

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20230105

Dossier : T-451-20

Référence : 2023 CF 11

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 5 janvier 2023

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

**KOBOLD CORPORATION,
KOBOLD COMPLETIONS INC. et
2039974 ALBERTA LTD**

demandereses

et

NCS MULTISTAGE INC.

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La Cour est saisie de la requête présentée par la défenderesse/demanderesse reconventionnelle, NCS Multistage Inc. [« NCS »], au titre de l'article 51 des *Règles des Cours*

fédérales, DORS/98-106 [les « Règles »] en appel d'une ordonnance de la juge adjointe Ring [l'« ordonnance »].

[2] L'ordonnance permet aux demanderesse/défenderesse reconventionnelles, Kobold Corporation, Kobold Completions Inc. et 2039974 Alberta Ltd. [collectivement « Kobold »], de modifier leur déclaration afin de continuer d'inclure des allégations de contrefaçon de brevet à l'égard d'un produit de NCS appelé le « Mongoose ». NCS s'oppose à la déclaration modifiée parce qu'elle estime que toutes les allégations de contrefaçon de Kobold à l'égard du Mongoose sont irrecevables en raison de la décision rendue antérieurement par le juge Zinn dans le cadre d'un jugement sommaire dans ce même dossier (*Kobold Corporation c NCS Multistage Inc*, 2021 CF 1437 [*Kobold 2021*]).

II. Contexte

[3] NCS et Kobold sont des entreprises concurrentes dans le secteur des services pétroliers. Toutes deux participent directement ou indirectement aux opérations de fracturation hydraulique.

[4] Kobold a intenté le présent litige contre NCS par l'entremise de sa déclaration datée du 6 avril 2020. Kobold est la propriétaire du brevet canadien n° 2 919 561 [le « brevet 561 »]. Selon la déclaration, NCS avait contrefait le brevet 561 en l'utilisant dans ses outils d'assemblage de fond [« AF »]. Les outils AF sont utilisés pour préparer un puits pour la production.

[5] Kobold a allégué que NCS a contrefait le brevet 561 en l'utilisant dans quatre de ses outils d'AF : Mongoose, Shift Frac Close [« SFC »], Shift Frac Close 2 [« SFC 2 »] et Shift Frac Close 3/Innovus [« SFC 3 » ou « Innovus »].

[6] Il existe deux versions du Mongoose; l'une fondée sur un dessin de 2012 [le « Mongoose de 2012 »] et l'autre fondée sur un dessin de 2018 [le « Mongoose de 2018 »].

[7] Le 3 février 2021, NCS a présenté une requête en jugement sommaire. Elle a demandé le rejet des revendications de Kobold en fonction de son moyen de défense fondé sur l'utilisation antérieure en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les brevets*, LRC 1985, c P-4.

[8] Le 17 décembre 2021, le juge Zinn a rendu un jugement sommaire en faveur de NCS concernant l'utilisation antérieure du « Mongoose ». Le paragraphe 4 de l'ordonnance rendue dans la décision *Kobold 2021* accorde un jugement sommaire « quant aux revendications liées à son dispositif Mongoose ». La décision découlait des admissions faites par Kobold au cours de l'audience selon lesquelles NCS pouvait continuer à fabriquer et à utiliser le Mongoose.

[9] Suivant la décision du juge Zinn, Kobold a présenté, le 5 juillet 2022, une requête en modification de sa déclaration. NCS a contesté les modifications car, à son avis, Kobold continuait d'alléguer la contrefaçon du brevet 561 par l'utilisation du Mongoose. NCS s'oppose aux modifications suivantes qui sont pertinentes à la présente requête :

[TRADUCTION]

16. Depuis au moins le mois d'août 2017, NCS, directement ou par l'entremise d'entités qu'elle contrôle, a conçu, fabriqué, utilisé,

offert en location ou loué, offert en vente et/ou vendu un assemblage de fond outil d'achèvement pour déploiement dans un puits de forage (« AF ») [...]

18. ~~L'outil d'achèvement a~~ Les AF de NCS ont été commercialisés et annoncés sous le nom d'« outil AF Mongoose », d'« AF SFC2 » et/ou d'« AF Innovus » [...]

24. Parce qu'elle fabrique, utilise et vend l'~~outil d'achèvement~~ les AF de NCS, y compris les garnitures d'étanchéité de NCS, cette dernière contrefait les revendications du brevet 561.

[10] NCS soutient également que, dans les modifications proposées, Kobold a mal interprété la décision rendue par le juge Zinn dans l'affaire *Kobold 2021* :

[TRADUCTION]

15.1 Le 17 décembre 2021, le juge Zinn a rendu une décision sur la requête en jugement sommaire déposée par NCS : *Kobold Corporation c. NCS Multistage Inc.*, 2021 CF 1437. Dans le cadre de cette décision, le juge Zinn a interprété les revendications du brevet 561 et a accepté l'admission de la demanderesse concernant la garniture d'étanchéité Blue Bullet du Mongoose de 2012 identifié dans NCS Production 0099 CEO.

[11] Dans le cadre de la requête en modification de la déclaration, NCS a soutenu que la décision du juge Zinn en matière de jugement sommaire exclut toute revendication à l'égard des dispositifs Mongoose de 2012 et Mongoose de 2018; toutefois, les modifications susmentionnées de Kobold continuent de donner suite de façon irrégulière aux revendications liées au Mongoose de 2018.

