

**À LA POURSUITE DU DOSSIER DE POURSUITE:
LES FIGURES SUPPRIMÉES D'UN DOSSIER DE POURSUITE
DE BREVET CANADIEN UTILISÉES COMME «PUBLICATION»
POUR INVALIDER UN BREVET AMÉRICAIN**

Adam Mizera*

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^e étage,

Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7

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

info@robic.com - www.robic.ca

1. Introduction
2. Contexte de l'affaire
3. Analyse du tribunal
4. Comparaison avec le Canada
5. Conclusion

1. Introduction

La Cour d'appel du Circuit fédéral américain a considéré dans une affaire récente la nature d'une publication pouvant être utilisée pour invalider un brevet pour manque de nouveauté. Plus particulièrement, dans l'affaire *Bruckelmyer c. Ground Heaters, Inc.*¹, la Cour a dû déterminer si des figures supprimées du texte final publié d'un brevet canadien et apparaissant seulement dans le dossier de poursuite pouvaient être qualifiées de «printed publication» selon la loi américaine sur les brevets.

Cette décision de la Cour est intéressante du point de vue de l'analyse et du débat entre les juges sur les critères d'admissibilité d'un document comme art antérieur pouvant invalider un brevet américain. En effet, dans le texte du jugement, la Cour d'appel semble donner une interprétation large du niveau d'accessibilité publique que doit avoir un document pour être considéré comme étant bel et bien une publication. Par conséquent, une partie

© CIPS, 2006.

* Avocat et ingénieur, Adam Mizera est membre 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 numéro d'octobre 2006 des *Cahiers de propriété intellectuelle* (Vol. 18, n° 3). Publication 351.

¹ N° 05-1412, 455 F.3d 1374 (Fed. Cir. 20 avril, 2006), (Petition for panel rehearing, Petition for rehearing en banc refusées le 28 juin 2006, N° 05-1412o).

défenderesse dans une action de contrefaçon de brevets aux États-Unis se retrouve ainsi avec d'autres sources de documents à sa disposition lorsqu'elle considère soulever une défense attaquant la validité du brevet mis en cause.

2. Contexte de l'affaire

Mark Bruckelmyer est l'inventeur et propriétaire des brevets US 5,567,085 déposé le 20 juillet 1995 et US 5,820,301 (une «Continuation-in-part» du brevet US 5,567,085). Le brevet principal US 5,567,085 est intitulé «Method for thawing frozen ground for laying concrete» et traite d'une méthode qui utilise une technique de réchauffement de sol avant l'application de ciment sur celui-ci afin de ralentir la solidification du ciment et réduire l'apparition de défauts qui apparaissent lorsque la solidification s'effectue trop rapidement pendant des temps froids. Le dégel est accompli en faisant circuler un liquide chaud au travers de tubes placés en contact avec le sol.

Plus de treize ans avant le dépôt des demandes de brevet de Bruckelmyer, Norman Young invente et dépose le 7 mai 1982 au Canada une demande qui devient, le 6 décembre, 1983 le brevet CA 1,158,119, intitulé «Portable heater (heat hoser)». Ce brevet décrit une méthode pour réchauffer des structures lors de l'application de ciment sur celles-ci. Entre autres applications pour l'invention, le texte du brevet mentionne: «system is suitable for applying heat to other subjects and is not necessarily confined to use in relation to concrete placement. Other typical uses are: (. . .) thawing frozen ground». À l'origine, la demande contient quatre figures, dont deux, les figures 3 et 4, qui illustrent les applications de dégel du sol. Toutefois, au cours de la poursuite de la demande, ces figures ont été supprimées de la demande lors d'un amendement. Même si les figures 3 et 4 n'apparaissent pas dans le brevet émis par le Bureau des brevets, les figures supprimées sont demeurées dans le dossier de poursuite.

Le 15 juillet 2002, Bruckelmyer intente une poursuite contre Ground Heaters pour contrefaçon de ses brevets. Ground Heaters, en défense, dépose une demande reconventionnelle visant à obtenir une déclaration d'invalidité des brevets de Bruckelmyer. Le 19 décembre 2002, Ground Heaters dépose une requête pour jugement sommaire d'invalidité basée, entre autres, sur les figures 3 et 4 du brevet CA 1,158,119. À la suite d'un va-et-vient procédural, au cours duquel Bruckelmyer a concédé et reconnu que les figures 3 et 4 étaient de l'art antérieur pertinent attaquant la nouveauté de ses brevets, Ground Heaters obtient gain de cause avec un jugement sommaire d'invalidité accordé par le tribunal de première instance le 13 mai 2005. Bruckelmyer porte alors la décision en appel, ne considérant pas les figures 3

et 4 du dossier de poursuite canadien comme étant une «printed publication» pouvant affecter la nouveauté de son invention.

