

## DANS QUELLES CIRCONSTANCES LA DIVULGATION OU COMMUNICATION D'UNE INVENTION EN FAIT-ELLE PERDRE LA BREVETABILITÉ ?

par

Bob H. Sotiriadis et Philippe Laporte\*

**LEGER ROBIC RICHARD**, Avocats

**ROBIC**, Agents de brevets et de marques de commerce

Centre CDP Capital

1001, Square-Victoria – Bloc E – 8<sup>e</sup> étage,

Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7

Téléphone (514) 987-6242 - Télécopieur (514) 845-7874

www.robic.ca – info@robic.com

Dans la grande région de Montréal se trouve un grand nombre d'entreprises œuvrant dans le secteur des technologies médicales spécialisées dont les produits permettent au corps médical de repousser toujours plus loin les frontières de ses interventions. Ces entreprises consacrent année après année énormément de leurs ressources en R. et D. afin de mettre au point des technologies médicales efficaces et pour se maintenir à l'avant-garde vis-à-vis de la concurrence toujours plus féroce. Typiquement, le fabricant de technologies médicales spécialisées développera ses produits selon des objectifs de traitement précis pour s'attaquer à un problème de santé particulier. Le but est atteint lorsqu'il réussit à développer une technologie efficace et appréciée du point de vue médical tout en étant commercialement rentable. Comme nous le savons tous, l'obtention d'un brevet d'invention, valable pour une durée de 20 ans au Canada, permet de protéger ses droits dans une invention chèrement développée et d'en optimiser la rentabilité à long terme. Pour être brevetable, une invention doit toutefois, démontrer à la fois sa nouveauté, son utilité, et son activité inventive.

### Le critère de nouveauté

L'article 28.2(1) de la *Loi sur les brevets* stipule que «l'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas (...) avoir fait (...) l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs (...) avant la date de dépôt (...).» On pourrait reformuler cette règle

---

© Léger Robic Richard / Robic, 2004.

\* Avocat, Bob H. Sotiriadis est l'un des associés principaux du cabinet d'avocats Léger Robic Richard, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce Robic, s.e.n.c. Avocate et ingénieur biomédical, Philippe Laporte est membre des mêmes cabinets. Capsule publiée dans l'édition de janvier 2004 de la revue *Montréal Inc.*, p. 45.

en déclarant que les éléments essentiels d'une invention, donc l'aspect inventif de l'invention par rapport à l'art antérieur, ne doivent pas faire partie du domaine public avant le dépôt d'une demande de brevet. La divulgation publique empêche irrémédiablement la brevetabilité d'une invention dans la plupart des pays du monde, mais pas au Canada ni aux États-Unis où on peut invoquer une période de grâce d'un an suivant une divulgation publique pour déposer une demande de brevet régulière. Toutefois, au-delà de l'expiration de cette période de grâce, l'invention ne sera plus brevetable dans aucun pays.

Chaque situation sera un cas d'espèce. Lorsqu'un tribunal aura à se pencher sur la question de divulgation ou non d'une invention en vertu de l'article 28.2(1) de la Loi, il devra nécessairement analyser la teneur de la «communication publique» alléguée de l'invention sous deux volets : son contenu et son destinataire.

Or, le développement d'une technologie médicale spécialisée ne se fait pas en vase clos et les fabricants devront généralement s'adjoindre des collaborateurs des secteurs cliniques et industriels durant le développement des produits, et ils devront nécessairement partager des informations significatives sur leurs inventions. La validation du potentiel thérapeutique de la technologie proposée ou la réalisation de tests cliniques avec un prototype nécessitera l'implication de tiers tels centres hospitaliers, centres de recherche, universités ou même autres fabricants. Le défi résidera dans la réussite d'alliances fructueuses avec les partenaires sans mettre en péril la brevetabilité des inventions.