[12] Dans une ordonnance datée du 6 octobre 2022, la juge adjointe Ring a rejeté les arguments de NCS et a autorisé Kobold à modifier sa déclaration comme elle le proposait.

[13] NCS interjette appel de l'ordonnance de la juge adjointe Ring et demande la réparation suivante :

- i. une ordonnance annulant l'ordonnance datée du 6 octobre 2022 par laquelle la juge adjointe Ring a rejeté la demande de Kobold de modifier la déclaration T-451-20 indiquée à l'annexe A de l'avis de requête déposé par Kobold dans la requête sous-jacente;
- ii. les dépens.

III. Décision faisant l'objet du contrôle

[14] Dans l'ordonnance, la juge adjointe Ring a rejeté les objections de NCS à la déclaration modifiée de Kobold et a autorisé Kobold à modifier la déclaration telle qu'elle était proposée.

[15] Selon la juge adjointe Ring, la décision du juge Zinn dans l'affaire *Kobold 2021* accordait un jugement sommaire uniquement à l'égard du Mongoose de 2012 et non du Mongoose de 2018. Ainsi, la juge adjointe Ring a formulé les observations suivantes :

[TRADUCTION]

- i. La conclusion de la Cour en ce qui concerne le Mongoose reposait sur l'admission de Kobold. Le juge Zinn a conclu que l'admission visait le « Mongoose de 2012 » (*Kobold 2021*, au para 31).

- ii. Dans un extrait pertinent de la transcription du procès, les avocats de Kobold ont attiré l'attention du juge Zinn sur les dessins du Mongoose de 2012, et déclaré au dossier : « il s'agit donc du Mongoose de 2012. C'est l'outil qui, selon nous, vous permet de continuer à faire cela ».

IV. Norme de contrôle

[16] La norme de contrôle applicable à l'appel de la décision d'un juge adjoint est la norme énoncée dans l'arrêt *Housen c Nikolaisen*, 2002 CSC 33 (*Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology*, 2016 CAF 215 au para 28). Pour les questions mixtes de droit et de fait lorsqu'il existe une question de droit isolable, la norme est celle de la décision correcte. Par ailleurs, pour toute question de fait, ou toute question mixte de droit et de fait, la norme applicable en appel sera celle de l'erreur manifeste et déterminante.

[17] L'interprétation d'une ordonnance de la Cour est une question de droit (*Fontaine v Canada (Attorney General)*, 2020 ONCA 688 au para 20). Par conséquent, la norme de contrôle applicable à l'interprétation de la décision *Kobold 2021* par la juge adjointe Ring est celle de la décision correcte.

V. Questions en litige

[18] La décision du juge Zinn d'accorder un jugement sommaire à l'égard du dispositif Mongoose incluait-elle le Mongoose de 2012 et le Mongoose de 2018?

VI. Analyse

[19] Après avoir examiné les extraits applicables des transcriptions du procès ainsi que les motifs de jugement, je conclus que la décision du juge Zinn d'accorder un jugement sommaire à NCS à l'égard du Mongoose dans la décision *Kobold 2021* s'applique tant au Mongoose de 2012 qu'au Mongoose de 2018.

[20] Voici un aperçu de la partie applicable de l'admission de Kobold à l'audience sur le jugement sommaire :

[TRADUCTION]

[Avocat de Kobold] : À mon avis, la position de base en ce qui concerne ce que NCS peut faire ou ne pas faire, c'est qu'elle peut continuer d'utiliser le Mongoose de 2012. Personne ne conteste le fait qu'elle doit cesser de le faire. Il s'agit, en fait, de la même loi, du même produit commercial, pour ainsi dire. Ce que NCS ne peut pas faire –

[Juge Zinn] : Puis-je vous arrêter un instant? Vous vous êtes contredit. Pouvez-vous revenir brièvement sur ce qu'elle peut continuer de faire à votre avis?

[Avocat de Kobold] : Elle peut utiliser le Mongoose de 2012.

[Juge Zinn] : Mongoose, d'accord.

[...]

[Avocat de Kobold] : Les affaires de marques me rendent toujours un peu nerveux, parce que c'est facile de se tromper de nom. Mais cet outil, je vais vous le montrer, est représenté sur l'une de ces images. Elle peut continuer à le faire. Personne ne conteste qu'elle ne peut pas le faire. Je ne conteste pas cela. Ce qu'elle ne peut pas faire à notre avis, c'est d'étendre ses activités à de nouveaux produits commerciaux, elle ne peut donc pas étendre ses activités à au SFC2, elle ne peut pas étendre ses activités à Innovus. Cela dépasse la portée de la protection conférée par l'article 56.

[Avocat de Kobold] : Nous allons passer en revue les onglets 17 et 18 du recueil, et nous allons passer aux onglets 19 à 21, qui font état de dessins. Faites-moi savoir quand vous y serez, juge Zinn.

[Juge Zinn] : Je l'ai.

[Avocat de Kobold] : Il s'agit donc du Mongoose de 2012. C'est l'outil qu'elle peut continuer d'utiliser. Je ne m'y oppose pas. Donc, si vous avez besoin de voir cela dans le dossier, c'est là. L'onglet 20 est la version de 2018. Il me semble que c'est à peu près le même outil. Encore une fois, cet outil-là, je n'ai pas de problème avec, je ne conteste pas. C'est donc ainsi que j'essaie de vous aider à comprendre où se situent les limites dans cette affaire à mon avis.

