

**L'EFFET DE LA VENTE OU DE L'UTILISATION ANTÉRIEURE D'UNE INVENTION SUR LA NOUVEAUTÉ DE CELLE-CI: BREF COMMENTAIRE DE LA DÉCISION *BAKER PETROLITE CORP. c. CANWELL ENVIRO-INDUSTRIES LTD* RENDUE PAR LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA, LE 29 AVRIL 2002**

Nathalie Jodoin et Monique Sullivan\*  
**LEGER ROBIC RICHARD**, S.E.N.C.R.L.  
 Avocats, agents de brevets et de marques  
 Centre CDP Capital  
 1001, Square-Victoria – Bloc E – 8<sup>e</sup> étage  
 Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
 Tél. (514) 987 6242 - Fax (514) 845 7874  
 info@robic.com – www.robic.ca

Au Canada, comme dans la majorité des pays du monde, un brevet peut être délivré pour une réalisation à la condition que celle-ci soit nouvelle, inventive et utile. Une réalisation ne sera pas nouvelle si elle a fait l'objet d'une communication qui l'a rendue accessible au public avant une certaine date. De cela découle la question suivante : la simple vente ou utilisation publique d'une invention détruit-elle automatiquement sa nouveauté, et si non, quels sont les critères ou principes pour déterminer s'il y a eu ou non divulgation? Une décision d'importance et très attendue sur cette question a été rendue le 29 avril 2002 par la Section d'appel de la Cour fédérale du Canada dans l'affaire *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.* (2002) CarswellNat 1209, 2002 CFA 158, 17 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 478, 211 D.L.R. (4<sup>th</sup>) 696. Des principes taillés sur mesure nous ont été fournis pour analyser cette question de l'antériorité dans le contexte d'une divulgation découlant de la vente antérieure ou de l'utilisation antérieure en vertu de l'alinéa 28.2 (1)a) de la *Loi sur les brevets*. La Cour fédérale vient ainsi combler le "vide juridique" qui existait sur cette question depuis l'entrée en vigueur en 1989 de la nouvelle *Loi sur les brevets*.

Ce vide juridique s'expliquait par le fait que la *Loi sur les brevets* en vigueur avant 1989 prévoyait spécifiquement à son article 27(1)c) que l'antériorité pouvait être établie par l'usage public ou par la vente de l'invention. Sous l'ancienne loi, la seule preuve de l'usage public ou de la vente de l'invention plus de deux ans avant le dépôt d'une demande de brevet suffisait donc pour démontrer l'antériorité, et ce, même si l'invention n'était pas divulguée par cette vente ou usage. L'article 27(1)c) de l'ancienne loi n'a pas été repris

---

© CIPS, 2002.

\* De LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié dans le Bulletin AUTOMNE 2002 (vol 6, n° 4). Publication 068.049F.

dans la nouvelle *Loi sur les brevets* mise en vigueur en 1989. La nouvelle loi est venue en effet modifier l'état du droit sur cette question et alourdir le fardeau de preuve qui incombe à celui qui prétend qu'un brevet est invalide à cause d'une vente ou d'une utilisation antérieure. Cette décision revêt donc une importance toute particulière pour le monde des brevets.

Le litige concernait la validité du brevet canadien 2,005,946 appartenant à Petrolite et couvrant une méthode dite « d'adoucissement » des hydrocarbures destinée à éliminer le sulfure d'hydrogène, un produit toxique présent dans le gaz naturel. La méthode d'adoucissement utilisait un composé chimique appelé « triazine », un produit de réaction de la monoéthanolamine (MEA) et du formaldéhyde. Ce composé chimique avait été vendu par le demandeur avant une certaine date pertinente, et la question en litige que la Cour devait trancher était la suivante : est-ce que cette vente a eu pour effet de détruire la nouveauté de l'invention, et donc d'invalider le brevet en question?

Inspirée par des autorités européennes et du Royaume-Uni quant à l'antériorité découlant d'une vente ou d'une utilisation, la Cour fédérale d'appel propose les huit principes suivants pour conclure qu'une vente ou une utilisation détruit la nouveauté. Ainsi, pour qu'il y ait destruction de nouveauté, il faut que cette vente ou utilisation:

1. rende les éléments descriptifs de l'invention accessibles au public,
2. permette la réalisation de l'invention,
3. dans le cas d'un produit chimique, permette l'analyse et la découverte de sa composition ou de sa structure interne,
4. permette l'analyse par une personne du métier, à la fois compétente mais non douée de génie inventif, au moyen des techniques connues et disponibles à l'époque (l'application de ce principe doit être compatible avec les principes énoncés dans *Beloit c. Valmet* (1986) 8 C.P.R. (3d) 289), et
5. vise une personne qui est à la fois membre du public et libre d'utiliser le produit à sa guise, c'est-à-dire sans contrainte ; mais
6. il n'est pas requis de prouver que l'analyse a effectivement été effectuée ou aurait pu l'être,
7. la complexité de l'analyse, le temps et le labeur nécessaires pour l'effectuer ne sont pas des facteurs déterminants lorsque pris isolément, et
8. la reproduction exacte du produit soumis à l'analyse n'est pas le critère.

Ces principes, précise la Cour, ne sont pas exhaustifs et s'ajoutent aux principes des arrêts *Beloit c. Valmet*, précité, et *Free World Trust c. Electro Santé Inc.* (2000) 2 R.S.C. 1024 (C.S.C.) sans les modifier.

En appliquant ces principes aux faits de la cause, la Cour a conclu à l'invalidité du brevet au motif que le défendeur Canwell avait bel et bien démontré que l'invention était accessible au public au sens de l'article 28.2 de la nouvelle Loi. De cette décision, il ressort que le fardeau de la preuve, qui incombe à celui qui prétend que le brevet est invalide au motif qu'il y aurait eu vente ou utilisation antérieure, se limite à démontrer que l'analyse par rétroingénierie était possible, à l'époque de la vente ou de l'utilisation, et ce, explique la Cour, *à l'exclusion de toute démonstration concrète qu'une telle analyse a effectivement été effectuée, ou aurait pu l'être, par un acheteur*. La question est donc de savoir si une personne versée dans l'art qui utilise les données techniques à l'époque pertinente pourrait découvrir l'invention sans faire appel à un génie inventif.

Voilà donc une décision qui fournit de bons éléments de réponse à de nombreuses interrogations légitimes, non seulement au sujet de l'interprétation à donner à l'article 28.2(1) de la Loi, mais aussi au sujet du test d'anticipation applicable à l'antériorité découlant d'une vente ou utilisation antérieure. Il est à prévoir que les huit principes rapportés ci-dessus seront très utiles à la résolution de litiges présents et futurs concernant des antériorités découlant de vente ou d'utilisation publique.

Il ressort cependant clairement de cette décision que, s'il est possible d'effectuer une analyse par rétroingénierie d'un produit qui a été vendu au public, ce public pouvant ne se limiter qu'à une seule personne, il y aura destruction de nouveauté. Pour cette raison, nous recommandons de façon générale à nos clients de procéder au dépôt d'une demande de brevet avant de divulguer une invention, et ce, même si cette divulgation ne vise qu'une seule personne du public. Pour toute question ou autre information à ce sujet, nous vous invitons à communiquer avec Nathalie Jodoin, ou tout autre agent de brevets de notre cabinet.

