

L'antériorité découlant d'une vente ou utilisation antérieure: des principes «taillés sur mesure»

Nathalie Jodoin et Monique Sullivan*

Une décision d'importance, attendue par les praticiens du domaine des brevets et qui fera certainement jurisprudence, 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.*¹. Des principes taillés sur mesure nous sont fournis pour analyser la 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*². 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*. D'aucuns diront qu'il existait déjà le critère énoncé dans l'arrêt *Beloit c. Valmet*³ rendu par la Section d'appel de la Cour fédé-

© Nathalie Jodoin, Monique Sullivan LÉGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2002.

* Avocate, ingénieure et agent de brevets, Nathalie Jodoin est associée 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. ; étudiante à l'École de formation professionnelle du Barreau du Québec. Monique Sullivan (Ph.D. biochimie) est en stage auprès des mêmes cabinets. Les auteures remercient leur collègue M^e Louis-Pierre Gravelle pour de fructueuses discussions.

1. *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, [2002] CarswellNat 1209, 2002 FCA 158, 17 C.P.R. (4th) 478, 211 D.L.R. (4th) 696 (C.A.F.); coram les juges Evans, Rothstein et Strayer). Les motifs de l'arrêt sont écrits par le juge Rothstein auxquels souscrivent ses collègues.
2. *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), c. P-4.
3. *Beloit Canada Ltée/Ltd. c. Valmet OY (sub nom. Beloit Canada ltée/Ltd. c. OY)*, (1986) 64 N.R. 287, 7 C.I.P.R. 205, 8 C.P.R. (3d) 289, [1986] CarswellNat 588 (C.A.F.); requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée 69 N.R. 80.

rale et repris par la Cour suprême du Canada dans *Free World Trust c. Electro Santé*⁴, mais comme le mentionne le juge Rothstein dans l'affaire qui nous occupe, l'antériorité dont il était question dans ces décisions découlait d'une publication antérieure et non d'une vente ou d'un usage antérieur. Ce vide juridique s'expliquait par le fait que la *Loi sur les brevets* en vigueur avant 1989⁵ (ci-après «ancienne loi») 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 suffisait donc pour démontrer l'antériorité, et ce, même si l'invention n'était pas divulguée par cette vente ou usage. Cette décision revêt donc une importance toute particulière pour le monde des brevets.

Cette décision est aussi intéressante en ce qu'elle confirme de façon non équivoque le caractère rétroactif de la *Loi sur les brevets* modifiée par L.C. 1995, c. 15, qui est entrée en vigueur le 1^{er} octobre 1996 (la Loi de 1996).

Le juge Rothstein s'est aussi attardé dans cette décision à d'autres questions ne manquant pas d'intérêt, telles l'application rétroactive ou non d'un texte législatif et la norme de contrôle que les cours d'appel doivent appliquer aux décisions des juges de première instance, qui dépassent cependant notre propos.

Les faits dont découle le litige

Le litige concerne la validité du brevet canadien 2,005,946⁶ (ci-après «brevet») appartenant à l'intimée (ci-après «PETROLITE») et couvrant une méthode dite «d'adoucissement» des hydrocarbures. Cette dernière est destinée à éliminer le sulfure d'hydrogène qui est un produit toxique présent dans les gaz naturels. La méthode d'adoucissement utilise un composé chimique appelé «triazine», un produit de réaction de la monoéthanolamine (MEA) et du formaldéhyde, que la compagnie Quaker Petroleum Chemical (ci-après «QUAKER») a commencé à vendre sous le nom de «W-3053» dans l'ouest de l'Oklahoma au mois de décembre 1987.

De l'admission des parties, les ventes de QUAKER ont eu lieu à compter du 10 décembre 1987. Un peu plus d'un an plus tard, soit le

4. *Free World Trust c. Electro Santé inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1024 (C.S.C.).