[Non souligné dans l'original.]

[21] Considérées dans leur ensemble et à la lumière de leur contexte, les transcriptions révèlent que Kobold a admis que NCS pouvait utiliser à la fois le Mongoose de 2012 et le Mongoose de 2018, comme le montre l'onglet 20 des documents présentés au juge Zinn.

[22] Bien que le juge Zinn fasse référence au « Mongoose de 2012 » dans sa décision, il faut aussi interpréter cette référence dans son contexte. L'examen de la décision dans son ensemble et à la lumière des observations formulées par les parties lors de l'audition de la requête en jugement sommaire montre que Kobold n'a fait aucune distinction entre les Mongoose de 2012 et les Mongoose de 2018.

[23] D'ailleurs, Kobold ne conteste pas la présente requête sur le fond, elle ne la conteste que sur la sémantique. Kobold reconnaît que les admissions lors de l'audition de la requête en jugement sommaire portaient tant sur les dessins de 2012 que sur ceux de 2018 montrés au juge Zinn. Toutefois, Kobold soutient que certains autres dispositifs de NCS, comme le SFC 2 et le

SFC 3/Innovus, sont aussi parfois commercialisés sous le nom de « Mongoose » et qu'elle craint d'être empêchée d'intenter des poursuites concernant ces dispositifs.

[24] Il n'est pas contesté que Kobold peut continuer de faire valoir ses revendications à l'égard des dispositifs AF SFC 2 et SFC 3/Innovus. Le juge Zinn n'a pas rendu de jugement sommaire en faveur de NCS à l'égard de ces dispositifs et a conclu que la question de savoir si NCS pouvait invoquer l'utilisation antérieure à titre de moyen de défense fondé sur l'article 56 devait être examinée dans le cadre de l'instruction de l'action (*Kobold 2021*, aux para 143-159). En conséquence, la question de savoir si certains dispositifs utilisés par NCS sont conformes ou non aux dessins du Mongoose de 2012 ou de 2018 est une question qui doit être tranchée au procès, et non dans le cadre de la présente requête.

[25] La requête sera accueillie en ce qui concerne la modification relative au dispositif Mongoose seulement.

[26] À l'audience, j'ai encouragé les avocats des parties à en venir au règlement de leurs différends concernant les actes de procédure, vu le long l'historique des innombrables requêtes contestées concernant les actes de procédure depuis deux ans et demi. Les parties ont par conséquent convenu d'une deuxième déclaration modifiée qui est jointe aux présentes à titre d'annexe A et qui a été transmise à la Cour le 29 décembre 2022.

[27] La deuxième déclaration modifiée a été acceptée aux fins de dépôt, étant entendu que les parties peuvent maintenant procéder à l'interrogatoire préalable. Les dépens suivront l'issue de la cause.

JUGEMENT dans le dossier T-451-20

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

1. La requête est accueillie en ce qui concerne la modification relative au dispositif Mongoose seulement, tel que l'indiquent les motifs du jugement.
2. La deuxième déclaration modifiée ci-jointe à titre d'annexe A est par la présente acceptée pour dépôt.
3. La défenderesse disposera de deux semaines à compter de la date de la présente décision pour déposer et signifier une défense modifiée.
4. Les dépens suivront l'issue de la cause.

« Michael D. Manson »

Juge

[TRADUCTION]

ANNEXE A

Numéro de dossier de la Cour T-451-20

COUR FÉDÉRALE

ENTRE

CORPORATION KOBOLD,
KOBOLD COMPLETIONS INC. et
2039974 ALBERTA LTD.

demandereses

et

NCS MULTISTAGE INC.

défenderesse

DEUXIÈME DÉCLARATION MODIFIÉE

À LA DÉFENDERESSE :

UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par les demandereses. La cause d'action est exposée dans les pages suivantes.

SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER L'INSTANCE, vous-même ou un avocat vous représentant devez préparer une défense selon la formule 171B des *Règles des Cours fédérales*, la signifier à l'avocat des demandereses ou, si ces dernières n'ont pas retenu les services d'un avocat, aux demandereses eux-mêmes, et la déposer, accompagnée de la preuve de sa signification, à un bureau local de la Cour, DANS LES TRENTE JOURS suivant la date à laquelle la présente déclaration vous est signifiée, si la signification est faite au Canada.

Si la signification est faite aux États-Unis d'Amérique, vous avez quarante jours pour signifier et déposer votre défense. Si la signification est faite à l'extérieur du Canada et des États-Unis d'Amérique, le délai est de soixante jours.

Des exemplaires des *Règles des Cours fédérales* ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l'administrateur de la Cour, à Ottawa (n° de téléphone 613-992-4238), ou auprès de tout bureau local.

SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L'INSTANCE, un jugement peut être rendu contre vous en votre absence sans que vous receviez un autre avis.

