

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20260320

Dossier : A-331-24

Référence : 2026 CAF 59

[TRADUCTION FRANÇAISE]

**CORAM : LE JUGE LOCKE
LA JUGE ROUSSEL
LE JUGE HECKMAN**

ENTRE :

PROSLIDE TECHNOLOGY, INC.

**appelante/
intimée dans l'appel incident**

et

WHITEWATER WEST INDUSTRIES, LTD.

**intimée/
appelante dans l'appel incident**

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 décembre 2025.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 20 mars 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE LOCKE

Y ONT SOUSCRIT :

**LA JUGE ROUSSEL
LE JUGE HECKMAN**

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20260320

Dossier : A-331-24

Référence : 2026 CAF 59

**CORAM : LE JUGE LOCKE
LA JUGE ROUSSEL
LE JUGE HECKMAN**

ENTRE :

PROSLIDE TECHNOLOGY, INC.

**appelante/
intimée dans l'appel incident**

et

WHITEWATER WEST INDUSTRIES, LTD.

**intimée/
appelante dans l'appel incident**

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LOCKE

I. Aperçu

[1] Le présent appel et l'appel incident soulèvent plusieurs questions de droit importantes dans le domaine du droit des brevets. Premièrement, l'appelante, ProSlide Technology, Inc. (ProSlide), soutient que l'un des volets du critère de la portée excessive, à savoir l'existence de

revendications dont la portée est plus large que l'invention réalisée (et non plus large que l'invention divulguée), ne constitue pas un motif valable d'invalidité.

[2] Deuxièmement, ProSlide plaide en faveur de l'adoption d'un critère de la contrefaçon de brevet plus souple. Elle soutient qu'il y a violation du droit exclusif que le brevet canadien accorde au breveté si une partie suffisante des activités de conception et de développement en lien avec un article non autorisé qui comprend tous les éléments essentiels des revendications se déroule au Canada, même si les composants physiques de cet article n'ont jamais été fabriqués, assemblés, ni présents au Canada.

[3] Troisièmement, dans son appel incident, l'intimée, WhiteWater West Industries, Ltd. (WhiteWater), fait valoir que l'exigence de divulgation liée à la prédiction valable de l'utilité d'une invention brevetée, à laquelle il faut satisfaire pour établir la validité du brevet lorsque l'utilité de l'invention n'a pas été démontrée au moment du dépôt de la demande de brevet, est plus rigoureuse que ce que soutient ProSlide. Plus précisément, WhiteWater affirme que, pour satisfaire à cette exigence de divulgation, le mémoire descriptif du brevet doit énoncer le fondement factuel sur lequel repose la prédiction d'utilité, ainsi que le raisonnement clair et valable permettant d'inférer son utilité.

[4] Les questions de droit qui précèdent découlent d'une décision de la Cour fédérale (2024 CF 1439, la décision de la CF), qui a conclu que bon nombre des revendications de plusieurs des brevets détenus par ProSlide sont invalides et n'ont pas été contrefaites par WhiteWater. L'un des brevets sur lequel porte la décision de la CF, le brevet canadien n° 2778601, n'est plus en

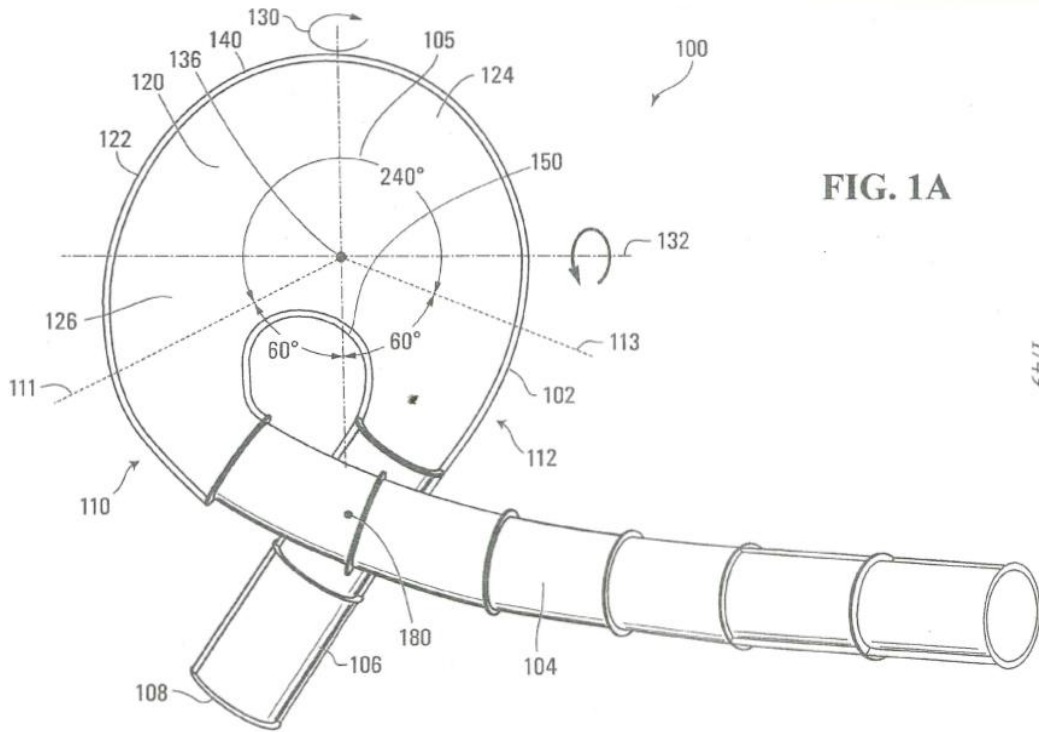
cause. Les trois autres brevets, à savoir les brevets canadiens n° 2951552 (le brevet 552), n° 3063073 (le brevet 073) et n° 3085150 (le brevet 150), sont liés — les brevets 073 et 150 sont issus de demandes divisionnaires afférentes à la demande qui est à l'origine du brevet 552. Les mémoires descriptifs de ces trois brevets sont similaires et leur date de dépôt est la même : le 3 mars 2015. Leurs différences résident principalement dans leurs revendications.

