvik Inc.*, [1998] A.C.F. n° 912 (QL) (1^{re} inst.), au paragraphe 56). Étant donné qu'aucun élément de preuve concernant le fabricant tiers n'a été produit, la Cour peut inférer que ce tiers n'existe pas.

[149] Je retiens également l'autre argument de Kobold selon lequel le paragraphe 56(6) ne s'applique pas parce que l'exploitation de l'élément Blue Bullet ne correspond pas à l'acte susceptible de constituer une contrefaçon. Les revendications 1, 9 et 12 du brevet '561 visent l'utilisation d'outils qui incorporent des éléments qui ne sont pas présents dans l'élément Blue Bullet, et la revendication 15 vise un outil d'égalisation de pression comprenant des éléments non présents dans l'élément Blue Bullet. Ce n'est que l'utilisation conjointe de l'élément Blue Bullet et d'autres éléments des garnitures d'étanchéité des AF de NCS qui constitue une contrefaçon des revendications.

[150] Vu que la preuve présentée par NCS ne donne pas ouverture aux moyens de défense fondés sur les paragraphes 56(6) et (9) de la *Loi sur les brevets*, il est approprié de rendre un jugement sommaire sur la question de savoir si ces dispositions s'appliquent. Ces moyens de défense sont rejetés.

[151] Compte tenu de mon interprétation du paragraphe 56(1) de la *Loi sur les brevets*, il est nécessaire de décider dans le cas où les actes commis par NCS avant la date de revendication du brevet '561 ne sont pas identiques à ceux commis après cette date, lesquels constitueraient une contrefaçon du brevet '561. La présente espèce n'est pas une affaire où aucune modification n'a été apportée aux actes commis par la défenderesse : il est

[152] As set out above, in my opinion there is insufficient evidence to determine which acts of NCS infringe the '561 Patent.

[153] Setting aside the requirement that the acts must be otherwise infringing acts, there is also, based on my interpretation of subsection 56(1), a requirement that the acts be related to the inventive concept of the patent. In my opinion, it is clear that the inventive concept of the '561 Patent is the connecting of the sealing element to the mandrel so that when the mandrel is pulled the sealing element is also pulled, thus forming an annular passageway that equalizes pressure.

[154] Many of the changes cited by Dr. Fleckenstein in his affidavit do not appear to relate to the inventive concept of the '561 Patent. However, the additional set screw on the Innovus BHA and the addition of a split ring on the SFC 2 BHA both relate to the connection between the mandrel and the sealing element, which is part of the inventive concept of the '561 Patent.

[155] The addition of the split ring on the SFC 2 would constitute a different act than those prior to the claim date and, if it can be shown that using the SFC 2 BHA infringes the '561 Patent, then NCS would be prevented from relying on its prior use of the Mongoose BHA to avoid infringement with respect to the SFC 2 BHA.

[156] There is some disagreement as to whether the set screw on the Innovus BHA secures the sealing element to the mandrel. If it does, and if the equalization of the Innovus BHA was caused, at least in part, by the formation of an annular passageway, then the Innovus BHA would infringe claims 9 and 12 of the '561 Patent. This would clearly constitute a different act by NCS than those prior to the claim date, as NCS's pre-claim date sealing elements were connected but not secured to the mandrel and so did not infringe claims 9 and 12.

donc nécessaire que la Cour effectue une analyse de la contrefaçon afin de savoir quels actes doivent faire l'objet d'une comparaison.

[152] Comme je l'ai déjà mentionné, j'estime que la preuve ne permet pas de savoir quels actes commis par NCS constituent une contrefaçon du brevet '561.

[153] Outre l'exigence selon laquelle les actes doivent par ailleurs constituer une contrefaçon, il est aussi nécessaire, selon mon interprétation du paragraphe 56(1), que les actes soient liés à l'idée originale du brevet. À mon avis, il est manifeste que l'idée originale du brevet '561 est la connexion entre l'élément d'étanchéité et le mandrin, de sorte que, lorsqu'on exerce une traction sur le mandrin, une traction est également exercée sur l'élément d'étanchéité, formant ainsi un passage annulaire qui égalise la pression.