Le 11 octobre 2022
décembre 2022

Délivré par : _____

Adresse du bureau local : 180, rue Queen Ouest, bureau 200
Toronto (Ontario), M5V 3L6

À : **SEASTONE IP LLP**
440 – 2^e Avenue S-O, bureau 2380,
Calgary (AB), T2P 5E9

1. Les demandresses, Kobold Corporation, Kobold Completions Inc. et 2039974 Alberta Ltd. (collectivement **Kobold**), sollicitent contre la défenderesse, NCS Multistage Inc. (NCS) :
 - a) un jugement déclaratoire portant que le brevet canadien n° 2 919 561 (le **brevet 561**) et en particulier les revendications 1 à 29 du brevet 561 sont valides et ont été contrefaites par NCS ou ses prédécesseurs ou successeurs en titre;
 - b) une injonction permanente interdisant à NCS, ainsi qu'à ses dirigeants, administrateurs, préposés, mandataires, successeurs et à tous ceux sur lesquels elle exerce un contrôle, directement ou indirectement, de concevoir, de fabriquer, d'utiliser, d'exploiter, d'exporter, de vendre ou d'offrir en vente les produits décrits aux présentes, et de contrefaire par ailleurs le brevet 561, et d'inciter d'autres personnes à contrefaire le brevet 561;
 - c) des dommages-intérêts indirects et directs ou, subsidiairement, une comptabilisation des profits réalisés par NCS, à la suite de la contrefaçon par cette dernière du brevet 561, au choix de Kobold après l'interrogatoire préalable, dont le montant demandé excède 50 000 \$, intérêts et dépens non compris;
 - d) une ordonnance de remise à Kobold ou de destruction sous serment, selon les instructions de Kobold, de tous les produits contrefaits et de toutes les parties, composantes, pièces jointes, spécifications et de tous les dessins, moules et outillages de ceux-ci ainsi que de toute autre chose en la possession, sous la garde ou le contrôle de NCS, qui contrefont le brevet 561 ou qui sont conçus pour permettre à d'autres de le contrefaire, ou qui peuvent contrevenir aux injonctions demandées;
 - e) une compensation raisonnable pour les dommages subis par Kobold, conformément au paragraphe 55(2) de la *Loi sur les brevets*;
 - f) des dommages-intérêts punitifs et exemplaires;
 - g) les intérêts avant jugement et après jugement;
 - h) les dépens de la présente action y compris toutes les taxes applicables sur la base procureur-client, ainsi que tous les frais, coûts et débours raisonnables, ou sur toute autre base jugée appropriée par la Cour;
 - i) tout autre redressement que la Cour pourrait estimer juste.

Les parties

2. Kobold Corporation est une société albertaine ayant un établissement au bureau 10, 1220 – 59^e avenue S-E, Calgary AB T2H 2M4. Kobold Corporation a succédé à Kobold Services Inc., qui était auparavant également une société de l'Alberta.
3. Kobold Corporation a deux filiales en propriété exclusive, Kobold Completions Inc. et 2039974 Alberta Ltd. (**974 Alberta Ltd.**), toutes deux également des sociétés de l'Alberta, ayant toutes deux un établissement au bureau 20, 1220 – 59^e avenue S-E, Calgary AB T2H 2M4. Les deux filiales en propriété exclusive de Kobold ont été constituées lors d'une réorganisation effectuée en mai 2017.

4. Kobold est une petite société privée de services pétroliers établie à Calgary. Elle se spécialise dans les systèmes et composants d'achèvement de puits en plusieurs étapes, fournissant une technologie sûre et rentable pour la stimulation des fractures hydrauliques. Kobold emploie plus de 60 employés et plusieurs sous-traitants, qu'elle fait directement ou indirectement participer aux opérations de fracturation hydraulique. Entre autres choses, Kobold fournit un outil d'achèvement destiné à isoler et à stimuler un puits de forage lors d'une opération de fracturation hydraulique. Dans le cadre de son outil d'achèvement, Kobold utilise une garniture d'étanchéité sous tension pour sceller subsidiairement le puits de forage et égaliser la pression de chaque côté de la garniture d'étanchéité.
5. NCS, la défenderesse, est une société albertaine ayant un établissement au bureau 800, 840 – 7^e avenue S-O, Calgary AB T2P 2G2. NCS offre des produits d'ingénierie et des services de soutien, y compris des manchons de fracturation hydraulique, pour l'achèvement de puits de pétrole et de gaz naturel.

Le brevet 561

6. Le brevet 561 a été déposé le 2 février 2016, publié le 2 août 2016, délivré le 25 février 2020, et il revendique la priorité sur la demande de brevet provisoire américaine n° 62/110 994, déposée le 2 février 2015. Le brevet 561 est intitulé « Garniture à libération de tension destinée à un dispositif de fond de trou ». Les inventeurs du brevet 561 sont Per Angman et Mark Andreychuk. Une copie du brevet 561 figure à l'annexe A de la présente déclaration.
7. À l'origine, le brevet 561 a été attribué à Kobold Corporation par les inventeurs. Après sa délivrance, le brevet 561 a été cédé à 974 Alberta Ltd. Pendant toute la période pertinente, le droit de fabriquer, d'utiliser et de vendre l'invention décrite et revendiquée dans le brevet 561 a été concédé sous licence à Kobold Completions Inc. par Kobold Corporation ou 974 Alberta Ltd. selon le cas.
8. La revendication 1 du brevet 561 décrit une méthode d'achèvement de puits de forage qui comprend :
 - a) 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 :
 - (i) un élément d'étanchéité élastomère annulaire;
 - (ii) un ancrage conçu pour fixer l'élément d'étanchéité dans le puits;
 - (iii) 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;
 - b) la disposition de l'élément d'étanchéité sous une zone d'intérêt, dans le puits;
 - c) 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;
 - d) 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;
 - e) 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.

