

A-477-11
2012 FCA 333

A-477-11
2012 CAF 333

Wenzel Downhole Tools Ltd. and William Wenzel
(*Appellants*)

Wenzel Downhole Tools Ltd. et William Wenzel
(*appelants*)

v.

c.

**National-Oilwell Canada Ltd., National Oilwell
Nova Scotia Company, National Oilwell Varco Inc.,
Dreco Energy Services Ltd., Vector Oil Tool Ltd. and
Frederick W. Pheasy** (*Respondents*)

**National-Oilwell Canada Ltd., National Oilwell
Nova Scotia Company, National Oilwell Varco Inc.,
Dreco Energy Services Ltd., Vector Oil Tool Ltd. et
Frederick W. Pheasy** (*intimés*)

**INDEXED AS: WENZEL DOWNHOLE TOOLS LTD. v. NATIONAL-
OILWELL CANADA LTD.**

**RÉPERTORIÉ : WENZEL DOWNHOLE TOOLS LTD. c.
NATIONAL-OILWELL CANADA LTD.**

Federal Court of Appeal, Nadon, Gauthier and Mainville,
J.J.A.—Edmonton, October 10; Ottawa, December 20,
2012.

Cour d'appel fédérale, juges Nadon, Gauthier et
Mainville, J.C.A.—Edmonton, 10 octobre; Ottawa,
20 décembre 2012.

Patents — Infringement — Appeal from Federal Court decision dismissing appellants' patent infringement action, allowing counterclaim invalidating Canadian Patent No. 2026630 ('630 patent) on basis of anticipation, obviousness — '630 patent by applicant William Wenzel relating to bearing assembly in downhole drilling motor used to drill oil, gas wells — Brother Ken Wenzel designing shorter drilling motor (3103 assembly) for respondent Dreco Energy Services Ltd. prior to issuance of '630 patent — Appellants claiming rights infringed through manufacture, sale or rental of 3103 assemblies — As to whether rental of assembly constituting sufficient disclosure to anticipate '630 patent, Federal Court holding that rented tools available for more than visual inspection, could be dismantled — Finding that drawing of 3103 assembly anticipation by publication — As to obviousness, applying "obvious to try" approach, concluding obvious to apply elements of bearing assembly to downhole drilling motor — Per Gauthier J.A. (Nadon J.A. concurring): Federal Court making no palpable, overriding error in concluding to anticipation — Focus herein whether accurate, full description of invention available — Legal test for anticipation applied after opportunity to access information that is invention established — "Being available" simply requiring that access to information be possible using known methods, instruments — Drilling tools analogous to book in library, opening of tools like lifting of hood of car — Presence of book in library sufficient to make information available, to meet requirements for anticipation — Simple for person of ordinary skills in the art to examine, describe invention underlying '630 patent — As to obviousness, not appropriate to refer to "obvious to try" approach — Nevertheless, Federal Court

Brevets — Contrefaçon — Appel d'une décision de la Cour fédérale qui a rejeté l'action en contrefaçon de brevet intentée par les appelants et a fait droit à la demande reconventionnelle, invalidant ainsi le brevet canadien n° 2026630 (le brevet '630) pour cause d'antériorité et d'évidence — Le brevet '630 de l'appelant William Wenzel porte sur un palier de butée utilisé dans un moteur de forage pour puits de pétrole et de gaz — Son frère, Ken Wenzel, a conçu un moteur de forage plus petit (le palier 3103) pour l'intimée, Dreco Energy Services Ltd., avant la délivrance du brevet '630 — Les appelants prétendent que les intimés ont violé leurs droits parce qu'ils fabriquaient et vendaient ou louaient des paliers 3103 — À la question de savoir si la location du palier constituait une divulgation suffisante pour antérioriser le brevet '630, la Cour fédérale a conclu que les outils loués n'étaient pas seulement accessibles pour une inspection visuelle et qu'il aurait été possible de les démonter — La Cour a conclu que le dessin du palier 3103 pouvait être considéré comme une antériorité découlant d'une publication — Quant à l'évidence, la Cour a appliqué la méthode de l'« essai allant de soi », concluant que l'application des éléments du palier à un moteur de forage de fond à boue allait de soi — La juge Gauthier, J.C.A. (le juge Nadon, J.C.A. souscrivant à ses motifs) : La Cour fédérale n'a pas commis d'erreur manifeste et dominante en concluant à l'antériorité — La question centrale dans le présent appel est celle de savoir si une description exacte et complète de l'invention était disponible — Le critère juridique d'antériorité est appliqué lorsque la possibilité d'obtenir l'information relative à l'invention est établie — Pour être accessible, il suffit que l'accès à l'information soit possible en utilisant des méthodes ou des instruments connus — Les outils

*undertaking careful, objective analysis of relevant factors — Invention obvious by any standard — No intervention warranted herein — Appeal dismissed — Per Mainville J.A. (concurring): Federal Court committing reviewable errors in finding that '630 patent invalid on basis of anticipation — Applying unwarranted subjective test for anticipation — Invalidation through anticipation requiring prior disclosure — Federal Court making no determination in assessment of evidence as to whether drawing held by Ken Wenzel amounting to publication available to public — No analogy here with published book in public library — Being available for consultation not the same as disclosing information — Introduction of subjective element to test disregarding legislative provisions of Patent Act s. 28.2(1) — Federal Court erring in finding anticipation by prior use — Federal Court's reliance on *Gibney v. Ford Motor Co. of Canada* for “lift[ing] up the hood” analogy misplaced — *Gibney* not setting out principles governing modern notion of anticipation — '630 patent not anticipated by 3103 assembly — However, finding of invalidity on basis of obviousness should be upheld.*

This was an appeal from a decision of the Federal Court dismissing the appellants' patent infringement action against the respondents and allowing a counterclaim invalidating Canadian Patent No. 2026630 ('630 patent) on the basis of anticipation and obviousness.

The appellant William Wenzel is the inventor named in the '630 patent, which was issued in 1994. The '630 patent contains 3 claims and relates to a method of increasing the off-bottom load capacity of the bearing assembly in a down-hole drilling motor used to drill oil and gas wells. In the 1970's, the appellant had worked for his brother, Ken Wenzel in a machine shop connected to the oil field industry. They also worked together in the early 1980's. Ken later left to provide the respondent Dresco Energy Services Ltd. (Dresco)

*de forage sont comparables à un livre se trouvant dans une bibliothèque tandis que le démontage d'un outil peut se comparer au fait de soulever le capot d'une voiture — La présence du livre dans la bibliothèque suffit à rendre l'information qu'il contient accessible et, par conséquent, répond aux conditions en matière d'antériorité — Il est facile pour une personne moyennement versée dans l'art d'examiner et de décrire l'invention sous-jacente au brevet '630 — Il n'était pas approprié de faire référence à la méthode de l'« essai allant de soi » — Néanmoins, la Cour fédérale a procédé à une analyse approfondie et objective des facteurs pertinents — L'invention était évidente quelle que soit la norme utilisée — Aucune erreur n'appelaient l'intervention de la Cour en l'espèce — Appel rejeté — Le juge Mainville, J.C.A. (motifs concourants) : La Cour fédérale a commis des erreurs susceptibles de révision en concluant que le brevet '630 était invalide pour cause d'antériorité — La Cour fédérale a appliqué de manière injustifiée un critère subjectif en matière d'antériorité — Pour qu'il y ait invalidation d'un brevet pour cause d'antériorité, il faut qu'il y ait eu une divulgation antérieure — Lorsqu'elle a apprécié les éléments de preuve, la Cour n'a pas tiré de conclusion de fait sur la question de savoir si le dessin détenu par Ken Wenzel constituait une publication accessible au public — Il n'est pas possible d'établir une comparaison avec un livre publié, se trouvant sur les rayons d'une bibliothèque publique — Le fait d'être disposé à être consulté ne peut être assimilé au fait de divulguer des renseignements — L'ajout d'un élément subjectif au critère se heurte aux dispositions de l'art. 28.2(1) de la Loi sur les brevets — La Cour fédérale a commis une erreur en concluant à l'antériorité découlant d'un emploi antérieur — La Cour fédérale n'était pas fondée à s'appuyer sur la jurisprudence *Gibney v. Ford Motor Co. of Canada* pour faire une analogie avec le fait de « soulever le capot » — L'arrêt *Gibney* n'expose pas des principes qui régissent la notion moderne d'antériorité — Le brevet '630 n'a pas été antériorisé par le palier 3103 — Cependant, il y a lieu de confirmer la conclusion d'invalidité pour cause d'évidence.*

Il s'agissait d'un appel interjeté à l'encontre d'une décision de la Cour fédérale qui a rejeté l'action en contrefaçon de brevet intentée par les appelants contre les intimés et qui a fait droit à la demande reconventionnelle, invalidant ainsi le brevet canadien n° 2026630 (le brevet '630) pour cause d'antériorité et d'évidence.

L'appelant, William Wenzel, est l'inventeur dont le nom figure dans le brevet '630, qui a été délivré en 1994. Le brevet '630 comprend trois revendications et porte sur une méthode pour accroître la capacité de charge de traction d'un palier de butée utilisé dans un moteur de forage pour les puits de pétrole et de gaz. Dans les années 1970, il a été au service de son frère aîné, Ken Wenzel, dans un atelier d'usinage rattaché au secteur pétrolier. Ils ont également travaillé ensemble au début des années 1980. Ken a quitté plus tard la société qui

with design and development services of drilling tools. One such tool, which was designed in 1989, was a shorter than usual drilling motor better suited for tighter turns with a shorter radius (the 3103 assembly). The 3103 assemblies were constructed by a company held by Ken Wenzel and Dreco and were rented to Ensko Technology Company (Ensko) which used them on a drilling job. By statement of claim filed in 2005, the appellants claimed that the respondents were infringing their rights through the manufacture and sale or rental of bearing assemblies identical in all material respects to those protected by the '630 patent.

The Federal Court agreed that the 3103 assembly contains all the essential elements of the independent claims in the '630 patent and found that a person making a bearing assembly in accordance with the design of the 3103 bearing assembly would be making a bearing assembly that falls within the scope of claims 1 and 2 of the '630 patent, if this had taken place after the issuance of the patent. In its analysis as to whether the rental of the drilling tools to Ensko constituted sufficient disclosure to anticipate the '630 patent, the Federal Court acknowledged that the 3103 bearing assembly was encased in a steel tube, and thus a visual inspection of the three units rented to Ensko would not have disclosed their inner workings. However, it held that the tools rented to Ensko were available for more than a visual inspection and that these tools could be dismantled. The Federal Court also made an alternative finding that the drawing of the 3103 assembly could be considered as anticipation by publication because it was available to Ensko when Ken Wenzel attended the drilling site at the beginning of the rental. As to obviousness, the Federal Court applied the four-step approach adopted in *Apotex Inc. v. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.* (*Sanofi*). According to the Federal Court, the inventive steps in the claims of the '630 patent was the inventor's placement of one or more bi-directional thrust bearings into a single containment chamber with shoulders placed within the chamber such that the same bearings could handle both off-bottom and on-bottom loads during a drilling operation. It found, *inter alia*, that the construction of core barrels was part of the common general knowledge that a person of ordinary skills in the art (POSITA) would possess and, with respect to the "obvious to try" approach, concluded that it would be obvious to apply the elements of the bearing assembly in a core barrel to one in a downhole drilling motor.

The appellants argued that the Federal Court erred in its application of the law to the facts by equating the 3103 assembly with a book on the shelf in the public library or an engine under the hood of a car because the Federal Court's

l'employait pour fournir à l'intimée, Dreco Energy Services Ltd. (Dreco), des services de conception et d'élaboration d'outils de forage. L'un de ces outils, qui a été conçu en 1989, était un appareil plus compact que le moteur de forage habituel et capable de suivre des angles plus fermés avec un rayon de courbure plus court (le palier 3103). Les paliers 3103 ont été construits par une société dont Ken Wenzel et Dreco étaient les propriétaires et ont été loués à Ensko Technology Company (Ensko), qui les a utilisés pour des travaux de forage. Par leur déclaration déposée en 2005, les appelants soutenaient que les intimés violaient leurs droits parce qu'ils fabriquaient et vendaient ou louaient des paliers identiques, dans tous les aspects importants, à ceux qui étaient protégés par le brevet '630.

La Cour fédérale a convenu que le palier 3103 contenait tous les éléments essentiels des revendications indépendantes contenues dans le brevet '630 et a conclu que la personne qui fabriquerait un palier conformément au modèle du palier 3103 construirait un palier qui serait visé par les revendications 1 et 2 du brevet '630, si cela était fait après la délivrance du brevet. Dans son analyse de la question de savoir si la location des outils de forage à Ensko constituait une divulgation suffisante pour antérioriser le brevet '630, la Cour fédérale a reconnu que le palier 3103 était installé dans un tube d'acier et que, par conséquent, l'inspection visuelle des trois unités louées à Ensko n'aurait pas révélé leur fonctionnement interne. Elle a toutefois conclu que les outils loués à Ensko n'étaient pas seulement accessibles pour une inspection visuelle et qu'il aurait été possible de les démonter. La Cour fédérale a également conclu, à titre subsidiaire, que le dessin du palier 3103 pouvait être considéré comme une antériorité découlant d'une publication puisque Ensko avait eu accès au dessin en question lorsque Ken Wenzel s'était rendu sur le chantier de forage au début de la location. Quant à l'évidence, la Cour fédérale a appliqué l'analyse en quatre étapes suivie dans l'affaire *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.* (*Sanofi*). Selon la Cour fédérale, les idées originales des revendications du brevet '630 étaient le placement par l'inventeur d'un ou plusieurs paliers de butée bidirectionnels dans une seule chambre de confinement contenant également des épaulements permettant à ces mêmes paliers de supporter les charges de compression comme de traction auxquelles l'équipement est soumis pendant les opérations de forage. La Cour fédérale a conclu, entre autres, que la construction des tubes carottiers faisait partie des connaissances générales qu'une personne moyennement versée dans l'art posséderait et, quant à l'analyse de l'« essai allant de soi », elle a conclu qu'il serait évident d'appliquer les éléments d'un palier d'un tube carottier au palier d'un moteur de forage de fond.