[154] Bon nombre des changements que M. Fleckenstein mentionne dans son affidavit ne semblent pas être liés à l'idée originale du brevet '561. Cependant, la vis de pression supplémentaire dans l'AF Innovus et l'ajout d'un anneau fendu à l'AF SFC 2 se rapportent tous deux à la connexion entre le mandrin et l'élément d'étanchéité, qui fait partie de l'idée originale du brevet '561.

[155] L'ajout de l'anneau fendu au SFC 2 constituerait un acte distinct de ceux qui ont été commis antérieurement à la date de revendication et, s'il est possible de démontrer que l'utilisation de l'AF SFC constitue une contrefaçon du brevet '561, NCS ne pourrait compter sur son utilisation antérieure de l'AF Mongoose pour éviter que son utilisation de l'AF SFC 2 constitue une contrefaçon.

[156] La question de savoir si la vis de pression de l'AF Innovus fixe l'élément d'étanchéité au mandrin est un point de discorde. Si la vis fixe bien cet élément, et si la formation d'un passage annulaire entraîne, en partie à tout le moins, l'équilibrage de l'AF Innovus, cet AF constituerait une contrefaçon des revendications 9 et 12 du brevet '561. L'acte ainsi commis par NCS serait manifestement différent de ceux qu'elle a commis avant la date de revendication, car les éléments d'étanchéité antérieurs à la date de revendication de NCS étaient

[157] NCS has attempted to counter Dr. Fleckenstein's assertion that the set screw on the Innovus BHA secures the sealing element to the mandrel by providing a zoomed-in image of the drawing of the Innovus BHA. On cross-examination, Dr. Fleckenstein questioned the accuracy of this drawing.

[158] I agree with Kobold that accepting this drawing as accurate would require accepting a bald assertion of fact from NCS's counsel. The zoomed-in image was not a part of the NCS documentary disclosure. It appears to me that neither the zoomed-in document nor the original document was identified by Mr. Redecopp. There is no evidence before this Court as to the origin, authenticity, or accuracy of either the zoomed-in or original drawing. Therefore, there does not appear to be any compelling reason to ignore Dr. Fleckenstein's evidence that the set screw secures the sealing element to the mandrel of the Innovus BHA.

[159] For these reasons, the motion fails with respect to the reliance by NCS to subsection 56(1) of the *Patent Act*. This is a matter requiring a trial.

IV. Conclusion

[160] Summary judgment will be granted with respect to the interpretation of section 56 of the *Patent Act*, the construction of the '561 Patent, and the non-availability of the defences under subsections 56(6) and 56(9) of the *Patent Act*. In light of the admission by Kobold that NCI can continue manufacturing and using the Mongoose, the claim as it relates to that device is dismissed. Summary judgment will not be granted with respect to issues of infringement and the application of subsection 56(1) of the *Patent Act* to the facts of this matter.

connectés au mandrin, mais ils n'étaient pas fixés à celui-ci, de sorte qu'ils ne constituaient pas une contrefaçon des revendications 9 et 12.

[157] NCS a tenté de réfuter l'affirmation de M. Fleckenstein selon laquelle la vis de pression de l'AF Innovus fixe l'élément d'étanchéité au mandrin au moyen d'une image agrandie du dessin de l'AF Innovus. En contre-interrogatoire, M. Fleckenstein a mis en doute l'exactitude de ce dessin.

[158] Je conviens avec Kobold qu'il faudrait tenir pour acquis la simple affirmation de fait des avocats de NCS pour reconnaître l'exactitude de ce dessin. L'image agrandie ne faisait pas partie des documents préalablement fournis par NCS. Il me semble que ni l'image agrandie ni le document original n'ont été reconnus par M. Redecopp. La Cour ne dispose d'aucune preuve quant à l'origine, l'authenticité ou l'exactitude de l'image agrandie ou du dessin original. Par conséquent, il ne semble y avoir aucune raison impérieuse de ne pas tenir compte du témoignage de M. Fleckenstein selon lequel la vis de pression fixe l'élément d'étanchéité au mandrin de l'AF Innovus.