[5] Les brevets 552, 073 et 150 (collectivement, la famille des brevets liés au brevet 552 ou la famille fondée sur le brevet 552) portent le titre « manège aquatique » et décrivent des toboggans aquatiques et leurs éléments. Ils ont été délivrés respectivement le 21 juillet, le 8 septembre et le 24 novembre 2020. Richard D. Hunter, président et chef de la direction de ProSlide, est l'inventeur désigné pour chacun de ces brevets. La Cour fédérale décrit ces brevets de la manière suivante au paragraphe 12 de sa décision :

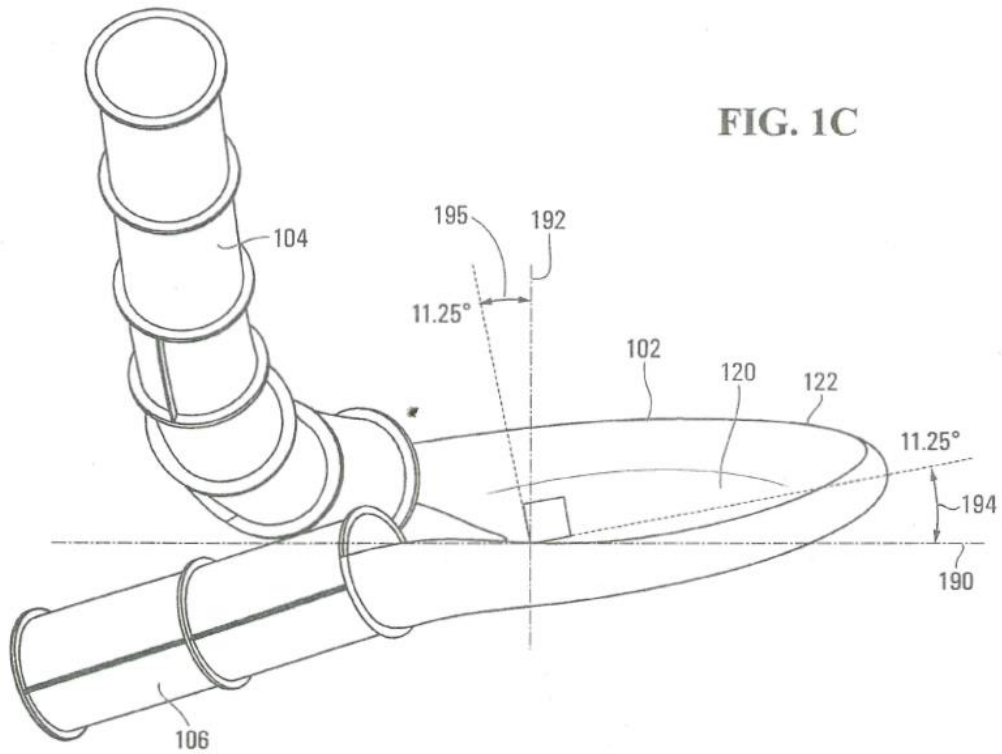
[TRADUCTION]

Les mémoires descriptifs des brevets de la famille fondée sur le brevet 552 sont similaires, mais ne sont pas identiques. Les mémoires descriptifs enseignent tous que les propriétaires de parcs recherchent des manèges nouveaux et innovants qui offrent des expériences excitantes et passionnantes à leurs clients. Ils citent également un certain nombre de modèles connus de manèges aquatiques, dont un qui contient une section en boucle fermée et un autre qui contient un « bol » avec une sortie en bas, au centre. Ensuite, ils indiquent qu'il existe un besoin pour des manèges aquatiques qui remédient aux inconvénients de l'état de l'art antérieure et offrent des expériences plus excitantes. Chaque mémoire descriptif présente ensuite le résumé de divers modes de réalisation des inventions en cause, puis fournit des dessins et des descriptions détaillés.

[6] À la fin du paragraphe 12, la Cour fédérale renvoie aux figures 1A et 1C des brevets de la famille fondée sur le brevet 552, qui sont reproduites ci-dessous :



1/49



[7] ProSlide et WhiteWater, toutes deux établies au Canada, sont les plus grands concurrents sur le marché international des toboggans aquatiques. Leurs clients sont principalement des propriétaires de parcs aquatiques, de parcs thématiques et de parcs d'attractions situés partout dans le monde.

II. Décision portée en appel

[8] Comme je le mentionne plus haut, la Cour fédérale a conclu que les revendications invoquées des brevets qui sont toujours en cause sont invalides et n'ont pas été contrefaites par WhiteWater. Dans sa décision, la Cour fédérale a examiné de nombreuses questions concernant les brevets de la famille fondée sur le brevet 552, dont certaines ne sont plus en litige. Parmi celles-ci, mentionnons les questions d'interprétation des revendications et les autres motifs d'invalidité que sont l'ambiguïté, l'antériorité et l'évidence.

[9] La conclusion de la Cour fédérale selon laquelle les revendications invoquées des brevets de la famille fondée sur le brevet 552 sont invalides en raison de portée excessive et n'ont pas été contrefaites est particulièrement pertinente pour l'appel. Sa conclusion selon laquelle les revendications invoquées des brevets de la famille fondée sur le brevet 552 sont invalides en raison d'absence d'utilité est quant à elle particulièrement pertinente pour l'appel incident.

A. *La portée excessive*

[10] Au paragraphe 145 de sa décision, la Cour fédérale décrit de la façon suivante le principe juridique applicable à la portée excessive : [TRADUCTION] « Si la portée d'une revendication est plus large que a) ce qui a été divulgué ou b) ce qui a été effectivement inventé, cette revendication est invalide pour cause de portée excessive. » Pour étayer ce principe, la Cour fédérale renvoie à deux arrêts de notre Cour : *Western Oilfield Equipment Rentals Ltd. c. M-I L.L.C.*, 2021 CAF 24, [2021] 2 R.C.F. 582 (*Western Oilfield*) au para. 128, et *Leithiser c. Pengo Hydra-Pull of Canada, Ltd.*, [1974] 2 C.F. 954, p. 965.

[11] Au paragraphe 235 de sa décision, la Cour fédérale indique que sa conclusion concernant la portée excessive du brevet 552 s'applique également aux brevets 073 et 150.

[12] Après avoir tenu compte du témoignage de l'inventeur, M. Hunter, sur la nature des éléments de toboggans qu'il envisageait, ainsi que du témoignage d'experts sur la manière dont la personne versée dans l'art comprendrait les travaux de M. Hunter, la Cour fédérale a conclu que l'invention réalisée comportait quatre éléments essentiels, dont au moins un était absent de chacune des revendications invoquées (voir les paragraphes 251 et 252 de la décision de la CF). Pour ce motif, la Cour fédérale a conclu que les revendications invoquées étaient invalides parce qu'elles ont une portée plus large que l'invention réalisée (essentiellement parce que leur libellé ne limite pas leurs éléments à ces quatre éléments essentiels).