Les appelants ont soutenu que la Cour fédérale a commis une erreur dans l'application du droit aux faits de l'espèce en assimilant le palier 3103 à un livre se trouvant sur les rayons d'une bibliothèque publique ou à un moteur se trouvant sous

conclusion did not take into consideration the accepted evidence that the claimed invention was encased in metal and could not have been and was not observed at the drilling site; and by failing to consider that there was no evidence that a POSITA was at the site or that such person would have the skills to open the drilling tool to examine the 3103 assembly and discern the invention.

Held, the appeal should be dismissed.

Per Gauthier J.A. (Nadon J.A. concurring): The Federal Court made no palpable and overriding error in concluding to anticipation based on the rental of the drilling motors to EnSCO. The focus in this appeal was on whether an accurate and full description of the invention was available. The test for anticipation by disclosure through a product (and for that matter, for anticipation by publication) is an objective one. Whether or not a real person fitting the description of the POSITA was actually present at the drilling site is irrelevant. “Becoming available” means that the public had an opportunity to access the information that is the invention. Once the opportunity is established as a fact, the legal test for anticipation developed in *Sanofi* (i.e., full disclosure of all the essential elements of the invention and enablement) is applied to the information that the fictional POSITA would derive from the fictional examination. “Being available” does not require that access to the information be easy, simply that it be possible using known methods and instruments. The drilling tools in this case were analogous to a book in a library, and the opening of the tools like the lifting of the hood of a car. The presence of the book in the library would be sufficient to make the information available, and thus to meet the requirements for anticipation within the meaning of section 28.2 of the *Patent Act*. The reference to the engine under the hood was an indication that the Federal Court was satisfied that it was simple for the POSITA to get to the inner structure to examine and describe the invention underlying the ‘630 patent.

It was not appropriate to refer to the “obvious to try” approach in this case. Before concluding that the “obvious to try” approach is useful in a particular field, a judge should give some indication regarding the reasons for coming to that conclusion. Ideally, a judge should refer to the evidence on which he or she based this conclusion. In the absence of such an express reference, the premise underlying the approach may be apparent from the analysis carried out by the judge

le capot d’une voiture parce que la conclusion de la Cour fédérale ne tenait pas compte des témoignages qu’elle avait retenus, selon lesquels l’invention revendiquée était insérée dans un tube de métal et n’aurait pu être examinée sur le chantier de forage, et en omettant de prendre en compte que rien n’indiquait que la personne moyennement versée dans l’art se trouvait sur le chantier ou qu’une telle personne aurait eu la capacité de démonter l’outil de forage pour examiner le palier 3103 et prendre connaissance de l’invention.

Arrêt : l’appel doit être rejeté.

La juge Gauthier, J.C.A. (le juge Nadon, J.C.A. souscrivant à ses motifs) : La Cour fédérale n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante en concluant à l’antériorité sur le fondement de la location des moteurs de forage à EnSCO. La question centrale dans le présent appel était celle de savoir si une description exacte et complète de l’invention était disponible dans la présente affaire. Le critère en matière d’antériorité découlant d’une divulgation par le biais d’un produit (et également en matière d’antériorité par publication) est de nature objective. Il importe peu qu’une personne correspondant à la définition de la personne moyennement versée dans l’art ait été réellement présente sur le chantier de forage. Le fait de devenir accessible veut dire que le public a eu la possibilité d’obtenir l’information relative à l’invention. Lorsque la possibilité d’obtenir l’information est établie, le critère juridique d’antériorité consacré par la jurisprudence *Sanofi* (divulgation intégrale de tous les éléments essentiels de l’invention et capacité de la réaliser) est appliqué à l’information que la personne fictive moyennement versée dans l’art obtiendrait à la suite d’un examen fictif. Pour être accessible, il n’est pas nécessaire que l’accès à l’information soit facile; il suffit qu’il soit possible en utilisant des méthodes ou des instruments connus. En l’espèce, les outils de forage en question étaient comparables à un livre se trouvant dans une bibliothèque, et le démontage d’un outil peut comparer au fait de soulever le capot d’une voiture. La présence du livre dans la bibliothèque suffit à rendre l’information qu’il contient disponible et, par conséquent, répond aux conditions en matière d’antériorité prévues à l’article 28.2 de la *Loi sur les brevets*. La référence au moteur se trouvant sous le capot était une indication que la Cour fédérale a conclu qu’il aurait été assez facile pour une personne moyennement versée dans l’art d’accéder à la structure interne pour examiner et décrire l’invention sous-jacente au brevet ‘630.

Il n’était pas approprié de faire référence en l’espèce à la méthode de l’« essai allant de soi ». Avant qu’un juge puisse déclarer que la méthode de l’« essai allant de soi » puisse être utile dans un domaine particulier, quel qu’il soit, il doit fournir quelques indications touchant les motifs sur lesquels repose cette conclusion. Idéalement, le juge doit faire référence aux éléments de preuve à l’appui de sa conclusion. En l’absence d’une telle référence expresse, il est possible que le

in applying it, particularly when addressing the number of predictable variables that are involved and the type of experimentation program they involve. The fact that a person may need to adapt in his or her mind to what he or she sees in the prior art or knows as part of the common general knowledge does not automatically mean that reference to the “obvious to try” approach is warranted. There was very little in the reasons to help understand the Federal Court’s statement that an “obvious to try” approach was warranted. In the present case, despite referring to the “obvious to try” approach, the Federal Court undertook a careful and objective analysis of the relevant factors, including those set out in the first three steps of the analysis in *Sanofi*. In the end, the Federal Court was clearly satisfied that the invention was plain, or more or less self-evident. This means it was obvious by any standard, irrespective of the Federal Court’s particular approach. It accepted evidence that supported this conclusion, and no intervention was warranted herein.

Per Mainville J.A. (concurring): The Federal Court committed reviewable errors in finding that the '630 patent was invalid on the basis of anticipation. It applied an unwarranted subjective test for anticipation, and made palpable and overriding errors of fact by drawing inferences that were not supported by the evidence placed before it. Prior use cannot alone lead to the invalidation of a patent. Invalidation through anticipation requires prior disclosure. The disclosure must be assessed using an objective test in order to determine whether two essential requirements have been met: prior disclosure occurred, and that disclosure allowed the enablement of the invention. The concepts of disclosure and enablement should generally be considered distinctly. For the purposes of this appeal, it was necessary to examine the principles governing anticipation by publication, oral communication, and use. In all these circumstances, anticipation must be assessed on an objective basis in order to determine whether prior disclosure occurred, and whether that disclosure allowed the enablement of the invention. The Federal Court made no factual determination in its assessment of the evidence as to whether the drawing held by Ken Wenzel amounted to a publication available to the public, or whether any information concerning the 3103 assembly was actually communicated by Ken Wenzel. The Federal Court simply equated the possibility of consulting Ken Wenzel as amounting to anticipation by prior publication, without first determining whether or not any information was in fact published or disclosed. This is not evidence of prior disclosure by either publication or oral communication. An undisclosed drawing does not amount to a publication that is available to the public. There was no analogy with a published book sitting on a shelf in a public library. In the case of the book, the disclosure can be

principe sous-jacent à la méthode ressorte de l’analyse effectuée par le juge lorsqu’il l’a appliquée, en particulier lorsqu’il examine les variables prévisibles ainsi que le type de programme d’expérimentation envisagé. Le fait qu’il peut arriver que la personne doive modifier dans son esprit ce qu’elle constate dans l’art antérieur ou ce qui fait partie des connaissances générales communes, ne veut pas toujours dire que la référence à la méthode de l’« essai allant de soi » est justifiée. Il était difficile de repérer dans les motifs des éléments permettant à la Cour de comprendre l’observation de la Cour fédérale selon laquelle la méthode de l’« essai allant de soi » était justifiée. En l’espèce, malgré son renvoi à la méthode de l’« essai allant de soi », la Cour fédérale a procédé à une analyse approfondie et objective des facteurs pertinents, y compris de ceux qui sont exposés dans les trois premières étapes de l’analyse dans l’arrêt *Sanofi*. Au final, la Cour fédérale a clairement conclu que l’invention était simple ou plus ou moins évidente. Cela veut dire que l’invention était évidente quelle que soit la norme utilisée et la méthode particulière que la Cour fédérale a elle-même retenue. Elle a retenu les preuves qui justifiaient sa conclusion et aucune intervention n’était justifiée en l’espèce.

Le juge Mainville, J.C.A. (motifs concourants) : La Cour fédérale a commis des erreurs susceptibles de révision en concluant que le brevet '630 était invalide pour cause d’antériorité. Elle a appliqué de manière injustifiée un critère subjectif en matière d’antériorité et a commis des erreurs de fait manifestes et dominantes en tirant des conclusions qui n’étaient pas fondées sur les éléments de preuve produits. L’utilisation antérieure ne peut, à elle seule, rendre invalide le brevet. Pour qu’il y ait invalidation d’un brevet pour cause d’antériorité, il faut qu’il y ait eu une divulgation antérieure. On doit apprécier la divulgation selon un critère objectif pour rechercher si les deux conditions essentielles ont été remplies : il y a eu divulgation antérieure et cette divulgation a permis de réaliser l’invention. Les notions de divulgation et de caractère réalisable doivent généralement faire l’objet d’examen distincts. Aux fins du présent appel, il était nécessaire d’examiner les principes régissant l’antériorité par publication, communication orale et utilisation. Dans toutes ces circonstances, il convient d’examiner l’antériorité sur une base objective pour déterminer s’il y a eu divulgation antérieure et si cette divulgation a permis de réaliser l’invention. Lorsque la Cour fédérale a apprécié les éléments de preuve, elle n’a pas tiré de conclusion de fait sur la question de savoir si le dessin que possédait Ken Wenzel constituait une publication accessible au public ou si les renseignements concernant le palier 3103 avaient été véritablement communiqués par lui. La Cour fédérale a tout simplement assimilé la possibilité de consulter Ken Wenzel à une antériorité par publication antérieure, sans avoir recherché auparavant si des renseignements avaient été réellement publiés ou divulgués. Il n’existe aucun élément de preuve établissant la divulgation antérieure, que ce soit par publication ou par communication verbale. Un dessin

objectively ascertained by the fact that it is publicly available from a third party, i.e. the public library. In the case of a drawing held by an inventor, public disclosure cannot be objectively ascertained without evidence of it being made available to the public through a deposit in a public library, placing it on the Internet, publishing it in a trade journal, etc., or through actual disclosure to a member of the public not otherwise held to an obligation of confidence. Being available for consultation is not the same as disclosing information. For an oral communication of information to be effective for the purposes of anticipation, the information must be actually conveyed. The introduction of a subjective element to the test, i.e. that Ken Wenzel could have disclosed information had he been requested to do so, disregards the legislative provisions of subsection 28.2(1) of the *Patent Act*, which specifically requires that the information be conveyed in “a manner that the subject-matter became available to the public”. Moreover, due diligence research of prior art for patenting purposes would become a difficult, if not impossible task if this subjective element were introduced, thus adding unnecessary uncertainty into patent practice and law. The Federal Court erred in finding anticipation by prior use. The Federal Court’s reliance on *Gibney v. Ford Motor Co. of Canada* for the “lift[ing] up the hood” analogy was misplaced. That decision does not set out principles which govern the modern notion of anticipation, which requires both prior disclosure and enablement. It follows that the '630 patent was not anticipated by the 3103 assembly. However, the Federal Court’s finding of invalidity on the basis of obviousness should be upheld.

non divulgué ne constitue pas une publication qui est accessible au public. Il n’était pas possible d’établir une comparaison avec un livre publié, se trouvant sur les rayons d’une bibliothèque publique. Dans le cas du livre, il est possible de déterminer objectivement s’il y a eu divulgation du seul fait qu’il a été rendu publiquement accessible par un tiers, c’est-à-dire la bibliothèque publique. Dans le cas d’un dessin en possession d’un inventeur, il n’est pas possible de conclure objectivement à une divulgation au public en l’absence de preuve dont il ressort qu’il a été rendu accessible au public par son dépôt dans une bibliothèque publique, son affichage sur Internet, sa publication dans un journal spécialisé, etc., ou par une divulgation réelle à un membre du public qui ne serait pas tenu par ailleurs à une obligation de préserver la confidentialité des renseignements. Le fait d’être disposé à être consulté ne peut être assimilé au fait de divulguer des renseignements. Pour que la communication verbale de renseignements puisse être retenue à des fins d’antériorité, il faut que les renseignements aient réellement été communiqués. L’ajout d’un tel élément subjectif au critère, à savoir que Ken Wenzel aurait pu divulguer les renseignements si cela lui avait été demandé, se heurte aux dispositions du paragraphe 28.2(1) de la *Loi sur les brevets*, qui exigent expressément que l’information fasse l’objet d’une communication « qui l’a rendu[e] accessible au public ». En outre, il serait difficile, voire impossible, d’effectuer avec la diligence raisonnable voulue la recherche sur l’art antérieur à des fins de brevet si l’on ajoutait cet élément subjectif, ce qui introduirait une incertitude inutile dans le droit et dans la pratique en matière de brevets. La Cour fédérale a commis une erreur en concluant à l’antériorité découlant d’un emploi antérieur. La Cour fédérale n’était pas fondée à s’appuyer sur la jurisprudence *Gibney v. Ford Motor Co. of Canada* pour faire une analogie avec le fait de « soulever le capot ». Je suis d’avis que cette jurisprudence expose des principes qui régissent la notion moderne d’antériorité, qui exige à la fois la divulgation et la réalisation de l’invention. Il en résulte que le brevet '630 n’a pas été antériorisé par le pailier 3103. Cependant, il y a lieu de confirmer la conclusion d’invalidité pour cause d’évidence qu’a tirée la Cour fédérale.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

- An Act to amend the Patent Act and to provide for certain matters in relation thereto*, R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33.
Intellectual Property Law Improvement Act, S.C. 1993, c. 15, s. 33.
Leahy-Smith America Invents Act, 35 U.S.C. § 102 (2012).
Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 27(1)(a),(b),(c), 28.2.
Patents Act 1977 (U.K.), 1977, c. 37.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

- Leahy-Smith America Invents Act*, 35 U.S.C. § 102 (2012).
Loi d’actualisation du droit de la propriété intellectuelle, L.C. 1993, ch. 15, art. 33.
Loi modifiant la Loi sur les brevets et prévoyant certaines dispositions connexes, L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33.
Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 27(1)(a), b), c), 28.2.
Patents Act 1977 (R.-U.), 1977, ch. 37.