3. Analyse du tribunal

La Cour entame son analyse en reconnaissant que la seule question en litige est de déterminer si les figures 3 et 4 supprimées du brevet CA 1,158,119 sont des «printed publications» selon l'art. 102(b) de la loi américaine sur les brevets.

Les dispositions pertinentes de 35 U.S.C 102 sont les suivantes:

§102. A person shall be entitled to a patent unless--

(a)

the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, or

(b)

the invention was patented or described in a *printed publication* in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, (...) (Les italiques sont nôtres.)

Selon Bruckelmyer, pour qu'un document soit une telle publication, le document doit être accessible publiquement. C'est pourquoi ce dernier réfère dans son appel à deux décisions du Circuit fédéral, *In re Klopfenstein*², et *In re Cronyn*³, pour suggérer deux critères possibles d'évaluation de l'accessibilité publique d'un document:

For a prior art reference to be considered "publicly accessible," it must either (1) be published to those interested in the art for a sufficient amount of time to allow them to "captur(e), process() and retain() the information conveyed by the reference, or (2) those interested must be able to locate the material in a meaningful way.⁴

Selon Bruckelmeyer, dans le cas présent, aucun de ces deux critères n'est respecté. En effet, selon toujours ce dernier, la seule copie du dossier de poursuite était seulement disponible au Bureau des brevets du Canada à

² 380 F.3d 1345, à la page 1350 (Fed. Cir. 2004).

³ 890 F.2d 1158, à la page 1161 (Fed. Cir. 1989).

⁴ N° 05-1412, 455 F.3d 1374 (Fed. Cir. 20 avril, 2006), à la page 5.

Gatineau au Québec. De plus, le brevet CA 1,158,119 n'était indexé d'aucune façon officielle par le Bureau des brevets au moment de l'invention de Bruckelmeyer (aujourd'hui, l'abrégé du brevet CA 1,158,119 est disponible pour consultation par Internet, ce qui n'était pas le cas en 1995).

Ground Heaters, quant à elle, a répondu à l'argumentation de Bruckelmeyer en soumettant au tribunal qu'une personne versée dans l'art de l'invention aurait facilement été menée au dossier de poursuite et aux figures supprimées après avoir lu l'extrait du texte de la description du brevet CA 1,158,119 qui présente l'application de l'invention pour dégeler un sol froid. Ainsi, si le brevet CA 1,158,119 pouvait être repéré, le dossier de poursuite associé à ce brevet pouvait tout aussi facilement être trouvé et consulté.

La Cour d'appel a alors cité des principes de l'affaire *In re Wyer*⁵, afin de donner raison à la position de Ground Heaters. Dans *In re Wyer*, une demande de brevet australien avait été publiée deux ans avant la date de dépôt d'une demande de brevet correspondant aux États-Unis. Afin de déterminer si la demande de brevet australien pouvait être considérée comme une «printed publication», le tribunal a dû déterminer si le document était accessible publiquement. La cour dans ce cas a énoncé le principe suivant:

A given reference is “publicly accessible” upon a satisfactory showing that such document has been disseminated or otherwise made available to the extent that persons interested and ordinarily skilled in the subject matter or art exercising reasonable diligence, *can locate it* and recognize and comprehend therefrom the essentials of the claimed invention without need of further research or experimentation.⁶

(Les italiques sont nôtres.)

Dans *In re Wyer*, la Cour a conclu que le texte de l'abrégé de la demande de brevet australien donnait suffisamment d'information à une personne diligente versée dans l'art de l'invention pour qu'elle aille consulter le document complet de la demande afin d'y trouver la matière pouvant invalider le brevet correspondant américain.

Dans le cas présent, la Cour d'appel a jugé que le texte du brevet CA 1,158,119 contient une indication encore plus claire qui amènerait une

⁵ 655 F.2d 221, à la page 226 (CCPA 1981).

⁶ 655 F.2d 221, à la page 226 (CCPA 1981), citant *I.C.E. Corp. v. Armco Steel Corp.*, 250 F. Supp. 738, 745 (S.D.N.Y. 1966).

personne diligente à consulter le dossier poursuite. En effet, le texte de la description décrit une utilisation possible de l'invention de Young qui correspond presque mot pour mot à l'utilisation de l'invention de Bruckelmyer. À la suite de la lecture d'une telle description, une étude du dossier de poursuite devient alors une conséquence logique du processus de recherche d'art antérieur, même si les figures supprimées du brevet ne se retrouvent pas directement dans le texte du brevet émis, mais plutôt indirectement dans le dossier de poursuite associé à ce brevet. Par conséquent, la Cour d'appel a accordé un jugement sommaire en faveur de Ground Heaters.