[13] Voici les quatre éléments que la Cour fédérale jugeait essentiels :

- A. L'élément faisant partie d'un toboggan aquatique (qui est différent de tout autre type de manège);
- B. La combinaison d'un angle de roulis non nul et d'un angle d'attaque nul;
- C. Une paroi extérieure composée;
- D. Une surface sensiblement plate faisant partie de la surface glissante.

B. *La contrefaçon*

[14] La Cour fédérale commence son analyse de la contrefaçon au paragraphe 114 de sa décision en reconnaissant les principes suivants :

- A. Le breveté jouit du droit exclusif de fabriquer, de construire, d'exploiter et de vendre l'invention revendiquée par son brevet (article 42 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, ch. P-4).
- B. À quelques exceptions près, dont aucune n'est soulevée en l'espèce, ce droit exclusif est violé lorsqu'une personne autre que le breveté fabrique, construit, exploite ou vend un article qui incorpore tous les éléments essentiels de l'invention telle qu'elle est revendiquée (*Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902 (*Monsanto*) au para. 30).

- C. La fabrication, la construction, l'exploitation ou la vente doivent avoir lieu au Canada pour que la responsabilité soit engagée sous le régime du droit canadien (*Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Trust for Rheumatology Research*, 2020 CAF 30, [2020] A.C.F. n° 179, par. 36; *Domco Industries Ltd. c. Mannington Mills Inc.*, 1990 CanLII 13668 (C.A.F.), p. 494 et 495, [1990] A.C.F. n° 269 (*Domco*)).

[15] Pour se défendre contre les allégations de contrefaçon, WhiteWater soutenait que des sous-traitants tiers fabriquaient à l'extérieur du Canada les composants de ses produits qui seraient contrefaisants. Aucun des produits en cause n'a été physiquement fabriqué, assemblé ou exploité au Canada. En réponse, ProSlide a fait valoir que les activités de WhiteWater constituaient néanmoins une contrefaçon, car, à l'exception de la fabrication physique, toutes les autres activités de conception et de développement des produits étaient réalisées au Canada.

Comme l'indique le paragraphe 118 de la décision de la CF :

[TRADUCTION]

ProSlide allègue plus précisément que WhiteWater 1) crée des études de définition précontractuelles pour promouvoir ses produits; 2) génère des dessins détaillés assistés par ordinateur et des plans descriptifs d'installations mécaniques au Canada pour chaque produit qu'elle vend; 3) fournit ces plans et ces dessins aux sous-traitants, qui fabriquent ensuite les composants des articles contestés à l'étranger; 4) inspecte et vérifie les moules et les pièces créés par les sous-traitants; 5) envoie des instructions pour l'assemblage; et 6) supervise l'installation, entre autres choses.

[16] Compte tenu de ces activités, ProSlide a fait valoir qu'il y avait contrefaçon en raison de l'existence d'un « lien réel et important avec le Canada », comme il est énoncé dans l'arrêt

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, 2004 CSC 45, [2004] 2 R.C.S. 427 (SOCAN).

[17] Pour conclure que les activités de WhiteWater ne constituaient pas une contrefaçon, la Cour fédérale s'est appuyée sur l'arrêt *Steelhead LNG (ASLNG) Ltd. c. Arc Resources Ltd.*, 2024 CAF 67 (*Steelhead*), qu'a rendu récemment notre Cour. Au paragraphe 120 de sa décision, la Cour fédérale s'est exprimée ainsi :

[TRADUCTION]

Les principes juridiques exposés par la Cour d'appel fédérale dans *Steelhead* fournissent une réponse complète à l'argument de ProSlide quant à ce qui constitue une « exploitation ». Lorsqu'un brevet revendique un objet physique, le droit exclusif du breveté « d'exploiter » l'invention en vertu de l'article 42 de la *Loi sur les brevets* ne s'étend qu'à cet objet. Ce droit n'inclut pas les études de définition ou les dessins de cet objet (*Steelhead* aux para. 70-72). ProSlide ne m'a pas convaincu qu'il y avait quoi que ce soit dans la présente affaire qui justifierait d'écarter, de réexaminer ou d'élargir les principes juridiques tels qu'ils ont été confirmés par l'arrêt *Steelhead*.

[18] La Cour fédérale a poursuivi en indiquant que la conclusion ci-dessus concernant l'exploitation d'une invention brevetée qu'a tirée notre Cour dans l'arrêt *Steelhead* s'étend également à ce qui constitue la fabrication de cette invention.

C. *La prédiction valable de l'utilité*

[19] Aux paragraphes 146 et suivants de sa décision, la Cour fédérale énonce les principes juridiques applicables à l'utilité et, plus précisément, la règle de la prédiction valable. Elle a observé que la définition d'« invention » figurant à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* exige que

l'objet d'un brevet présente le caractère de l'utilité. Aucun degré particulier d'utilité n'est requis; une parcelle d'utilité suffit : *AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2017 CSC 36, [2017] 1 R.C.S. 943 au para. 55. Comme je le mentionne au début des présents motifs, l'utilité peut être établie au moyen d'une démonstration ou d'une prédiction valable à la date de dépôt de la demande de brevet : *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, 2002 CSC 77, [2002] 4 R.C.S. 153 (*Wellcome*) au para. 56.

[20] Les exigences relatives à une prédiction valable de l'utilité sont énoncées au paragraphe 70 de l'arrêt *Wellcome* :

La règle de la prédiction valable comporte trois éléments. Premièrement, comme c'est le cas en l'espèce, la prédiction doit avoir un fondement factuel. [...] Deuxièmement, à la date de la demande de brevet, l'inventeur doit avoir un raisonnement clair et « valable » qui permette d'inférer du fondement factuel le résultat souhaité. [...] Troisièmement, il doit y avoir divulgation suffisante.

[21] La question en litige dans l'appel incident concerne l'exigence en matière de « divulgation suffisante ».

[22] La Cour fédérale a fait observer que la personne versée dans l'art est présumée bénéficiaire de ses connaissances générales courantes lorsqu'elle prend connaissance du brevet. Par conséquent, lorsque le fondement factuel repose sur les connaissances générales courantes et que le raisonnement semblerait évident à la personne versée dans l'art, les exigences en matière de divulgation pourraient être remplies simplement en décrivant l'invention de façon suffisamment

détaillée pour en permettre la réalisation : *Bell Helicopter Textron Canada Limitée c.*

Eurocopter, société par actions simplifiée, 2013 CAF 219, [2013] A.C.F. n° 1043 au para. 155.