5. L.R.C. (1985), c. P-4.

6. Qui a pour titre *Composé et méthode pour l'adoucissement des hydrocarbures*.

23 décembre 1988, QUAKER dépose une demande de brevet aux États-Unis (ci-après «demande prioritaire») couvrant la méthode d'adoucissement. Le 19 décembre 1989, soit plus de deux ans suivant les premières ventes mais moins d'un an suivant le dépôt aux États-Unis, la demande de brevet canadienne dont est issu le brevet en litige est déposée à son tour. Enfin, le brevet canadien est délivré le 7 février 1995. Entre-temps, les droits de QUAKER dans l'invention sont cédés à PETROLITE. CANWELL, qui a vendu à partir de 1991 un produit renfermant de la MEA et du formaldéhyde destiné à adoucir les hydrocarbures, est poursuivie en contrefaçon par PETROLITE.

En défense, CANWELL allègue que les ventes ou utilisations du produit W-3053 constituent une antériorité opposable au brevet, détruisant la nouveauté de la méthode revendiquée. De ce fait, estime CANWELL, le brevet de PETROLITE est invalide. Selon CANWELL, la rétroingénierie du produit W-3053 à l'époque pertinente mènerait une personne versée dans l'art à l'invention visée par le brevet, c'est-à-dire à l'emploi de la triazine pour adoucir des gaz naturels.

De son côté, PETROLITE soutient que ces ventes ne peuvent être constitutives de divulgation publique effective, susceptible de renverser la présomption de validité du brevet, puisqu'elles n'étaient ni suffisantes en nombre, ni de nature commerciale. Des ventes de nature expérimentale et la livraison du produit W-3053 aux propriétés privées de sa clientèle ne sauraient pas rendre le produit accessible au public, selon elle, les résultats de rétroingénierie demeurant confidentiels et hors la connaissance du public. Enfin, PETROLITE allègue que les critères du test d'anticipation établis dans l'affaire *Beloit c. Valmet*⁷ ne peuvent être satisfaits en l'espèce puisque la rétroingénierie ne mènerait pas inéluctablement et sans faute une personne versée dans l'art à l'invention.

Les parties ont également des prétentions contradictoires au sujet de la législation applicable. CANWELL soutient que la loi applicable est la *Loi sur les brevets* modifiée par L.C. 1995, c. 15, qui est entrée en vigueur le 1^{er} octobre 1996 (ci-après «Loi de 1996») tandis que PETROLITE affirme que c'est plutôt la *Loi sur les brevets*, modifiée par L.R.C. (1985), c. 33 (3^e suppl.), qui est entrée en vigueur le 1^{er} octobre 1989 (ci-après «Loi de 1989»).

7. *Supra*, note 3.

La prétention de CANWELL au sujet de l'application de la loi rendrait toutes les divulgations ayant eu lieu plus d'un an avant le dépôt au Canada de la demande, soit avant le 18 décembre 1988, opposables au brevet. Celle de PETROLITE tente plutôt de faire «revivre» une controverse installée lors de l'adoption de l'ancienne loi en 1989 et concernant la date pertinente devant servir à computer le délai de grâce d'un an. En effet, certains prétendaient à l'époque que la période de grâce d'un an prévue à l'alinéa 27(1)d) de la Loi de 1989 et visant *les communications publiques émanant du demandeur* se calculait à partir de la date de priorité, et non de la date du dépôt de la demande. Or, la Loi de 1996 est venue mettre un terme à cette controverse. En soutenant que la Loi de 1996 est non rétroactive, PETROLITE cherche ainsi à limiter le nombre de ventes opposables à celles ayant eu lieu entre les 10 et 23 décembre 1987, soit plus d'un an avant le dépôt de la demande prioritaire.

Décision de première instance⁸

Appliquant la Loi de 1996 aux faits⁹, le tribunal de première instance conclut que le brevet de PETROLITE est valide¹⁰ et contrefait¹¹. En bref, le juge de première instance conclut au caractère rétroactif de la Loi de 1996 et maintient la validité du brevet de PETROLITE au motif, notamment, que CANWELL ne s'étant pas déchargé du fardeau de preuve qui lui incombait afin de renverser la présomption de validité du brevet, il n'existe aucune antériorité opposable à l'invention¹². Il ordonne, entre autres, à CANWELL de cesser de contrefaire le brevet de PETROLITE¹³.

Décision de la Section d'appel de la Cour fédérale

La décision de première instance a été portée en appel devant la Section d'appel de la Cour fédérale qui s'est attardée à différentes questions dont plusieurs dépassent la portée de notre propos. Pour les fins de ce commentaire, nous nous proposons d'examiner brièvement la question de la loi applicable aux faits en l'espèce et, plus en détail, la question des règles de droit applicables aux antériorités, en l'espèce les ventes de QUAKER.