TREATIES AND OTHER INSTRUMENTS CITED

Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention), October 5, 1973, Art. 54(2).
Patent Cooperation Treaty, June 19, 1970, [1990] Can. T.S. No. 22.

CASES CITED

APPLIED:

Apotex Inc. v. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 SCC 61, [2008] 3 S.C.R. 265; G 0001/92 (*Availability to the Public*), [1993] O.J. EPO 277, [1993] E.P.O.R. 241.

CONSIDERED:

Baker Petrolite Corp. v. Canwell Enviro-Industries Ltd., 2002 FCA 158, [2003] 1 F.C. 49; *Lux Traffic Controls Ltd. v. Pike Signals Ltd. and Faronwise Ltd.*, [1993] R.P.C. 107; *Folding Attic Stairs Ltd. v. The Loft Stairs Company Ltd. & Anor*, 2009 EWHC 1221 (Pat.); *Synthon B.V. v. SmithKline Beecham plc*, [2005] UKHL 59, [2006] 1 All E.R. 685; *Beloit Canada Ltd. v. Valmet OY* (1986), 8 C.P.R. (3d) 289, 64 N.R. 287 (F.C.A.); *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, 2000 SCC 66, [2000] 2 S.C.R. 1024; *Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. and Anr. v. H. N. Norton & Co. Ltd.*, [1996] R.P.C. 76 (H.L.); *FISONS plc v. Packard Instrument B.V.*, EPO,T 0952/92—3.4.1, August, 17, 1994; *Gibney v. Ford Motor Co. of Canada*, [1967] 2 Ex. C.R. 279, (1967), 52 C.P.R. 140.

REFERRED TO:

Lac Minerals Ltd. v. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 S.C.R. 574, (1989), 69 O.R. (2d) 287; *Bauer Hockey Corp. v. Easton Sports Canada Inc.*, 2011 FCA 83, 92 C.P.R. (4th) 103; *Weatherford Canada Ltd. v. Corlac Inc.*, 2011 FCA 228, 95 C.P.R. (4th) 101; *Windsurfing International Inc. v. Tabur Marine (Great Britain) Ltd.*, [1985] R.P.C. 59 (C.A.); *Pozzoli SPA v. BDMO SA*, [2007] EWCA Civ. 588; *Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235; *Calgon Carbon Corp. v. North Bay (City)*, 2008 FCA 81, 64 C.P.R. (4th) 337; *Canada (Director of Investigation and Research) v. Southam Inc.*, [1997] 1 S.C.R. 748, (1997), 144 D.L.R. (4th) 1; *Diversified Products Corp. v. Tye-Sil Corp.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 350, 125 N.R. 218 (F.C.A.); *General Tire & Rubber Co. v. Firestone Tyre & Rubber Co.*, [1972] R.P.C. 457 (C.A.).

TRAITÉS ET AUTRES INSTRUMENTS CITÉS

Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), 5 octobre 1973, art. 54 (2).
Traité de coopération en matière de brevets, 19 juin 1970, [1990] R.T. Can. n° 22.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61, [2008] 3 R.C.S. 265; G 0001/92 (*Accessibilité au public*), [1993] J.O. OEB 277, [1993] R.O.E.B. 241.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd., 2002 CAF 158, [2003] 1 C.F. 49; *Lux Traffic Controls Ltd. v. Pike Signals Ltd. and Faronwise Ltd.*, [1993] R.P.C. 107; *Folding Attic Stairs Ltd. v. The Loft Stairs Company Ltd. & Anor*, 2009 EWHC 1221 (Pat.); *Synthon B.V. v. SmithKline Beecham plc*, [2005] UKHL 59, [2006] 1 All E.R. 685; *Beloit Canada Ltée c. Valmet OY*, A-362-84, le juge Hugessen, J.C.A., jugement en date du 10 février 1986, C.A.F.; *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024; *Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. and Anr. v. H. N. Norton & Co. Ltd.*, [1996] R.P.C. 76 (H.L.); *FISONS plc v. Packard Instrument B.V.*, EPO,T 0952/92—3.4.1, August, 17, 1994; *Gibney v. Ford Motor Co. of Canada*, [1967] 2 R.C.E. 279, (1967), 52 C.P.R. 140.

DÉCISIONS CITÉES :

Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574; *Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc.*, 2011 CAF 83; *Weatherford Canada Ltd. c. Corlac Inc.*, 2011 CAF 228; *Windsurfing International Inc. v. Tabur Marine (Great Britain) Ltd.*, [1985] R.P.C. 59 (C.A.); *Pozzoli SPA v. BDMO SA*, [2007] EWCA Civ. 588; *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; *Calgon Carbon Corp. c. North Bay (Ville)*, 2008 CAF 81; *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc.*, [1997] 1 R.C.S. 748; *Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp.*, [1991] A.C.F. n° 124 (C.A.) (QL); *General Tire & Rubber Co. v. Firestone Tyre & Rubber Co.*, [1972] R.P.C. 457 (C.A.).

AUTHORS CITED

Chartered Institute of Patent Attorneys. *CIPA Guide to the Patents Acts*, 7th ed. London: Sweet & Maxwell, 2011.
 Chitty, Joseph. *Chitty on Contracts*, 30th ed., Vol. 2 by H. G. Beale *et al.* London: Thomson Reuters, 2008.
 Henderson, Gordon F. *Patent Law of Canada*. Scarborough, Ont.: Carswell, 1994.
 Smith, Patrick S. and Donald M. Cameron, “The Supreme Court’s *Sanofi* Decision: Three Years Later” (2012), 27 C.I.P.R. 281.
 Terrell, Thomas. *Terrell on the Law of Patents*, 15th ed. by Simon Thorley *et al.* London: Sweet & Maxwell, 2000.

APPEAL from a decision of the Federal Court (2011 FC 1323, 98 C.P.R. (4th) 155) dismissing the appellants’ patent infringement action against the respondents and allowing a counterclaim invalidating Canadian Patent No. 2026630 on the basis of anticipation and obviousness. Appeal dismissed.

APPEARANCES

Timothy S. Ellam, Kara L. Smyth and Steven Tanner for appellants.
Kimberley Wakefield and Dennis Schmidt for respondents.

SOLICITORS OF RECORD

Ogilvie LLP, Edmonton, for appellants.
Fraser Milner Casgrain LLP, Edmonton, for respondents.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[1] GAUTHIER J.A.: Wenzel Downhole Tools Ltd. (Wenzel Ltd.) and William (Bill) Wenzel appeal from the decision of Snider J. (the Judge) (public reasons reported at 2011 FC 1323, 98 C.P.R. (4th) 155) dismissing their patent infringement action against the respondents and allowing the counterclaim invalidating Canadian Patent No. 2026630 (the ‘630 patent) on the basis of anticipation and obviousness.

[2] The appellants contest the Judge’s finding that the rental and use of a tool incorporating what is referred to as the “3103 assembly” made the invention claimed

DOCTRINE CITÉE

Chartered Institute of Patent Attorneys. *CIPA Guide to the Patents Acts*, 7^e éd. Londres : Sweet & Maxwell, 2011.
 Chitty, Joseph. *Chitty on Contracts*, 30^e éd., vol. 2 par H. G. Beale *et al.* Londres : Thomson Reuters, 2008.
 Henderson, Gordon F. *Patent Law of Canada*. Scarborough, Ont.: Carswell, 1994.
 Smith, Patrick S. et Donald M. Cameron, « The Supreme Court’s *Sanofi* Decision: Three Years Later » (2012), 27 C.I.P.R. 281.
 Terrell, Thomas. *Terrell on the Law of Patents*, 15^e éd. par Simon Thorley *et al.* Londres : Sweet & Maxwell, 2000.

APPEL interjeté à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale (2011 CF 1323) qui a rejeté l’action en contrefaçon de brevet intentée par les appelants contre les intimés et qui a fait droit à la demande reconventionnelle, invalidant ainsi le brevet canadien n° 2026630 pour cause d’antériorité et d’évidence. Appel rejeté.

ONT COMPARU

Timothy S. Ellam, Kara L. Smyth et Steven Tanner pour les appelants.
Kimberley Wakefield et Dennis Schmidt pour les intimés.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Ogilvie LLP, Edmonton, pour les appelants.
Fraser Milner Casgrain s.e.n.c.r.l., Edmonton, pour les intimés.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

[1] LA JUGE GAUTHIER, J.C.A. : Wenzel Downhole Tools Ltd. (Wenzel Ltd.) et William (Bill) Wenzel interjettent appel de la décision par laquelle la juge Snider (la juge) (motifs publics publiés sous la référence 2011 CF 1323) a rejeté leur action en contrefaçon de brevet intentée contre les intimés et a fait droit à la demande reconventionnelle, invalidant ainsi le brevet canadien n° 2026630 (le brevet ‘630) pour cause d’antériorité et d’évidence.

[2] Les appelants attaquent la conclusion de la juge selon laquelle la location et l’utilisation d’un outil comprenant ce qui est appelé le « palier 3103 » avaient

in the '630 patent available to the public. In the alternative, the appellants submit the Judge misconstrued claim 2 of the '630 patent by failing to recognize the parallel shoulders in the bearing assembly amounted to an essential element. Consequently, the 3103 assembly lacking this element could not be held to anticipate the '630 patent.

[3] Finally, the appellants say that the Judge applied the wrong test in her obviousness analysis and therefore the matter should be sent back to her for redetermination.

[4] For the reasons that follow, I do not believe that the Judge made an error that would justify this Court's intervention.

Factual Background

[5] Bill Wenzel, the inventor named in the '630 patent, has four brothers. He worked for his older brother Kenneth (Ken) in a machine shop connected to the oil field industry in the 1970's, before proceeding to work in the same field with his other brothers Doug and Bob.

[6] In 1984, the Wenzel brothers all worked together. At some point, Ken left the company to work with one of the respondents, Dreco Energy Services Ltd. (Dreco). In their memorandum, the appellants refer to a dispute between the brothers relating to the use of certain components in a downhole tool.

[7] On October 1, 1990, Bill Wenzel applied for a patent relating to a "method of increasing the off-bottom load capacity of a bearing assembly". His application was published on April 2, 1992. The '630 patent, which contains only three claims, was issued on May 17, 1994. It was assigned to Wenzel Ltd. in 1997 at a time when it operated under another corporate name.

[8] Ken Wenzel provided Dreco with services in the design and development of drilling tools through his consulting company. One such design was a bi-directional

rendu l'invention revendiquée dans le brevet '630 accessible au public. À titre subsidiaire, les appelants soutiennent que la juge a mal interprété la revendication 2 du brevet '630 parce qu'elle a omis de constater que les épaulements parallèles du palier constituaient un élément essentiel. Par conséquent, elle n'aurait pas dû conclure que, faute de cet élément, le palier 3103 était antérieur au brevet '630.

[3] Enfin, les appelants soutiennent que la juge a appliqué un critère erroné dans son analyse de l'évidence et que, par conséquent, il y a lieu de lui renvoyer l'affaire pour qu'elle rende une nouvelle décision.

[4] Par les motifs qui suivent, je conclus que la juge n'a pas commis une erreur qui appelle l'intervention de notre Cour.

Faits

[5] Bill Wenzel, l'inventeur dont le nom figure dans le brevet '630, a quatre frères. Il a été au service de son frère aîné, Kenneth (Ken), dans un atelier d'usinage rattaché au secteur pétrolier dans les années 1970, avant de collaborer dans le même domaine avec ses autres frères Doug et Bob.

[6] En 1984, tous les frères Wenzel collaboraient. À un moment donné, Ken a quitté la société qui l'employait pour travailler avec un des intimés, Dreco Energy Services Ltd. (Dreco). Dans leur mémoire, les appelants signalent un différend entre les frères concernant l'emploi de certains composants dans un outil de fond de puits.

[7] Le 1^{er} octobre 1990, Bill Wenzel a déposé une demande de brevet portant sur une « méthode pour accroître la capacité de charge de traction d'un palier de butée ». Sa demande a été publiée le 2 avril 1992. Le brevet '630, qui ne comprenait que trois revendications, a été délivré le 17 mai 1994. Il a été cédé à Wenzel Ltd. en 1997, à une époque où cette société exerçait ses activités sous une autre dénomination sociale.

[8] Ken Wenzel a assuré à Dreco des services de conception et d'élaboration d'outils de forage par l'entremise de sa société de conseils. Il a notamment conçu

thrust bearing assembly for use in a downhole drilling motor referred to as the 3103 assembly. This was a shorter than usual drilling motor better suited for tighter turns with a shorter radius (appeal book, Vol. 10, at page 3011).

[9] The Judge found that such tool was designed in the fall of 1989. This is no longer in dispute. It was used on a job in Dilley, Texas in early 1990 (the Dilley job), that is, prior to October 1, 1990, when Bill Wenzel filed his application. More particularly, the 3103 assemblies (three of them) were constructed by Griffith Oil Tools (Griffith), a company in which Ken Wenzel was a shareholder with Dreco until about 1980 when Dreco became the sole owner. These tools were rented through a Griffith rental office in Rosenberg, Texas, to Ensco Technology Company (Ensco), which used them on the Dilley job for Oryx Energy Co.

[10] By statement of claim filed July 29, 2005 (Federal Court File No. T-1327-05), the appellants claimed that the respondents were infringing their rights through the manufacture and sale or rental of bearing assemblies identical in all material respects to those protected by the '630 patent.