La décision de la Cour d'appel du Circuit fédéral inclut aussi une dissidence du juge Linn. Ce dernier mentionne que le lien entre le texte du brevet et le contenu du dossier de poursuite n'est pas aussi évident pour lui, contrairement à la position de la majorité :

In my opinion, it is not entirely sound to view the issued '119 patent as a roadmap to the underlying file history. An abstract, which is similar in many respects to a library index card, is a brief statement of the contents of something else; i.e., the more extensive text to which it refers. It is intended to serve as a tool to steer researchers to the content of a larger and more comprehensive work. The abstract contained in an issued patent, for example, is a summary of the technical information contained in the specification. On the other hand, the printed text of an issued patent—including the abstract, written description, and claims—is not necessarily looked to as a summary or index of the underlying file history. While it is commonplace for parties to examine patent file histories for guidance on matters of claim interpretation, surrender, estoppel, disclaimer, or disavowal, researchers normally expect the text of printed patents to correspond to and be coextensive with the applications from which they have been issued. In that sense, the text of an issued patent does not generally serve to guide researchers to the file history for a more expansive disclosure of the described invention, and it certainly does not lead researchers to the file history for disclosure of subject matter not described in the issued text.⁷

Le juge Linn fait ainsi une distinction entre le lien, l'abrégé et le texte d'un brevet de l'affaire *In re Wyer* et le lien entre le texte d'un brevet et le contenu du dossier de poursuite dans l'affaire *Bruckelmyer*. Selon lui, il est clair que l'abrégé amène un chercheur à consulter le texte du brevet associé avec

⁷ N° 05-1412, 455 F.3d 1374 (Fed. Cir. 20 avril, 2006), à la page 2 de la dissidence.

celui-ci puisque l'abrégé est un résumé du contenu du brevet. Cependant, le texte du précis d'un brevet ne suggère pas toujours le contenu d'un dossier de poursuite, surtout lorsque ce dossier comprend des figures ayant été supprimées du brevet émis.

Par la suite, Bruckelmyer a tenté de faire réentendre sa cause par l'ensemble des juges de la Cour d'appel en soumettant une requête «for panel rehearing and rehearing en banc». Cette requête a été refusée par la Cour d'appel le 28 juin 2006. Toutefois, ce refus du tribunal contient une autre opinion dissidente du juge Newman qui vient soutenir la position du juge Linn dans la première décision de la Cour d'appel.

En effet, le juge Newman réitère la distinction qu'avait faite le juge Linn entre les faits de l'affaire *In re Wyer* et la présente affaire, en comparant l'accessibilité respective de la demande de brevet australien et du dossier de poursuite canadien:

Appellant filed an application for an Australian patent which resulted in copies of that application being classified and laid open to public inspection at the Australian Patent Office and each of its five "sub-offices" over one year before he filed his application in the United States. (...)

In contrast, the drawings in the Canadian patent application were not available in multiple locations, could not be ordered from the Canadian patent office, were not indexed or catalogued, and their presence cannot be divined from the Canadian patent that eventually issued.⁸

Malheureusement, l'opinion du juge Newman est entachée d'une inexactitude en ce qui a trait à l'accessibilité d'un dossier de poursuite pour un brevet canadien. En effet, contrairement à l'affirmation du juge Newman, le dossier de poursuite d'une demande de brevet canadien peut être commandé de l'extérieur du Bureau des brevets. Ainsi, le juge a potentiellement mal interprété le niveau d'accessibilité publique d'un dossier de poursuite. L'accès au dossier n'est pas restreint à des gens ayant des privilèges d'accès. Bien qu'aujourd'hui un dossier de poursuite canadien ne soit pas aussi facilement accessible que son homologue américain (qui est même disponible presque en totalité par Internet pour des demandes récentes), ce dossier canadien est néanmoins disponible à tout membre du public qui en fait la demande pour une copie papier. Par conséquent, l'argument du juge Newman parvient difficilement à soutenir la position du juge Linn.

⁸ N° 05-1412o, aux pages 2-3 (Fed. Cir. 28 juin, 2006).

4. Comparaison avec le Canada

Au Canada, la notion d'accessibilité publique d'un document pouvant servir de motif d'invalidité d'un brevet pour manque de nouveauté est reflétée dans le texte de la *Loi sur les brevets*⁹, notamment à l'article 28.2:

28.2 (1) L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas :

a) plus d'un an avant la date de dépôt de celle-ci, avoir fait, de la part du demandeur ou d'un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, l'objet d'une *communication qui l'a rendu accessible au public* au Canada ou ailleurs;

b) avant la date de la revendication, avoir fait, de la part d'une autre personne, l'objet d'une *communication qui l'a rendu accessible au public* au Canada ou ailleurs; (...)