8. *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, [2001] CarswellNat 1766, 2001 FCT 889, 13 C.P.R. (4th) 193 (C.F.P.I.).

9. *Supra*, note 8, par. 65 et 66.

10. *Supra*, note 8, par. 194.

11. *Supra*, note 8, par. 147 et 195.

12. *Supra*, note 8, par. 194.

13. *Supra*, note 8, par. 139, 147 et 195.

La loi applicable aux faits en l'espèce

S'appuyant à la fois sur la doctrine traitant du principe de non-rétroactivité des lois¹⁴ et sur la jurisprudence à l'effet de l'interprétation que doivent recevoir les expressions «les affaires survenant» et «relativement au»¹⁵ (contenues notamment à l'article 78.4 de la Loi de 1996), la Cour d'appel, sous la plume du juge Rothstein, se rallie aux conclusions du juge de première instance quant à la question de la législation applicable, en l'occurrence la Loi de 1996. Le juge Rothstein déclare ce qui suit:

Même s'il existe une présomption allant à l'encontre de l'application rétroactive d'un texte législatif, cette présomption peut être réfutée de façon explicite ou par déduction nécessaire. [...] L'article 78.4 énonce que la Loi de 1996 doit s'appliquer aux affaires survenues avant une date précise, notamment avant l'entrée en vigueur de ladite Loi. Par conséquent, la Loi de 1996 a une application rétroactive.¹⁶

Dans le cas qui nous occupe, la demande de brevet a été déposée le 19 décembre 1989, soit après le 1^{er} octobre 1989, mais avant le 1^{er} octobre 1996, de sorte qu'elle est régie par la Loi de 1996. De la même façon, toute affaire survenant relativement au brevet en question est régie par la Loi de 1996.¹⁷ [...]

Les mots «in respect of» («relativement au») modifiés par l'expression globale «les affaires survenant», ne pourraient être plus larges. Le Parlement désirait manifestement donner à l'article 78.4 une portée très large. [...] L'argument de Petrolite ne tient tout simplement pas compte du texte clair de l'article 78.4.¹⁸

14. À ce sujet nous renvoyons le lecteur aux références de doctrine citées par la Cour au par. 19: Pierre-André CÔTÉ, *The Interpretation of Legislation in Canada*, 3^e éd., (Scarborough: Carswell, 2000), à la page 150 et Ruth SULLIVAN, *Driedger on the Construction of Statutes*, 3^e éd. (Toronto, Butterworths, 1994), à la page 522.

15. À ce sujet nous renvoyons le lecteur aux passages des décisions citées par la Cour au par. 22: *Noewigijick c. La Reine*, [1983] 1 R.C.S. 29 (C.S.C.) à la p. 39 dans *Slattery (Syndic de) c. Slattery*, [1993] 3 R.C.S. 430 à la page 445; et *Sarvanis c. Canada*, 2002 CSC 28 (C.S.C.), au par. 24.

16. *Supra*, note 1, par. 19.

17. *Supra*, note 1, par. 20.

18. *Supra*, note 1, par. 22.

Ne cherchant pas à se contredire, la Cour souligne par ailleurs que la *Loi d'interprétation*¹⁹ s'applique à tous les textes de loi²⁰. Rien ne s'oppose alors à ce que les présomptions réfragables²¹ qui y sont prévues à l'encontre de l'application rétroactive des lois soient réfutées par des termes explicites, en l'occurrence, ceux de l'article 78.4 de la Loi de 1996.

Enfin, la Cour conclut son analyse en expliquant pourquoi l'alinéa 1709(8)a) de l'ALÉNA²², qui prévoit qu'un brevet ne peut être annulé que lorsqu'il existe des motifs qui auraient justifié un refus d'accorder le brevet à l'origine, ne saurait empêcher l'application rétroactive des dispositions relatives à l'antériorité de la Loi de 1996.