## **Le contenu**

Au Canada, les tribunaux ont développé certains tests pour déterminer si une invention était nouvelle. Quant au contenu d'une communication sous la forme d'une publication, il a été établi : *«...qu'une invention ne rencontrerait pas le critère de nouveauté si une personne versée dans le domaine de l'invention retrouvait dans un seul document antérieur toutes les informations utiles d'un point de vue pratique pour réaliser l'invention sans avoir à user d'ingéniosité. Ce document doit donner des instructions tellement claires qu'une personne de l'art suivant ces instructions dans tous les cas et sans possibilité d'erreur serait amenée à l'invention.»*

Récemment, la Division d'appel de la Cour fédérale du Canada a eu à se pencher sur la question de la nouveauté d'une invention dans l'affaire *Baker Petrolite Corp c. Canwell & Enviro Industries Ltd.* dans le contexte de la vente et de l'utilisation antérieure d'un produit chimique.

Dans cette affaire, le brevet CA 2,005,946 ('946) des intimés *Petrolite* avait été contrefait par les appelantes *Canwell & Enviro Industries Ltd* et la ville de Madison Hat. Le brevet '946 portait sur différentes méthodes d'élimination du sulfure d'hydrogène du gaz naturel. L'invention avait pour objectif de réduire ou d'éliminer les effets secondaires attribuables à l'utilisation d'un produit de réaction d'une alkanolamine avec un aldéhyde. La triazine visée par le brevet '946 était connue comme un produit de la réaction chimique entre la monoéthanolamine (MEA) et du formaldéhyde. En décembre 1987, et au cours des mois qui ont suivi, le mélange de la MEA et du formaldéhyde avait été vendu et livré à des clients dans l'ouest de l'Oklahoma. Les ventes étaient inconditionnelles et le produit ne faisait l'objet d'aucune entente de confidentialité. La Cour devait alors déterminer si l'invention visée par le brevet '946 de *Petrolite* avait été divulguée plus d'un an avant la date de dépôt de la demande de brevet, lors de la vente de la triazine en Oklahoma.

En ce qui a trait à l'utilisation ou à la vente antérieure, la lecture d'un document ne s'applique probablement pas, mais la Cour devra tenir compte des circonstances de l'utilisation ou de la vente en question pour savoir comment une personne versée dans l'art serait menée infailliblement à l'invention revendiquée. La Cour se rabat donc sur une abondante jurisprudence du Royaume-Uni qui a eu à interpréter des dispositions similaires pour en venir à définir huit critères lui permettant de déterminer s'il y a eu, dans le contenu d'une communication, divulgation des éléments essentiels d'une invention. Selon la Cour, pour qu'il y ait divulgation de l'invention, il faut un contenu tel que :

- 1- l'utilisation ou la vente soit de nature à rendre les éléments essentiels de l'invention accessibles au public;
- 2- l'utilisation ou la vente doit être de nature à permettre la réalisation de l'invention;
- 3- l'utilisation ou la vente d'un produit chimique doit permettre d'en découvrir la composition ou la structure interne;
- 4- pour un produit chimique, l'analyse doit être possible pour une personne du métier compétente mais non douée de génie inventif au moyen de techniques connues et disponibles à l'époque pertinente;
- 5- dans le cas d'une vente, il n'est pas nécessaire qu'il y ait plusieurs acheteurs, un seul suffit. L'acheteur doit toutefois être membre du public et libre d'utiliser le produit à sa guise, c'est-à-dire sans contrainte;

- 6- il n'est pas nécessaire de prouver que le produit vendu a effectivement été analysé ou aurait pu l'être;
- 7- la complexité de l'analyse à réaliser ou le temps nécessaire ne sont pas pertinents;
- 8- la reproduction exacte du produit soumis à l'analyse n'est pas le critère à retenir.

## **Le destinataire**

Si la Cour a bien étayé sa décision quant au volet du contenu de la communication en interprétant l'article 28.2(1)a) de la Loi, elle ne s'est pas penchée aussi longuement sur l'interprétation de l'expression «...l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs».

