



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

BREVETS

Demande présentée par Secure Energy (Drilling Services) Inc. (Secure) pour obtenir un jugement déclaratoire portant que Simon Levey est l'inventeur véritable du brevet 2624834 (le brevet '834) et que Secure est le titulaire de ce brevet, ainsi qu'une ordonnance, fondée sur la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, enjoignant au commissaire aux brevets de modifier les dossiers du Bureau des brevets en conséquence— Secure a aussi présenté une requête en jugement sommaire relativement à la demande— Le titulaire inscrit du brevet en cause est Canada Energy Services L.P. (CES) et l'inventeur inscrit est John Ewanek — Le brevet '834 concerne une solution à un problème qui survient lors des forages dans des formations souterraines contenant du pétrole brut lourd et des grès bitumineux — Le brevet '834 indique que l'inventeur a découvert que l'utilisation d'un liquide de forage à base d'eau qui comprend un polymère non ionique ou un polymère anionique réduit considérablement l'accrétion de grès bitumineux et de pétrole lourd dans les composantes de forage lors du processus de forage — CES s'oppose à la demande et à la requête de Secure, et présente une requête en radiation de la demande pour abus de procédure — CES avait déjà intenté une action devant la Cour du banc de la Reine de l'Alberta en vue d'obtenir un jugement déclaratoire portant qu'elle était le titulaire du brevet '834 et que Secure avait contrefait le brevet — La Cour du banc de la Reine de l'Alberta a rendu une décision, et l'appel de cette décision a été rejeté par la Cour d'appel de l'Alberta — Selon CES, la demande de Secure constitue soit un abus de procédure, soit une attaque indirecte contre les décisions rendues en Alberta, ou encore ne peut être examinée en raison de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée — Ces arguments ont été rejetés en l'espèce — Les motifs de la Cour d'appel de l'Alberta indiquent clairement que la Cour d'appel ne se prononçait pas sur la propriété du brevet '834, et qu'il n'était pas interdit à Secure de présenter devant la Cour fédérale une demande en vertu de l'art. 52 de la *Loi sur les brevets* — Les questions en litige en l'espèce sont les suivantes : la paternité de l'invention et la propriété du brevet '834; la question de savoir si la demande de Secure est prescrite; la question de savoir si la renonciation signée par le prédécesseur de Secure empêchait cette dernière de solliciter un jugement déclaratoire portant que M. Levey est l'inventeur véritable — En ce qui concerne la paternité de l'invention, selon la prépondérance des probabilités, M. Levey a créé seul l'invention visée par le brevet '834 — Il en a eu l'idée et a établi l'utilité de l'invention — En ce qui concerne la défense fondée sur la prescription qui a été invoquée, elle ne s'appliquait pas — CES soutenait que l'art. 3(1) de la *Limitations Act*, R.S.A. 2000, ch. L-12, empêche toute ordonnance de réparation plus de [TRADUCTION] « deux années [après] la date à laquelle [le demandeur] a appris ou, eu égard aux circonstances, aurait dû apprendre » le fait générateur ou [TRADUCTION] « 10 ans [après] la date à laquelle la cause d'action a pris naissance », selon le délai qui expire en premier — Secure ne demandait qu'un jugement déclaratoire concernant l'inventeur de l'objet divulgué dans le brevet '834 et le titulaire de ce brevet — Il s'agit d'une affaire publique, et non d'une cause d'action privée — Aucune prescription ne s'appliquait — En ce qui concerne la renonciation signée par le prédécesseur de Secure, elle n'empêchait pas Secure de solliciter un jugement déclaratoire portant que M. Levey est l'inventeur véritable parce que cette mesure n'était pas visée par la disposition [TRADUCTION] « toutes les formes d'actions, de causes d'action, de poursuites, de contrats, de

réclamations, de demandes et demandes de dommages-intérêts, de quelque nature que ce soit [...] contre John Ewanek en ce qui a trait à toute affaire, question ou chose survenue jusqu'à ce jour » figurant dans la renonciation — La demande de Secure désignait M. Ewanek en tant que défendeur, mais il ne s'agissait pas à proprement parler d'une « réclamation » contre lui ou l'autre défendeur — Il ne s'agissait pas d'une réclamation ou d'une cause d'action, mais d'une demande visant à obtenir un jugement déclaratoire — La renonciation ne pouvait pas être invoquée pour interdire à une partie de solliciter un jugement déclaratoire concernant l'inventeur véritable du brevet — Un jugement déclaratoire a été rendu en l'espèce portant que M. Levey est l'inventeur véritable de l'objet divulgué dans le brevet '834 et que Secure est le titulaire véritable du brevet '834 — Il n'était pas nécessaire d'enjoindre au commissaire aux brevets de modifier ses dossiers parce qu'une telle ordonnance n'est pas nécessaire lorsqu'un jugement déclaratoire est rendu concernant la paternité d'une invention — Demande accueillie.

Secure Energy (Drilling Services) Inc. c. Canadian Energy Services L.P. (T-1534-20, 2023 CF 906, juge Zinn, motifs du jugement en date 28 juin 2023, 28 p.)