9. Les revendications 2 à 8 du brevet 561 dépendent de la revendication 1 et décrivent des modes de réalisation supplémentaires de la méthode décrite dans la revendication 1.
10. La revendication 9 du brevet 561 décrit une méthode d'égalisation des pressions respectivement exercées au-dessus et en dessous de l'élément d'étanchéité compressible et scellant d'une garniture d'étanchéité, la garniture d'étanchéité ayant un mandrin et un logement; le logement dans lequel le mandrin est déplaçable de manière axiale et télescopique; l'élément d'étanchéité annulaire est installé autour du mandrin; et une extrémité de traction qui y est fixée, placée à l'intérieur d'un puits de forage pour assurer l'étanchéité en dessous, qui comprend :
 - a) l'application d'une tension axiale sur l'extrémité de traction de l'élément d'étanchéité 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 et le puits, pour éliminer l'engagement d'étanchéité rattachant la garniture d'étanchéité au puits,où la pression exercée au-dessus et en dessous de l'élément d'étanchéité élastomère est égalisée à travers le passage annulaire.
11. Les revendications 10 et 11 du brevet 561 dépendent de la revendication 9 et décrivent des modes de réalisation supplémentaires du procédé décrit dans la revendication 9.
12. La revendication 12 du brevet 561 décrit un procédé visant à protéger un élément d'étanchéité compressible et scellant d'une garniture d'étanchéité, la garniture d'étanchéité ayant un mandrin et un logement; le logement dans lequel le mandrin est déplaçable de manière axiale et télescopique; l'élément d'étanchéité annulaire est installé autour du mandrin; et une extrémité de traction qui y est fixée, placée à l'intérieur d'un puits de forage et ayant une pression différentielle transversale à l'intérieur, avant de déplacer l'outil à l'intérieur du puits de forage, qui comprend :
 - a) l'application d'une tension axiale sur l'extrémité de traction de l'élément d'étanchéité en éloignant le mandrin du logement de façon axiale, pour les libérer du puits de forage pour au moins retirer cette extrémité pour créer un passage annulaire entre l'élément d'étanchéité annulaire et le puits de forage afin d'équilibrer la pression exercée au-dessus et en dessous de l'élément d'étanchéité annulaire puis déplacer l'outil dans le puits de forage.
13. Les revendications 13 et 14 du brevet 561 dépendent de la revendication 12 et décrivent des modes de réalisation supplémentaires de la méthode décrite dans la revendication 12.
14. La revendication 15 du brevet 561 décrit un dispositif d'égalisation de pression destiné à être utilisé dans un puits de forage qui comprend :
 - a) un logement tubulaire muni d'un puits à cet endroit;
 - b) un mandrin adapté au puits du logement et pouvant y être déplacé de manière axiale et télescopique;
 - c) une garniture d'étanchéité annulaire élastomère qui s'adapte concentriquement au mandrin et qui est relié à une extrémité de traction;

- d) un ancrage pour ancrer le logement au puits de forage;
 - e) lorsque le mandrin et la garniture d'étanchéité annulaire sont déplacés de manière axiale vers le logement, l'ancrage est fixé et la garniture d'étanchéité annulaire est comprimée entre eux dans l'engagement d'étanchéité avec le puits pour sceller un anneau entre le mandrin et le puits de forage;
 - f) où lorsque le mandrin et la garniture d'étanchéité annulaire sont éloignés de manière axiale du logement, la garniture d'étanchéité annulaire est éloignée de manière axiale en tension pour se rétracter de manière radiale au moins jusqu'à l'extrémité de traction pour se libérer de l'engagement d'étanchéité avec le puits de forage, formant un passage liquide dans l'anneau pour la communication du liquide au-delà de la garniture d'étanchéité annulaire pour égaliser la pression à cet endroit.
15. Les revendications 16 à 29 du brevet 561 dépendent de la revendication 15 et décrivent d'autres modes de réalisation du dispositif décrit dans la revendication 15.

