

NOUVEAUTÉ, ACTIVITÉ INVENTIVE ET UTILITÉ EN MATIÈRE DE BREVET

Nathalie Jodoin [©]

La *Loi sur les brevets* accorde au titulaire d'un brevet un monopole exclusif pour l'exploitation d'une invention, et ce, pour une durée de temps limitée.¹ Un tel monopole n'est accordé que pour une réalisation tombant dans la catégorie des matières brevetables au sens de la loi sur les brevets², et à la condition que cette réalisation soit : nouvelle³, inventive⁴ et utile⁵. Ainsi, si la réalisation n'est pas nouvelle, si elle manque d'inventivité ou si elle ne donne pas le résultat prévu, celle-ci ne peut pas faire l'objet d'un brevet. Concrètement, le manque de nouveauté signifie qu'il y a eu effectivement une invention mais que quelqu'un l'avait déjà inventée avant, tandis que le manque d'inventivité signifie qu'il n'y a eu aucune invention réalisée. Le but premier du présent article est de donner un aperçu de ce que l'on entend de façon générale au Canada par ces concepts de nouveauté, inventivité et utilité. Ceux-ci étant principalement régis par la loi, nous croyons important dans un premier temps de faire un bref rappel sur les amendements récents apportés à la *Loi sur les brevets* et ayant une influence sur l'application de ces critères.

Bref rappel sur les amendements récents à la *Loi sur les brevets*

Jusqu'en 1989, la *Loi sur les brevets* au Canada⁶ définissait un système dit « de premier inventeur ». Ainsi, les brevets étaient accordés de façon générale au premier inventeur. Le 1^{er} octobre 1989, par la mise en vigueur d'amendements majeurs à la *Loi sur les brevets*, le système des brevets est devenu un système dit « de premier déposant »⁷. Depuis 1989, les brevets sont donc accordés à l'inventeur qui a déposé le premier une demande de brevet. Par ces modifications, le Canada se conformait aux lois du reste du monde, à l'exclusion des États-Unis, où le régime de premier inventeur existe toujours. L'ancienne loi ne s'est cependant pas éteinte par ces modifications, étant donné que les dispositions transitoires prévoyaient que « toute demande de brevet déposée avant le 1^{er} octobre 1989, ainsi que tout brevet issu d'une telle demande sont régis par la *Loi sur les brevets* telle qu'elle existait avant le 1^{er} octobre 1989 (ci-après « ancienne loi ») ».

En 1996, la *Loi sur les brevets* a été de nouveau remaniée. Les modifications apportées étaient de nature plutôt technique et n'ont pas changé de façon générale les principes de fond applicables. Les dispositions transitoires⁸ de ces modifications maintiennent l'application de l'ancienne loi à toute demande de brevet déposée avant le 1^{er} octobre 1989, ainsi qu'à tout brevet issu d'une telle demande, et prévoient que toute demande de brevet déposée après le 1^{er} octobre 1989, ainsi que tout brevet issu de telle demande, seront régis par la *Loi sur les brevets* en vigueur après le 1^{er} octobre 1996.⁹

En résumé, toutes les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989, ainsi que les brevets issus de telles demandes, sont régis par l'ancienne loi, tandis que les demandes déposées après le 1^{er} octobre 1989, ainsi que les brevets issus de ces demandes, sont régis par la *Loi sur les brevets* présentement en vigueur (ci-après « nouvelle loi »).

Il y a toujours au bureau des brevets plusieurs milliers de demandes qui ont été déposées avant le 1^{er} octobre 1989 et qui n'ont toujours pas été délivrées sous forme de brevet. Lorsqu'elles le seront, les brevets issus de ces demandes auront une durée de vie de 17 ans à compter de leur

date de délivrance. De plus, il existe toujours des centaines de milliers de brevets, issus de demandes de brevet déposées avant le 1^{er} octobre 1989, qui sont toujours en vigueur. L'ancienne loi est donc toujours opérante et ce, pour au moins 20 ans encore. Ainsi, dans le cadre d'une étude des critères de nouveauté, d'inventivité et d'utilité des inventions, on ne peut contourner l'étude de ces critères de brevetabilité selon l'ancienne loi.

Ainsi, pour chacun des critères de brevetabilité, nous ferons son étude, dans un premier temps, selon l'ancienne loi, et dans un deuxième temps, selon la nouvelle loi.

La nouveauté

Sous l'ancienne loi

Articles 2, 27, 28 et 61

L'article 2 de l'ancienne loi qui, nous le rappelons, s'applique aux demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989 et aux brevets issus de telles demandes, prévoit qu'une invention doit être nouvelle. La définition du mot « invention » donnée par cet article est la suivante :

Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matière, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de *nouveauté* et d'utilité.

Cette définition donnée à l'article 2 doit se lire avec les articles 27, 28 et 61 de l'ancienne loi qui prévoient les situations où l'invention ne serait plus nouvelle et ne pourrait donc plus faire l'objet d'un brevet, parce que quelqu'un l'a déjà inventée. On dit alors que l'invention manque de nouveauté ou qu'elle est anticipée par une divulgation antérieure. Ainsi, un brevet pourra être déclaré invalide ou une demande de brevet déposée avant le 1^{er} octobre 1989 refusée si l'une des situations suivantes est démontrée :

1. l'invention était *déjà connue ou utilisée* par une autre personne avant que l'inventeur ne l'ait faite (alinéa 27.(1)a)), à la condition que cette autre personne ait :
 - avant la date de dépôt de la demande, divulgué ou utilisé l'invention de façon à la rendre accessible au public (alinéa 61(1)a)); ou
 - avant la délivrance du brevet, déposé une demande de brevet au Canada qui aurait dû déclencher une procédure de conflit (alinéa 61(1)b)); ou
 - déposé une demande de brevet au Canada, ayant une date de priorité antérieure à la date de délivrance du brevet et pour laquelle une procédure de conflit aurait dû être déclenchée si la demande avait été déposée avant la délivrance du brevet (alinéa 61(1)b));
1. l'invention était *déjà décrite dans un autre brevet ou une publication imprimée* au Canada ou dans tout autre pays *plus de deux ans* avant la présentation de la pétition, soit la date de dépôt au Canada (alinéa 27(1)b));
2. l'invention était en *usage public ou en vente au Canada plus de deux ans* avant la date de dépôt au Canada (alinéa 27(1)c));
3. l'invention était décrite dans un brevet correspondant étranger qui a été délivré avant la date de dépôt au Canada, ce brevet étant issu d'une demande de brevet déposée par le demandeur plus d'un an avant la date de dépôt au Canada.

On note, dans un premier temps, que l'alinéa 27(1)a) de l'ancienne loi établissait un système dit « de premier inventeur » et, dans un deuxième temps, que les alinéas 27(1)b) et c) prévoyaient une période de grâce de deux ans suivant une première divulgation de l'invention émanant de l'inventeur ou de toute autre personne. Ainsi, un inventeur pouvait divulguer sa réalisation et ce, au plus deux ans avant la date de dépôt, et obtenir un brevet valide, à la condition, bien sûr, tel que prévu à l'alinéa 27(1)c) que l'invention n'ait pas été connue ou utilisée par un autre qui l'aurait rendue accessible au public avant cette date de dépôt. Tel que déjà mentionné, l'alinéa 27(1)a) n'existe plus dans la nouvelle loi, cette dernière prévoyant un système dit de « premier déposant » et une période de grâce de un an pour les divulgations émanant de l'inventeur. Cet abrègement de la période de grâce peut, à notre avis, facilement se comprendre par les développements importants effectués ces dernières années dans le domaine des moyens de communication. De plus, le Canada se rapproche ainsi de la pratique généralement répandue à travers le monde, où aucune période de grâce n'est accordée et qui requiert donc la nouveauté absolue.

A la lumière de ces dispositions, on note de plus que l'évaluation de la nouveauté d'une invention comprend deux volets: un premier volet, où on localise l'art antérieur ou les divulgations antérieures applicables, c'est-à-dire les divulgations qui répondent à l'une ou l'autre des situations 1) à 4) mentionnées ci-dessus; et un deuxième volet où, une fois ces divulgations identifiées, on doit déterminer si, effectivement, il y a anticipation. L'interprétation des articles 27 et 61 a soulevé plusieurs questions, quant à ces deux volets, qui ont toutes déjà été plus ou moins identifiées et discutées dans la jurisprudence. Nous avons de notre côté identifié ces questions qui seront plus amplement discutées ci-après.

Questions relatives à l'application de l'art antérieur

Qu'est-ce que la date d'invention et comment la détermine-t-on ?

L'alinéa 27(1)a) prévoit que l'invention ne doit pas avoir été connue ou utilisée par une autre personne avant que l'inventeur l'ait faite. Cet article doit être lu avec l'alinéa 61(1)a) qui prévoit que pour invalider un brevet au motif que l'invention était déjà connue ou utilisée par un autre, il faut démontrer que cette autre personne avait divulgué ou utilisé l'invention de façon à la rendre accessible au public avant la date de dépôt de la demande.