[11] At that time, the appellants knew that the respondents would rely on the rental and use of the 3103 assembly to dispute the novelty of the invention claimed in the '630 patent. This same defence was raised by Schlumberger, one of Vector's clients in the United States, when the appellants (or their predecessor in title) attempted to enforce the U.S. equivalent to the '630 patent, and sent Schlumberger a cease and desist letter in respect of similar downhole drilling motors.

[12] Except for some additional drawings, it appears that the documentary evidence in relation to the rental and use of the 3103 assembly tools by Ensco was limited to what had been obtained by Schlumberger's lawyer in the fall of 1993.

un palier de butée bidirectionnel utilisé dans un moteur de forage de fond, appelé le palier 3103. Il s'agissait d'un appareil plus compact que le moteur de forage habituel et capable de suivre des angles plus fermés avec un rayon de courbure plus court (dossier d'appel, volume 10, à la page 3011).

[9] La juge a conclu que cet outil avait été conçu à l'automne de 1989. Ce fait est maintenant constant. Il a été utilisé sur un chantier à Dilley, au Texas, au début de 1990 (le chantier Dilley), c'est-à-dire avant le 1^{er} octobre 1990, date à laquelle Bill Wenzel a déposé sa demande. Plus précisément, les paliers 3103 (il y en avait trois) ont été construits par Griffith Oil Tools (Griffith), société dont Ken Wenzel était actionnaire avec Dreco jusqu'en 1980 environ, année au cours de laquelle Dreco en est devenu la seule propriétaire. Ces outils ont été loués par le bureau de location de Griffith situé à Rosenberg, au Texas, à Ensco Technology Company (Ensco), qui les a utilisés sur le chantier Dilley pour Oryx Energy Co.

[10] Par leur déclaration déposée le 29 juillet 2005 (dossier de la Cour fédérale T-1327-05), les appelants soutenaient que les intimés violaient leurs droits parce qu'ils fabriquaient et vendaient ou louaient des paliers identiques, sur tous les aspects importants, à ceux qui étaient protégés par le brevet '630.

[11] À l'époque, les appelants savaient que les intimés invoqueraient la location et l'utilisation du palier 3103 pour contester le caractère novateur de l'invention revendiquée dans le brevet '630. Ce même moyen de défense avait été soulevé par Schlumberger, un des clients de Vector aux États-Unis, lorsque les appelants (ou leur prédécesseur en titre) avaient tenté de faire appliquer l'équivalent américain du brevet '630, et avaient envoyé à Schlumberger une mise en demeure à l'égard de moteurs de forage de fond semblables.

[12] À l'exception de quelques dessins supplémentaires, il semble que la preuve documentaire concernant la location et l'utilisation des paliers 3103 par Ensco se limitait à ce qu'avait obtenu l'avocat de Schlumberger à l'automne de 1993.

The Federal Court Decision

[13] In her 88 page public reasons (the reasons) the Judge reviews in some detail the evidence put forward in the nine-day trial, including the testimony of various experts who testified about issues of construction, anticipation, obviousness and utility.

[14] After summarizing the law applicable to the construction of patent claims and defining the person of ordinary skills in the art (the POSITA) (the reasons, at paragraphs 42–46), the Judge went on to construe the two independent claims at issue. She addressed in particular the four points that were in dispute at the time between the parties (the reasons, at paragraph 54).

[15] I will only refer to her findings in respect of the third point, which is the only one contested in this appeal: the significance of the use of the words “generally aligned” in claim 1 as opposed to “generally parallel” in claim 2.

[16] In that respect, the Judge acknowledged that the word “parallel” ordinarily has a precise mathematical meaning while “aligned” does not. Referring to the evidence of one of the respondents’ experts, Mr. Miller, she noted that the use of different words in the two claims was somewhat of a mystery given that parallelism without alignment would not be enough to form the containment chamber as envisioned in claim 2. In fact, with respect to the latter, all the experts agreed.

[17] According to Mr. Miller, whose evidence the Judge clearly accepted, when one considers the claims with the drawing and after sketching the claimed elements, a POSITA would come to the conclusion that “parallel” means the same thing as “aligned” in this context. The Judge adopted this interpretation, noting that both expressions were further qualified by the word “generally” and were meant to describe that the shoulders in the outer and inner tubular members are positioned in such a manner as to form a containment chamber.

La décision de la Cour fédérale

[13] Dans ses motifs publics de 88 pages (les motifs), la juge a examiné en détail les éléments de preuve produits au cours du procès qui a duré neuf jours, y compris le témoignage des divers experts qui ont déposé au sujet des questions d’interprétation, d’antériorité, d’évidence et d’utilité.

[14] Après avoir résumé le droit applicable à l’interprétation des revendications de brevet et défini la personne moyennement versée dans l’art (paragraphes 42 à 46 des motifs), la juge a interprété les deux revendications indépendantes qui étaient en cause. Elle a en particulier discuté les quatre points qui étaient alors en litige (paragraphe 54 des motifs).

[15] Je me référerai uniquement à ses conclusions touchant le troisième point, qui est le seul controversé dans le présent appel : l’importance de l’utilisation, à la revendication 1, de l’expression [TRADUCTION] « relativement alignés » par opposition à [TRADUCTION] « relativement parallèles », mots employés à la revendication 2.

[16] Sur ce point, la juge a reconnu que le mot « parallèle » a habituellement un sens mathématique précis, ce qui n’est pas le cas pour le mot « aligné ». Après avoir fait référence au témoignage d’un des experts des intimés, M. Miller, elle observe que l’emploi de mots différents dans les deux revendications était quelque peu mystérieux, étant donné que le parallélisme sans alignement ne permettrait pas de former la chambre de confinement prévue à la revendication 2. En fait, tous les experts se sont entendus sur ce dernier point.

[17] D’après M. Miller, dont la juge a manifestement retenu le témoignage, après avoir examiné les revendications avec le dessin et fait un croquis des éléments revendiqués, la personne moyennement versée dans l’art conclurait que dans ce contexte, le mot « parallèle » a le même sens que le mot « aligné ». La juge a retenu cette interprétation, en notant que les deux expressions étaient en outre qualifiées par le mot « relativement » et visaient à montrer que les épaulements se trouvant dans les sections tubulaires externes et internes avaient pour but de former une chambre de confinement.

[18] At paragraph 77 of her reasons, the Judge summarized the essential elements of the two claims as follows:

In summary on the issue of claims construction, I conclude that Claim 1 (the method) and Claim 2 (the improvement) are directed to a downhole drilling motor that includes an outer tubular member, an inner tubular member and bearings between the inner tubular member and outer tubular member to facilitate relative rotation of the outer tubular member and inner tubular member while accommodating radial and axial loads. The inner tubular member is a cylinder with a hollow centre. The essential elements of the invention disclosed by Claims 1 and 2 are as follows:

1. A first shoulder and a second shoulder in opposed spaced relation on an interior surface of the outer tubular member.
2. A first shoulder and a second shoulder in opposed spaced relation on an exterior surface of the inner tubular member.
3. The shoulders on the inner tubular member being generally aligned (or parallel) with the shoulders on the outer tubular member in such a manner as to define a containment chamber.
4. At least one thrust bearing in the containment chamber.
5. The thrust bearing having a first side race and a second side race such that:
 - (a) when the bearing assembly is placed in compression the first shoulder of the outer tubular member bears against the first side race and the second shoulder of the inner tubular member bears against the second side race; and
 - (b) when the bearing assembly is placed in tension the second shoulder of the outer tubular member bears against the second side race and the first shoulder of the inner tubular member bears against the first side race.

[19] Turning to anticipation, the Judge considered the relevant authorities from the Supreme Court of Canada (*Apotex Inc. v. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 SCC 61, [2008] 3 S.C.R. 265 (*Sanofi*); *Lac Minerals*

[18] Au paragraphe 77 de ses motifs, la juge a résumé de la manière suivante les éléments essentiels des deux revendications :

Pour résumer la question de l'interprétation des revendications, je conclus que la revendication 1 (la méthode) et la revendication 2 (les améliorations) visent les moteurs de forage de fond dotés d'une section tubulaire externe et d'une section tubulaire interne séparées par des paliers pour en faciliter la rotation relative tout en supportant des charges radiales et axiales. La section tubulaire interne est un cylindre creux. Les éléments essentiels de l'invention divulguée aux revendications 1 et 2 sont les suivants :

1. Deux épaulements diamétralement opposés sur la face intérieure de la section tubulaire externe.
2. Deux épaulements diamétralement opposés sur la face extérieure de la section tubulaire interne.
3. Les épaulements de la section tubulaire interne sont relativement alignés avec les épaulements de la section tubulaire externe (ou sont relativement parallèles à ceux-ci) pour former une chambre de confinement.
4. Au moins un palier de butée dans la chambre de confinement.
5. Le palier de butée est doté d'un chemin de roulement de chaque côté, de façon à ce que :
 - a) Le premier épaulement de la section tubulaire externe vienne s'appuyer contre le chemin de roulement du premier côté et que le deuxième épaulement de la section tubulaire interne vienne s'appuyer contre le chemin de roulement du deuxième côté lorsque le palier est soumis à une charge de compression;
 - b) Le deuxième épaulement de la section tubulaire externe vienne s'appuyer contre le chemin de roulement du deuxième côté et que le premier épaulement de la section tubulaire interne vienne s'appuyer contre le chemin de roulement du premier côté lorsque le palier est soumis à une charge de traction.

[19] Pour ce qui est de l'antériorité, la juge a examiné la jurisprudence pertinente de la Cour suprême du Canada (*Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 CSC 61, [2008] 3 R.C.S. 265 (*Sanofi*); *Lac*

Ltd. v. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 S.C.R. 574) and from this Court (*Baker Petrolite Corp. v. Canwell-Enviro Industries Ltd.*, 2002 FCA 158, [2003] 1 F.C. 49 (*Baker Petrolite*); *Bauer Hockey Corp. v. Easton Sports Canada Inc.*, 2011 FCA 83, 92 C.P.R. (4th) 103 (*Bauer*); *Weatherford Canada Ltd. v. Corlac Inc.*, 2011 FCA 228, 95 C.P.R. (4th) 101 (*Weatherford*)).

[20] She expressly noted that the core issue in respect of the 3103 assembly was whether, on the facts before her, one could conclude that the claimed invention became available to the public. She was guided in this respect by the analysis of Rothstein J.A. (as he then was) in *Baker Petrolite* of the concept of “became available to the public” within the meaning of the section 28.2 of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4. In that case, the learned Judge made a non-exhaustive list of relevant principles developed in Europe, including England, which, in his view, was relevant given that the same criteria (available to the public) was applicable in Europe since the adoption of the European Patent Convention 1973 [*Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention)*, October 5, 1973] (EPC), and in England since at least 1977 when a new *Patents Act 1977* [(U.K.), 1977, c. 37] was adopted.

[21] The Judge found items 3 and 6 in the above-mentioned list particularly relevant. These two items, set out at paragraph 86 of her reasons, are as follows:

3. The prior sale or use of a chemical product will constitute enabling disclosure to the public if its composition can be discovered through analysis of the product

6. It is not necessary to demonstrate that a member of the public actually analyzed the product that was sold. In *Lux*, *supra*, Aldous J. stated at page 133:

Further it is settled law that there is no need to prove that anybody actually saw the disclosure provided the relevant disclosure was in public. Thus an anticipating description in a book will invalidate a patent if the book is on a shelf of a library open to the public, whether or not anybody read the book and whether or not it was situated in a dark and dusty corner of the library. If the

Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574) et de notre Cour (*Baker Petrolite Corp. c. Canwell-Enviro Industries Ltd.*, 2002 CAF 158, [2003] 1 C.F. 49 (*Baker Petrolite*); *Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc.*, 2011 CAF 83 (*Bauer*); *Weatherford Canada Ltd. c. Corlac Inc.*, 2011 CAF 228 (*Weatherford*)).

[20] Elle a expressément relevé que la question fondamentale que posait le palier 3103 était de savoir si, d’après les faits dont elle était saisie, il était possible de conclure que l’invention revendiquée avait été rendue accessible au public. Elle s’est référée à cet égard à l’analyse du juge Rothstein, alors juge à la Cour d’appel, de la notion véhiculée par l’expression « rendu accessible au public » au sens de l’article 28.2 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, dans l’arrêt *Baker Petrolite*. Dans cette affaire, le juge a établi une liste non-exhaustive des principes pertinents élaborés en Europe, notamment en Angleterre, qui, à son avis, étaient pertinents, étant donné que le même critère (accessible au public) jouait en Europe depuis l’adoption de la Convention sur le brevet européen 1973 [*Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)*, 5 octobre 1973], et en Angleterre depuis au moins 1977, année à laquelle la nouvelle *Patents Act 1977* [(R.-U.), 1977, ch. 37] (*Loi sur les brevets de 1977*) a été adopté.

[21] La juge a conclu que les principes 3 et 6 exposés de la liste susmentionnée sont particulièrement pertinents. Voici ces deux principes, qui sont exposés au paragraphe 86 de ses motifs :

3. L’utilisation antérieure ou la vente antérieure d’un produit chimique permettra au public de réaliser l’invention s’il est possible d’en découvrir la composition au moyen d’une analyse. [...]

6. Il n’est pas nécessaire de démontrer qu’un membre du public a effectivement analysé le produit qui a été vendu. Dans l’arrêt *Lux*, le juge Aldous a dit ce qui suit à la page 133 :

[TRADUCTION] De plus, il est bien reconnu en droit qu’il n’est pas nécessaire de prouver qu’une personne a effectivement pris connaissance de la divulgation, pourvu que celle-ci ait été rendue publique. Ainsi, une description antérieure contenue dans un ouvrage aura pour effet d’invalider un brevet si l’ouvrage en question se trouve sur une étagère d’une bibliothèque ouverte au

book is available to the public, then the public have the right to make and use the information in the book without hindrance from a monopoly granted by the State....