[23] Ces points de l'analyse que fait la Cour fédérale des principes juridiques applicables à la règle de la prédiction valable semblent ne pas donner matière à contestation. Toutefois, l'énoncé additionnel suivant de la Cour fédérale au paragraphe 149 de sa décision soulève la question de savoir si une exigence accrue en matière de divulgation s'applique à la prédiction valable :

[TRADUCTION]

Dans d'autres cas, le fondement factuel et le raisonnement ne sont pas immédiatement clairs sans divulgation explicite. En pareilles circonstances, le défaut de divulguer explicitement le fondement factuel et le raisonnement constitue un motif d'invalidité pour absence d'utilité [...].

[24] La Cour fédérale a également observé que les parties ne s'entendaient pas sur la distinction entre la démonstration d'utilité et la prédiction d'utilité. Or, cette question n'est plus en litige, et nul ne conteste en l'espèce que ProSlide a démontré l'utilité avant la date de dépôt des demandes pour les brevets de la famille fondée sur le brevet 552.

[25] La Cour fédérale a fait remarquer qu'il incombait à WhiteWater de démontrer que les revendications invoquées des brevets de la famille fondée sur le brevet 552 étaient dépourvues d'utilité. Puisque l'utilité n'avait pas été démontrée avant la date de dépôt, WhiteWater devait établir que les exigences liées à la prédiction valable de l'utilité n'avaient pas été remplies. La Cour fédérale a conclu que les revendications invoquées possédaient la parcelle d'utilité requise, car une personne pouvait entrer dans l'élément de toboggan en l'espèce, le parcourir et en sortir.

Il n'était à vrai dire pas contesté qu'il existait un fondement factuel et un raisonnement valable permettant d'étayer l'utilité. Par conséquent, WhiteWater devait démontrer que les brevets de la famille fondée sur le brevet 552 ne satisfaisaient pas à l'exigence en matière de divulgation suffisante.

[26] Au paragraphe 259 de sa décision, la Cour fédérale a conclu que les mémoires descriptifs des brevets de la famille fondée sur le brevet 552 divulguent le fondement factuel à partir duquel l'utilité et le raisonnement peuvent être prédits, et, partant, que les exigences liées à la prédiction valable ont été remplies. La Cour fédérale a rejeté les allégations d'invalidité pour cause d'absence d'utilité qu'avait soulevées WhiteWater.

III. Norme de contrôle

[27] Les parties conviennent, et je suis du même avis, que les normes de contrôle applicables en appel s'appliquent aux présents appel et appel incident. Les questions de droit sont examinées selon la norme de la décision correcte, et les questions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit qui ne soulèvent aucune question de droit isolable sont examinées selon la norme de l'erreur manifeste et dominante : *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235.

IV. Analyse

A. *La portée excessive*

[28] Comme je le mentionne plus haut, ProSlide soutient que le fait que la portée des revendications est plus large que l'invention réalisée (et non plus large que l'invention divulguée) ne constitue pas un motif valable d'invalidité. Lors de l'audience de l'appel, les avocats de ProSlide ont présenté à notre Cour l'historique du principe maintes fois rappelé, qui est reproduit au paragraphe 10 ci-dessus, selon lequel une revendication est invalide pour cause de portée excessive si sa portée est plus large que ce qui a été divulgué ou ce qui a été inventé. Ce principe semble avoir été énoncé pour la première fois dans la jurisprudence canadienne par la Cour de l'Échiquier, à la page 106 de la décision *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning v. The Commissioner of Patents*, [1966] Ex. C.R. 91.

[29] Selon ProSlide, invalider une revendication d'un brevet parce qu'elle a une portée plus large que l'invention réalisée va à l'encontre des principes fondamentaux du droit des brevets.

[30] À mon avis, il n'est pas nécessaire de procéder à une analyse détaillée des principes fondamentaux pour comprendre de manière générale le principe de la portée excessive. Aux fins du présent appel, il suffit de rappeler que notre Cour a récemment confirmé ce principe à deux reprises dans des jugements que j'ai moi-même rendus : *Western Oilfield* au para. 128 (cité dans la décision de la CF), et *Seedlings Life Science Ventures, LLC c. Pfizer Canada ULC*,

2021 CAF 154, [2022] 1 R.C.F. 40 (*Seedlings*) au para. 50. Dans l'affaire *Seedlings*, la validité du principe de la portée excessive était en litige.

[31] ProSlide n'a pas reconnu que pour que la Cour puisse s'écarter d'une décision antérieure, elle doit conclure que la décision en cause est manifestement erronée, du fait que la Cour n'aurait pas tenu compte d'une disposition législative applicable ou d'un précédent qui aurait dû être respecté : *Miller c. Canada (Procureur général)*, 2002 CAF 370, [2002] A.C.F. n° 1375 au para. 10. La Cour suprême du Canada a énoncé plus récemment les circonstances dans lesquelles un tribunal peut refuser de suivre ses propres précédents : i) la justification d'une décision antérieure a été compromise par des décisions subséquentes de cours d'appel; ii) la décision antérieure a été rendue *per incuriam* (« par imprudence » ou « par inadvertance »); ou iii) la décision antérieure n'a pas été mûrement réfléchie, c.-à-d. qu'elle a été prise dans une situation d'urgence (« *exigent circumstances* ») : *R. c. Sullivan*, 2022 CSC 19, [2022] 1 R.C.S. 460 (*Sullivan*) au para. 75. Je ne suis pas convaincu que les énoncés formulés dans les arrêts *Western Oilfield* et *Seedlings*, auxquels je renvoie au paragraphe précédent, soient (manifestement ou non) erronés ni que l'une ou l'autre des circonstances prévues dans l'arrêt *Sullivan* soit présente en l'espèce. Je ne suis pas non plus convaincu qu'il soit possible d'établir une distinction avec les affaires *Western Oilfield* et *Seedlings* au vu des faits de l'espèce.