La date d'invention a donc, dans l'ancienne loi, une grande importance. Pour appliquer l'alinéa 27(1)a), il faut tout d'abord déterminer à quel moment l'invention a été réalisée par l'inventeur. On doit déterminer la date d'invention.

La date présumée d'invention est la date de dépôt au Canada ou, le cas échéant, la date de priorité, et peut être antérieure à ces dates mais il faut alors que cette date antérieure soit prouvée. La preuve soumise doit être très convaincante. Le fardeau de la preuve, dans ce cas, est très lourd pour l'inventeur.¹⁰ Celui-ci doit démontrer qu'avant la date de dépôt ou la date de priorité, le cas échéant, l'invention a été transformée dans une forme concrète et utilisable et consignée dans une description verbale ou écrite, ou dans le cas d'un article, en démontrant que celui-ci a été réalisé et utilisé.¹¹

Au Canada, avec la nouvelle loi qui prévoit un système de premier déposant, la date d'invention a perdu de son importance. Cependant, étant donné que nos voisins américains fonctionnent toujours avec un système de premier inventeur, il demeure toujours très pertinent de garder des preuves de la date de conception d'une invention, et cela, particulièrement dans le cas où une protection par brevet serait désirée aux États-Unis. Par mesure de prévention, les centres de recherche, les universités ou toute personne faisant de la conception et du

développement devraient toujours garder les notes de laboratoire, les descriptions et les dessins d'une invention. Ces documents devraient toujours être datés et signés par le ou les inventeurs.

Qu'est-ce que « la date de la demande » à l'alinéa 61(1)a ?

Pour invalider un brevet en vertu de l'alinéa 27(1)a), il faut que l'autre personne ait rendu l'invention accessible au public *avant la date de dépôt de la demande (alinéa 61(1)a)*. De façon générale, les tribunaux¹² ont établi que la date pertinente dans ce cas est la date de dépôt actuelle au Canada ou, le cas échéant, la date de priorité de cette demande.

Quelle forme doit prendre la divulgation de l'alinéa 61(1)a ?

L'alinéa 61(1)a), contrairement à l'alinéa 27(1)b), ne limite pas la forme que doit prendre la divulgation qui anticipe l'invention. Cette divulgation peut se faire verbalement, par écrit dans un livre, un manuscrit, une description, ou par des photographies¹³. Ainsi, il est possible d'établir que l'inventeur désigné dans un brevet n'est pas le premier inventeur, selon l'alinéa 27(1)a), en prouvant qu'un tiers a divulgué l'invention sous l'une de ces formes et ce, avant la date de dépôt ou de priorité, le cas échéant.

La divulgation selon l'alinéa 61(1)a) est-elle limitée à une divulgation au Canada, autrement dit peut-on invalider un brevet en vertu de l'alinéa 27(1)a) avec une publication étrangère ?

Contrairement à l'usage antérieur prévu à l'alinéa 27(1)c) qui est limité au territoire canadien, l'usage antérieur par une autre personne prévu à l'alinéa 27(1)a) n'est pas géographiquement limité au territoire canadien. Ainsi, toute connaissance ou usage antérieur de l'invention dans tout autre pays que le Canada, et répondant aux autres critères prévus à l'alinéa 27(1)a), peut rendre invalide un brevet sous l'alinéa 27(1)a)¹⁴. Ainsi, un brevet ayant pour objet une invention qui aurait été utilisée publiquement au Canada par une autre personne que l'inventeur et ce, plus de deux ans avant la date de dépôt au Canada, pourrait être invalidé sur la base de l'alinéa 27(1)a) et de l'alinéa 27(1)c).

Que représente le public, dans l'expression « rendre accessible au public » de l'alinéa 61(1)a) ?

Pour être un obstacle à la validité d'un brevet, l'usage ou la connaissance antérieure de l'invention par une autre personne doit avoir été rendu accessible au *public* avant la date critique. La question qui se pose est donc de déterminer ce que l'on entend par le public ou, autrement dit, à qui la divulgation doit-elle avoir été faite. De façon générale, les tribunaux canadiens¹⁵ ont expressément approuvé et appliqué le critère développé en Angleterre dans les affaires *Humpherson c. Syer*¹⁶ et *Bristol-Myers Co.'s Application*¹⁷ voulant que la communication soit considérée comme faite au public *lorsque celle-ci est faite à tout membre du public, libre en droit et en équité d'utiliser l'information comme il l'entend*¹⁸. Le nombre de personnes à qui la communication a été faite n'a pas d'importance. Ainsi, il a déjà été établi qu'une communication faite à une seule personne du public consiste à rendre l'invention accessible au public¹⁹.

Il découle de ce critère que si l'information pertinente a été donnée seulement aux personnes ayant, envers celui qui a divulgué, une obligation de confidentialité imposée par la loi ou par équité, cette information ne peut être considérée comme ayant été rendue accessible au public²⁰. C'est le cas de certaines informations données aux employés d'un inventeur ou d'une compagnie, notamment toutes informations concernant un secret de fabrique. De plus, selon la «common law», un employé a une obligation de loyauté envers son employeur pour tout ce qui

concerne les propriétés de l'employeur²¹. Les officiers et directeurs d'une société ont, en plus de l'obligation de «common law», des obligations de loyauté et fidélité prévues dans les lois statutaires sur les sociétés.

Certaines décisions ont affirmé que, pour être considérée comme membre du public, la personne recevant le document ne devait avoir aucun lien spécial avec l'auteur de la publication²². Dans l'affaire *Xerox*²³, le tribunal a considéré qu'un rapport sur une étude effectuée par Xerox envoyé à RCA, lequel aurait pu devenir un partenaire, et qui avait donc un lien spécial avec Xerox, n'était pas une publication. Dans cette affaire, la Cour a indiqué que celui qui allègue qu'il y a un lien spécial entre le divulgateur et celui qui reçoit l'information a le fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, ce lien, afin de retirer la communication ou le document du domaine public.²⁴

Dans l'affaire *Lac Minerals*²⁵, la Cour suprême a considéré que les informations communiquées à une autre partie dans le but de former un partenariat (« joint venture » en anglais), ne devraient pas être considérées comme des informations rendues accessibles au public.

Qu'en est-il de l'usage public dans un but d'expérimentation; y a-t-il une exception ?

L'ancienne loi sur les brevets, tout comme la nouvelle loi, ne prévoit aucune exception pour un usage en public de l'invention dans un but d'expérimentation. Cependant, nos tribunaux²⁶ ont, de façon générale, exclu de la portée de l'expression « usage public » utilisée à l'alinéa 27(1) c), un usage public fait dans un but d'expérimentation. Cette tendance jurisprudentielle prise par nos tribunaux peut s'expliquer par l'influence du droit anglais sur le droit canadien. L'ancienne loi anglaise de 1949, qui a été remplacée par la loi de 1977, prévoyait en effet une exemption pour l'expérimentation selon certaines conditions²⁷. Le principe de l'exemption quant à l'expérimentation s'est donc développé au Canada sans support concret dans nos lois, et de façon assez aléatoire selon les faits de chaque cas particulier à traiter, et aussi, souvent par équité pour les petits inventeurs manquant de ressources et qui devaient tester leur invention en public²⁸. En effet, tel qu'il sera discuté plus loin, l'usage public prévu à l'alinéa 27 (1)c) et requis pour invalider un brevet n'a pas à être une divulgation donnant toutes les informations permettant à une personne de l'art de réaliser l'invention (en anglais, un « enabling disclosure »). Ainsi, sans cette exemption pour l'expérimentation en public, un inventeur, qui aurait fait un usage expérimental public de son invention mais en cachant les éléments les plus importants de celle-ci, aurait pu perdre le droit à son brevet ou à son éventuel brevet. Tel qu'il sera discuté plus loin dans la partie portant sur la nouvelle loi, une telle expérimentation en public qui ne divulguerait pas tous les éléments importants de l'invention ne constituerait pas, de l'avis de l'auteur du présent article, une communication rendant l'invention accessible au public, et n'empêcherait donc pas l'obtention d'un brevet ou ne permettrait pas l'invalidation d'un brevet délivré sous la nouvelle loi.

On peut faire ressortir de la jurisprudence les grandes lignes suivantes concernant l'exemption pour un usage public dans un but d'expérimentation. De façon générale, un usage public dans le cadre d'une expérimentation ne permet pas d'invalider un brevet, et ce, particulièrement si l'usage expérimental antérieur a été incomplet ou infructueux²⁹. Si l'usage a seulement permis à l'inventeur de compléter son invention ou de l'optimiser, il sera considéré comme expérimental. Ce ne sera pas le cas si celui-ci n'était qu'un usage ordinaire de l'invention ou un usage dans le but d'obtenir des profits³⁰. C'est à l'inventeur ou au titulaire du brevet de démontrer que l'usage n'était qu'expérimental³¹. En général, un usage public pour tester

l'efficacité d'une machine qui était reconnue comme fonctionnant déjà au moment des essais, ou pour tester le marché, ne sera pas considéré comme un usage expérimental³².