Activités du NCS

16. Depuis au moins le mois d'août 2017, NCS, directement ou par l'entremise d'entités qu'elle contrôle, a conçu, fabriqué, utilisé, offert en location ou loué, offert en vente et/ou vendu un assemblage de fond pour déploiement dans un puits de forage (AF). Les AF de NCS sont modulaires et peuvent être décrits comme un outil d'achèvement, et sont constitués d'un certain nombre de sous-ensembles (ou outils) qui incluent un sous-ensemble de garniture d'étanchéité. Les sous-ensembles de garnitures d'étanchéité de NCS sont des outils d'égalisation de la pression (garnitures d'étanchéité de NCS). Les garnitures d'étanchéité « Shift-Frac-Close 2 » (SFC2) et les garnitures d'étanchéité « Innovus » (aussi appelées garnitures d'étanchéité SFC3 ou SFC3.1) sont des outils d'égalisation de la pression.
17. Les garnitures d'étanchéité de NCS comportent un mandrin et un logement qui s'insèrent dans un puits de forage et y sont déplaçables de manière axiale. Les garnitures d'étanchéité comportent au moins les éléments suivants dans l'ordre, de l'extrémité supérieure à l'extrémité inférieure lorsqu'ils sont insérés dans un puits de forage : un mandrin muni d'un anneau, un élément d'étanchéité annulaire lié à l'extrémité supérieure de l'anneau, un cône et un logement ayant des coulissements. Lorsque le mandrin est poussé vers le fond du puits de forage : (1) le cône est déplacé de manière axiale vers le logement et s'engage dans les coulissements, qui à leur tour sont poussés de manière radiale vers l'extérieur et s'ancrent à la surface du puits de forage, et (2) le joint d'étanchéité annulaire est comprimé de manière axiale entre l'anneau et le cône ancré, engageant de manière étanche la surface du puits de forage. Lorsque le mandrin est tiré de manière axiale dans une direction de trou vers le haut, l'anneau est tiré vers le haut trou, l'élément de scellement annulaire est également tiré en tension et libéré de la surface du puits de forage, égalisant la pression vis-à-vis l'élément d'étanchéité annulaire. Le cône est également éloigné de manière axiale des coulissements et du logement, ce qui dégage les coulissements de la surface du puits de forage.
- 17.1. Lorsque les AF de NCS sont mis en tension, l'élément d'étanchéité est désengagé de la paroi du puits, créant un passage annulaire à l'extérieur de l'élément d'étanchéité permettant au fluide de s'écouler au-delà de l'élément d'étanchéité dans l'espace annulaire entre l'outil et le puits de forage. L'écoulement de fluide dans le passage annulaire contribue à l'égalisation de la pression au-dessus et en dessous de l'élément d'étanchéité. La mise sous tension de l'élément d'étanchéité protège également

l'élément et réduit les dommages associés au mouvement axial de l'outil avant que la pression ne soit égalisée et que l'élément ne soit rétracté de manière radiale. Au moins ces caractéristiques améliorent les rendements des garnitures d'étanchéité de NCS par rapport aux garnitures d'étanchéité précédentes sans la possibilité de tirer l'élément d'étanchéité en tension pour libérer l'élément d'étanchéité.

- 17.2 Les garnitures d'étanchéité de NCS relient l'élément d'étanchéité au mandrin de sorte que lorsque le mandrin est tiré, l'élément d'étanchéité est également tiré, formant ainsi un passage annulaire qui égalise la pression. Lorsque la garniture d'étanchéité de NCS est utilisée en conjonction avec une vanne d'égalisation, le passage annulaire se forme avant que l'égalisation ne soit terminée et y contribue. De plus, lorsque le mandrin est poussé de manière axiale vers le logement, l'élément d'étanchéité est également poussé, provoquant la compression de l'élément d'étanchéité et l'étanchéité de l'espace annulaire entre le mandrin et le puits de forage. Dans certaines garnitures d'étanchéité de NCS, y compris dans certains assemblages de la garniture d'étanchéité Innovus, l'extrémité de traction de l'élément élastomère est à la fois connectée et fixée au mandrin.
- 17.3 De plus, dans les cas où une vanne d'égalisation ne peut pas être ouverte en raison d'une accumulation de sable, la garniture d'étanchéité est coincée par une pression différentielle, ou pour une autre raison, NCS peut tirer de manière axiale sur l'élément d'étanchéité pour le dégager de la paroi du puits, créer un passage annulaire sur l'extérieur de l'élément d'étanchéité pour que le fluide puisse s'écouler. Cela permet au puits de s'équilibrer au-dessus et en dessous de l'élément d'étanchéité et protège ce dernier de tout dommage. NCS bénéficie ainsi de l'utilité latente du brevet 561.
18. Les AF de NCS ont été commercialisés et annoncés sous le nom d'« AF SFC2 » et/ou d'« AF Innovus ». Les AF de NCS sont couramment utilisés pour isoler et stimuler un puits de forage lors d'une opération de fracturation hydraulique. ~~Il est~~ Ils sont également utilisés pour déplacer les manchons de fracturation hydraulique installés dans le puits de forage.
19. Les garnitures d'étanchéité de NCS sont des outils d'égalisation de pression qui peuvent être décrits à juste titre comme comprenant :
- a) un logement tubulaire muni d'un puits à cet endroit;
 - b) un mandrin adapté au puits du logement et pouvant y être déplacé de manière axiale et télescopique;
 - c) une garniture d'étanchéité annulaire élastomère qui s'adapte concentriquement au mandrin et qui est relié à une extrémité de traction;
 - d) un ancrage pour ancrer le logement au puits de forage;
 - e) lorsque le mandrin et la garniture d'étanchéité annulaire sont déplacés de manière axiale vers le logement, l'ancrage est fixé et la garniture d'étanchéité annulaire est comprimée entre eux dans l'engagement d'étanchéité avec le puits pour sceller un anneau entre le mandrin et le puits de forage;
 - f) lorsque le mandrin et la garniture d'étanchéité annulaire sont éloignés de manière axiale du logement, la garniture d'étanchéité annulaire est éloignée de manière axiale en tension pour se rétracter de manière radiale au moins jusqu'à l'extrémité de traction pour se libérer de l'engagement d'étanchéité avec le puits de forage, formant

un passage liquide dans l'anneau pour la communication du liquide au-delà de la garniture d'étanchéité annulaire pour égaliser la pression à cet endroit,

le tout selon l'invention de la revendication 15 du brevet 561.