Petrolite invoquait qu'il y aurait une différence majeure entre la législation du Royaume-Uni, la Convention européenne et la Loi canadienne. Petrolite invoquait que les mots « *made available to the public* » devraient être distingués de la Loi canadienne qui emploie les mots « *became available to the public* ». L'argument était que les mots « *made available* » sous-entendaient « mis à la disposition », c'est-à-dire que le public pouvait avoir accès aux renseignements, alors que les mots « *became available* » indiquaient plutôt que le public avait en main les renseignements en question. La Cour n'a pas retenu cet argument des appelants. Elle a plutôt adopté une interprétation large du texte en affirmant qu'il importe peu si les renseignements ont été rendus accessibles ou s'ils sont devenus accessibles, ils sont accessibles.

En défense, les appelants ont tenté de soutenir qu'en l'espèce, la communication n'avait pas été faite au public parce que les livraisons du produit visé par le brevet '946 en Oklahoma avaient été faites à la propriété privée des acheteurs et que par conséquent, ce produit n'était pas accessible au public. Cet argument ne tenait toutefois pas compte du fait que l'acheteur était un membre du public et que le juge de première instance avait conclu que les ventes avaient été faites de manière inconditionnelle. Ainsi, la Cour soutient, d'une part, que pour prouver l'antériorité au sens de l'article 28.2(1)a), il n'est pas nécessaire de démontrer qu'un acheteur ou un utilisateur donné a procédé ou aurait procédé à une analyse du produit (un produit chimique dans les faits); il suffit de prouver que l'acheteur aurait pu le faire. Le deuxième argument avancé par les appelants était que toute personne procédant à une analyse du produit préserverait le

secret des résultats qui ne seraient donc pas accessibles au public. La Cour ne retient pas cet argument mais se rattache plutôt aux conditions de la vente intervenue entre le vendeur et l'acheteur pour déterminer si le produit avait été rendu accessible au public ou non.

Selon la Cour, c'est la vente inconditionnelle du produit à l'acheteur qui rendait le produit accessible au public. Si l'acheteur pouvait procéder à l'analyse du produit sans contrainte, cela suffisait pour le rendre accessible au public. La question relativement à la façon que l'acheteur entend traiter l'analyse et s'il compte la divulguer ou non reste accessoire selon la Cour. Dans sa conclusion, le tribunal soutient que c'est la vente inconditionnelle du produit, donc l'intention du vendeur en l'espèce, qui détermine s'il a été rendu accessible au public ou non.

Lorsqu'on analyse les propos de la Cour dans cette affaire, il appert que l'intention, présumée ou manifeste, de l'émetteur de la communication de l'information ainsi que les conditions encadrant cette communication soient les critères permettant de déterminer si elle a été « rendue accessible au public au Canada ou ailleurs ».

## **Conclusion**

Cet arrêt de la Division d'appel de la Cour fédérale indique que le seuil pour conclure qu'une communication a été rendue accessible au public est assez facile à atteindre. Dans ces circonstances, nous ne saurions trop insister sur la nécessité de bien encadrer les communications d'information aux collaborateurs impliqués en R. et D. La signature d'une entente de confidentialité demeure une façon efficace de gérer cette situation et elle permettra de faire éventuellement la preuve devant le tribunal de l'intention manifeste de sauvegarder le caractère confidentiel d'une communication avant la date de dépôt d'une demande de brevet.

La communication des éléments essentiels de l'invention à une seule personne, que ce soit par la remise d'un document explicatif, une vente ou en permettant l'utilisation d'un prototype, pourra être considérée comme une communication qui a été rendue accessible au public si elle est faite de façon inconditionnelle et dans la mesure où cette personne pourrait la diffuser sans restriction. Inversement, la communication des éléments essentiels de l'invention faite à plusieurs personnes qui auraient préalablement signé une entente de confidentialité ne serait pas considérée comme ayant été rendue accessible au public.

Il faut donc rester vigilant parce que le public au Canada...peut prendre la forme d'une seule personne!

**ROBIC** + LAW  
+ BUSINESS  
+ SCIENCE  
+ ART

**ROBIC** + DROIT  
+ AFFAIRES  
+ SCIENCES  
+ ARTS