Quelle forme doit prendre la publication prévue à l'alinéa 27(1)b)?

L'alinéa 27(1)b) prévoit qu'un brevet ne pourra pas être délivré pour une invention, si celle-ci était décrite dans un brevet ou dans une publication imprimée au Canada ou ailleurs plus de deux ans avant la présentation de la pétition au Canada. La divulgation selon cet article est donc limitée dans sa forme aux brevets et aux publications « imprimées ». Il a été reconnu par la jurisprudence³³ qu'un document sera considéré comme imprimé si des copies de ce document ont réellement été faites. Il ne suffit pas de démontrer qu'il ait été possible de faire des copies.

Ainsi un manuscrit qui n'aurait jamais fait l'objet de copie et qui décrit l'invention ne pourrait pas servir à invalider un brevet en vertu de l'alinéa 27(1)b). Il pourrait cependant être utilisé en vertu des alinéas 27(1)a) et 61(1)a), l'alinéa 61(1)a) ne limitant pas la forme que prend la divulgation³⁴.

De façon générale, les tribunaux canadiens, pour qualifier un document de publication selon l'alinéa 27(1)b), vont appliquer les mêmes critères que ceux utilisés pour déterminer si une divulgation selon l'alinéa 27(1)a) a permis de rendre l'invention accessible au public. Ainsi, un document, pour se qualifier de publication selon l'alinéa 27(1)b), doit avoir été accessible de façon générale aux membres du public, et ce, sans restrictions, la personne qui a reçu le document ne doit pas avoir eu une relation spéciale avec l'auteur de la publication³⁵.

Quand peut-on conclure que l'invention était en vente selon l'alinéa 27(1)c) ?

La vente de l'invention prévue à l'alinéa 27(1)c) doit avoir été conclue au Canada et peut avoir été faite par l'inventeur ou toute autre personne non reliée à l'inventeur.

La vente comprend aussi l'offre de vente de l'invention. En effet, il a été conclu dans *Leitheiser c. Pengo Hydra-Pull of Can. Ltée*³⁶ que la publicité d'un produit incluse dans un magazine distribué au Canada constituait une mise en vente au sens de l'alinéa 27(1)c).

Que doit comprendre la divulgation antérieure pour conclure à un manque de nouveauté (anticipation) ?

Exigences quant aux alinéas 27(1)a) et 27(1)b)

Selon les alinéas 27(1)a) et 61(1)a), un brevet sera invalidé si *l'invention était déjà connue ou utilisée* par une autre personne, à la condition que cette autre personne *ait rendu l'invention accessible au public* avant la date de dépôt au Canada. Le brevet sera aussi invalidé *si l'invention était déjà décrite* dans un autre brevet ou une publication imprimée (27(1)b)). La question se pose donc, à savoir, que doit contenir le document antérieur dont fait référence l'alinéa 27(1)b) pour conclure que l'invention y est effectivement décrite ou jusqu'à quel point, selon l'alinéa 27(1)a), l'invention doit avoir été rendue accessible au public. Les tribunaux canadiens se sont penchés sur cette question à plusieurs reprises et ce qui en ressort est que la divulgation doit être une divulgation qui permet à une personne versée dans le domaine de réaliser l'invention. L'expression utilisée en anglais pour décrire une telle divulgation est le « enabling disclosure ». En effet, dans l'affaire *Consolboards Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltée*³⁷, la Cour suprême a indiqué que :

La divulgation faite dans un document antérieur doit contenir des instructions claires sur la façon de faire ou fabriquer ce qui serait une contrefaçon du brevet si elles étaient réalisées après la délivrance du brevet. L'information contenue dans le document antérieur doit, d'un point de vue pratique, être l'équivalent de l'information donnée dans le brevet en cause.

Tel que l'a récemment mentionné la Cour d'appel du Québec dans *Free World Trust c. Electro Santé Inc.*³⁸, le juge Hugessen, dans *Beloit Canada Ltée c. Valmet Oy*³⁹, a bien résumé les exigences ou critères pour conclure qu'il y a anticipation :

L'anticipation ou manque de nouveauté implique que l'invention a été rendue publique avant une date pertinente. La vérification porte sur l'invention en tant que telle, et non comme c'est le cas pour l'évidence, sur l'état de la technique ou des connaissances générales. De plus, l'anticipation doit se retrouver dans un seul brevet ou document publié ; on ne peut pas prendre des informations partielles ici et là de différents documents et combiner ces informations afin d'obtenir l'invention revendiquée. On doit être capable de retrouver dans un seul document antérieur toutes les informations nécessaires qui, d'un point de vue pratique, sont requises pour réaliser l'invention, et ce sans avoir à user d'ingéniosité. Le document antérieur doit contenir des instructions tellement claires qu'une personne dans le domaine lisant celles-ci arriverait dans tous les cas, et ce sans possibilité d'erreur à l'invention revendiquée. Dans le cas où l'invention consisterait en une combinaison d'éléments, toute publication qui n'enseigne pas la combinaison de chacun des éléments ne peut pas être anticipatoire. [traduction de l'auteure]

Les éléments permettant d'évaluer le manque de nouveauté ou l'anticipation ont déjà été énumérés par le juge Gibson dans la décision bien connue *Reeves Brothers Inc. c. Toronto Quilting & Embroidery*⁴⁰. De cette décision est née un test, couramment nommé par la doctrine et les tribunaux, le test de *Reeves Brothers*. Ce test demande, pour qu'un document antérieur puisse être considéré comme anticipant un brevet, que ce document antérieur :

- donne une description antérieure exacte;
- donne des instructions qui, inévitablement, auront comme résultat quelque chose à l'intérieur des revendications;
- donne des instructions claires et évidentes;
- donne des informations qui, d'un point de vue pratique, équivalent aux instructions données dans le brevet;
- transmet des informations qui permettraient à une personne rencontrant le même problème de dire: « voici la solution à mon problème »;
- donne des informations qui permettraient à une personne ayant des connaissances ordinaires de comprendre immédiatement l'invention;
- en l'absence d'informations explicites, enseigne un résultat inévitable qui peut seulement être prouvé par expérimentation ; et
- satisfait chacun de ces tests dans un seul document sans faire une mosaïque.

En 1991, la Cour fédérale d'appel dans la décision *Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp.*⁴¹ est venue clarifier ou préciser ce test en indiquant que, pour conclure à une anticipation, il suffisait que le document antérieur réponde à une seule des exigences de Reeves et non à chacune d'elles.

Dans un récent article⁴², l'auteur Dimock résume les approches prises par les tribunaux en proposant un test à double volet: le premier volet, qui est le test de contrefaçon, et le deuxième, qui est le test de la suffisance de la description. Ainsi, pour conclure à une anticipation, il faut, dans un premier temps, que la description donnée dans la divulgation antérieure soit une contrefaçon de ce qui est revendiqué et, dans un deuxième temps, il faut que ce document antérieur donne suffisamment d'informations sur la façon de réaliser l'invention.

Ainsi, pour établir qu'un brevet ou une demande de brevet manque de nouveauté, il faut retrouver dans un seul document une description qui permettrait à une personne versée dans le domaine de l'invention de réaliser l'invention qui est revendiquée. On ne peut utiliser une mosaïque de documents pour établir l'anticipation. Cependant, il a déjà été reconnu par les tribunaux⁴³ que, si un premier document sur lequel repose l'anticipation fait référence à un autre document, ce premier document doit être lu à la lumière de cet autre document. Une anticipation pourrait donc, dans un tel cas, être établie par plus d'un document.

Exigences quant à la divulgation en vertu de l'alinéa 27(1)c)

Les exigences quant à la divulgation requises pour invalider un brevet en vertu de l'alinéa 27 (1)c), qui prévoit qu'un brevet est invalide si l'invention décrite était *en usage ou en vente au Canada* plus de deux ans avant la date de dépôt au Canada, sont beaucoup moins élevées. En effet, il suffit, pour invalider un brevet, que l'invention ait été utilisée en public ou mise en vente au Canada plus de deux ans avant la date de dépôt, peu importe que certains des éléments de l'invention aient été non apparents ou non identifiables lors de l'usage public⁴⁴.