20. Les garnitures d'étanchéité de NCS sont également bien décrites par les revendications 16 à 29 du brevet 561.

21. Lorsque les garnitures d'étanchéité de NCS sont utilisées dans le cadre des services de fracturation hydraulique de NCS, une méthode pour réaliser un puits de forage est utilisée au moyen au moins des étapes suivantes :

- a) 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 :
 - (i) un élément d'étanchéité élastomère annulaire;
 - (ii) un ancrage conçu pour fixer l'élément d'étanchéité dans le puits;
 - (iii) 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;
- b) la disposition de l'élément d'étanchéité sous une zone d'intérêt, dans le puits;
- c) 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;
- d) 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;
- e) 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;

le tout selon l'invention des revendications indépendantes 1, 9 et 12 du brevet 561.

22. NCS utilise également la méthode pour égaliser la pression au-dessus et en dessous d'un élément d'étanchéité annulaire compressible d'une garniture d'étanchéité selon la revendication 9 et la méthode de protection d'un élément d'étanchéité annulaire compressible d'une garniture d'étanchéité dans un outil selon la revendication 12. Lorsque l'extrémité de traction de l'élément d'étanchéité de la garniture d'étanchéité de NCS est fixée au mandrin, la méthode pratiquée par NCS relève des revendications indépendantes 1, 9 et 12 (et des revendications qui en dépendent). Lorsque l'extrémité de traction de

l'élément d'étanchéité n'est pas fixée au mandrin, la méthode pratiquée par NCS relève de la revendication indépendante 1 (et des revendications qui en dépendent), mais pas des revendications indépendantes 9 et 12 (ou des revendications qui en dépendent).

23. De plus, les méthodes des revendications 2 à 8, 10 à 11 et 13 à 14 du brevet 561 sont également utilisées lorsque les AF de NCS sont utilisés dans le cadre des services de fracturation hydraulique de NCS.

NCS contrefait les revendications invoquées du brevet 561

24. Parce qu'elle fabrique, utilise et vend les AF de NCS, y compris les garnitures d'étanchéité de NCS, cette dernière contrefait les revendications du brevet 561. À l'heure actuelle, Kobold ne connaît pas tous les détails de toutes les activités contrefaisantes de NCS, mais NCS est au courant de toutes ces activités et Kobold demande réparation à l'égard de toutes les activités contrefaisantes.
25. NCS a décrit les AF de NCS comme étant un outil de fracturation hydraulique ou un assemblage de fracturation hydraulique et a utilisé les garnitures d'étanchéité de NCS dans le cadre d'un certain nombre de produits et de services. Plusieurs noms différents ont été utilisés par NCS pour identifier les produits et services qui concernent les AF et les garnitures d'étanchéité de NCS, notamment : SpotFrac, Spotfrac straddle system, Spotfrac half straddle system, Spotfrac Half straddle, Spotfrac Full straddle, Spotfrac Full straddle et Hydraulic holddown, Shift Frac Close 2, Innovus et Instafrac. Kobold demande une réparation pour toutes les activités contrefaisantes, quel que soit le nom ou la désignation interne ou externe donnés au produit ou service particulier.
26. NCS, elle-même ou par l'entremise d'entités qu'elle contrôle, offre ses services de fracturation hydraulique, y compris ses services Multistage et Multicycle, pour la vente à ses clients. NCS a fourni ces services et a ainsi directement contrefait les revendications 1 à 14 du brevet 561.
27. De plus, NCS fournit des instructions ou des procédures opérationnelles à ses clients et à des tiers, tels que les opérateurs de tubes enroulés, sur la manière d'utiliser les AF et garnitures d'étanchéité de NCS lors d'une opération de fracturation hydraulique. De plus, NCS fournit des instructions sur la façon d'utiliser les AF et les garnitures d'étanchéité de NCS et fournit une assistance sur site lors d'une opération de fracturation hydraulique et résout tout problème qui survient. Les clients de NCS et les tiers, comme les exploitants de tubes spiralés, se fient à l'aide de NCS lorsqu'ils utilisent les AF et les garnitures d'étanchéité de NCS, contrefaisant ainsi les revendications invoquées du brevet 561. Une telle contrefaçon ne se produirait pas sans l'influence de NCS. NCS est consciente du fait que ses actions amènent des clients et d'autres tiers à contrefaire les revendications du brevet 561.
28. NCS s'est lancée dans une campagne de litiges de la « terre brûlée » contre Kobold, intentant de multiples actions contre Kobold dans des ressorts différents, abusant de sa position dominante sur le marché et de son enchevêtrement de brevets pour tenter de chasser Kobold du marché. Il s'agit notamment du dossier de la Cour fédérale n° T-1420-18 et dossier de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta n° 1801-03794. Au cours des deux dernières années seulement, NCS a tenté (sans succès) d'obtenir une injonction interlocutoire contre Kobold et a intenté contre cette dernière une action qui porte maintenant sur 8 brevets différents.
29. Les activités contrefaisantes de NCS se sont déroulées sans l'autorisation et la licence de Kobold. En raison des actions fautives de NCS, Kobold a subi et continuera de subir des dommages et des pertes, y

compris la perte de ventes des produits et services de Kobold, et NCS a réalisé et continuera de réaliser un bénéfice illicite.