[32] Par ailleurs, je demeure convaincu que l'énoncé du principe de la portée excessive formulé au paragraphe 10 ci-dessus n'est pas incompatible avec d'autres principes du droit des brevets. Comme je l'ai indiqué au paragraphe 129 de l'arrêt *Western Oilfield*, lequel j'ai cité au paragraphe 50 de l'arrêt *Seedlings* :

La notion de non-validité d'une revendication pour cause de portée excessive (ou de revendication excessive) découle de la combinaison des exigences selon lesquelles le mémoire descriptif d'un brevet (i) doit décrire d'une façon exacte et complète l'invention (voir le paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*) et (ii) doit comprendre des « revendications définissant distinctement et en des termes explicites l'objet de l'invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif » (voir le paragraphe 27(4)). On pourrait aussi considérer qu'une revendication excessive est une conséquence naturelle de la théorie d'un marché en droit des brevets décrite dans l'arrêt *Free World Trust [c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024]* au para. 13 : « [e]n contrepartie de la divulgation de l'invention, l'inventeur obtient, pour un certain laps de temps, le droit exclusif de l'exploiter ». Si une revendication réclame plus que ce qu'elle décrit ou plus que ce que l'inventeur a créé, elle accorde au breveté plus de droits que ce que le marché lui confère. Une telle revendication contrevient au marché et est donc non valide.

[Non souligné dans l'original.]

[33] Comme l'indique le segment souligné dans le paragraphe précédent, il est évident que ces observations s'appliquent au volet de la revendication excessive qui concerne l'invention réalisée.

[34] J'ai souligné dans l'arrêt *Western Oilfield* que la portée excessive chevauche souvent d'autres motifs de non-validité, mais que, malgré ce chevauchement, la portée excessive constitue un motif d'invalidité distinct. Dans le même ordre d'idées, je reconnais qu'il n'est pas tout à fait clair comment une invention revendiquée peut avoir une portée plus large que l'invention réalisée sans pour autant avoir une portée plus large que l'invention divulguée, mais cette ambiguïté n'est pas suffisante pour s'écarter de la jurisprudence constante.

[35] C'est ce qui m'amène à énoncer les autres réserves que je nourris à l'égard de l'analyse de la portée excessive effectuée par la Cour fédérale. J'admets que la Cour fédérale n'a commis aucune erreur en reconnaissant que l'existence de revendications dont la portée est plus large que

l'invention réalisée constitue un motif d'invalidité, mais je suis d'avis qu'elle a erré en l'espèce en concluant que les revendications invoquées étaient invalides parce qu'elles ont une portée plus large que l'invention réalisée. Plus précisément, mes réserves reposent sur le fait que la conclusion de la Cour fédérale quant à ce qu'envisageait l'inventeur semble être fondée sur i) le témoignage de ce dernier concernant ce qu'il envisageait pendant le développement du produit breveté (avant le dépôt de la demande de brevet) et ii) le témoignage d'experts concernant le point de vue de la personne versée dans l'art à l'égard de ces travaux de développement, sans toutefois tenir compte de l'invention décrite dans les mémoires descriptifs des brevets de la famille fondée sur le brevet 552.

[36] Bien que je reconnaisse que l'existence de revendications dont la portée est plus large que l'invention réalisée et l'existence de revendications dont la portée est plus large que l'invention divulguée constituent des motifs d'invalidité distincts, il ne faut pas pour autant en conclure que l'objet de l'invention réalisée (ou envisagée) doit être déterminé sans tenir compte du mémoire descriptif du brevet. Au contraire, dans la plupart des cas, il est difficile de concevoir une description plus fiable (et plus appropriée) de ce qu'envisageait l'inventeur que celle figurant dans le mémoire descriptif du brevet. La date pertinente pour l'examen de la portée excessive d'une revendication est celle du dépôt de la demande de brevet, cette demande énonçant explicitement et soigneusement ce que l'inventeur avait à l'esprit précisément à cette date. La Cour fédérale n'a pas affirmé qu'elle faisait abstraction du contenu des mémoires descriptifs lorsqu'elle a cerné l'objet de l'invention réalisée, mais elle n'a pas non plus tenté d'expliquer l'apparente contradiction entre ses conclusions concernant les éléments de l'invention qu'elle jugeait essentiels et les énoncés de ces mémoires descriptifs.

[37] Comme je le mentionne aux paragraphes 12 et 13 ci-dessus, la Cour fédérale a conclu que les revendications invoquées n'incorporaient pas les quatre éléments essentiels de l'invention réalisée. Or, les mémoires descriptifs des brevets de la famille fondée sur le brevet 552 indiquent explicitement que ces éléments ne sont pas essentiels. Examinons chacun de ces éléments à tour de rôle :

- A. En ce qui concerne l'élément faisant partie d'un toboggan aquatique, il est indiqué dans les termes suivants, à la page 7 des mémoires descriptifs, que d'autres types de toboggans que les toboggans aquatiques sont envisagés : [TRADUCTION] « Dans d'autres modes de réalisation, l'élément de toboggan 102 peut être lubrifié à l'aide d'autres substances ou peut être fabriqué à partir d'un matériau ne nécessitant pas de lubrification, par exemple un matériau à faible coefficient de frottement. »
- B. En ce qui concerne la combinaison d'un angle de roulis non nul et d'un angle de d'attaque nul, il est indiqué dans les termes suivants, à la page 13 des mémoires descriptifs, que d'autres combinaisons sont envisagées : [TRADUCTION] « L'angle de roulis 196 et l'angle d'attaque 194 peuvent être ajustés individuellement pour offrir une expérience plus ou moins intense. »
- C. En ce qui concerne la paroi extérieure composée, il est indiqué dans les termes suivants, aux pages 11 et 12 des mémoires descriptifs, qu'il ne s'agit pas d'un élément essentiel : [TRADUCTION] « D'autres modes de réalisation peuvent prévoir que la surface glissante 120 peut avoir un rayon constant ou croissant entre la piste d'élan 110 et la piste de dégagement 112. »

D. En ce qui concerne la surface sensiblement plate faisant partie de la surface glissante, il est indiqué dans les termes suivants, aux pages 9 et 10 des mémoires descriptifs, qu'il ne s'agit pas non plus d'un élément essentiel : [TRADUCTION]
« La surface glissante 120 peut être inégale ou texturée. Dans certains modes de réalisation, la surface glissante 120 peut être entièrement ou partiellement convexe ou concave. »

[38] WhiteWater ne remet pas en question le fait que ces passages révèlent que des éléments de l'invention jugés essentiels par la Cour fédérale peuvent présenter des variations. Elle fait plutôt valoir que la Cour fédérale ne s'est pas concentrée à tort sur les travaux de l'inventeur. Certes, cependant, ni la Cour fédérale ni WhiteWater n'ont expliqué pourquoi il faudrait écarter les passages qui précèdent concernant les variations envisagées, tirés des mémoires descriptifs, et retenir les éléments de preuve quant à ce que l'inventeur avait à l'esprit avant le dépôt de la demande de brevet.