La Cour rappelle à cet effet qu'un instrument de droit international, tel un traité international et en l'occurrence l'ALÉNA, n'a pas la valeur d'une loi édictée par le Parlement du Canada. Bien que les termes d'un tel instrument puissent servir à interpréter un texte législatif national, la Cour nuance qu'ils ne peuvent se substituer aux termes clairs d'une loi du Parlement, notamment ceux de la Loi de 1996²³. En outre, souligne la Cour, le paragraphe 1709(8) de l'ALÉNA n'interdit pas l'adoption d'un texte législatif rétroactif²⁴ et «l'effet d'une telle loi signifie que les dispositions de celle-ci sont applicables comme si elles avaient existé à une date antérieure»²⁵.

Par cette décision, la Cour fédérale confirme donc le caractère rétroactif de la Loi de 1996.

Règles de droit applicables à l'antériorité

À la suite de son analyse de la législation applicable, la Cour se tourne vers l'examen des règles de droit applicables à l'antériorité. Appliquant l'article 28.2(1)a) de la Loi de 1996 aux faits en l'espèce, la Cour réitère que l'invention revendiquée dans le brevet en litige ne doit pas avoir été divulguée avant le 19 décembre 1988, soit plus d'un an avant son dépôt au Canada le 19 décembre 1989. Elle examine

19. L.R.C. (1985), c. I-21.

20. *Supra*, note 19, art. 3(1).

21. *Supra*, note 19, art. 43.

22. *Accord sur le libre-échange nord-américain*, 1992, C.T.S. 1994/2, 32 I.L.M. 296,612, article 1709.

23. *Supra*, note 1, par. 24 et 25.

24. *Supra*, note 1, par. 26.

25. *Supra*, note 1, par. 26.

ensuite tour à tour l'antériorité découlant d'une publication²⁶ et celle découlant d'une vente ou utilisation antérieure²⁷.

Dans un rappel historique de la jurisprudence, la Cour cite au paragraphe 29 le critère d'antériorité découlant d'une publication d'abord énoncé en 1986 par le juge Huguessen dans l'affaire *Beloit c. Valmet*²⁸, puis repris en 2000 par la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Free World Trust c. Électro Santé inc.*²⁹:

L'antériorité doit se trouver dans un brevet particulier ou dans un autre document publié; il ne suffit pas de recueillir des renseignements à partir de diverses publications antérieures et de les ajouter les uns aux autres et d'en arriver à l'invention revendiquée. Il faut en effet pouvoir s'en remettre à une seule publication antérieure et y trouver tous les renseignements nécessaires, en pratique, à la production de l'invention revendiquée sans l'exercice de quelque génie inventif. Les instructions contenues dans la publication antérieure doivent être d'une clarté telle qu'une personne au fait de l'art qui en prend connaissance et s'y conforme arrivera infailliblement à l'invention revendiquée.

Ce critère fut formulé dans une décision rendue sous l'égide de l'ancienne loi qui était en vigueur avant le 1^{er} octobre 1989. Or sous le régime qui prévalait à l'époque, la disposition pertinente établissait notamment que la vente, au Canada, plus de deux ans avant le dépôt d'une demande de brevet, emportait *ipso facto* anticipation de l'invention revendiquée et anéantissait son caractère de nouveauté. La simple preuve d'une telle vente était à la fois nécessaire et suffisante pour invalider un brevet. Or, les dispositions de l'article 27(1)d) de la Loi de 1989 sont venues modifier l'état du droit et alourdir le fardeau de preuve qui incombe à celui qui prétend l'antériorité découlant d'une vente ou utilisation antérieure. Le juge Rothstein résume la situation ainsi au paragraphe 32:

Lors de la promulgation de l'alinéa 27(1) d) le 1^{er} octobre 1989, qui a été remplacé par l'alinéa 28.2(1) a) le 1^{er} octobre 1996, le critère à satisfaire pour établir l'antériorité par quelque moyen que ce soit est devenu la communication de «l'objet que définit

26. *Supra*, note 1, par. 29.

27. *Supra*, note 1, par. 30 à 46.

28. *Supra*, note 3.

29. *Supra*, note 4, par. 26.

la revendication d'une demande de brevet» (invention) [...] «d'une façon qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs». Par suite des modifications apportées au texte législatif,

1. le délai de grâce applicable avant le dépôt de la demande de brevet a été réduit;
2. la communication n'importe où, et non seulement au Canada, est devenue pertinente;
3. l'usage ou la vente de l'invention ne peut plus être considéré en soi comme une preuve suffisante de l'antériorité;
4. pour établir l'antériorité, il est devenu nécessaire de prouver une communication qui a rendu l'invention accessible au public au Canada ou ailleurs. [...]