Sous la nouvelle loi

Articles 2 et 28.2

La définition du mot «invention» est donnée à l'article 2 de la nouvelle loi. Celle-ci s'applique aux demandes déposées après le 1^{er} octobre 1989 et aux brevets issus de telles demandes. Cette définition, qui est identique à celle donnée à l'article 2 de l'ancienne loi, prévoit qu'une invention doit être nouvelle. Cette définition est la suivante :

Une invention est « toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou une composition de matière, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la *nouveauté* et de l'utilité. »

L'article 2 doit se lire avec l'article 28.2 de la loi qui est le pendant des articles 27, 28 et 61 de l'ancienne loi et qui nous donne les situations où l'invention ne serait plus nouvelle, trop vieille pour faire l'objet d'un brevet parce que quelqu'un l'a déjà inventée. On dit alors que l'invention manque de nouveauté ou qu'elle est anticipée par une divulgation antérieure. Ainsi, un brevet pourra être déclaré invalide ou une demande de brevet déposée le ou après le 1^{er} octobre 1989 refusée si l'une des situations suivantes est démontrée :

1. le demandeur, ou une personne ayant obtenu directement ou indirectement l'information du demandeur, a rendu l'objet d'une revendication accessible au public, au Canada ou ailleurs, et ce plus d'un an avant la date de dépôt au Canada (alinéa 28.2(1)a)). Cet article prévoit donc une *période de grâce de un an* pour les divulgations faites par

l'inventeur ou le demandeur. Ainsi, l'inventeur peut divulguer son invention et obtenir un brevet valide pour cette invention si une demande est déposée au Canada à l'intérieur d'un délai de 12 mois suivant cette première divulgation;

2. une personne autre que celles mentionnées ci-dessus a rendu l'objet d'une revendication accessible au public, au Canada ou ailleurs, avant la date de revendication de la demande ou du brevet (alinéa 28.2(1)b)); ou
3. l'objet d'une revendication est décrit dans une demande en co-instance au Canada, cette demande en co-instance ayant une date de revendication antérieure à la date de revendication de la demande sous étude (alinéas 28.2(1)c) et d)).

On constate qu'il n'y a aucun équivalent dans la nouvelle loi à l'alinéa 27(1)a) de l'ancienne loi qui établissait le système de premier inventeur.

Tout comme dans l'ancienne loi, deux questions consécutives se posent lors de l'évaluation de la nouveauté :

1) on doit déterminer si un document ou une communication publique peut être invoqué pour contester la nouveauté ou la validité d'une revendication. C'est ce que l'on nommera ci-après les critères d'application d'une communication. Si cela est le cas,

2) on doit déterminer si ce document ou cette communication a rendu l'objet d'une revendication accessible au public (alinéas 28.2(1)a) et b)) ou, dans le cas d'une demande en co-instance au Canada, déterminer si cette demande en co-instance divulgue l'objet d'une revendication (alinéas 28.2(1)c) et d)). C'est ce que l'on appellera ci-après : les critères pour conclure qu'une communication détruit la nouveauté d'une invention.

Nous discuterons, dans un premier temps, de la question de l'applicabilité d'une communication et des sous-questions entourant celle-ci. Dans un deuxième temps, nous discuterons de ce que doit divulguer une communication pour détruire la nouveauté d'une invention.

Critères d'application d'une communication

Quels documents ou communications peut-on invoquer pour invalider une revendication ?

Les documents ou communications prévus à l'article 28.2 et pouvant être invoqués pour invalider des revendications ou empêcher la délivrance d'un brevet peuvent être regroupés en trois catégories, soit :

- 1) *les communications du demandeur*, c'est-à-dire : les divulgations émanant du demandeur, ou d'une personne ayant obtenu l'information directement ou indirectement du demandeur, à la *condition* que celles-ci aient eu lieu *plus d'un an avant la date de dépôt de la demande*;
- 2) *les communications de tiers*, c'est-à-dire les divulgations émanant de toute autre personne que celles mentionnées ci-dessus, à la *condition* que ces divulgations aient eu lieu *avant la date de revendication* du brevet ou de la demande; et

- 3) *les demandes canadiennes en co-instance*, soit les demandes en co-instance au Canada et ayant une date de revendication *antérieure à la date de revendication* de la demande.

La notion de « date de revendication » a été introduite avec les derniers amendements apportés à la loi et mis en vigueur le 1er octobre 1996. L'article 28.1(1) stipule que la date de revendication est la date de dépôt de la demande au Canada ou, le cas échéant, la date de priorité de cette demande. Quant à lui, l'article 28(1) stipule que la date de dépôt est la date où les documents ont été déposés et la taxe de dépôt payée. Ainsi, il est maintenant clair que la période de grâce de un an prévue pour *les communications publiques émanant du demandeur* se calcule à partir de la date de dépôt de la demande et non de la date de priorité.⁴⁵

Quelle forme doit prendre la communication ?

Les alinéas 28.2(1)a) et b) ne définissent pas de façon précise la forme que doivent prendre les communications émanant du demandeur ou des tiers. Il y est simplement stipulé que l'objet de la revendication doit avoir fait l'objet d'une *communication qui a été rendue accessible au public*, au Canada ou ailleurs. La terminologie utilisée dans cet article est cependant définitivement de portée plus large que la terminologie qui était utilisée à l'article 27(1) de l'ancienne loi où il était prévu que l'invention devait avoir été décrite dans un brevet ou une publication imprimée⁴⁶, ou avoir été en usage public ou en vente⁴⁷.

Il est donc raisonnable de croire que l'expression *communication rendue accessible au public* utilisée dans cet article devrait être interprétée par nos tribunaux comme incluant au moins chacune des formes de communications qui étaient déjà considérées comme pertinentes sous l'ancienne loi⁴⁸, soit :

- les brevets et les publications imprimées;
- les usages publics;
- les ventes;
- les divulgations orales telles les conférences etc.;
- divulgation dans un livre, un manuscrit; et
- des photographies.

Le terme communication est défini dans le petit Larousse⁴⁹ comme étant « *l'action de communiquer* », la définition du terme communiquer étant la suivante : « *transmettre, donner connaissance de « faire partager* ». Ainsi, nous croyons que la communication prévue dans la nouvelle loi devrait pouvoir prendre toute forme qui permettrait de transmettre, de faire partager l'objet d'une revendication au public. Nous soumettons de plus, et ce, pour les raisons discutées ci-dessus, dans le paragraphe concernant l'usage dans un but d'expérimentation selon l'ancienne loi, qu'un usage public dans un but d'expérimentation est inclus dans la portée d'une communication prévue dans la nouvelle loi. Ainsi, la nouvelle loi ne prévoyant aucune exception pour un usage expérimental, nous croyons qu'un tel usage pourrait permettre d'invalider un brevet ou empêcher l'obtention d'un brevet sous la nouvelle loi et ce, bien sûr, à la condition que l'objet d'une revendication ait été rendu accessible au public par cette expérimentation, tel qu'il sera discuté plus loin.

A qui doit être faite la divulgation ?

L'article 28.2(1) prévoit que l'objet de la revendication doit *avoir été rendu accessible au public*. La terminologie utilisée est identique à la terminologie qui était utilisée à l'alinéa 61(1) a) de l'ancienne loi et il est donc raisonnable de croire que le sens de cette expression n'a pas été modifié par les amendements apportés en 1989. En effet, rien dans la nouvelle loi ne laisse croire que cette phrase aurait pu changer de sens ⁵⁰.

Nous croyons donc que les décisions rendues sous l'ancienne loi et concernant la portée à donner au terme « public » s'appliquent à la nouvelle loi.

Les commentaires faits ci-dessus concernant le sens à donner au terme « public » s'appliquent tout à fait à la nouvelle loi. En résumé, la communication sera considérée comme étant faite au public lorsqu'elle est faite à tout membre du public, libre en droit et en équité d'utiliser l'information comme il l'entend ⁵¹.

Il est à noter de plus qu'aucun article de la nouvelle loi relatif à la nouveauté ne limite le territoire sur lequel a lieu la communication. Au contraire, il est clairement indiqué que la communication peut avoir eu lieu au Canada ou ailleurs ⁵².

Que doit divulguer la communication pour détruire la nouveauté d'une invention ?

Le paragraphe 28.2(1) prévoit que l'objet de la revendication doit *avoir été rendu accessible au public*. La terminologie utilisée est identique à la terminologie qui était utilisée à l'alinéa 61(1)a) de l'ancienne loi, si ce n'est qu'aujourd'hui, on indique que c'est *l'objet de la revendication* qui doit avoir été rendu accessible au public tandis qu'à l'alinéa 61(1)a), on indiquait que c'était *l'invention*.

Cette modification reflète en effet la réalité qui est que, dans un brevet ou une demande de brevet, il peut y avoir plusieurs inventions revendiquées, chacune étant protégée par un jeu de revendications pouvant avoir leur propre date de priorité. Nous croyons donc que les critères développés par la jurisprudence et permettant de déterminer si une divulgation anticipe ou détruit la nouveauté d'un brevet ou d'une demande de brevet s'appliquent aux communications prévues à la nouvelle loi.

Ainsi, la discussion ci-dessus concernant ce que doit contenir, sous l'ancienne loi, la divulgation antérieure pour conclure à un manque de nouveauté, est tout à fait pertinente à l'application de la nouvelle loi. Plus particulièrement, la communication doit être une communication qui permet à une personne versée dans le domaine de réaliser l'objet de la revendication. Les éléments énumérés par le juge Gibson dans la décision *Reeves* précitée et permettant d'évaluer un manque de nouveauté s'appliquent tels quels à la nouvelle loi. Nous ne croyons pas nécessaire de reprendre chacun de ces éléments et nous référons le lecteur à la section 2.1.3.1 du présent article.