[39] À mon avis, la Cour fédérale a erré en concluant que les éléments mentionnés plus haut étaient des éléments essentiels de l'invention et que leur absence dans le texte des revendications invoquées pouvait suffire à conclure à la portée excessive des revendications. J'infirmes la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle les revendications invoquées sont invalides pour cause de portée excessive.

B. *La contrefaçon*

[40] Comme l'a observé la Cour fédérale, l'article 42 de la *Loi sur les brevets* énonce les droits exclusifs du breveté, qui comprennent le droit de fabriquer et d'exploiter l'invention revendiquée. Nul ne conteste que les produits en cause de WhiteWater comprennent tous les éléments essentiels des revendications invoquées. Nul ne conteste non plus que ce sont les activités de WhiteWater au Canada qui sont pertinentes pour déterminer s'il y a contrefaçon. La question en litige est plutôt celle de savoir si les activités de WhiteWater au Canada constituent une contrefaçon.

[41] ProSlide fait valoir que les activités de WhiteWater décrites au paragraphe 15 ci-dessus sont assimilables à la fabrication et à l'exploitation de l'invention revendiquée. Elle affirme que les activités de WhiteWater au Canada ne se limitent pas à la recherche et au développement, et qu'elles englobent la mise à l'essai, la validation et la conception détaillée de chacun des nombreux composants qui doivent être fabriqués et assemblés avec précision pour fabriquer un toboggan aquatique utilisable selon l'invention revendiquée. Elle soutient que la facilité de se procurer des logiciels de conception et des outils de communication numérique modernes et sophistiqués a modifié le processus de développement de produits à un point tel qu'il convient d'examiner minutieusement certains des principes suivis dans la jurisprudence pour déterminer les éléments requis pour la fabrication ou l'exploitation de l'objet de l'invention.

[42] À l'appui d'un assouplissement des principes applicables pour déterminer s'il y a contrefaçon, ProSlide renvoie au passage suivant de l'arrêt *Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, 2002 CSC 34, [2002] 2 R.C.S. 336 au para. 47 (*Théberge*) :

Cela ne signifie pas que la Loi ne reconnaît que la reproduction littérale matérielle et mécanique. La portée de cette notion juridique s'est élargie au fil du temps pour reconnaître ce qu'on pourrait appeler la reproduction métaphorique (la transformation en un nouveau médium, p. ex., l'adaptation cinématographique de livres). On reconnaît que l'évolution technologique permet maintenant la reproduction de l'expression par des moyens qu'on ne pouvait même pas imaginer auparavant, comme les copies éphémères et « virtuelles » en format électronique. Le passage d'une œuvre artistique de deux à trois dimensions ou l'inverse viole le droit d'auteur même si l'expression originale de cette œuvre n'a pas été reproduite mécaniquement.

[43] Ce passage porte sur la question de la violation du droit d'auteur, et il convient de faire preuve de prudence lorsqu'on y renvoie dans le contexte d'allégations de contrefaçon de brevet. Par exemple, la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42 a fait l'objet de nombreuses modifications ces dernières années en ce qui concerne les éléments permettant de conclure à l'existence d'une violation du droit d'auteur, mais on ne peut pas en dire autant de la *Loi sur les brevets* en ce qui concerne la contrefaçon de brevet.

[44] ProSlide s'appuie également sur le paragraphe 58 de l'arrêt *SOCAN*, où est cité l'arrêt *Libman c. La Reine*, 1985 CanLII 51 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 178, qui traite d'opérations frauduleuses situées « à la fois ici et à l'autre endroit » (c'est-à-dire à l'intérieur et à l'extérieur du Canada) et qui font en sorte qu'« il suffit, pour soumettre une infraction à la compétence de nos tribunaux, qu'une partie importante des activités qui la constituent se soit déroulée au Canada » [souligné dans l'original]. C'est sur ce fondement que repose le critère du « lien réel et

important avec le Canada » que ProSlide exhorte notre Cour à adopter pour déterminer s'il y a contrefaçon de brevet.

[45] Tout comme l'arrêt *Théberge*, l'arrêt *SOCAN* porte sur le droit d'auteur; il convient donc de faire preuve de prudence lorsqu'on y renvoie dans le domaine des brevets. L'arrêt *SOCAN* porte sur le téléchargement d'œuvres musicales sur Internet au Canada à partir de serveurs situés à l'étranger. On peut donc dire que les activités en question se déroulaient « à la fois ici et à l'autre endroit ». Les activités qui, selon ProSlide, constituent une contrefaçon de brevet en l'espèce ne se comparent pas à ces activités. Certes, les activités de développement de produits de WhiteWater se sont déroulées au Canada et devaient être effectuées avant les activités de fabrication et d'exploitation qui ont au bout du compte eu lieu à l'étranger, mais on ne peut affirmer sans aucun doute que l'une ou l'autre de ces activités se déroulaient « à la fois ici et à l'autre endroit » dans le sens entendu dans l'arrêt *SOCAN*. Au contraire, les activités susceptibles de constituer une contrefaçon (la fabrication physique, l'assemblage et l'exploitation) se sont déroulées à l'étranger, et celles qui se sont déroulées au Canada ne constituaient pas une contrefaçon.

[46] ProSlide s'appuie en outre sur les observations faites au paragraphe 43 de l'arrêt *Monsanto* selon laquelle la contrefaçon de brevet découle du fait « de priver l'inventeur, ne serait-ce qu'en partie ou indirectement, du monopole que la loi entend lui conférer : seul l'inventeur a droit, en vertu du brevet ou de la loi, à la pleine jouissance du monopole conféré » [souligné dans l'original]. Il faut toutefois déterminer en quoi consiste le « monopole conféré » par un brevet canadien dont il est question dans ces observations. Comme l'a fait

observer la Cour fédérale, ce monopole s'applique uniquement au territoire du Canada.

L'ensemble des décisions dans lesquelles les tribunaux ont conclu à la contrefaçon de brevets sur le fondement des activités menées à l'extérieur du Canada avaient pour fondement le fait que des activités susceptibles d'être contrefaisantes s'étaient déroulées au Canada.

[47] À titre d'exemple, dans l'arrêt *Beloit Canada Ltée. c. Valmet-Dominion Inc.*, [1997] 3 C.F. 497, [1991] A.C.F. n° 486, des machines à papier contrefaisantes avaient été fabriquées et vendues pour être exploitées à l'extérieur du Canada, mais leurs pièces avaient été fabriquées et assemblées au Canada aux fins de mise à l'essai avant d'être démontées pour l'exportation.