Peu de décisions canadiennes ont été rendues au sujet de l'alinéa 28.2(1)a).

Réitérant le principe du *stare decisis* en vertu duquel les tribunaux sont liés par les décisions des tribunaux de juridiction supérieure, le juge Rothstein rappelle que la Cour est liée en l'espèce par la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Free World Trust*³⁰ et par l'arrêt *Beloit c. Valmet* «dans la mesure où la Cour suprême du Canada a approuvé celui-ci»³¹. La Cour nuance cependant la pertinence de cette jurisprudence en énonçant ce qui suit:

[D]e façon générale, les principes énoncés dans les arrêts *Beloit c. Valmet* et *Free World Trust* au sujet de l'antériorité fondée sur une publication antérieure s'appliquent également à l'antériorité découlant de l'utilisation publique antérieure ou de la vente antérieure. [...] Toutefois, au-delà d'un certain niveau d'énoncés généraux, il sera peut-être nécessaire d'ajuster les principes régissant l'antériorité fondée sur la publication antérieure en fonction des caractéristiques particulières de l'antériorité découlant de l'utilisation antérieure par le public ou de la vente antérieure au public.³²

30. *Supra*, note 4.

31. *Supra*, note 1, par. 33 et 34.

32. *Supra*, note 1, par. 35.

Afin de se guider, la Cour passe en revue les critères de droit émanant des autorités européennes³³ et des autorités du Royaume-Uni³⁴ quant à l'antériorité découlant d'une vente ou utilisation antérieure, au terme de laquelle elle retient huit principes, résumés au paragraphe 42, que nous énumérons très succinctement ainsi:

1. La vente ou l'utilisation doit être de nature à rendre les éléments descriptifs de l'invention accessibles au public.
2. La vente ou l'utilisation doit être de nature à permettre la réalisation de l'invention.
3. Dans le cas de la vente ou de l'utilisation d'un produit chimique, l'analyse doit permettre d'en découvrir la composition ou la structure interne.
4. L'analyse doit être possible pour une personne du métier, compétente mais non douée de génie inventif, au moyen des techniques connues et disponibles à l'époque pertinente. L'application de ce principe doit être compatible avec les principes énoncés dans l'arrêt *Beloit c. Valmet*.
5. Dans le cas d'une vente, il n'est pas nécessaire qu'il y ait plusieurs acheteurs, un seul suffit. L'acheteur doit cependant 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, le temps ou le labeur nécessaires pour l'effectuer ne sont pas des facteurs décisifs lorsque pris isolément.

33. European Patent Convention, 1973, article 54; *Fisons Plc c. Packard Instrument BV* (17 août 1994), Doc. T0952/92-3.4.1 (Bureau des brevets européen) aux pages 21, 22 et 23.

34. *Patents Act, 1977*, c. 37, article 2 ; *Merrel Dow Pharmaceuticals c. H.N. Norton & Co. Ltd.*, [1996] R.P.C. 76 (Royaume-Uni, Chambre des Lords) aux pages 86 et 87; *PLG Research Ltd. c. Ardon International Ltd.* (1992), [1993] F.S.R. 197 (Eng. Patents Ct.) à la page 225; *Lux Traffic Controls Ltd. c. Pike Signals Ltd.*, [1993] R.P.C. 107 (Eng. Patents Ct.) à la page 133; *Bristol-Myers Co.'s Application*, [1969] R.P.C. 146, à la page 155.