L'inventivité

Le manque de nouveauté (ou anticipation) et le manque d'activité inventive sont deux concepts différents du domaine des brevets. Le manque d'activité inventive, que l'on nomme aussi l'évidence ou le manque d'ingéniosité, implique une absence d'invention. On suggère ainsi que n'importe qui aurait pu réaliser ce qui est revendiqué. Le manque de nouveauté implique, quant à lui, qu'il y a eu une invention mais que celle-ci était déjà connue. Le critère d'activité inventive a été développé à l'origine par les tribunaux afin de distinguer, d'une part, les inventions dites « d'améliorations » qui sont incluses dans la définition d'une invention prévue dans la loi sur les brevets et, d'autre part, les modifications banales et évidentes qui pourraient être apportées à une invention antérieure.

Pour qu'une réalisation puisse faire l'objet d'un brevet, elle doit satisfaire à chacun de ces deux critères.

Sous l'ancienne loi

L'article 28.3 de la Loi sur les brevets, qui prévoit et définit le critère d'activité inventive, n'est entré en vigueur que le 1^{er} octobre 1996, et ne s'applique qu'aux demandes déposées après le 1^{er} octobre 1989 et aux brevets issus de telles demandes. Ce critère n'a donc été inclus de façon explicite dans la Loi sur les brevets que très récemment⁵³. Avant cette codification, l'activité inventive se voulait implicite de la définition d'une invention donnée dans la loi, à l'article 2, qui se lisait et qui se lit toujours « invention » :

Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou une composition de matière, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité.

Sur la base de cette définition, les tribunaux ont développé la notion d'activité inventive. Nous tâcherons, dans un premier temps, de discuter brièvement de l'évolution de ce concept jurisprudentiel.

Développement historique

Les premières décisions ayant traité de la question de l'activité inventive remontent à la fin du 19^e siècle. Celles-ci ont été rendues dans les affaires *Waterous c. Bishop*⁵⁴ et *Ball c. Crompton Corset Co.*⁵⁵. Suite à ces décisions, très peu de causes sur les brevets ont été portées devant les tribunaux, et aucune devant la Cour Suprême, ce qui explique qu'il n'y eut pratiquement aucun développement jurisprudentiel à ce sujet pendant cette période.

Par la suite, entre 1920 et 1940, plusieurs causes se sont rendues à la Cour de l'Échiquier, ainsi qu'à la Cour suprême. Malgré que la Cour suprême ait introduit ou adopté à cette époque l'expression d'« ingéniosité », elle restait plutôt prudente et hésitait à donner une définition claire de celle-ci⁵⁶. Elle ne donnait aucune directive plus explicite quant à l'application de cette notion.

Le juge Rinfret, dans la décision *Lightning Fastener Co. c. Colonial Fastener Co.*⁵⁷, écrivait :

Au vu de la documentation disponible au moment de la date de la demande de brevet, nous sommes d'accord ... que l'amélioration ne faisait pas preuve d'ingéniosité qui justifierait la délivrance d'un brevet". [Notre traduction.]

Dans les années 1960, il a été clairement établi et confirmé que l'existence d'une telle condition était nécessaire pour admettre la brevetabilité d'une invention. À cette époque, la Cour de l'Échiquier, dans *Burns & Russell of Canada Ltd. c. Day & Campbell Ltd.*⁵⁸, adopte le test connu sous le nom de Cripps pour l'évaluation du critère d'activité inventive. Ce test de Cripps, issu des tribunaux anglais, a été approuvé par la Cour suprême dans l'affaire *Farbwerke Hoeschst c. Halocarbon (Ontario) Ltd.*⁵⁹. Ce test se résume par la question suivante :

Était-il évident pour un chimiste versé dans le domaine de l'invention et à la lumière de la documentation disponible à la date du brevet, de fabriquer des agents thérapeutiques valides en produisant les résorcinolés, et en utilisant les procédés de condensation et de réduction tels que décrits ? Si la réponse est

« non », le brevet est valide. Si la réponse est « oui », le brevet est invalide.
[Notre traduction.]

Ce test a été développé de façon à distinguer une invention d'une simple amélioration banale et évidente résultant d'un travail d'atelier normal. Le but de ce test est de distinguer les éléments essentiels d'une invention et de déterminer si ceux-ci auraient été évidents pour une personne dans le domaine.

Dans les années 80, la Cour fédérale d'appel a raffiné la formulation du test de Cripps⁶⁰. Plus particulièrement, le juge Urie, dans l'affaire Beecham⁶¹, a formulé ce test de la façon suivante :

La question à se poser est la suivante : Est-ce que, à la date d'invention, ... un technicien sans imagination et ce, à la lumière de ses connaissances générales et de la documentation et des informations qui lui sont disponibles à cette date, aurait pu être amené directement et sans difficulté à l'invention ? [Notre traduction.]

Test d'évidence issu de la jurisprudence

Par la suite, dans la décision Beloit⁶², le juge Hugessen a appliqué le test formulé dans Beecham, mais en définissant davantage le sens à donner à l'expression : « personne ou technicien versé dans le domaine de l'invention ou versé dans l'art ». Le juge Hugessen reformule ce test de la façon suivante :

Le test d'évidence n'est pas de se demander ce qu'un inventeur compétent a fait ou aurait fait pour résoudre le problème. Les inventeurs sont par définition inventifs. La pierre de touche en ce qui concerne l'évidence est le technicien versé dans le domaine mais n'ayant aucune imagination ou esprit inventif; un modèle de déduction et de dextérité, complètement dépourvu d'intuition; un triomphe de l'hémisphère gauche sur l'hémisphère droit. La question à se poser est si cet être mythique (l'homme de l'omnibus Clapham de la *Loi sur les brevets*) aurait, et ce, à la lumière de l'état de la technique et des connaissances générales ordinaires, été amené directement et sans difficulté à la solution enseignée par le brevet. Ce test est très difficile à satisfaire.

Cette question, telle que formulée dans la décision *Beloit*, est maintenant reconnue par les tribunaux comme étant « le » test de l'évidence⁶³. Ce test a soulevé plusieurs questions qui ont été plus ou moins discutées dans la jurisprudence. Ces questions seront brièvement discutées ci-dessous.

Questions particulières quant au test de l'évidence

Détermination de l'invention revendiquée

Selon le test d'évidence développé par la jurisprudence, il faut évaluer si, à la lumière de la documentation disponible dans le domaine, une personne de l'art serait arrivée directement et sans difficulté à la *solution enseignée par le brevet*. Ainsi, avant même de considérer la question d'évidence, il importe de déterminer la nature de l'invention du brevet en question de façon à comparer celle-ci avec l'art antérieur, et ainsi évaluer si ce qui a été inventé est évident ou non par rapport à l'art antérieur.

Il est clairement établi dans la jurisprudence canadienne que les revendications constituent le point de départ dans l'interprétation d'un brevet, puisque ce sont celles-ci qui définissent l'invention et le droit exclusif accordé au breveté⁶⁴. Avant la mise en vigueur de l'article 28.3 de la nouvelle loi, la date pertinente pour interpréter les revendications a fait l'objet de nombreuses discussions dans différentes décisions, et il existait un flou juridique quant à savoir si cette date pertinente était la date du brevet ou bien la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de revendication. L'article 28.3 de la nouvelle loi est venu clairement établir que cette date pertinente est la date de revendication.

Bien que les revendications constituent le point de départ, elles forment un tout avec la description du brevet, et doivent donc s'interpréter dans ce contexte⁶⁵.

Enfin, il est également établi⁶⁶ que le brevet et les revendications s'adressent à une personne versée dans le domaine de l'invention et doivent donc être interprétés avec les connaissances de cette personne.

Que représente un technicien versé dans le domaine dépourvu d'imagination ?

L'expression « technicien versé dans le domaine dépourvu d'imagination » est dérivée d'expressions telles que « spécialiste du domaine » et « chimiste versé dans le domaine » du test de Cripps.

Bien que les tribunaux n'aient pas établi de critères rigoureux pour qualifier une personne versée dans l'art, on comprend que celle-ci doit posséder une connaissance générale et qui, d'un point de vue pratique, serait en mesure de résoudre le problème exposé, et de déterminer la façon dont chacune des composantes proposées fonctionne dans le contexte de l'invention⁶⁷.

Dans le cas d'une technologie sophistiquée, ce spécialiste pourrait être un ingénieur ou un scientifique dans le domaine de cette technologie. Ainsi, on peut comprendre que la caractéristique essentielle d'une telle personne ne repose pas sur le degré de spécialisation dans le domaine en question mais plutôt sur l'absence d'habileté inventive de cette dernière.

Il est à noter que la personne versée dans le domaine de l'invention peut également être constituée d'un groupe de spécialistes provenant de divers domaines dans la mesure où ceci est nécessaire pour mettre l'invention en pratique⁶⁸.

Que représentent les connaissances générales et l'art antérieur dans le domaine ?

Le test d'évidence prévoit que l'activité inventive est évaluée à la lumière de l'art antérieur et des connaissances générales communes dans le domaine de l'invention.