[159] Pour ces motifs, la requête sera rejetée en ce qui concerne le recours, par NCS, au moyen de défense fondé sur le paragraphe 56(1) de la *Loi sur les brevets*. Ce point doit être examiné dans le cadre de l'instruction de l'action.

IV. Conclusion

[160] Un jugement sommaire sera rendu sur les points suivants : l'interprétation de l'article 56 de la *Loi sur les brevets*, l'interprétation du brevet '561 et l'impossibilité d'invoquer les moyens de défense fondés sur les paragraphes 56(6) et (9) de la *Loi sur les brevets*. Vu que Kobold a admis que NCS pouvait continuer de fabriquer et d'utiliser le Mongoose, la demande sera rejetée quant à ce dispositif. La Cour ne rendra pas un jugement sommaire sur les questions liées à la contrefaçon et à l'application du paragraphe 56(1) de la *Loi sur les brevets* aux faits de l'espèce.

[161] Success on this motion has been divided. I find it appropriate to award costs to the party successful in the cause.

[162] This has been labelled as confidential because of a confidentiality order in effect in this proceeding. The Court has used best efforts to avoid the inclusion of any confidential information in the reasons. The parties are directed to advise the Court by January 5, 2022, of any redactions they propose should be made to the public version of these reasons.

JUDGMENT in T-451-20

THIS COURT'S JUDGMENT is that:

1. Summary judgment is granted with respect to the interpretation of subsections 56(1), (6) and (9) of the *Patent Act* which are to be interpreted as described in the reasons for judgment;
2. Summary judgment is granted to the plaintiffs with respect to the defences claimed by the defendant pursuant to subsections 56(6) and (9) of the *Patent Act*;
3. Summary judgment is granted with respect to the interpretation of Canadian Patent No. 2919561, which is to be interpreted as described in the reasons for judgment;
4. Summary judgment is granted to the defendant with respect to the claims relating to its Mongoose device;
5. In all other respects, the motion for summary judgment is dismissed, and the action shall proceed to trial; and
6. Costs are to the party successful in the cause.

[161] Les parties ont toutes deux partiellement gain de cause dans le cadre de la présente requête. J'estime qu'il convient d'adjudger les dépens à la partie qui aura gain de cause.

[162] La présente version des motifs et du jugement est confidentielle en raison d'une ordonnance de confidentialité en vigueur dans la présente instance. La Cour a fait de son mieux pour éviter que ses motifs révèlent des renseignements confidentiels. La Cour ordonne aux parties de l'informer au plus tard le 5 janvier 2022 des renseignements qu'elles proposent de faire caviarder dans la version publique des présents motifs.

JUGEMENT dans le dossier T-451-20

LA COUR STATUE comme suit :

1. Un jugement sommaire est rendu quant à l'interprétation des paragraphes 56(1), (6) et (9) de la *Loi sur les brevets*, lesquels doivent être interprétés conformément aux présents motifs de jugement.
2. Un jugement sommaire est rendu en faveur des demandresses quant aux moyens de défense fondés sur les paragraphes 56(6) et (9) de la *Loi sur les brevets* invoqués par la défenderesse.
3. Un jugement sommaire est rendu quant à l'interprétation du brevet canadien n° 2919561, lequel doit être interprété conformément aux présents motifs de jugement.
4. Un jugement sommaire est rendu en faveur de la défenderesse quant aux revendications liées à son dispositif Mongoose.
5. À tous autres égards, la requête en jugement sommaire est rejetée et l'action doit être instruite.
6. Les dépens seront adjugés à la partie qui aura gain de cause.

Annex A**Exception – Prior Use**

56 (1) Subject to subsection (2), if — before the claim date of a claim in a patent — a person, in good faith, committed an act that would otherwise constitute an infringement of the patent in respect of that claim, or made serious and effective preparations to commit such an act, it is not an infringement of the patent or any certificate of supplementary protection that sets out the patent, in respect of that claim, if the person commits the same act on or after that claim date.