8. La reproduction exacte du produit soumis à l'analyse n'est pas le critère. À ce sujet, la Cour reprend le passage suivant énoncé par la Chambre des recours dans l'affaire *Fisons c. Packard*:

[TRADUCTION] Selon les décisions rendues par les Chambres des recours, la nouveauté d'une invention revendiquée sera annulée par la divulgation précédente (par quelque moyen que ce soit) d'une variante visée par la revendication. Par conséquent, de l'avis de la Chambre, la nouveauté d'une invention revendiquée est détruite par l'emploi antérieur d'un produit, notamment par la vente, lorsque l'analyse faite à l'aide des techniques disponibles informe la personne compétente au sujet de la variante du produit qui est visée par la revendication du brevet. La Chambre n'accepte donc pas l'argument du titulaire selon lequel une analyse complète d'un produit précédemment utilisé doit être possible de façon à permettre la reproduction exacte de ce produit pour que la nouveauté du produit revendiqué soit détruite.³⁵

Ces principes, précise la Cour, ne sont pas exhaustifs et s'ajoutent aux principes des arrêts *Beloit c. Valmet et Free World Trust*, précités, «sans les modifier»³⁶.

Analyse de la preuve à l'aide des critères juridiques appropriés

Ayant identifié le droit applicable, la Cour l'applique ensuite aux faits en l'espèce. La Cour revient sur les conclusions pertinentes du juge de première instance et les classe selon leur nature, de faits, de droit, ou mixte de faits et de droit³⁷. Les conclusions selon lesquelles d'une part, les ventes de W-3053 étaient des ventes inconditionnelles en date de décembre 1987, et d'autre part, qu'un échantillon de W-3053 pour fins d'analyse était disponible à pareille date, sont des conclusions purement factuelles selon la Cour d'appel. À ce titre, la Cour souligne qu'en l'absence d'erreur manifestement déraisonnable, elles doivent être maintenues. La détermination du juge

35. *Fisons Plc c. Packard Instrument BV* (17 août, 1994), Doc. T0952/92-3.4.1 (Bureau des brevets européen) à la page 23 dans *supra*, note 1, par. 43.

36. *Supra*, note 1, par. 43.

37. *Supra*, note 1, par. 46.

de première instance portant que l'invention revendiquée dans le brevet est le produit W-3053 est une conclusion de droit, de l'avis de la Cour d'appel. Il est bien établi en droit canadien que la détermination de l'invention doit se faire à la suite d'une interprétation des revendications qualifiée de «*purposive construction*»³⁸ ou d'interprétation dite «téléologique». Or, devant l'absence d'interprétation détaillée des revendications du brevet, la Cour rappelle que la norme de contrôle applicable en l'occurrence est l'erreur simple. Elle effectue donc elle-même l'interprétation des revendications du brevet en litige et conclut non pas que l'invention est le produit W-3053 mais plutôt que:

[...] l'invention décrite dans le brevet 946 consiste à mettre en contact une composition renfermant le produit de réaction d'une alcanolamine inférieure avec un aldéhyde inférieur, ou de la triazine, avec des flux de gaz acide pour réduire les concentrations de sulfure d'hydrogène dans les flux en question.³⁹

Enfin, la Cour aborde la question qui est au cœur du litige, soit la conclusion du juge de première instance selon laquelle, compte tenu de toute la preuve concernant les tentatives d'analyse et de reconstruction du W-3053, CANWELL ne s'est pas déchargée du fardeau qui lui incombait de prouver anticipation de l'invention revendiquée. Cette conclusion en est une de faits et de droit, enseigne le juge Rothstein puisqu'elle implique de savoir si les conditions du test d'anticipation, en l'occurrence la règle de droit applicable, se trouvent toutes remplies compte tenu des faits en l'espèce. Or, la Cour d'appel opine d'une part que la décision de première instance ne présente aucune conclusion de faits tirée de la preuve par experts⁴⁰ présentée lors de l'instruction du procès et d'autre part, que la conclusion ultime de l'arrêt⁴¹ n'est fondée sur aucun support factuel⁴². Ce faisant, estime la Cour d'appel, le juge de première instance a commis une erreur de droit en appliquant le mauvais test d'anticipation:

38. *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067, 9 C.P.R. (4th) 129, 194 D.L.R. (4th) 193, au par. 76 dans *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, *supra*, note 1, par. 46; à ce sujet, nous renvoyons également le lecteur à *Free World Trust c. Electro-Santé inc.*, *supra*, note 4.

39. *Supra*, note 1, par. 65; voir aussi les par. 66 et 67.

40. *Supra*, note 1, par. 72.

41. *Supra*, note 8, par. 93.