Bien que les expressions « connaissances générales et/ou art antérieur dans le domaine de l'invention » soient explicites en soi, il existe une nuance entre celles-ci.

L'expression « connaissances générales dans le domaine de l'invention » correspond à toute matière qui est connue et largement acceptée par un technicien du domaine de l'invention qui est dépourvu d'imagination. Évidemment, cette matière doit être disponible au public⁶⁹.

En ce qui a trait à l'expression « art antérieur », celle-ci se définit comme tout document, littérature, information concernant le domaine de l'invention, typiquement des écrits tels que des brevets ou demandes de brevets disponibles au public ou articles scientifiques. Il est à noter qu'un usage antérieur pourrait aussi tomber dans la définition d'art antérieur.

Il a été clairement établi dans la jurisprudence que toute documentation technique qu'un spécialiste du domaine ne songerait pas à consulter ne peut être considérée comme étant pertinente à l'invention et ne pourra pas être utilisée pour attaquer la validité de celle-ci. Ainsi, un document pertinent que l'on peut citer à l'encontre d'un brevet doit être dans le même domaine technique⁷⁰ que l'invention ou dans un domaine analogue.

Ainsi, mis à part la pertinence de l'art antérieur, la seule condition d'application d'un document à l'encontre d'une invention est sa disponibilité au public à la date pertinente, c'est-à-dire la date de revendication.

Mosaïque de documents

Lorsque l'on évalue l'évidence, contrairement à la nouveauté, il est permis de se référer à plus d'un document antérieur. En effet, dans ce contexte, c'est l'effet cumulatif de l'art antérieur qui est considéré. Toutefois, il faut être prudent car la preuve d'un manque d'inventivité apportée en combinant l'enseignement de plusieurs documents est peu probante. En effet, on comprend très bien que la nécessité même de devoir combiner plusieurs documents pour démontrer que ce qui est revendiqué est évident démontre au contraire que l'invention est inventive.

Il a été établi, dans la décision Beecham⁷¹, que l'art antérieur doit donner des directives tellement claires qu'elles permettraient à une personne versée dans le domaine de l'invention d'arriver « *directement et sans aucune difficulté* » à l'invention enseignée dans le brevet. Cette expression limite par elle-même la possibilité de combiner plusieurs documents antérieurs pour démontrer l'évidence.

On constate de plus que les tribunaux ont tendance à reconnaître une invention plutôt que de déclarer un brevet invalide. En effet, il a été reconnu qu'il suffit d'une étincelle d'inventivité pour conclure qu'il y a une invention et pour accorder un monopole exclusif à l'inventeur. En effet, dans *Beloit*⁷², la Cour fédérale d'appel a affirmé qu'avant qu'une personne puisse affirmer qu'un brevet est évident, cette personne doit être en mesure de répondre à la question suivante : "Pourquoi ne l'as-tu pas fait?"

Une analyse *ex post facto* qui regroupe différents documents d'art antérieur est insuffisante pour démontrer qu'une invention est évidente⁷³. Ce principe est d'autant plus vrai lorsque ces documents pointent dans des directions différentes de ce que propose l'inventeur ou, lorsque celui-ci met en pratique une réalisation qui va dans le sens contraire de ce qui est reconnu de façon générale dans le domaine technique de l'invention.

Facteurs pouvant aider à démontrer la non-évidence

L'invention est nouvelle et supérieure à ce qui existait jusqu'à ce jour

Ce facteur est valable seulement si la modification apportée au produit n'est pas une modification banale et évidente résultant d'un travail d'atelier ordinaire pour une personne versée dans le domaine de l'invention.

Depuis sa conception, l'invention est largement utilisée et préférée par le public

Si l'invention répond à un besoin longuement ressenti, et si on peut démontrer que des spécialistes dans le domaine ont tenté sans résultat de combler ce besoin, alors il peut être considéré que l'invention n'était pas évidente⁷⁴. En effet, dans la décision Beecham précitée, le Juge Urie affirme :

les preuves démontrent qu'à la date d'invention, lorsque le besoin se faisait ressentir, l'invention n'était pas évidente pour des personnes du domaine de l'invention... Ils n'ont pas et n'ont pas pu obtenir la connaissance nécessaire pour réaliser l'invention revendiquée et ce, à la lumière d'informations disponibles au public à la date pertinente.

La fascination accompagne la première divulgation

La preuve que la première divulgation de l'invention a suscité de la fascination et la surprise de la part des personnes dans le domaine peut aider à démontrer que la réalisation est inventive. En effet, ceci démontre que des spécialistes du domaine n'auraient jamais songé à la combinaison des éléments de l'invention.

Le succès commercial

Le succès commercial d'une invention démontre essentiellement que, d'un point de vue pratique, l'invention est utile. Il reste à déterminer si la conception de l'invention a nécessité une certaine activité inventive ou si elle ne résulte que d'une amélioration banale et évidente⁷⁵.

Le juge Urie, dans *Windsurfing*, a affirmé que bien que le succès commercial ne soit pas un facteur que l'on devrait considérer isolément pour prouver la non-évidence d'une invention, celui-ci a quand même une certaine influence⁷⁶.

Sous la nouvelle loi

Article 28.3

Le principe de non-évidence a été codifié⁷⁷ et fait maintenant l'objet de l'article 28.3 de la nouvelle loi qui s'applique à toutes les demandes déposées après le 1^{er} octobre 1989 et aux brevets issus de ces demandes. Cet article, qui a pour titre « objet non évident », se lit comme suit :

28.3 L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas, à la *date de la revendication*, être évident pour une *personne versée dans l'art ou la science* dont relève l'objet, eu égard à toute *communication* :

1. qui a été faite plus d'un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;
- b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de revendication de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

Date pertinente pour évaluer l'évidence

Dans un premier temps, on note que cet article a eu pour effet d'éliminer le flou juridique qui pouvait exister quant à la date pertinente à laquelle il fallait se placer pour déterminer si une invention était évidente ou non. En effet, cet article établit clairement que cette date pertinente est la date de revendication, soit la date de dépôt au Canada ou, le cas échéant, la date de priorité⁷⁸. Ainsi, lorsque l'on a à déterminer si l'objet d'une revendication est évident ou non, il faut se demander si, à la date de revendication, une personne versée dans le domaine aurait considéré cet objet évident et ce, à la lumière de ses connaissances générales et de l'état de la technique à cette époque, et non aujourd'hui.

Test de l'évidence

Le législateur ne donne aucune définition à l'expression «évident » utilisée dans cet article. Cependant, étant donné que l'article 28.3 n'est en fait que la codification d'un principe jurisprudentiel bien établi, il est raisonnable de croire que les tribunaux continueront de donner à ce terme la même définition que celle précédemment développée par la jurisprudence et discutée ci-dessus afin de déterminer ce qui est évident pour une personne versée dans l'art. Ainsi, nous sommes d'avis que le test d'évidence établi par le juge Hugessen dans la décision *Beloit* précitée devrait continuer, de façon générale, à s'appliquer. Ce point de vue sera évidemment à confirmer par les prochaines décisions judiciaires qui seront rendues sous la nouvelle loi. Il est à noter cependant que le Recueil des Pratiques du Bureau des Brevets⁷⁹, qui a été préparé par le bureau des brevets, mais qui n'est qu'un guide pour les examinateurs, les praticiens et le public, et non une autorité, reprend en substance le test d'évidence donné dans *Beloit* pour évaluer l'évidence d'une revendication. Plus particulièrement, on lit, au paragraphe 15.01.02 de ce recueil, que «*le test de l'évidence consiste principalement à déterminer si un technicien peu imaginatif ayant des connaissances générales ordinaires pourrait, en consultant l'état de la technique, aboutir directement et sans difficulté à l'invention couverte par la revendication, c-à-d. la matière définie par celle-ci.*

Délai de grâce pour les communications émanant de l'inventeur

Comme pour la nouveauté, le paragraphe a) de l'article 28.3 prévoit un délai de grâce de un an suivant toute communication publique de l'invention au Canada ou ailleurs, et émanant de l'inventeur. Ainsi, les communications publiques de l'invention émanant de l'inventeur et faites moins de un an avant la date de dépôt de la demande au Canada ne peuvent servir pour démontrer l'évidence de l'objet revendiqué et ce, même si une telle communication avait été faite avant la date de revendication de la demande.

De leur côté, les communications publiques de l'invention, au Canada ou ailleurs, faites par des personnes qui n'auraient pas eu l'information directement ou indirectement de l'inventeur, peuvent servir à démontrer l'évidence d'une revendication seulement si elles ont été faites avant la date de revendication.⁸⁰

Quels documents ou communications peut-on invoquer pour démontrer l'évidence ?

On note que l'expression « communication » utilisée par le législateur à l'article 28.3 est la même que celle utilisée à l'article 28.2 discuté dans la section 2.2.1 du présent article. Tout comme pour ce dernier article, le législateur ne précise pas la forme que doit prendre cette communication. Cependant, étant donné que le législateur a utilisé la même terminologie, il est raisonnable de croire que ces deux articles visent les mêmes formes de communications et nous reportons le lecteur à la discussion ci-dessus au sujet de la forme que doit prendre une communication sous la nouvelle loi.