Transfer

(2) If the act referred to in subsection (1) is committed or the preparations to commit it are made in the course of a business and that business, or the part of that business in the course of which the act was committed or the preparations were made, is subsequently transferred,

(a) subsection (1) or paragraph (b), as the case may be, does not apply to an act committed by the transferor after the transfer; and

(b) it is not an infringement of the patent or any certificate of supplementary protection that sets out the patent, in respect of the claim, if the transferee commits the act after the transfer.

Exception — use or sale of article

(3) The use or sale of an article is not an infringement of a patent or any certificate of supplementary protection that sets out the patent if that article was acquired, directly or indirectly, from a person who, at the time they disposed of it, could sell it without infringing the patent or the certificate

(a) because the person, before the claim date of a claim in the patent, in good faith, committed an act that would otherwise constitute an infringement of the patent in respect of that claim and they disposed of the article before that claim date; or

(b) under subsection (1) or paragraph (2)(b).

Exception — use of service

(4) The use of a service is not an infringement of a patent if the service is provided by a person who, under subsection (1) or paragraph (2)(b), is able to provide it without infringing the patent.

Annexe A**Exception — utilisation antérieure**

56 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une personne, avant la date d'une revendication se rapportant à un brevet et de bonne foi, a commis un acte qui par ailleurs constituerait une contrefaçon du brevet relativement à la revendication, ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commettre un tel acte, l'acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, relativement à cette revendication, si cette personne commet le même acte à compter de cette date.

Transfert

(2) Si l'acte visé au paragraphe (1) a été commis, ou si les préparatifs en vue de la commission de l'acte ont été faits, dans le cadre d'une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle l'acte a été commis ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s'appliquent :

a) le paragraphe (1) ou l'alinéa b), selon le cas, ne s'applique pas à l'acte commis par le cédant après le transfert;

b) l'acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, relativement à la revendication, si le cessionnaire le commet après le transfert.

Exception — utilisation ou vente d'un article

(3) L'utilisation ou la vente d'un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l'article est acquis, de façon directe ou autrement, d'une personne qui, au moment où elle s'en est départie, pouvait le vendre sans contrefaire le brevet ou le certificat :

a) parce que la personne, avant la date d'une revendication se rapportant au brevet et de bonne foi, a commis un acte qui par ailleurs constituerait une contrefaçon du brevet relativement à la revendication et qu'elle s'en est départie avant cette date;

b) aux termes du paragraphe (1) ou de l'alinéa (2)(b).

Exception — utilisation d'un service

(4) L'utilisation d'un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service est fourni par une personne qui peut, aux termes du paragraphe (1) ou de l'alinéa (2)(b), le faire sans contrefaire le brevet.

Non-application

(5) Subsection (1) or paragraph (3)(a) does not apply if the person referred to in that subsection or that paragraph was able, as the case may be, to commit the act or make the preparations to commit the act only because they obtained knowledge of the subject-matter defined by the claim, directly or indirectly, from the applicant of the application on the basis of which the patent was granted and they knew that the applicant was the source of the knowledge.

Exception — use of article

(6) Subject to subsection (7), the use of an article is not an infringement of a patent or any certificate of supplementary protection that sets out the patent, in respect of a claim, if the article was acquired, directly or indirectly, from a person who, before the claim date of that claim, in good faith, made or sold, or made serious and effective preparations to make or sell, an article that is substantially the same as the one used, for that use.

Transfer

(7) If the making or selling referred to in subsection (6) was done or the preparations to do so were made in the course of a business and that business, or the part of that business in the course of which the making or selling was done or the preparations were made, is subsequently transferred, then

(a) subsection (6) or paragraph (b), as the case may be, does not apply in respect of an article that is made or sold by the transferor after the transfer; and

(b) it is not an infringement of the patent or any certificate of supplementary protection that sets out the patent, in respect of a claim referred to in subsection (6), to use an article for the use referred to in that subsection if it was made or sold for that use by the transferee after the transfer.