42. *Supra*, note 1, par. 72

[...] le critère que le juge de première instance a appliqué pour trancher la question de l'antériorité était la question de savoir si l'analyse du produit W-3053 permettait d'en déterminer la composition ou de le recomposer, ce qui revient au même.⁴³

[75] Le défendeur qui invoque le moyen de défense de l'antériorité découlant de l'utilisation antérieure ou de la vente antérieure d'un produit n'est pas tenu de prouver que le produit peut être reproduit (voir *Fisons c. Packard*, à la page 23). Le produit renfermera l'invention, mais peut également comporter d'autres éléments. Le défendeur qui se fonde sur l'alinéa 28.2(1)a) est tenu de prouver uniquement que l'objet du brevet, soit l'invention, a été divulgué. L'invention en l'espèce était la mise en contact de flux de gaz naturel avec de la triazine (ou ses substances de départ) pour réduire les concentrations de sulfure d'hydrogène dans les flux. Étant donné que la mise en contact du W-3053 avec les flux de gaz naturel acide était connue des clients qui ont acheté le produit, il suffit de déterminer si la triazine ou ses substances de départ pouvaient être décelées dans le produit W-3053.⁴⁴

Devant l'observation que la preuve par expert la plus importante et la plus pertinente est documentaire, la Cour d'appel décide de substituer sa propre décision à celle du juge de première instance plutôt que de renvoyer la cause pour qu'elle soit de nouveau instruite⁴⁵. La Cour d'appel retient l'expertise du professeur Keay fondée sur une analyse à l'aveugle d'un échantillon de W-3053, comme étant la plus probante et relève d'ailleurs le fait que le juge de première instance ne l'ait pas commentée⁴⁶.

La conclusion à laquelle le Dr Keay en est arrivé après avoir analysé l'échantillon non identifié a indiqué qu'une personne versée dans l'art aurait pu, sans se fonder sur une connaissance *a priori* ni faire appel à quelque génie inventif, analyser avec succès le produit W-3053 pour y déceler la présence de la triazine, des substances de départ de celle-ci, soit la MEA et le formaldéhyde, et du méthanol. Compte tenu du témoignage du Dr Buchannon, la technologie et les données nécessaires à

43. *Supra*, note 1, par. 74 *in fine*.

44. *Supra*, note 1, par. 75.

45. *Supra*, note 1, par. 81.

46. *Supra*, note 1, par. 84.

l'analyse étaient disponibles au cours de la période pertinente, soit avant le 19 décembre 1988.⁴⁷

La Cour ajoute judicieusement qu'une analyse effectuée incorrectement n'est pas constitutive de preuve que la rétro-ingénierie ne peut mener infailliblement à l'invention:

Tout comme le critère énoncé dans l'arrêt *Beloit* sous-entend qu'une personne versée dans l'art lira et suivra correctement et sans faille les directives énoncées dans un brevet ou une publication antérieure, la même hypothèse implicite doit s'appliquer dans le cas de la rétro-ingénierie. Une méthode viciée qui mène à la conclusion erronée ne prouve pas qu'une personne versée dans l'art utilisant un procédé et appliquant correctement les données et la méthodologie disponibles à la date pertinente ne découvrirait pas l'invention revendiquée.⁴⁸

La Cour précise également que le défaut de reproduire le rapport molaire exact du W-3053 n'entache en rien l'analyse de l'expert. La reproduction du produit ne constitue pas un critère du test à appliquer. Pas plus que ne le sont, pris isolément, la complexité de l'analyse, le temps ou le labeur requis pour l'effectuer:

La question est 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. Voir *Beloit c. Valmet*, à la page 297, et *Fisons c. Packard*, à la page 23. La complexité ou le temps et le travail nécessaires à eux seuls sont insuffisants pour invalider une analyse. Ce qu'il faut savoir, c'est s'il existe des éléments de preuve permettant de conclure à l'exercice d'un génie inventif. Il n'y en a pas en l'espèce.⁴⁹

La Cour d'appel ne se rend pas à l'argument de PETROLITE selon lequel la livraison de W-3053 aux propriétés privées de sa clientèle ferait obstacle à l'accessibilité au public de l'invention. Selon la Cour, c'est la qualité de l'acheteur en tant que membre du public conjuguée à la qualité inconditionnelle de la vente qui rend cette dernière constitutive d'une antériorité opposable à l'invention⁵⁰.