Plus précisément, chacune des formes suivantes de communication, et qui d'ailleurs étaient pertinentes sous l'ancienne loi, pourra, à notre avis, servir à démontrer l'évidence d'une revendication, le critère étant que la communication ait été rendue accessible au public : les brevets et les publications imprimées, les usages publics, les ventes, les divulgations orales telles les conférences, etc., divulgation dans un livre, un manuscrit et des photographies.

Utilité

Une invention, pour faire l'objet d'un brevet, doit être utile. Cette condition était déjà prévue à l'article 2 de l'ancienne loi qui, nous le rappelons, est identique à l'article 2 de la nouvelle loi qui se lit ainsi :

Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières ... présentant un caractère de nouveauté et d'*utilité*. [Les italiques sont nôtres.]

Les critères d'application de cette condition n'ont donc pas changé avec les modifications entrées en vigueur en 1989, et sont donc les mêmes pour toutes demandes de brevet déposées avant ou après 1989, ainsi que pour tous les brevets issus de ces demandes.

De façon générale, l'utilité signifie que l'invention doit fonctionner⁸¹. Cette condition se traduit par la capacité de l'invention de rencontrer les objectifs décrits dans le mémoire descriptif du brevet ou de la demande de brevet. Ceci implique que l'invention doit être opérante ou reproductible pour qu'elle puisse être mise en pratique, et être utilisée tel que prévu⁸² dans le brevet. De ce fait, l'invention doit être décrite de telle manière que lorsque le brevet sera échu, une personne versée dans le domaine de l'invention sera en mesure de réaliser l'invention décrite avec autant de succès que l'inventeur.

Le recueil des pratiques du bureau des brevets précité mentionne que l'utilité d'une invention doit ressortir clairement du mémoire descriptif. Cependant, il a été clairement établi par la jurisprudence que l'auteur d'un brevet n'a pas l'obligation de démontrer l'utilité de l'invention⁸³ et que celle-ci n'a pas à être décrite telle quelle dans les revendications.⁸⁴ Ainsi, lorsqu'on évalue l'utilité d'une invention, la description en entier doit être lue et interprétée, et non seulement les revendications⁸⁵. Dans ce même contexte, lorsque le mémoire descriptif contient des éléments inopérables, le brevet peut être invalidé pour manque d'utilité. En cas de doute à ce sujet, lors de l'examen d'une demande de brevet, le Commissaire des brevets peut demander qu'un modèle fonctionnel de l'invention soit déposé⁸⁶.

De plus, si le mémoire descriptif d'un brevet indique qu'une utilité particulière est l'avantage de l'invention, il a déjà été décidé par la Cour fédérale d'appel⁸⁷ que le défaut de réaliser cet usage particulier invalide le brevet. Cette même Cour a aussi déjà indiqué que si l'invention ne semble pas être en usage général, il peut y avoir une présomption d'un manque d'utilité⁸⁸. D'un autre côté, le succès commercial d'une invention peut servir à démontrer son utilité⁸⁹.

© Nathalie Jodoin et LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2000.

* Avocate et ingénieure, agent de brevets du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC. L'auteure remercie Mme Zhen Wong, biochimiste des mêmes cabinets, pour la collaboration à la rédaction d'un premier jet de cet article.

¹ Art. 44 et 45 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, c. P-4, art. 44 et 45; L.R.C. 1985, c. 33 (3^o suppl.) art. 1b); L.C. 1993, c. 15, art. 42.

² Art. 2 de la *Loi sur les brevets* définissant une invention comme étant « toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou une composition de matière, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité ».

3 *Supra*, note 2.

4 Article 28.3 de la *Loi sur les brevets*, L.C. 1993, c. 15, art. 33.

5 *Supra*, note 2.

6 L.R.C. 1985, c. P-4.

7 L.C.1987, c. 41.

8 Article 78.1 de la *Loi sur les brevets*.

9 Pour une étude plus exhaustive de l'historique de la *Loi sur les brevets*, nous référons le lecteur à l'article de Joan Clark intitulé « Rétrospective des événements marquants au Canada dans le domaine des brevets d'invention » (1997), 10 *C.P.I.* 119.

10 *Omark Industries (1960) Ltée c. Gouger Saw Chain Co.* (1964), 45 C.P.R. 169 (C. d'É.) pp. 206-210 ; *Atlas Copco Aktiebolag c. CIL Inc.* (1986), 10 C.P.R. (3d) (C.F.) 145, pp.159-161; *Apotex Inc. c. Hofmann-La Roche Ltée* (1987), 15 C.P.R. (3d) 217 (C.F.), pp. 239-241, confirmé (1989), 24 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.)

11 *Id.*, note 10.

12 *Cooper & Beatty c. Alpha Graphics Ltd.* (1980), 49 C.P.R. (2d) 145 (C.F.).

13 Harold G. Fox, *Canadian Patent Law and Practice*, 4^{ième} éd. (Toronto, Carswell, 1969), p.125; Immanuel Goldsmith, *Patents of Invention* (Toronto, Carswell, 1981), p. 90 ; *Electrical & Musical Industries c. Lissen Ltd.* (1936), 54 R.P.C.32 (Chan. Div.).

14 *Cooper & Beatty c. Alpha Graphics Ltd* (1980), 49 C.P.R. (2d) 145 (C.F.); *Wright c. Brake Service Ltd.* [1926] S.C.R. 434.

15 *Reliance Electrical industrial Co. c. Northern Telecom Canada Ltd.* (1989), 28 C.P.R. (3d) 397 (C.F.), p. 410; *Owens-Illinois Inc. c. Koehring Waterous Ltée* (1978), 40 C.P.R. (2d) 72 (C.F.), p. 89, confirmé (1980), 52 C.P.R. (2d) 1 (C.A.F.); *Gibney c. Ford Motor Co. of Canada Ltd.*, [1967] 2 R.C.É. 279, pp. 162-163 .

16 (1887), 4 R.P.C. 407, p. 413 (C.A.).

17 [1969] R.P.C. 146 (Q.B.).

18 *Supra*, note 14.

19 *Supra*, note 16, p. 155.

20 Voir article de Ferance J. Stephen, «Canada's New Novelty Regime, and the Abolition of «Uninformative Use» As Anticipation» (1999), 15 *C.I.P.R.* 199, pp. 212-212.

21 *Supra*, note 20; Barry B. Sookman, *Computer Law : Acquiring and Protecting Information Technology* (Toronto, Carswell, 1989), §4.8. (a)(i).

22 *Proctor & Gamble Co. c. Calgon Interamerican Corp.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 214 (C.F.), p. 238, confirmé (1982), 61 C.P.R. (2d) 1 (C.A.F.), permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1982), 63 C.P.R. (2d) (C.S.C.); *Procter & Gamble Co. c. Bristol-Myers*

(1978), 39 C.P.R. (2d) 145 (C.F.), confirmé (1979), 42 C.P.R. (2d) 33 (C.A.F.); *Xerox of Canada Ltée c. IBM Can. Ltd.* (1977), 33 (2d) 24 (C.F.), p. 85.

[23](#) *Xerox supra*, note 22.

[24](#) *Xerox supra*, note 22, p. 85.

[25](#) [1989] 2 S.C.R. 574, p. 636.

[26](#) *Summers c. Abell* (1869), 15 Gr. 532 (C.A.); *Conway c. Ottawa Elec. Ry.* (1904), 8 R.C.É. 432; *Barnett-McQueen Co. c. Can. Stewart Co.* (1910), 13 R.C.É. 186.; *Minerals Separation North Amer. Corp'n c. Noranda Mines Ltée* [1947] R.C.É. 306; infirmé [1950] S.C.R. 36; confirmé 12 Fox. Pat.C. 123 (C.J.C.P.); *Concrete Appliances Co. c. Rourke* (1916), 8 W.W.R. 6 (B.C.S.C.); *Gibney c. Ford Motor Co. of Canada Ltd.*, *supra*, note 15; *Can. Pat. Scaffolding Co. c. Delzotto Enterprises Ltée* (1980), 47 C.P.R. (2d) 77, p. 85 (C.A.F.); *Owens-Illinois Inc. c. Koehring Waterous Ltée*, *supra*, note 15, p. 41.

[27](#) Alinéa 32(2)a) et paragraphe 51(3) de la loi anglaise de 1949. Voir aussi à ce sujet Young D. et al., *Terrell on the Law of Patents*, 14^{ième} éd. (London : Sweet & Maxwell, 1994), pp. 112-113. Terrell résume la loi de 1949 à ce sujet, ainsi :

Any such trial which constitutes a disclosure in public of the invention or of information which renders the invention obvious will invalidate a patent of subsequent priority date unless :

1. *(i) The invention is of such a nature that it is reasonably necessary for such trial to take place in public; and*
 - (ii) (a) the trial is reasonable;*
 - (b) takes place within one year before the priority date;*
 - (c) is by or with the consent of the patentee or applicant or a person from whom he derives title; or*

1. *the trial is secret*

Selon Terrell, plusieurs des décisions traitant de ce sujet ne doivent plus avoir force de loi étant donné que cette exception, qui était clairement prévue dans la loi de 1949, ne se retrouve plus dans la loi de 1977.