30. La conduite de NCS a été malveillante, abusive et arrogante, et toute condamnation à des dommages-intérêts ou à une reddition de compte des profits ne permettrait pas de réaliser les objectifs de châtement, de dissuasion et de dénonciation de cette conduite.
31. Kobold a également subi et continuera de subir un préjudice irréparable en raison des agissements fautifs de NCS. NCS continuera les actes fautifs invoqués aux présentes à moins que la Cour l'en empêche.

Réponse au moyen de défense de NCS fondé sur le paragraphe 56(1)

32. Le 17 décembre 2021, le juge Zinn a rendu une décision sur la requête en jugement sommaire déposée par NCS : Kobold Corporation c NCS Multistage Inc., 2021 CF 1437. Kobold a admis que NCS peut continuer d'utiliser la garniture d'étanchéité Mongoose de 2012 et que la garniture d'étanchéité Mongoose de 2018 est identique à la garniture d'étanchéité Mongoose de 2012. Vu leur caractère identique, le juge Zinn n'avait pas à tenir compte de la contrefaçon des garnitures d'étanchéité Mongoose de 2012 ou de 2018.
33. Le juge Zinn a conclu que ce n'était pas le cas pour les autres garnitures d'étanchéité de NCS, y compris les garnitures d'étanchéité SFC2 et Innovus : « La présente espèce n'est pas une affaire où aucune modification n'a été apportée aux actes commis par la défenderesse : il est donc nécessaire que la Cour effectue une analyse de la contrefaçon afin de savoir quels actes doivent faire l'objet d'une comparaison » (paragraphe 151).
34. NCS a plaidé dans sa défense que le dispositif Mongoose ne contrefait pas le brevet 561 et a présenté des observations écrites et orales à cet effet lors de la requête en jugement sommaire à cet effet. Kobold impose à NCS le fardeau de prouver que le Mongoose contrefait le brevet 561 afin de bénéficier de la défense du paragraphe 56(1) à l'égard des autres garnitures d'étanchéité et AF revendiqués. Nonobstant ceci, le mandrin et l'extrémité de traction de l'élément d'étanchéité sur la garniture d'étanchéité Mongoose sont « connectés » et non « sécurisés ». À cet égard, la garniture d'étanchéité Mongoose ne contrefait pas les revendications 9 et 12 du brevet 561.
35. Le juge Zinn a conclu que tout changement relatif à l'idée originale ou à l'aspect constituant une contrefaçon du dispositif contesté fait obstacle au moyen de défense fondé sur l'utilisateur antérieur, même si les actes antérieurs et postérieurs à la date de la demande constituent une « contrefaçon de la même revendication du brevet » (paragraphe 106) ou si « ces modifications constituent, de la même manière, une contrefaçon quant à l'idée originale » (paragraphe 111).
36. Les garnitures d'étanchéité SFC2 et Innovus ne sont pas identiques aux garnitures d'étanchéité Mongoose de 2012. NCS a apporté des modifications aux aspects des garnitures d'étanchéité de NCS constituant une contrefaçon, y compris des modifications liées à l'idée originale du brevet 561. Le juge Zinn a déclaré ceci au paragraphe 154 : « 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 ». L'utilisation d'un élément d'étanchéité élastomère « de type festonné » avec les garnitures d'étanchéité de NCS est un changement lié à l'idée originale du brevet 561. De plus, certaines versions de la garniture d'étanchéité Innovus comprennent un « anneau de verrouillage » au-dessus de l'élément d'étanchéité qui se rapporte au lien entre le mandrin et l'élément

d'étanchéité. Au moins, ces changements empêchent NCS de s'appuyer sur son utilisation antérieure de l'AF Mongoose pour éviter toute contrefaçon de ces appareils.

37. Kobold se réserve le droit de modifier de nouveau sa réponse, dans sa réponse et défense reconventionnelle en réponse aux modifications subséquentes que NCS pourra apporter à sa défense et demande reconventionnelle.

Lieu

38. Kobold propose que l'instruction de la présente action se tienne dans la ville de Calgary, dans la province de l'Alberta.

Fait le 6 avril 2020

Fait le 11 octobre 2022

Fait le décembre 2022

PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP

Avocats
2308 – 120, rue Adelaide Ouest
Toronto ON M5H 1T1

William Regan (wregan@pnklaw.ca)
Christopher J. Kvas (ckvas@pnklaw.ca)
Evan Reinblatt (ereinblatt@pnldaw.ca)
Rachel Meland (rmeland@pnklaw.ca)

Tél. : 416-955-0050
Télec. : 416-955-0053

Avocats des demandereses

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-451-20

INTITULÉ : KOBOLD CORPORATION ET AL c NCS
MULTISTAGE INC

LIEU D'AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR VISIOCONFÉRENCE

DATE DE L'AUDIENCE : LE 20 DÉCEMBRE 2022

JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE MANSON

DATE DES MOTIFS : LE 5 JANVIER 2023

COMPARUTIONS :

William Regan
Rachel Meland

POUR LES DEMANDERESSES

Patrick Smith
Mike Myschyshyn
Ben Pearson

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Piasetzki Nenniger Kvas LLP
Avocats
Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDERESSES

Seastone IP LLP
Avocats
Calgary (Alberta)

POUR LA DÉFENDERESSE