[48] Dans la décision *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Santé)*, 2007 CF 898, [2007] A.C.F. n° 1313, le composé breveté était utilisé comme intermédiaire dans le procédé de fabrication effectué à l'étranger, et le produit final (qui ne comprenait alors pas le composé breveté) était par la suite vendu au Canada. La Cour fédérale a conclu que l'importation d'un produit fabriqué à l'étranger à partir d'un composé breveté constituerait une contrefaçon du brevet canadien selon la doctrine *Saccharin*, une doctrine bien connue qui tire son origine de l'arrêt du Royaume-Uni *Saccharin Corp. Ltd. v. Anglo-Continental Chemical Works, Ltd* (1900), 17 R.P.C. 307 (Ch.).

[49] Enfin, dans la décision *Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc.*, 2010 CF 361, [2010] A.C.F. n° 431, conf. par 2011 CAF 83, [2011] A.C.F. n° 331, la Cour fédérale a conclu qu'un tiers qui avait participé à la conception, à la fabrication et à l'ajustement des patrons, des emporte-pièces et des prototypes utilisés dans la fabrication d'une botte de patin contrefaisante a été reconnu coupable de contrefaçon de brevet en vertu de la doctrine de l'incitation à la

contrefaçon. Toutes les activités de contrefaçon par incitation et de contrefaçon directe s'étaient déroulées au Canada.

[50] Pour sa part, WhiteWater renvoie à l'arrêt *Domco*, dans lequel le fait qu'aucun acte contrefaisant précis n'avait été commis au Canada a suffi à exclure toute responsabilité. Dans cette affaire, la défenderesse avait reconnu 1) qu'elle avait des distributeurs au Canada, 2) que le produit était vendu sous ses marques de commerce au Canada, 3) qu'elle fournissait des catalogues de ses produits au Canada, 4) qu'elle vendait des présentoirs à ses distributeurs canadiens et qu'elle leur fournissait des listes de tarifs, 5) qu'elle avait des représentants de vente salariés qui résidaient au Canada et qui promouvaient la vente de ses produits au Canada, et 6) qu'elle annonçait ses produits dans des magazines distribués au Canada. Toutefois, notre Cour a conclu que le brevet canadien n'avait pas été contrefait, car les produits en question étaient vendus F.A.B. (« franco bord » ou « franco à bord ») à l'extérieur du Canada, ce qui signifie que le transfert de propriété des produits était survenu avant leur importation au Canada, et, partant, que l'intimée ne s'était jamais livrée à des activités contrefaisantes au Canada.

[51] Tout comme le fait la Cour fédérale au paragraphe 120 de sa décision, WhiteWater invoque également l'arrêt *Steelhead* qu'a rendu récemment notre Cour à l'appui du principe selon lequel lorsqu'une revendication vise un objet physique (à l'instar des revendications invoquées en l'espèce), il y a contrefaçon par exploitation uniquement lorsque cet objet est exploité, et non lorsque les plans et dessins de cet objet le sont. ProSlide cherche à établir une distinction entre la présente affaire et l'affaire *Steelhead* au motif que le processus de conception utilisé par WhiteWater en l'espèce était beaucoup plus poussé que celui utilisé dans

l'affaire *Steelhead*. Cependant, le principe énoncé dans l'arrêt *Steelhead* demeure applicable aux faits de la présente affaire. Les revendications invoquées concernent des éléments de toboggans pour des manèges, et les activités de WhiteWater au Canada ne consistaient pas à exploiter physiquement les éléments de toboggans en cause. Le caractère poussé des plans, des dessins et des essais de WhiteWater ne change en rien ce fait.

[52] De plus, je souscris à la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle l'analyse que fait notre Cour dans l'arrêt *Steelhead* de l'« exploitation » d'une revendication s'applique également à la « fabrication ». Tel que l'indique la Cour fédérale au paragraphe 121 de sa décision, [TRADUCTION] « il n'y a aucun fondement en droit justifiant de conclure que le fait de générer des dessins détaillés assistés par ordinateur et des plans descriptifs d'installations mécaniques au Canada constitue une “fabrication” de l'invention revendiquée, lorsque l'invention telle qu'elle est revendiquée porte sur un objet physique ». L'établissement d'une distinction entre la « fabrication » et l'« exploitation » pourrait jeter un grand doute sur les types d'activités de développement de produits qui suffiraient, ou non, à constituer une contrefaçon de brevet. À mon avis, il incombe au législateur (et non aux tribunaux) de modifier les critères de la contrefaçon de brevet, comme il l'a fait pour les critères de la violation du droit d'auteur.

[53] Je conclus que la Cour fédérale n'a pas commis d'erreur dans son analyse de la question de la contrefaçon. Des recours sont possibles en cas d'usage non autorisé d'une invention brevetée à l'extérieur du Canada lorsque des brevets correspondants ont pu être obtenus dans d'autres pays.

C. *La prédiction valable de l'utilité*

[54] Bien que je sois d'avis que la conclusion d'absence de contrefaçon tirée par la Cour fédérale est valide, la question de l'utilité demeure pertinente, car, compte tenu de ma conclusion sur la question de la portée excessive, la validité des revendications invoquées repose sur l'utilité.

[55] Comme je le mentionne plus haut, la Cour fédérale a conclu que les exigences liées à la prédiction valable de l'utilité ont été remplies, et, de ce fait, que les revendications invoquées n'étaient pas invalides pour cause d'absence d'utilité. Dans son appel incident, WhiteWater fait valoir que la Cour fédérale a commis deux erreurs à cet égard. Premièrement, elle affirme que la Cour fédérale a mal interprété et mal appliqué l'exigence de divulgation liée à la prédiction valable. Deuxièmement, elle soutient que la Cour fédérale a tiré des conclusions de fait erronées.

[56] Le premier argument de WhiteWater concerne le niveau de divulgation requis pour satisfaire au critère. Elle soutient que la Cour fédérale n'a pas reconnu qu'il était nécessaire que les mémoires descriptifs des brevets de la famille fondée sur le brevet 552 divulguent les essais qui devaient être réalisés pour qu'il y ait prédiction de l'utilité des éléments de toboggans en cause.

[57] Le deuxième argument avancé par WhiteWater est que, abstraction faite de son premier argument, la Cour fédérale a commis une erreur de fait lorsqu'elle a conclu que le fondement factuel sur lequel repose la prédiction d'utilité (soit l'utilisation de conceptions assistées par

ordinateur pour simuler les trajets et le fait que la personne versée dans l'art comprendrait que des essais ont été effectués à l'aide de ces conceptions) avait fait l'objet d'une divulgation suffisante. Selon WhiteWater, rien dans la preuve ne permettait d'étayer une telle conclusion.