[28](#) *Gibney, supra*, note 15, p. 161

[29](#) *Minerals Separation North Amer. Corp'n c. Noranda Mines Ltée, supra*, note 26.

[30](#) *Summers c. Abell, supra*, note 26; *Can. Pat. Scaffolding Co. c. Delzotto Enterprises Ltée, supra*, note 26.

[31](#) *Can. Pat. Scaffolding Co. c. Delzotto Enterprises Ltée, supra*, note 26.

[32](#) *Concrete Appliance c. Rourke, supra*, note 26.

[33](#) *Xerox of Can. Ltd. c. IBM Can. Ltd., supra*, note 22, p. 85.

[34](#) *Minerals Separation North Amer. Corp'n c. Noranda Mines Ltée, supra*, note 26.

- [35](#) *Xerox of Can. Ltd.*, *supra*, note 22; *Saunders c. Airglide Deflectors Ltée* (1981), 50 C.P.R. (2d) 6 (C.F.), p. 24; *Owens-Illinois Inc. c. Koehring Waterous Ltée*, *supra*, note 26, pp. 88-89.
- [36](#) (1973), 12 C.P.R. (2d) 117 (C.F.), pp. 135-136 (C.F.), confirmé (1974), 17 C.P.R. (2d) 110 (C.A.F.).
- [37](#) (1981), 56 C.P.R. (2d) 145; 122 D.L.R. (3d) 203 (C.S.C.).
- [38](#) (1997), 81 C.P.R. (3d) 456; [1997] R.J.Q. 2907 (C.A.Q.), p. 2914; requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada accueillie le 28 octobre 1998 (C.S.C., dossier 26406). L'audition du pourvoi a eu lieu en décembre 1999 et à la date de remise du tapuscrit, l'affaire était en délibéré.
- [39](#) (1986), 8 C.P.R. 289 (C.A.F.).
- [40](#) (1979) 43 C.P.R. 145 (C.F.).
- [41](#) (1991) , 35 C.P.R. (3d) 350.
- [42](#) Ronald E. Dimock, *Patent Anticipation or What's New, Patent Act?*, dans *Patent Law of Canada*, (Toronto, Carswell, 1994), p. 117.
- [43](#) *Martinray Industries Ltée c. Fabricants National Dagensdor Manufacturing Ltée* (1991), 41 C.P.R. (3d) 1.
- [44](#) *Pope Appliance Corp. c. Spanish River Pulp & Paper Mills Ltd.*, [1927] R.C.É. 28, confirmé [1928] R.C.S. 20; *Canadian Patent Scaffolding Co. c. Delzotto Enterprises Ltd.* (1978), 42 C.P.R. (2d) 7 (C.F.), p. 24; confirmé (1980), 47 C.P.R. (2d) 77 (C.A.F.).
- [45](#) Alinéa 28.2(1)a) de la nouvelle loi.
- [46](#) Alinéa 27(1)b) de l'ancienne loi.
- [47](#) Alinéa 27(1)c) de l'ancienne loi.
- [48](#) R.H. Barrigar., *Canadian Patent Act Annotated* (Aurora, Canada Law Book, 1989); Roger T. Hughes et al., *Hughes & Woodley on Patents*, (Toronto, Butterworths, 1984).
- [49](#) *Le Petit Larousse illustré 2000*, (Paris, Larousse/HER, 1999), p. 239.
- [50](#) *Supra*, note 20, p. 211.
- [51](#) *Supra*, note 12.
- [52](#) Alinéas 28.2 (1)a) et b) de la nouvelle loi.
- [53](#) L.C.1993, c. 15, art. 33.
- [54](#) (1869), 20 U.C.C.P. 29 (C.A. Ont).
- [55](#) (1886), 13 R.C.S. 469.
- [56](#) *Crosley Radio Corp. c. Cdn General Electric Co.*, [1936] R.C.S. 551.
- [57](#) [1933] R.C.S. 371.

[58](#) [1966] R.C.É. 673.

[59](#) (1979), 42 C.P.R. (2d) 145 (C.S.C.).

[60](#) *Beecham Canada Ltd. c. Procter & Gamble Co.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 1 (C.A.F.).

[61](#) *Supra*, note 59.

[62](#) *Supra*, note 59.

[63](#) *Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 350 (C.A.Q.); *Freeworld Trust c. Electrosanté inc.* (1997), 81 C.P.R. (3d) 456, [1997] R.J.Q. 2907 (C.A.Q.); *Welcome Foundation Ltd. c. Novopharm Ltd.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 129 (C.F.), p. 146; *Re American Colloid Co. Patent Application* (1997), 67 C.P.R. (3d) 315 (C.A.B.); *Almecon inc. c. Nutron Manufacturing* (1996), 65 C.P.R. (3d) 417 (C.F.), confirmé (1997), 72 C.P.R. (3d) 397 (C.A.F.). Pour une étude plus exhaustive du développement historique de la notion d'activité inventive, nous référons le lecteur à l'article de John Bochnovic intitulé «Invention/Inventive Step/Obviousness», dans *Patent Law in Canada* (Toronto, Carswell, 1994), pp. 41-61.

[64](#) *Consolboard Inc c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.*, (1981), 56 C.P.R. (3d) 170 (C.S.C.).

[65](#) *Nekoosa Packaging c. AMCA*, (1994), 56 C.P.R. (3d) 470 (C.A.F.).

[66](#) *Consolboard Inc c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.*, (1981), 56 C.P.R. (3d) 170 (C.S.C.).

[67](#) *Almecon Industries Ltd. c. Nutron Manufacturing Ltd.* (1996), 65 C.P.R. (3d) 417 (C.F.); confirmé (1997), C.P.R. (3d) 397 (C.A.F.).

[68](#) *Bayer AG c. Apotex Inc.* (1995), C.P.R. (3d) 58 (Cour d'Ont.- Div. Gén.), p. 79; confirmé (1998), 82 C.P.R. (3d) 526 (C.A. Ont.).

[69](#) *Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy* (1986), 8 C.P.R. 298 (C.A.F.).

[70](#) *Supra*, notes 67 et 69.

[71](#) *Beecham Canada Ltd. c. Procter & Gamble Co.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 1 (C.A.F.).

[72](#) *Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy* (1986), 8 C.P.R. 298 (C.A.F.).

[73](#) *Energy Absorption Systems Inc. c. Boissonneault & Fils* (1990), 30 C.P.R. (3d) 420 (C.F.), pp. 462-463.

[74](#) *Beecham Canada Ltd. c. Procter & Gamble Co.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 1 (C.A.F.).

[75](#) *Cutter (Canada) Ltd. c. Baxter Travenol Laboratories of Canada* (1983), 68 C.P.R. (2d) 179 (C.A.F.).

[76](#) *Windsurfing International Inc. c. Bic Sports Inc.*, (1985), 8 C.P.R. (3d) 241 (C.A.F.).

[77](#) L.C. 1993, c. 15, art. 33.

[78](#) Article 28.1 de la nouvelle loi.

[79](#) Industrie Canada, Office de la propriété intellectuelle du Canada, Bureau canadien des brevets, Ottawa-Hull, Canada 1998.

[80](#) Alinéa 28.3b) de la nouvelle loi.

[81](#) *Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc.* (1991), 39 C.P.R. (3d) 289 (C.F.), p. 338; confirmé (1995), 60 C.P.R. (3d) 135 (C.A.F.); *Ferherguard Products Ltd. c. Rocky's of BC Leisure Ltd.* (1994), 53 C.P.R. (3d) 417, p. 424 (C.F.), confirmé (1995), 60 C.P.R. (3d) 512 (C.A.F.).

[82](#) *Wellcome Foundations c. Apotex, supra*, note 81.

[83](#) *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd., supra*, note 64.

[84](#) *Marzone Chemicals Ltd. c. Eli Lilly & Co.* (1978), 37 C.P.R. (2d) 37 (C.A.F.), p. 38.

[85](#) *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd., supra*, note 64; *Ferherguard Products Ltd. c. Rocky's of BC Leisure Ltd.* (1994), 53 C.P.R. (3d) 417 (C.F.), p. 424, confirmé (1995), 60 C.P.R. (3d) 512 (C.A.F.).

[86](#) *X c. Commissaire des Brevets* (1981), 59 C.P.R. (2d) 7 (C.A.F.).

[87](#) *TRW c. Walbar of Canada* (1991), 39 C.P.R. (3d) 176 (C.A.F.).

[88](#) *Unilever PLC c. P&G* (1995), 61 C.P.R. (3d) 499 (C.A.F.).

[89](#) *Wright c. Brake Service Ltd.*, [1925] R.C.É. 127; confirmé [1926] RCS 434.