Although the comments of Aldous J. use the example of prior publication to make the point, *Lux* was a prior use case and the principle derived from his example is equally applicable to prior use or sale as well as prior publication. [Underlining and italics in original.]

[22] Relying on Aldous J. in *Lux Traffic Controls Ltd. v. Pike Signals Ltd. and Faronwise Ltd.*, [1993] R.P.C. 107 (*Lux*), at page 134, the Judge further acknowledged at paragraph 87 of her reasons that to invalidate a patent, the description a POSITA could write after examining a machine must be a clear and unambiguous description of the invention claimed. It must also be sufficient to enable the POSITA to practice the invention.

[23] She further recognized at paragraph 89 of the reasons that the public has been defined as “a person who [is] free in law and equity to use the information”. This would thus exclude information disclosed on a confidential basis or in circumstances giving rise to an implicit duty of confidentiality. She also properly instructed herself as to the meaning of “experimental use”.

[24] Applying such law to the facts before her, the Judge found that the only difference between the 3103 assembly and the claims of the '630 patent is that the shoulders in the 3103 assembly were bevelled whereas the '630 patent does not explicitly refer to bevelled shoulders, or to a specific design for such shoulders. Having considered the expert evidence before her, she was satisfied that the '630 patent did not prohibit bevelled shoulders.

[25] Relying on the analysis of Dr. Wooley and Mr. Nelson, the Judge agreed that the 3103 assembly contains all the essential elements of the independent

public, indépendamment du fait que personne ne l'a lu et que celui-ci se trouve dans un coin sombre et poussiéreux de la bibliothèque. Si l'ouvrage était accessible au public, celui-ci aura le droit d'utiliser les renseignements qu'il contient pour réaliser l'invention sans devoir faire face à un obstacle découlant d'un monopole accordé par l'État [...]

Même si les commentaires du juge Aldous concernent l'exemple d'une publication antérieure, l'affaire *Lux* portait sur une utilisation antérieure et le principe qu'il a formulé s'applique tout aussi bien au cas de l'utilisation antérieure ou de la vente antérieure qu'à celui de la publication antérieure. [Soulignement et caractères italiques dans l'original.]

[22] Se fondant sur le commentaire du juge Aldous dans la décision *Lux Traffic Controls Ltd. v. Pike Signals Ltd. and Faronwise Ltd.*, [1993] R.P.C. 107 (*Lux*), à la page 134, la juge a reconnu au paragraphe 87 des motifs que pour invalider un brevet, la description consignée par la personne moyennement versée dans l'art doit constituer une description claire et non ambiguë de l'invention revendiquée. Elle doit être également suffisamment précise pour permettre à cette personne de réaliser l'invention.

[23] Elle a également reconnu au paragraphe 89 des motifs que le public a été défini comme étant « [TRADUCTION] “une personne qui utilise sans contrainte en droit et en *equity* l'information” ». Cette définition exclut donc l'information divulguée de façon confidentielle ou dans des circonstances donnant naissance à une obligation implicite de confidentialité. Elle s'est aussi penchée sur le sens de l'expression « utilisation à des fins expérimentales ».

[24] La juge a appliqué ces règles aux faits dont elle était saisie et a conclu que la seule différence qui existe entre le palier 3103 et les revendications du brevet '630 est que les épaulements du palier 3103 sont biseautés alors que le brevet '630 ne fait pas explicitement référence à des épaulements biseautés, ou à une forme particulière d'épaulement. Après avoir examiné le témoignage des experts, elle a conclu que le brevet '630 n'interdisait pas les épaulements biseautés.

[25] S'appuyant sur l'analyse effectuée par MM. Wooley et Nelson, la juge a retenu la thèse portant que le palier 3103 contient tous les éléments essentiels

claims in the '630 patent (the reasons, at paragraph 100). She found that a person making a bearing assembly in accordance with the design of the 3103 bearing assembly would be making a bearing assembly that falls within the scope of claims 1 and 2 of the '630 patent, if this had taken place after the issuance of the patent.

[26] In her analysis as to whether the rental of the drilling tools to Ensco constituted sufficient disclosure to anticipate the '630 patent, the Judge acknowledged that the 3103 bearing assembly, like the other parts of the motor, was encased in a steel tube, and thus a visual inspection of the three units rented to Ensco would not have disclosed their inner workings (particularly of the 3103 assembly).

[27] However, she held that the tools rented to Ensco were available for more than a visual inspection (the reasons, at paragraph 119). Although the Judge also acknowledged that, as a matter of fact, the tools were intact when they were returned to Griffith, she noted that the tools could be dismantled (the reasons, at paragraph 121).

[28] Moreover, in her view, the fact that the tools were rented rather than sold did not detract from the fact that there were opportunities for examination of those tools (the reasons, at paragraph 121). She then found that Ensco was free at law and in equity to use whatever information could be gathered during the rental. Further, the use of these tools for drilling at the Dilley site was not an experiment.

[29] In addition to the above, the Judge made an alternative finding that the drawing of the 3103 assembly could be considered as anticipation by publication. In that respect, she had noted earlier that the said drawing was available (although not necessarily reviewed) to Ensco when Ken Wenzel attended the Dilley site at the beginning of the rental (the reasons, at paragraph 120). She also considered that this drawing and any additional information requested from Ken Wenzel by Ensco were available to Ensco had the need arisen, for example, if the drilling tool had broken down the hole and so-called "fishermen" had to be called to retrieve it (the reasons, at paragraph 121).

des revendications indépendantes contenues dans le brevet '630 (paragraphe 100 des motifs). Elle a conclu que la personne qui fabriquerait un palier conformément au modèle du palier 3103 construirait un palier qui serait visé par les revendications 1 et 2 du brevet '630, si cela était fait après la délivrance du brevet.

[26] Dans son analyse de la question de savoir si la location des outils de forage à Ensco constituait une divulgation suffisante pour antérioriser le brevet '630, la juge a reconnu que le palier 3103, tout comme les autres parties du moteur, était installé dans un tube d'acier et que, par conséquent, l'inspection visuelle des trois unités louées à Ensco n'aurait pas révélé leur fonctionnement interne (en particulier celui du palier 3103).

[27] Elle a toutefois conclu que les outils loués à Ensco n'étaient pas seulement accessibles pour une inspection visuelle (paragraphe 119 des motifs). La juge a aussi admis qu'en fait, les outils ont été remis intacts à Griffith, mais elle a fait remarquer qu'il aurait été possible de les démonter (paragraphe 121 des motifs).

[28] De plus, elle a conclu que le fait que les outils aient été loués plutôt que vendus ne modifiait pas le fait que cette location donnait la possibilité d'examiner ces outils (paragraphe 121 des motifs). Elle a ensuite conclu qu'Ensco pouvait utiliser sans contrainte en droit et en *equity* les renseignements susceptibles d'être obtenus pendant la location. En outre, l'utilisation de ces outils pour effectuer un forage sur le chantier Dilley ne faisait pas partie de l'expérience.

[29] Outre ce qui précède, la juge a également conclu, à titre subsidiaire, que le dessin du palier 3103 pouvait être considéré comme une antériorité découlant d'une publication. Sur ce point, elle avait relevé auparavant qu'Ensco avait eu accès (même si cette société ne l'avait pas nécessairement examiné) au dessin en question lorsque Ken Wenzel s'était rendu sur le chantier Dilley au début de la location (paragraphe 120 des motifs). Elle a également estimé que ce dessin et les renseignements supplémentaires qu'Ensco aurait pu demander à Ken Wenzel, auraient pu être fournis à Ensco en cas de besoin, par exemple si l'outil de forage s'était rompu dans le puits et si des « experts en repêchage » avaient

[30] Before turning to the Judge's finding in respect of obviousness, it is worth noting that the respondents had argued that the claimed invention was also anticipated by a type of core barrel which was readily available and well known at the time (As noted in the reasons, at paragraph 79, a core barrel is a device used in coring, an operation often part of drilling in oil and gas wells). Remarking on the differences between those tools, the Judge concluded that the core barrel did not anticipate the subject-matter defined in claims 1 and 2 of the '630 patent, noting, however, that the impact of such art would be discussed at greater length in her analysis on obviousness (the reasons, at paragraph 190).

[31] After setting out the four-step approach developed in *Windsurfing International Inc. v. Tabur Marine (Great Britain) Ltd.*, [1985] R.P.C. 59 (C.A.) and *Pozzoli SPA v. BDMO SA*, [2007] EWCA Civ. 588, and adopted in *Sanofi* (the reasons, at paragraph 150), the Judge identified the POSITA and the common general knowledge that POSITA would possess at the relevant time (the reasons, at paragraphs 152–172). Of particular relevance is the fact that she accepted that the construction of core barrels described in the *World Oil Composite Catalog* was part of that common general knowledge, which included core barrels of the type relied upon by the respondents in respect of anticipation, and discussed in the reasons under “obviousness”.

[32] The Judge found that such knowledge also included the so-called Geczy patent for a “thrust and radial bearing assembly” in a downhole drilling tool. This was a patent in the same field as the '630 patent (the reasons, at paragraph 163).

[33] In the Judge's view, the inventive steps in the claims of the '630 patent (an aspect not disputed before this Court) was the inventor's placement of one or more bi-directional thrust bearings into a single containment

été invités à en récupérer les morceaux (paragraphe 121 des motifs).

[30] Avant d'aborder la conclusion de la juge au sujet de l'évidence, il convient de noter que les intimés avaient soutenu que l'invention revendiquée avait déjà été antériorisée par un type de tube carottier, qui était facilement disponible et bien connu à l'époque (comme cela est mentionné au paragraphe 79 des motifs, un tube carottier est un dispositif utilisé pour le carottage, opération souvent associée au forage des puits de pétrole et de gaz). La juge a fait des observations au sujet des différences entre ces outils et a conclu que le tube carottier n'était pas antérieur à l'objet défini dans les revendications 1 et 2 du brevet '630; elle a toutefois observé qu'elle examinerait de façon plus poussée l'effet de cette technique dans son analyse relative à l'évidence (paragraphe 190 des motifs).

[31] Après avoir exposé l'analyse en quatre étapes consacrée par les jurisprudences *Windsurfing International Inc. c. Tabur Marine (Great Britain) Ltd.*, [1985] R.P.C. 59 (C.A.) et *Pozzoli SPA v. BDMO SA*, [2007] EWCA Civ. 588, et suivie dans l'affaire *Sanofi* (paragraphe 150 des motifs), la juge a précisé ce qu'est une personne moyennement versée dans l'art ainsi que les connaissances générales qu'une telle personne posséderait aux époques en cause (paragraphe 152 à 172 des motifs). Le fait qu'elle ait admis que fait partie de ces connaissances générales la construction des tubes carottiers décrite dans le *World Oil Composite Catalog*, qui comprenaient les tubes carottiers du genre invoqué par les intimés sur la question de l'antériorité, et qu'elle en ait traité dans ses motifs dans la section « évidence » est particulièrement pertinent.

[32] La juge a conclu que ces connaissances comprennent également ce qu'elle a appelé le brevet Geczy qui porte sur « un palier de butée radial » faisant partie d'un outil de forage de fond. C'est un brevet qui appartient au même domaine que le brevet '630 (paragraphe 163 des motifs).

[33] Selon la juge, les idées originales des revendications du brevet '630 (aspect non contesté devant la Cour) étaient le placement par l'inventeur d'un ou plusieurs paliers de butée bidirectionnels dans une seule chambre

chamber with shoulders placed within the chamber such that the same bearings could handle both off-bottom and on-bottom loads during a drilling operation.

[34] She found that the common general knowledge included the use of bi-directional thrust bearing in such a single container chamber in the context of core barrels, and that the purpose for using a single barrel thrust bearing described in the Halvorsen patent (a core barrel patent also part of the Canadian general knowledge) bore a striking resemblance to the purpose described in the '630 patent.

[35] The Judge adopted the respondents' experts' analysis of the essential elements of the '630 patent found in the Halvorsen patent (the reasons, at paragraph 181). She noted, however, that there were two differences acknowledged by all experts in respect of core barrels. First, a core barrel is not part of a drilling motor. Second, the inner core barrel remains stationary as the coring bit digs deeper, while in a downhole drilling motor, the inner tubular member is not fixed. She also expressly rejected the additional differences presented by Mr. Thicke, the appellant's expert (the reasons, at paragraphs 184–190), noting that some were not borne out by the evidence while others were minor or irrelevant.

[36] In respect of the Geczy patent, the Judge acknowledged that the differences were such that she could not see how, without anything else, the POSITA could apply this teaching to come up with the '630 patent. She noted, however, that this patent could have a role as part of a mosaic in making the '630 patent obvious.

[37] At the fourth step of her analysis, the issue was whether the two differences between the '630 patent and the core barrels discussed above would constitute steps which would have been obvious to the POSITA or if they required a degree of inventive skill (the reasons, at paragraph 192).

de confinement contenant également des épaulements permettant à ces mêmes paliers de supporter les charges de compression comme de traction auxquelles l'équipement est soumis pendant les opérations de forage.

[34] Elle a conclu que les connaissances générales comprenaient l'emploi d'un palier bidirectionnel dans une chambre de confinement unique dans le contexte des tubes carottiers, et que le but de l'utilisation d'un seul palier de butée décrit dans le brevet Halvorsen (brevet relatif à un tube carottier faisant également partie des connaissances générales au Canada) ressemble de façon frappante à l'objet décrit dans le brevet '630.

[35] La juge a retenu l'analyse qu'ont produite les « experts » des intimés au sujet des éléments essentiels du brevet '630 que l'on retrouve dans le brevet Halvorsen (paragraphe 181 des motifs). Elle a toutefois observé qu'il y avait deux différences entre les tubes carottiers, lesquelles avaient d'ailleurs été reconnues par tous les experts. Premièrement, le tube carottier ne fait pas partie d'un moteur de forage. Deuxièmement, le tube carottier intérieur demeure stationnaire lorsque la couronne de carottage s'enfonce dans le sol, alors que dans un moteur de forage de fond, la section tubulaire interne n'est pas fixe. Elle a également expressément rejeté les autres différences signalées par M. Thicke, l'expert des appelants (paragraphes 184 à 190 des motifs), en relevant que certaines de ces différences ne ressortaient pas des éléments de preuve et d'autres étaient mineures ou sans importance.