Non-application

(8) Subsection (6) does not apply if the person referred to in that subsection was able to make or sell, or to make the preparations to make or sell, the article only because they obtained knowledge of the use defined by the claim, directly or indirectly, from the applicant of the application on the basis of which the patent was granted and they knew that the applicant was the source of the knowledge.

Non-application

(5) Le paragraphe (1) ou l'alinéa (3)a ne s'applique pas si la personne visée à ce paragraphe ou à cet alinéa a pu, selon le cas, commettre l'acte ou faire les préparatifs en vue de le commettre uniquement parce qu'elle a obtenu, de façon directe ou autrement, l'information à l'égard de l'objet que définit la revendication de la part du demandeur de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé et qu'elle savait que cette information provenait du demandeur.

Exception — utilisation d'un article

(6) Sous réserve du paragraphe (7), l'utilisation d'un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, relativement à une revendication, si l'article est acquis, directement ou autrement, d'une personne qui, avant la date de la revendication, a de bonne foi fabriqué ou vendu — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fabriquer ou de vendre — un article, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

Transfert

(7) Si la fabrication ou la vente visée au paragraphe (6), ou les préparatifs en vue de la fabrication ou de la vente, ont été faits dans le cadre d'une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle la fabrication, la vente ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s'appliquent :

a) le paragraphe (6) ou l'alinéa b), selon le cas, ne s'applique pas à l'égard de l'article qui, après le transfert, est fabriqué ou vendu par le cédant;

b) l'utilisation de l'article ne constitue pas une contrefaçon du brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, à l'égard de la revendication visée au paragraphe (6), si l'utilisateur en fait la même utilisation que celle prévue à ce paragraphe et que l'article est fabriqué ou vendu par le cessionnaire, après le transfert, pour cette utilisation.

Non-application

(8) Le paragraphe (6) ne s'applique pas si la personne visée à ce paragraphe a pu fabriquer ou vendre l'article, ou faire les préparatifs en vue de le fabriquer ou de le vendre, uniquement parce qu'elle a obtenu, de façon directe ou autrement, l'information à l'égard de l'utilisation que définit la revendication de la part du demandeur de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé et qu'elle savait que cette information provenait du demandeur.

Exception — use of service

(9) Subject to subsection (10), the use of a service is not an infringement of a patent in respect of a claim if the service is provided by a person who, before the claim date of that claim, in good faith, provided, or made serious and effective preparations to provide, a service that is substantially the same as the one used, for that use.

Transfer

(10) If the service referred to in subsection (9) was provided or the preparations to provide it were made in the course of a business and that business, or the part of that business in the course of which the service was provided or the preparations to do so were made, is subsequently transferred, then, after the transfer

(a) the transferor is deemed to no longer be the person referred to in subsection (9) for the purposes of that subsection; and

(b) the transferee is deemed to be the person who provided the service for the purposes of subsection (9).

Non-application

(11) Subsection (9) does not apply if the person referred to in that subsection was able to provide the service or make the preparations to provide it only because they obtained knowledge of the use defined by the claim, directly or indirectly, from the applicant of the application on the basis of which the patent was granted and they knew that the applicant was the source of the knowledge.

Exception — utilisation d'un service

(9) Sous réserve du paragraphe (10), l'utilisation d'un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet relativement à une revendication si le service a été fourni par une personne qui, avant la date de la revendication, a de bonne foi fourni — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fournir — un service, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

Transfert

(10) Si le service visé au paragraphe (9) a été fourni, ou si les préparatifs en vue de la fourniture du service ont été faits, dans le cadre d'une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle le service a été fourni ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles ci-après s'appliquent après le transfert :

a) le cédant est réputé ne plus être la personne visée au paragraphe (9) pour l'application de ce paragraphe;

b) le cessionnaire est réputé être la personne qui a fourni le service pour l'application du paragraphe (9).

Non-application

(11) Le paragraphe (9) ne s'applique pas si la personne visée à ce paragraphe a pu fournir le service ou faire les préparatifs en vue de le fournir uniquement parce qu'elle a obtenu, de façon directe ou autrement, l'information à l'égard de l'utilisation que définit la revendication de la part du demandeur de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé et qu'elle savait que cette information provenait du demandeur.