47. *Supra*, note 1, par. 88.

48. *Supra*, note 1, par. 92.

49. *Supra*, note 1, par. 95.

50. *Supra*, note 1, par. 96.

C'est la vente inconditionnelle du produit W-3053 à l'acheteur qui rend le produit accessible au public. Si l'acheteur peut procéder à l'analyse du produit par rétroingénierie sans contrainte, cela suffit.⁵¹

La Cour étoffe abondamment son analyse et sa conclusion selon laquelle le brevet est invalide au motif que CANWELL a bel et bien démontré que l'invention était accessible au public au sens de l'article 28.2 de la Loi de 1996⁵². La Cour enseigne que sous le régime de l'article 28.2(1)a), le fardeau de la preuve qui incombe à celui qui prétend l'antériorité découlant de la vente se limite à la démonstration que l'analyse par rétro-ingénierie était possible. 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 acheteur⁵³. Cette analyse est équivalente, dans le contexte d'une antériorité découlant d'une publication, à la lecture, par une personne du métier, d'un seul et unique document d'art antérieur menant à l'invention⁵⁴. Cependant, la «mosaic rule», applicable dans le contexte de l'antériorité découlant d'une publication, n'est pas applicable dans celui de l'antériorité découlant d'une vente ou utilisation. Enfin, la Cour ajoute que «[l]a question de savoir comment l'acheteur entend traiter l'analyse, c'est-à-dire s'il compte la divulguer ou non, n'est pas un facteur pertinent»⁵⁵.

Conclusion

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 au paragraphe 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 public. Pour récapituler, ces dernières doivent:

1. rendre les éléments descriptifs de l'invention accessibles au public,

51. *Supra*, note 1, par. 97.

52. *Supra*, note 1, par. 100.

53. *Supra*, note 1, par. 96.

54. *Supra*, note 1, par. 98.

55. *Supra*, note 1, par. 97.

2. permettre la réalisation de l'invention,
3. dans le cas d'un produit chimique, permettre l'analyse et la découverte de sa composition ou de sa structure interne,
4. permettre 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*), et
5. viser 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 des facteurs déterminants lorsque pris isolément, et
8. la reproduction exacte du produit soumis à l'analyse n'est le critère.

Cette décision suscite néanmoins d'intéressantes nouvelles questions. Dans la présente affaire, la Cour a déterminé que les ventes de QUAKER ne pouvaient être considérées comme des ventes revêtant le caractère de confidentialité puisqu'elles n'étaient assorties d'aucune condition. Les critères qui ont rendu les ventes antérieures de QUAKER opposables à l'invention sont donc à la fois leur caractère inconditionnel et la qualité de l'acheteur en tant que membre du public.

Une question vient alors spontanément à l'esprit. Devant l'effet relatif des contrats et leur inopposabilité aux tiers, on se demande comment des ventes conditionnelles c'est-à-dire assorties de clauses de confidentialité ou de conditions de non-divulgence seront qualifiées par les tribunaux. La vente «inconditionnelle» («*unfettered sale*») est-elle la seule qui soit susceptible de valoir divulgation publique de l'invention?

Cette décision suscite aussi une seconde interrogation ayant trait à l'analyse d'un produit qui se détruit lorsque l'on tente de l'analyser. Par exemple, une puce ou un circuit intégré encapsulé dans l'époxy ayant des caractéristiques particulières faisant l'objet d'un brevet et dont la destruction résulterait de toute tentative d'examen. La vente ou l'utilisation en public de tels puce ou circuit intégré encapsulé non analysable vaudra-t-elle divulgation publique de l'invention? À la lumière des huit principes énoncés ci-dessus, il est raisonnable à notre avis de conclure par l'affirmative à cette question.

Enfin, la question relative à l'opposabilité d'une utilisation dans un but d'expérimentation⁵⁶ reste entière, les faits de l'affaire n'ayant pas permis à la Cour de discuter de cette question.

Ces diverses questions restent en suspens en attendant les développements que ne manquera pas d'apporter la jurisprudence dans ce domaine.

56. Pour une analyse plus approfondie de cette question voir Nathalie JODOIN, «Activité inventive et utilité en matière de brevets», (2000) 12 *C.P.I.* 659.