[36] Pour ce qui est du brevet Geczy, la juge a reconnu que les différences étaient tellement importantes qu'elle ne voyait pas comment, sans rien d'autre, la personne versée dans l'art pourrait appliquer les enseignements de ce brevet pour parvenir au brevet '630. Elle a toutefois fait remarquer qu'il se peut que ce brevet, considéré dans la mosaïque entière, contribue à rendre le brevet '630 évident.

[37] La quatrième étape de son analyse consistait à rechercher si les deux différences existant entre le brevet '630 et les tubes carottiers mentionnés ci-dessus constitueraient des étapes évidentes pour la personne moyennement versée dans l'art ou si elles appelaient quelque inventivité (paragraphe 192 des motifs).

[38] It is at this step of her analysis that the Judge allegedly erred at law when she reviewed, at paragraphs 193–195, Rothstein J.’s comments in *Sanofi* with respect to the so-called “obvious to try” approach, which may be part of the analysis at the fourth step of the *Sanofi* test. She noted that in such cases, a judge must be convinced on a balance of probabilities that it was more or less self-evident to try to obtain the invention and that it was more or less self-evident that what is being tried ought to work. She then listed the factors referred to in paragraphs 69–71 of *Sanofi*: number of identified predictable solutions; extent and nature of efforts required; nature of the experimentation involved, motivation to find a solution; and actual course of action followed by the inventors.

[39] Having said at paragraph 197 of her reasons that the “obvious to try” analysis was warranted in this case, the Judge referred to the expert evidence before her, with which she agreed, to conclude that it would be obvious to apply the elements of the bearing assembly in a core barrel to one in a downhole drilling motor.

[40] As an alternative finding, she also held that even if one assumed that some residual inventiveness would be required to transfer the teaching from a core barrel to a drilling motor, the POSITA would know that one could use a bi-directional bearing as part of a downhole drilling tool from the Geczy patent. This, in her view, would alleviate any doubt that the teaching from the core barrel could be applied to a downhole drilling tool.

[41] On a final note, the Judge observed that the invention came quickly and apparently with little effort to the inventor. Even accounting for the fact that Bill Wenzel was more than the POSITA, she found that the short time frame involved here was quite remarkable. She concluded at paragraph 205:

[38] C’est à cette étape de son analyse que la juge aurait commis une erreur de droit lorsqu’elle a examiné, aux paragraphes 193 à 195, les observations du juge Rothstein dans l’arrêt *Sanofi* au sujet de ce que l’on appelle l’« essai allant de soi », qui peut faire partie de l’analyse à la quatrième étape du critère consacré par la jurisprudence dans *Sanofi*. Elle a relevé que dans les cas de ce genre, le juge doit conclure, selon la prépondérance des probabilités, qu’il va plus ou moins de soi de tenter d’arriver à l’invention et qu’il est plus ou moins évident que l’essai sera fructueux. Elle a ensuite énuméré les facteurs mentionnés aux paragraphes 69 à 71 de l’arrêt *Sanofi* : l’existence d’un nombre déterminé de solutions prévisibles, la nature et l’ampleur des efforts requis, la nature de l’expérimentation nécessaire, les motifs de rechercher la solution et les mesures concrètes prises par les inventeurs.

[39] Après avoir dit au paragraphe 197 de ses motifs qu’il était justifié de procéder à l’analyse de l’« essai allant de soi » en l’espèce, la juge a signalé les témoignages des experts qu’elle a choisi de retenir pour conclure qu’il serait évident d’appliquer les éléments d’un palier d’un tube carottier au palier d’un moteur de forage de fond.

[40] À titre de conclusion subsidiaire, elle a également conclu que, même en supposant qu’une certaine inventivité serait tout de même nécessaire pour adapter le palier d’un tube carottier à un moteur de forage, la personne moyennement versée dans l’art saurait que l’on peut utiliser un palier de butée bidirectionnel dans un moteur de forage de fond grâce au brevet Geczy. À son avis, cela dissipait tout doute au sujet de la possibilité d’appliquer les enseignements du tube carottier à un outil de forage de fond.

[41] Comme dernière remarque, la juge a observé que l’invention a été réalisée rapidement et apparemment avec peu d’efforts de la part de son auteur. Même en tenant compte du fait que Bill Wenzel avait davantage de connaissances que la personne moyennement versée dans l’art, cette période extrêmement courte d’élaboration de l’outil est tout à fait remarquable. Elle a ainsi conclu au paragraphe 205 :

In sum, in light of the general knowledge from the combination of the core barrel and the Geczy Patent, it is more or less self-evident that the skilled person would have come to the '630 bearing assembly for use in a drilling motor, with the essential elements of the '630 Patent as set out in paragraph 77 of these Reasons.

[42] In light of her findings in respect of anticipation and obviousness, the Judge held that it was not necessary to discuss the other issues raised in this case, such as lack of utility, and she declared the '630 patent invalid.

Analysis

Standard of Review

[43] This is an appeal from a decision of a court of first instance. Questions of law are to be reviewed on the correctness standard while questions of fact and mixed fact and law (apart from extricable errors of law) are to be reviewed on the standard of reasonableness (*Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235 (*Housen*), at paragraphs 8, 10 and 36).

[44] The construction of the claims of a patent is a question of law. However, the weight to be given to the expert evidence as to how particular words would be understood by the POSITA is a question where the trier of facts is entitled to deference. Anticipation and obviousness are usually considered to be questions of fact or mixed fact and law. The appellants argue that in respect of obviousness, the Judge here made an extricable error of law as she applied the wrong test.

Claims Construction

[45] There was a conflict between the evidence of Mr. Thicke, the appellants' expert, and that of the other experts with regard to how the POSITA would construe claim 2.

En somme, compte tenu des connaissances générales qu'il est possible d'acquérir grâce au tube carottier et au brevet Geczy, il va plus ou moins de soi qu'une personne versée dans l'art en serait arrivée à créer un palier pour moteur de forage comme celui décrit au brevet 630 et possédant tous les éléments essentiels du brevet 630 tels qu'énoncés au paragraphe 77 des présents motifs.

[42] Vu ses conclusions en matière d'antériorité et d'évidence, la juge a conclu qu'il n'était pas nécessaire de discuter les autres questions soulevées dans cette affaire, comme l'absence d'utilité et elle a déclaré que le brevet '630 était invalide.

Analyse

La norme de contrôle

[43] En l'espèce, il est interjeté appel d'une décision d'un tribunal de première instance. Les moyens de droit doivent être examinés selon la norme de la décision correcte alors que les moyens de fait et mélangés de fait et de droit (à l'exception des erreurs de droit isolables) doivent l'être selon la norme de la raisonabilité (*Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 (*Housen*), aux paragraphes 8, 10 et 36).

[44] L'interprétation des revendications d'un brevet est une question de droit. Toutefois, il y a lieu de faire preuve de retenue à l'égard de la décision du juge des faits concernant la force probante à attribuer au témoignage des experts sur la façon dont certains mots seraient compris par la personne moyennement versée dans l'art. L'antériorité et l'évidence sont habituellement considérées comme étant des questions de fait ou des questions mélangées de fait et de droit. Les appelants soutiennent que, pour ce qui est de l'évidence, la juge a commis une erreur de droit isolable parce qu'elle a appliqué un critère erroné.

Interprétation des revendications

[45] Il y avait un conflit entre le témoignage de M. Thicke, l'expert des appelants, et ceux des autres experts sur la manière dont la personne moyennement versée dans l'art interpréterait la revendication 2.

[46] First, Mr. Thicke opined that the word “improvement” used in the preamble of claim 2 would be understood as referring to the purpose or utility of the invention which is an increase in the off-bottom load capacity. Thus, the appellants say that the Judge erred at law by failing to include this element in the list of essential elements of claim 2.

[47] Second, Mr. Thicke testified that “generally parallel” would be understood as pure and simple parallelism, meaning two lines that do not intersect. His view on this point was unshakeable. Thus, according to the appellants, this is the view the Judge should have adopted, for it is the only one that gives true meaning to the words used. Two different words must be assumed to mean different things.

[48] It is well accepted that a single invention may be claimed in different ways. Here, claim 1 refers to a method, while claim 2 is a product claim (the reasons, at paragraphs 50 and 51).

[49] There are various ways of drafting a product claim. The so-called “Jepson claim” (or “German claim”) is one. As noted in “The Art of Claiming and Reading a Claim”, by William L. Hayhurst, Q.C., at page 210 (in Gordon Henderson, *Patent Law of Canada* (Scarborough, Ont.: Carswell, 1994) at pages 177–220), this Jepson form is described as “one which attempts to recite, at the beginning of a claim, elements that are shared with the prior art, and then to recite those features which the applicant has contributed to the art.”

[50] I have no doubt that the use of the words “improvement” and “the improvement comprising:” in claim 2 were meant to focus on the novel elements of the product claimed as described in paragraphs (a) to (c) of the claim.

[46] Premièrement, M. Thicke a estimé que le mot [TRADUCTION] « amélioration » utilisé dans le préambule de la revendication 2 serait compris comme renvoyant à l’objet ou à l’utilité de l’invention, à savoir une augmentation de la capacité de la charge de traction. Les appelants soutiennent ainsi que la juge a commis une erreur de droit en omettant d’inclure cet élément dans la liste des éléments essentiels de la revendication 2.

[47] Deuxièmement, M. Thicke a témoigné que l’expression [TRADUCTION] « relativement parallèles » serait comprise comme faisant référence à un parallélisme pur et simple, à savoir que les deux lignes en question ne se recouperaient pas. Il a été inébranlable sur ce point. Par conséquent, d’après les appelants, la juge aurait dû retenir cette opinion, parce que c’est la seule qui reflète le sens véritable des mots utilisés. On doit tenir pour acquis que l’emploi de deux mots différents a pour but de désigner des choses différentes.

[48] Il est bien reconnu qu’une invention unique peut être revendiquée de différentes façons. En l’espèce, la revendication 1 concerne une méthode, alors que la revendication 2 est une revendication concernant un produit (paragraphes 50 et 51 des motifs).

[49] Il existe diverses façons de formuler la revendication relative à un produit. Ce qu’on appelle la « revendication Jepson » (ou « revendication allemande ») en est une. Comme cela est signalé dans « The Art of Claiming and Reading a Claim », par William L. Hayhurst, c.r., à la page 210 (dans Gordon Henderson, *Patent Law of Canada*, Scarborough, Ontario : Carswell, 1994, aux pages 177 à 220), cette formulation Jepson est décrite comme étant [TRADUCTION] « une formulation qui vise à exposer, au début de la revendication, les éléments qui sont communs à l’art antérieur, pour ensuite présenter les aspects que le revendicateur a ajoutés à l’art ».

[50] Je suis certaine que l’emploi des mots [TRADUCTION] « amélioration » et « [l]es améliorations apportées comprennent : » que l’on retrouve dans la revendication 2 visaient les éléments nouveaux du produit revendiqué décrits aux alinéas a) à c) de la revendication.

[51] The Judge was entitled to give little weight to Mr. Thicke’s evidence and, in my view, she correctly found that the alleged utility (increase in the off-bottom load capacity) in the patent was not an essential element of claim 2.

[52] With respect to the second argument, being that “generally parallel” means pure parallelism, it is clear that the Judge was alert and alive to the conflict in the expert evidence in relation to this. As mentioned, she expressly recognized the ordinary meaning of the word “parallel”, but discarded it on the basis of the evidence provided by the other experts who testified before her and who considered its meaning to the POSITA in the particular context of this patent. She was entitled to do so.

[53] As mentioned by the respondents, it is interesting that the appellants recognized in their final argument before the Judge that it would make little sense for claim 2 to be construed without any reference to the alignment of the shoulders, and suggested that the Court should read both claim 1 and 2 as including the words “generally aligned” and “generally parallel”, thereby adding words to each claim.

[54] Having carefully considered the wording of the claims in the context of the disclosure as a whole and the expert evidence accepted by the Judge, there is no reason to interfere with the Judge’s interpretation set out at paragraph 17, above.

Anticipation

[55] The appellants argue that the Judge erred in her application of the law to the facts of the case more particularly by: (i) equating the 3103 assembly with a book on the shelf in the public library or an engine under the hood of a car because the Judge’s conclusion did not take into consideration the accepted evidence that the

[51] La juge avait toute latitude pour n’accorder qu’une force probante minimale au témoignage de M. Thicke et, à mon avis, elle a conclu, à juste titre, que l’utilité alléguée (augmentation de la capacité de charge de traction) dans le brevet ne constituait pas un élément essentiel de la revendication 2.

[52] Pour ce qui est du deuxième argument, à savoir que [TRADUCTION] « relativement parallèles » veut dire un parallélisme parfait, il est clair que la juge était consciente des contradictions entre les témoignages des experts à ce sujet. Comme cela a été signalé, elle a expressément reconnu le sens ordinaire du mot « parallèle », mais l’a rejeté en se fondant sur les témoignages rendus par les autres experts qui ont déposé devant elle et qui ont examiné le sens qu’aurait ce mot pour la personne moyennement versée dans l’art dans le contexte particulier de ce brevet. Il lui était loisible de suivre cette approche.

[53] Comme cela a été signalé par les intimés, il est intéressant de noter que les appelants ont reconnu, dans leurs observations finales présentées à la juge, qu’il serait peu logique d’interpréter la revendication 2 comme si elle ne faisait aucune référence à l’alignement des épaulements, et qu’ils ont soutenu que la Cour devait lire les revendications 1 et 2 comme si elles comprenaient les mots [TRADUCTION] « relativement alignés » et « relativement parallèles », ajoutant ainsi des mots à chacune des revendications.

[54] Après avoir soigneusement examiné la formulation des revendications au regard du contexte général de la divulgation ainsi que les témoignages des experts retenus par la juge, il n’y a aucune raison de modifier l’interprétation de la juge exposée au paragraphe 17 des présents motifs.