(Les italiques sont nôtres.)

La jurisprudence canadienne a aussi établi des critères permettant de déterminer si un document publié est accessible publiquement. Entre autres, la Cour fédérale dans l'affaire *Xerox of Canada Ltd. c. IBM Canada Ltd.*¹⁰ a énoncé le principe suivant, en expliquant que la partie défenderesse dans une action de contrefaçon qui cite une publication a le fardeau de prouver que ledit document publié était accessible au public:

I am content to adopt the plaintiffs' summary of the effect of the cases relied on by them; that for a document to qualify as a "publication" it must: (1) have become generally available, without restriction, to members of the public, (2) the person or persons receiving the document, to be categorized as members of the public, must have no special relationship to the author of the so-called publication.¹¹

L'affaire *Xerox* traitait de la situation d'un document transmis entre deux companies, d'où le ton du principe qui se concentre sur les notions de «aucune restriction» et «aucun lien spécial avec l'auteur de la publication». Toutefois, le principe énoncé d'accessibilité publique, dans l'affaire *Xerox*, en se concentrant sur cette notion plus objective de restriction et lien avec l'auteur, est beaucoup moins dépendant de la notion un peu plus subjective de la diligence de la recherche par la personne versée dans l'art («persons

⁹ L.R.C. 1985, ch. P-4.

¹⁰ (1977), 33 C.P.R. (2d) 24 (C.F.P.I.).

¹¹(1977), 33 C.P.R. (2d) 24 (C.F.P.I.), à la page 85.

interested and ordinarily skilled in the subject matter or art exercising reasonable diligence, can locate it»), tel que mentionné dans le principe établi dans l'affaire *In re Wyer* aux États-Unis.

Ces notions de l'analyse des restrictions entourant le document potentiellement publié de l'affaire *Xerox* ont été réitérées dans l'affaire *Owens-Illinois Inc. c. Koehring Waterous Ltd*¹², qui a établi:

I am of the view that to constitute publication within the meaning of s. 28(1)(b) of the *Patent Act*, there must be general availability without restriction or putting it another way, there must be no inhibiting fetter so to make the concept of the invention unavailable to the public; and that, therefore, s. 28(1)(b) of the *Patent Act* being a substantive statutory bar of anticipation to the issuance of a patent is not applicable unless there is dissemination of the secret of the concept of the invention to the public, and further that the party asserting publication within this statutory meaning has the onus of proving publication.¹³

L'affaire *Owens-Illinois* traitait d'un document seulement disponible dans une bibliothèque privée accessible uniquement aux membres d'une association professionnelle. Par conséquent, la logique de l'affaire *Xerox* trouve application dans le cas présent, où l'expression «without restriction» est précisée par l'expression «there must be no inhibiting fetter so to make the concept of the invention unavailable to the public». Ainsi, encore une fois, il y a une analyse dans la jurisprudence canadienne qui se concentre sur les restrictions entourant le document et évite les considérations de ce qui constitue une recherche diligente pour une personne versée dans l'art.

5. Conclusion

Le jugement de la Cour d'appel du Circuit fédéral dans l'affaire *Bruckelmyer*, en comparaison avec les décisions canadiennes sur le sujet des publications, illustre bien comment l'énoncé d'un principe d'analyse peut avoir une influence sur les débats entourant la nature d'une publication selon les différentes lois sur les brevets d'un côté ou l'autre de la frontière canado-américaine.

Il est fort probable que, si les juges Newman et Linn n'avaient pas considéré la notion plus subjective de l'affaire *In re Wyer* de la diligence de la recherche

¹² (1978), 40 C.P.R. (2d) 72; affirmé 52 C.P.R. (2d) 1 (C.A.F.).

¹³(1978), 40 C.P.R. (2d) 72; affirmé 52 C.P.R. (2d) 1 (C.A.F.), au paragraphe 36.

par la personne versée dans l'art, mais plutôt la notion plus objective de la jurisprudence canadienne des restrictions entourant la publication, ils auraient été moins tentés de présenter une dissidence dans l'affaire *Bruckelmyer*.

En effet, il est beaucoup plus difficile d'avoir un débat d'analyse sur des restrictions entourant un dossier de poursuite canadien. Une fois que l'on détermine que le document est disponible au public en général, le débat est clos. Le débat peut durer beaucoup plus longtemps lorsqu'on inclut une discussion sur les probabilités qu'une personne aurait recherché et facilement trouvé ce même document. De cette façon, il est clair que la question des publications au Canada suscite beaucoup moins de controverse qu'aux États-Unis et assure ainsi de la stabilité dans l'environnement légal. Cependant, pour les commentateurs légaux au Canada, la poursuite du dossier de poursuite sera toujours moins intéressante à suivre...

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