[58] La plupart des observations des parties quant au premier argument (concernant le niveau de divulgation requis) portent sur la question de savoir s'il faut appliquer une exigence accrue en matière de divulgation lorsque la prédiction valable de l'utilité est en litige et, dans l'affirmative, si une telle exigence s'applique généralement à toutes les inventions ou uniquement à celles qui concernent de nouvelles utilisations de composés ou d'articles connus. Il n'est point nécessaire de trancher ces questions en l'espèce, car i) la Cour fédérale a appliqué une exigence accrue en matière de divulgation et a néanmoins conclu que les brevets de la famille fondée sur le brevet 552 y satisfaisaient (voir les paragraphes 149 et 259 à 261 de la décision de la CF), et ii) comme je l'explique dans les paragraphes ci-dessous, j'arrive à la conclusion que la Cour fédérale n'a pas eu tort de conclure que les revendications invoquées ne sont pas dépourvues d'utilité.

[59] Si l'on fait abstraction de la question de droit relative à l'exigence accrue en matière de divulgation, le premier et le deuxième arguments de WhiteWater quant à l'utilité se chevauchent considérablement. Ils portent tous deux sur la question de savoir si la Cour fédérale a conclu à tort que la divulgation des brevets de la famille fondée sur le brevet 552 contenait suffisamment de détails pour que le lecteur versé dans l'art en dégage le fondement factuel permettant de prédire l'utilité, et le raisonnement valable permettant d'en inférer le résultat souhaité. Puisque

les deux arguments reposent sur la preuve et les faits, WhiteWater doit convaincre notre Cour que la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante.

[60] WhiteWater fait observer que bon nombre des essais effectués par ProSlide pour confirmer l'utilité des inventions des brevets de la famille fondée sur le brevet 552 ne sont pas divulgués dans les mémoires descriptifs. Elle conteste l'observation figurant au paragraphe 259 de la décision de la CF selon laquelle les conceptions assistées par ordinateur qui ont été utilisées pour simuler les trajets lors de la mise à l'essai de l'invention ont été divulguées dans les figures des brevets de la famille fondée sur le brevet 552. Elle conteste aussi l'observation faite au paragraphe 261 de la décision de la CF selon laquelle la personne versée dans l'art qui lirait les brevets de la famille fondée sur le brevet 552 [TRADUCTION] « comprendrait que des essais ont été effectués, que des conceptions assistées par ordinateur ont été utilisées et que les modes de réalisation divulgués sont le résultat de ces essais et de ces conceptions ». Selon WhiteWater, rien dans la preuve ne justifiait ces observations.

[61] Je ne suis pas convaincu qu'il était erroné de la part de la Cour fédérale de faire l'une ou l'autre des observations qui précèdent. En ce qui a trait à la seconde, il importe de souligner que la Cour fédérale a fait observer qu'[TRADUCTION] « [i]l [était] démontré que les revendications ne sont pas fantaisistes, hypothétiques ou inutilisables ». Elle reconnaît ainsi à juste titre que le critère permettant d'évaluer le caractère valable d'une prédiction n'est pas strict, comme je le mentionne au paragraphe 19 ci-dessus. En outre, la Cour fédérale a expliqué à juste titre que, pour faire une prédiction valable de l'utilité, il suffit de prédire valablement que la personne peut entrer dans l'élément de toboggan, le parcourir et en sortir.

[62] En ce qui concerne la divulgation des essais, la Cour fédérale a indiqué à juste titre que, pour prédire l'utilité, il n'était pas nécessaire de divulguer toutes les méthodes d'essai employées par ProSlide. Il n'était, par exemple, pas nécessaire de divulguer les essais effectués concernant la sécurité ou la jouissance. Comme le soutient ProSlide, les inventions revendiquées concernent des éléments de toboggans, pas des méthodes d'essai.

[63] Je conclus également que la Cour fédérale n'a pas commis d'erreur manifeste et dominante lorsqu'elle a conclu que les conceptions assistées par ordinateur qui ont été utilisées pour simuler les trajets lors de la mise à l'essai de l'invention avaient été divulguées dans les figures des brevets de la famille fondée sur le brevet 552. Je souscris à l'argument de ProSlide selon lequel il était loisible à la Cour fédérale de s'appuyer sur certains des éléments de preuve pour tirer cette conclusion, dont le paragraphe 224 du deuxième rapport d'expert confidentiel de Jason Young (dossier d'appel, vol. 10, onglet 69).

V. Conclusion

[64] Pour les motifs qui précèdent, j'accueillerais l'appel en partie et je rejetterais l'appel incident. Je supprimerais les paragraphes 3, 4 et 5 du jugement de la Cour fédérale qui traitent de l'invalidité des revendications invoquées en raison de leur portée excessive, afin de rétablir la validité des revendications invoquées.

[65] J'inviterais les parties à s'entendre en ce qui concerne les dépens afférents à l'appel et à l'appel incident. Si elles ne parviennent pas à s'entendre, j'autoriserais chacune des parties à

signifier et à déposer des observations sur les dépens dans un document ne dépassant pas 8 pages, dans les 15 jours suivant la date du présent jugement. J'autoriserais également les parties à signifier et à déposer des observations en réponse aux observations de l'autre partie dans un document ne dépassant pas 5 pages dans les 10 jours suivant la présentation des observations.

« George R. Locke »

j.c.a.

« Je suis d'accord.

Sylvie E. Roussel j.c.a. »

« Je suis d'accord.

Gerald Heckman j.c.a. »

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : A-331-24

INTITULÉ : PROSLIDE TECHNOLOGY, INC.
c. WHITEWATER WEST
INDUSTRIES, LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 DÉCEMBRE 2025

MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LOCKE

Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE ROUSSEL
LE JUGE HECKMAN

DATE DES MOTIFS : 20 MARS 2026

COMPARUTIONS :

François Guay
Daniel Davies
Matthew Burt
Irshaad Hashim

POUR L'APPELANTE/L'INTIMÉE
DANS L'APPEL INCIDENT

Andrew Skodyn
Sean Jackson
Eleanor Wilson
Carly Valentine

POUR L'INTIMÉE/L'APPELANTE
DANS L'APPEL INCIDENT

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar S.E.N.C.R.L.
Ottawa (Ontario)

POUR L'APPELANTE/L'INTIMÉE
DANS L'APPEL INCIDENT

Cassels Brock & Blackwell LLP
Toronto (Ontario)

POUR L'INTIMÉE/L'APPELANTE
DANS L'APPEL INCIDENT