Antériorité

[55] Les appelants soutiennent que la juge a commis une erreur dans l’application du droit aux faits de l’espèce, plus particulièrement : i) en assimilant le palier 3103 à un livre se trouvant sur les rayons d’une bibliothèque publique ou à un moteur se trouvant sous le capot d’une voiture parce que la conclusion de la juge

claimed invention was encased in metal and could not have been and was not observed at the Dilley job; and (ii) failing to consider that there was no evidence that a POSITA was at the site or that such person would have the skills to open the drilling tool to examine the 3103 assembly and discern the invention.

[56] In the appellants' view, given that the rig hands were not POSITAS, the Judge should have come to the same conclusion as the trial judge in *Folding Attic Stairs Ltd. v. The Loft Stairs Company Ltd. & Anor*, 2009 EWHC 1221 (Pat.) who appears to have accepted the plaintiff's argument (summarized at paragraph 84 of the decision) that the test unit in that case was not available to the public because it was only shown during a tour of private premises to a Minister and a photographer who were not POSITAS and who had not manifested any interest in the testing unit.

[57] Finally, according to the appellants, the Judge's approach, which considered the serendipitous broken tools (i.e., what would have happened if a rented drilling motor had broken during the drilling operations and a "fisherman" needed access to the drawings and those present at the site would be able to see the inner parts of the tool), is not supported by any authority.

[58] Essentially, the appellants argued that, had the Judge not made the above-mentioned errors, she had to come to the conclusion that the respondents had failed to establish that the invention became available to the public, considering the facts and the present state of the law. I cannot agree with this proposition.

[59] As mentioned, the appellants no longer dispute the Judge's findings that Ensco was free at law and in equity to use whatever information was available from the product it rented. Thus, if there was sufficient disclosure, it was a public one.

ne tenait pas compte des témoignages qu'elle avait retenus, selon lesquels l'invention revendiquée était insérée dans un tube de métal et n'aurait pu être examinée sur le chantier Dilley, ce qui n'a d'ailleurs pas été fait; ii) en omettant de prendre en compte que rien n'indiquait que la personne moyennement versée dans l'art se trouvait sur le chantier ou qu'une telle personne aurait eu la capacité de démonter l'outil de forage pour examiner le palier 3103 et prendre connaissance de l'invention.

[56] Du point de vue des appelants, étant donné que les ouvriers foreurs n'étaient pas des personnes moyennement versées dans l'art, la juge aurait dû tirer à la même conclusion que le juge de première instance dans l'affaire *Folding Attic Stairs Ltd. v. The Loft Stairs Company Ltd. & Anor*, 2009 EWHC 1221 (Pat.), qui semble avoir retenu l'argument du demandeur (résumé au paragraphe 84 de la décision) selon lequel l'unité testée dans cette affaire n'était pas accessible au public parce qu'elle avait été uniquement montrée au cours d'une visite des lieux réservée à un ministre et à un photographe qui n'étaient pas des personnes moyennement versées dans l'art et qui n'avaient manifesté aucun intérêt à l'égard de l'unité testée.

[57] Enfin, d'après les appelants, l'approche adoptée par la juge, qui a pris en compte la possibilité que les outils se brisent (c.-à-d., que serait-il arrivé si un moteur de forage loué s'était brisé pendant des opérations de forage et qu'un « expert en repêchage » ait eu besoin d'avoir accès aux dessins et si les personnes présentes sur le chantier avaient pu voir les parties internes de l'outil), n'est pas avalisée par la jurisprudence.

[58] Pour l'essentiel, les appelants soutiennent que, si la juge n'avait pas commis les erreurs susmentionnées, elle aurait conclu que les intimés n'avaient pas établi que l'invention était accessible au public, compte tenu des faits et de l'état du droit actuel. Je ne peux retenir cette thèse.

[59] Comme je l'ai déjà mentionné, les appelants n'attaquent plus les conclusions de la juge selon lesquelles Ensco utilisait sans contrainte en droit et en *equity* l'information disponible, laquelle découlait de la location de ce produit. Par conséquent, s'il y a eu divulgation suffisante, celle-ci était de nature publique.

[60] Moreover, the appellants do not appear to take issue with the fact that if a POSITA could observe the inner workings of the drilling motor, including the 3013 assembly, the POSITA could then write down a complete description of the invention (the whole subject to their arguments on proper construction discussed earlier).

[61] There was some suggestion that this, in turn, would not amount to an enabling disclosure. In that respect, the appellants submitted that the Judge failed to take into account the evidence of Ken Wenzel that Dresco and Griffith did not manufacture more than three of these units because they were difficult to manufacture or to service properly (due to the bevelled shoulders). However, the Judge is presumed to have considered all of the evidence before her (*Housen*, at paragraph 46).

[62] Moreover, I am not persuaded that the Judge made a palpable and overriding error in her assessment of the evidence in that respect in light of a number of factors, namely: a skilled person is entitled to trial and error in relation to enablement; the Judge expressly stated that to conclude that there was anticipation she needed an enabling disclosure; and she was satisfied on the evidence that the enablement branch of the test for anticipation had been met (reasons, at paragraph 144). She clearly preferred to rely on the fact that Griffith was able to manufacture drilling tools containing the 3103 assembly that worked well at the Dilley job. Her finding that this branch of the anticipation test had been met was open to her.

[63] That being said, the real focus in this appeal was on whether an accurate and full description of the invention was available in this case, applying the undisputed principles set out in the reasons, at paragraphs 80–90. As noted in the appellants' outline of oral argument on anticipation, did the Judge misapply the law when one considers her findings of facts with respect to what actually occurred? For the appellants, the Judge erred because "disclosure, not hypothetical disclosure of the invention is a necessary precursor to a determination of anticipation".

[60] En outre, les appelants ne semblent pas attaquer le fait que, si la personne moyennement versée dans l'art aurait pu observer le fonctionnement interne du moteur de forage, y compris le palier 3013, elle aurait pu consigner une description complète de l'invention (objet de leur argumentation sur l'interprétation à adopter, examinée précédemment).

[61] On a également soutenu qu'une telle divulgation ne constituerait pas une divulgation permettant de réaliser l'invention concernée. Sur ce point, les appelants soutiennent que la juge n'a pas pris en compte le témoignage de Ken Wenzel selon lequel Dresco et Griffith n'avaient pas fabriqué plus de trois de ces unités parce qu'elles étaient difficiles à fabriquer et à entretenir correctement (à cause des épaulements biseautés). La juge est toutefois présumée avoir examiné l'ensemble des preuves produites (*Housen*, au paragraphe 46).

[62] En outre, je ne suis pas convaincue que la juge ait commis une erreur manifeste et dominante dans son appréciation des preuves à cet égard, compte tenu d'un certain nombre de facteurs, à savoir : la personne compétente a le droit d'effectuer des essais successifs pour réaliser l'invention; la juge a expressément mentionné que, pour conclure qu'il y avait antériorité, il fallait qu'il y ait une divulgation permettant de réaliser l'invention; elle a conclu que le volet relatif au caractère réalisable du critère de l'antériorité était respecté (paragraphe 144 des motifs). Elle a clairement préféré se fonder sur le fait que Griffith avait été en mesure de fabriquer des outils de forage contenant le palier 3103 qui avaient bien fonctionné sur le chantier Dilley. Il lui était loisible de conclure qu'il était satisfait à ce volet du critère d'antériorité.

[63] Cela dit, la question centrale dans le présent appel est celle de savoir si une description exacte et complète de l'invention était disponible dans la présente affaire, en appliquant les principes non-controversés exposés aux paragraphes 80 à 90 des motifs. Comme cela a été mentionné dans le résumé des observations verbales portant sur l'antériorité présenté par les appelants, il faut rechercher si la juge a mal appliqué le droit eu égard aux conclusions de fait auxquelles elle est arrivée au sujet de ce qui s'est effectivement produit. Selon les appelants, la juge a commis une erreur parce que [TRADUCTION] « la

[64] In *Lux*, Aldous J. made it clear that he did not accept the argument before him that the task of the Court was to ascertain “what actually happened during the use of the prototype [the product embodying the claimed invention in his case] and from that conclude what a skilled man would assimilate” (*Lux*, at page 134).

[65] In this case, I believe that the appellants exhibit a similar misunderstanding.

[66] The test for anticipation by disclosure through a product (and for that matter, for anticipation by publication) is an objective one. Whether or not a real person fitting the description of the POSITA was actually present at the drilling site is irrelevant, as is what actually happened at the site during the rental period.

[67] What is relevant in the case of a product like the drilling tools at issue “is that which the skilled man would, if asked to describe its construction and operation, write down having carried out an appropriate test or examination” (my emphasis) (*Lux*, at page 134, in the passage actually cited by the Judge in her reasons, at paragraph 87).

[68] My understanding, based on the relevant jurisprudence, is that becoming available means that, the public, as defined earlier, had an opportunity to access the information that is the invention. As previously mentioned, it does not require that one actually took advantage of this opportunity. Once the opportunity is established as a fact (here, for example, that: (i) Dreco had unrestricted access to the drilling tools, and any information derived from such access was not protected by confidentiality; and (ii) a method to open such tools and examine their internal structures was known), the Court applies the legal test for anticipation developed in *Sanofi* (full disclosure of all the essential elements of the invention and enablement) to the information

divulcation, et non pas la divulgation hypothétique de l’invention, est une condition préalable pour conclure qu’il y avait antériorité ».

[64] Dans l’affaire *Lux*, le juge Aldous a clairement signalé qu’il rejetait la thèse portant que la Cour avait pour mission de déterminer [TRADUCTION] « ce qui s’était véritablement passé lors de l’utilisation du prototype [le produit dans lequel se trouvait l’invention revendiquée dans cette affaire] et d’en conclure ce qu’une personne versée dans l’art aurait déduit » (*Lux*, à la page 134).

[65] En l’espèce, j’estime que les appelants sont victimes de la même confusion.

[66] Le critère en matière d’antériorité découlant d’une divulgation par le biais d’un produit (et également en matière d’antériorité par publication) est de nature objective. Il importe peu qu’une personne correspondant à la définition de la personne moyennement versée dans l’art ait été réellement présente sur le chantier de forage; ce qui est pertinent, c’est ce qui s’est effectivement passé sur le chantier pendant la location de l’outil.

[67] Ce qui est pertinent dans le cas d’un produit comme les outils de forage en cause en l’espèce « est ce que la personne versée dans l’art, si on lui demandait de décrire la construction et le fonctionnement de cette machine, écrirait après avoir effectué un essai ou un examen convenable » (je souligne) (*Lux*, à la page 134, passage cité par la juge au paragraphe 87 de ses motifs).

[68] Me fondant sur la jurisprudence pertinente, il me semble que le fait de devenir accessible veut dire que le public, défini précédemment, a eu la possibilité d’obtenir l’information relative à l’invention. Comme je l’ai déjà signalé, il n’est pas exigé que quelqu’un se soit effectivement prévalu de cette possibilité. Lorsque la possibilité d’obtenir l’information est établie (ici, par exemple, en montrant que : i) Dreco avait un accès illimité aux outils de forage, les renseignements découlant de cet accès n’étaient pas de nature confidentielle; et ii) la méthode à utiliser pour ouvrir ces outils et examiner leurs structures internes était connue), la Cour applique le critère juridique d’antériorité consacré par la jurisprudence *Sanofi* (divulgation intégrale de tous

that the fictional POSITA would derive from the fictional examination.

[69] The appellants disagree with the analogies used by the Judge, being: (i) a book in a public library (the reasons, at paragraph 118); and (ii) the “lifting of the hood” (the reasons, at paragraph 123). They say that the drilling tools in this case are not analogous to a book in a library, nor was the opening of the tools like the lifting of the hood of a car. Again, I cannot agree. Aldous J. in *Lux*, later quoted by Rothstein J.A. in *Baker Petrolite*, referred to the book in a public library even though he was looking at a case of prior use of a product, not anticipation by publication. The book in the public library could be in Japanese, even though the library is located in a remote village where no one speaks Japanese. This would still be a disclosure that would make whatever information it contained available, even though accessing the information that is available requires the use of a dictionary or even an interpreter that would not be available in that village. As for the lifting of the hood, it is true that opening the sealed joints to examine the internal structure may be a bit more tedious than lifting a hood but that does not detract from the validity of the analogy. As mentioned, this is not relevant; being available does not require that access to the information be easy, simply that it be possible using known methods and instruments.

[70] Again, I reiterate that it is my understanding of the law as it stands now that even if the library listed in a ledger all those who entered the library and recorded each book they reviewed, and a defendant would accordingly be able to prove that nobody had actually accessed the book in the library, my conclusion would be the same. The presence of the book in the library is sufficient to make the information available, and thus to meet

les éléments essentiels de l’invention et capacité de la réaliser) à l’information que la personne fictive moyennement versée dans l’art obtiendrait à la suite d’un examen fictif.

[69] Les appelants rejettent les analogies auxquelles a eu recours la juge, à savoir : i) le livre se trouvant dans une bibliothèque publique (paragraphe 118 des motifs); et ii) le fait de « soulever le capot » (paragraphe 123 des motifs). Ils soutiennent que les outils de forage en question en l’espèce ne sont pas comparables à un livre se trouvant dans une bibliothèque, et que le démontage d’un outil ne peut se comparer au fait de soulever le capot d’une voiture. Encore une fois, je ne puis retenir cet argument. Dans l’affaire *Lux*, le juge Aldous, cité par la suite par le juge Rothstein dans l’arrêt *Baker Petrolite*, a fait référence à un livre d’une bibliothèque publique même s’il examinait une affaire d’utilisation antérieure d’un produit, et non pas d’antériorité par publication. Le livre de la bibliothèque publique pourrait être en japonais, même si la bibliothèque se trouve dans un village isolé où personne ne parle japonais. Il y aurait quand même divulgation ayant pour effet de rendre accessible l’information contenue dans ce livre, même si l’accès à l’information disponible exigeait l’utilisation d’un dictionnaire ou même d’un interprète que l’on ne pourrait trouver dans ce village. Quant au fait de soulever le capot d’une voiture, il est vrai que l’ouverture de joints scellés pour examiner la structure interne est peut-être une opération un peu plus complexe que le fait de soulever un capot, mais cela ne change rien à la validité de l’analogie. Comme cela a été signalé, la complexité de l’opération n’est pas pertinente; pour être accessible, il n’est pas nécessaire que l’accès à l’information soit facile; il suffit qu’il soit possible en utilisant des méthodes ou des instruments connus.

[70] Encore une fois, je répète que, selon le droit en vigueur à l’heure actuelle, même si la bibliothèque inscrivait dans un registre toutes les personnes qui sont entrées dans la bibliothèque et consignait tous les livres examinés par elles et qu’un défendeur soit ainsi en mesure d’établir que personne n’a véritablement eu accès au livre se trouvant dans la bibliothèque, ma conclusion ne changerait pas. La présence du livre dans

the requirements for anticipation within the meaning of section 28.2.

[71] Although this may appear harsh, it is less so than the test that was applied in Canada prior to the adoption of paragraph 28.2(1)(a), and in England prior to the adoption of their *Patents Act 1977* implementing the EPC. There is no evidence that, by adopting this new paragraph, the Canadian legislator meant to achieve any purpose other than harmonization with the test applied in Europe. I note that a similar amendment will come into force in the United States in 2013 (*Leahy-Smith America Invents Act*, 35 U.S.C. §102 (2012) (coming into effect on March 16, 2013)).

[72] As mentioned in *Baker Petrolite*, paragraph 28.2(1)(a) now excludes from anticipatory uses products the examination of which would not give an accurate and complete description of the invention even if the most complex of the known analytical methods were used by the POSITA (see paragraph 42, particularly subparagraphs 1, 4 and 7, in *Baker Petrolite*). Typical examples would be where the composition or internal structure of a compound or product would not give any information as to the method used to make it (claimed invention) or as to the starting material used (essential element of a claimed invention). One can also think of the use of a known compound or product for a new technical effect that may not be discernible through examination of the product itself as it must be used in combination with another product (where the claim is for a new use of the combination).

[73] It is also worth noting that, in its opinion dated December 18, 1992, the European Patent Office Enlarged Board of Appeal made it very clear that the composition or internal structure of a product (and the same principle applies to all products) is part of the state of the art “when the product ... can be analysed and reproduced by the skilled person, irrespective of whether or not particular reasons can be identified for analysing the

la bibliothèque suffit à rendre l’information qu’il contient disponible et, par conséquent, répond aux conditions en matière d’antériorité prévues à l’article 28.2.

[71] Un tel critère peut sembler rigoureux, mais il l’est moins que celui qui était appliqué au Canada avant l’adoption de l’alinéa 28.2(1)a), et en Angleterre avant l’adoption de sa *Patents Act 1977*, qui mettait en vigueur la CBE. Il n’existe aucun élément indiquant qu’en adoptant ce nouvel alinéa, le législateur canadien poursuivait un but autre que celui d’harmoniser cette disposition avec le critère suivi en Europe. Je note qu’une modification semblable entrera en vigueur aux États-Unis en 2013 (*Leahy-Smith America Invents Act*, 35 U.S.C. §102 (2012) (date d’entrée en vigueur le 16 mars 2013)).

[72] Comme cela est mentionné dans l’arrêt *Baker Petrolite*, l’alinéa 28.2(1)a) exclut de l’utilisation antérieure les produits dont l’examen ne fournirait pas une description précise et complète de l’invention, même en utilisant les méthodes d’analyse connues les plus complexes par une personne moyennement versée dans l’art (voir le paragraphe 42, en particulier les subparagraphes 1, 4 et 7, de l’arrêt *Baker Petrolite*). Des exemples illustrant bien cette situation seraient le cas où la composition ou la structure interne d’un composé ou d’un produit ne fournirait aucun renseignement sur la méthode utilisée pour le fabriquer (invention revendiquée) ou sur le matériau utilisé au départ (élément essentiel d’une invention revendiquée). Il est également possible de penser à l’utilisation d’un composé ou d’un produit connu pour obtenir un effet technique nouveau qui ne pourrait être découvert par l’examen du produit lui-même parce que celui-ci doit être utilisé en combinaison avec un autre produit (dans le cas où la revendication porte sur l’utilisation nouvelle d’une combinaison de produits).

[73] Il est également utile de noter que, par son avis daté du 18 décembre 1992, la Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets enseigne clairement que la composition ou la structure interne d’un produit (et le même principe s’applique à tous les produits) fait partie de l’état de la technique « dès lors que ce produit [...] peut être analysé et reproduit par l’homme du métier, indépendamment de la question de savoir s’il est

composition” (my emphasis) (G 0001/92 (*Availability to the Public*), [1993] O.J. EPO 277, [1993] E.P.O.R. 241 [at paragraph 1 of Conclusion]. Note that this opinion was referred to by the House of Lords in *Synthon B.V. v. SmithKline Beecham plc*, [2005] UKHL 59, [2006] 1 All E.R. 685, at paragraph 29). In the Board’s view, there is simply no legislative requirement for a motive; it is not necessary that the POSITA have a reason for looking for the product composition. Like Rothstein J.A. in *Baker Petrolite*, I find this to also be true in Canada. This is perfectly in line with the fact that the court does not have to consider whether the notional POSITA would be interested by a relevant prior art publication in respect of anticipation by publication. The hypothetical POSITA is presumed to have properly read the document.

[74] Applying the principles set out above to the present matter, the Judge had to determine whether, in this case, there was an *opportunity* to access the relevant information during the rental.

[75] It is on this question that the Judge distinguished the case before her from the situation in *Bauer*. In the latter case, the products were not rented or used by a third party, they were simply shown in an arena open to the public during a practice, but in a manner that prevented anybody not bound by confidentiality to do anything more than a visual inspection from afar. It was found as a fact in that case that such inspection would not have enabled the POSITA to write down a full description of the invention. However, on the facts before her, the Judge concluded that the rented drilling tools were available for more than visual inspection (the reasons, at paragraph 119) and that these tools could be dismantled (the reasons, at paragraph 121). She expressly held that the fact that the tools were rented rather than sold outright did not detract from the conclusion that there were opportunities for their examination (the reasons, at paragraph 121).

possible de déceler des raisons particulières pour analyser cette composition » (je souligne) (G 0001/92 (*Accessibilité au public*), [1993] J.O. OEB 277, [1993] R.O.E.B. 241 [au paragraphe 1 de la Conclusion]. Je signale que cet avis a été cité par la Chambre des lords dans l’affaire *Synthon B.V. v. SmithKline Beecham plc*, [2005] UKHL 59, [2006] 1 All E.R. 685, au paragraphe 29). La Chambre a conclu que la loi n’exigeait pas la présence d’un motif; il n’est pas nécessaire que la personne moyennement versée dans l’art ait eu un motif pour examiner la composition du produit. Tout comme le juge Rothstein l’a déclaré dans l’arrêt *Baker Petrolite*, je conclus qu’il en va de même au Canada, ce qui est tout à fait conforme au fait que la Cour n’a pas à rechercher si la personne fictive moyennement versée dans l’art s’intéresserait à une publication antérieure pertinente de l’art antérieur pour ce qui est de l’antériorité par publication. La personne fictive moyennement versée dans l’art est présumée avoir correctement lu le document.

[74] La juge devait appliquer les principes exposés ci-dessus à la présente affaire et décider si, en l’espèce, il y avait eu *possibilité* d’accès à l’information pertinente pendant la location.

[75] C’est sur ce point que la juge a opéré une distinction entre l’affaire dont elle était saisie et les faits de l’affaire *Bauer*. Dans cette dernière affaire, les produits n’avaient pas été loués ou utilisés par un tiers : ils avaient simplement été exposés dans un centre sportif ouvert au public au cours d’une pratique; toutefois, la manière employée pour le faire empêchait toute personne n’étant pas soumise à l’obligation de confidentialité de faire davantage qu’une inspection visuelle de loin. Il a été constaté dans cette affaire qu’une telle inspection n’aurait pas permis à la personne moyennement versée dans l’art de rédiger une description complète de l’invention. Cependant, vu les faits dont elle était saisie, la juge a conclu que les outils de forage loués n’étaient pas seulement accessibles pour une inspection visuelle (paragraphe 119 des motifs) et que ces outils pouvaient être démontés (paragraphe 121 des motifs). Elle a expressément conclu que le fait que les outils étaient loués au lieu d’être vendus ne changeait rien à la conclusion selon laquelle il avait été possible de les examiner (paragraphe 121 des motifs).

[76] The Judge does not discuss in her reasons the evidence she considered to arrive at the conclusion that the 3103 assembly could be dismantled, and what this would involve. She had several drawings of the relevant drilling motors and their parts, as well as drawings of other similar motors. She had a picture and an actual sample of the Plaintiffs' own drilling motor similar to the one in the 3103 assembly, except for the clear section of the outer casing over the bearing assembly (used for exhibition only). Ken Wenzel indicated that the drilling motors rented to Ensco, like the other drilling motors at issue in this case, were built to be serviced (or maintained) (appeal book, Volume 10, at pages 3036, 3082 and 3100). This implies that access to their inner structure was possible. Ken Wenzel also said during his cross-examination that to take the motor apart, one needed something to hold it while the joints were unsealed with the appropriate tool(s). Such tool(s) would have been available at the Rosenberg shop that Ensco shared with Griffith (appeal book, Volume 10, at pages 3024, 3099 and 3100).

[77] The fact that such appropriate tool(s) may not have been usually available at the drilling site *per se* or that opening of the joints is not usually done at a drilling site is irrelevant. There is no evidence that Ensco was prohibited from bringing appropriate tool(s) to the drilling site or from bringing one of the drilling motors to the machine shop.

[78] In the absence of express contractual provisions to the contrary, at common law, a lessee would be entitled to use the rented equipment as he wishes so long as he returns it in good order and condition (H. G. Beale *et al.* eds., *Chitty on Contracts*, 30th ed. (London, England: Thomson Reuters, 2008) at page 238, section 33-077). There was no evidence that the opening of the drilling tools would in any way damage them. In fact, given that such tools are made to be serviced, one could assume that the opening and closing of the joints of the steel casing protecting the motor and bearing assembly in order to examine the inner workings was something that Ensco could do. As mentioned, whether they were actually interested in doing so is irrelevant.

[76] La juge n'examine pas dans ses motifs les éléments de preuve qu'elle a prise en compte pour tirer la conclusion que le palier 3103 pouvait être démonté, et ce que cela impliquerait. Elle disposait de plusieurs dessins des moteurs de forage et des pièces pertinentes ainsi que de dessins d'autres moteurs semblables. Elle disposait d'une image et d'un échantillon du propre moteur de forage des demandeurs similaire à celui se trouvant dans le palier 3103, à l'exception de la coupe de la gaine abritant le palier (utilisée à des seules fins d'exposition). Ken Wenzel a déclaré que les moteurs de forage loués à Ensco, tout comme les autres moteurs de forage dont il est question dans la présente affaire, étaient conçus pour pouvoir être entretenus (dossier d'appel, volume 10, aux pages 3036, 3082 et 3100), ce qui implique qu'il était possible d'avoir accès à leur structure interne. Ken Wenzel a également déclaré en contre-interrogatoire que, pour démonter le moteur, il fallait un dispositif permettant de l'immobiliser pour ouvrir les joints avec les outils appropriés. Il aurait été possible de se procurer de tels outils dans l'atelier de Rosenberg qu'Ensco partageait avec Griffith (dossier d'appel, volume 10, aux pages 3024, 3099 et 3100).

[77] Il importe peu que ces outils appropriés ne sont pas toujours habituellement disponibles sur un chantier de forage ou que les joints ne sont pas habituellement ouverts sur place. Rien ne donne à penser qu'il était interdit à Ensco d'apporter sur le chantier les outils appropriés ou d'apporter un des moteurs de forage à l'atelier d'usinage.

[78] En l'absence de dispositions contractuelles expresses à l'effet contraire, selon la common law, le locataire a le droit d'utiliser l'équipement loué comme il l'entend pourvu qu'il le remette en bon état (H. G. Beale *et al.* éd., *Chitty on Contracts*, 30^e éd., Londres, Angleterre : Thomson Reuters, 2008) à la page 238, section 33-077). Rien ne tend à indiquer que le démontage des outils de forage les aurait endommagés. En fait, étant donné que ces outils étaient conçus pour pouvoir être entretenus, on peut penser qu'Ensco aurait été en mesure d'ouvrir et de refermer les joints de la gaine d'acier protégeant le moteur et le palier dans le but d'en examiner le fonctionnement interne. Comme je l'ai dit précédemment, il importe peu que cette société ait, ou n'ait pas, été réellement intéressée à le faire.

[79] Ken Wenzel was clear that no information whatsoever about these rented tools was confidential. The Judge accepted this evidence. From that, it also becomes clear that the sealing of the joints on the drilling tools had nothing to do with confidentiality.

[80] When asked before us why the rental of the tools as opposed to their sale was significant, the appellants replied that Ensco had possession of the equipment for only a short period of time. Still, I cannot see how it was not open to the Judge to hold as she did that a rental rather than a sale of the drilling equipment had no impact.

[81] Coming back to the analogies used by the Judge, the reference to the engine under the hood may not, as mentioned, be the most appropriate in terms of how one could get to the inner workings of the drilling tools at issue. Nevertheless, this statement indicates to me that the Judge was satisfied that it was rather simple for the POSITA to get to the inner structure to examine and describe the invention underlying the '630 patent.

[82] As pointed out by the appellants, it is true that the Judge does not expressly discuss whether the POSITA had the necessary skill to use the appropriate tool to open the steel casing in order to observe the 3103 assembly. It may simply be that she did not find the appellants' argument (if it was actually made before her, the transcript does not disclose anything in that respect) was worth discussing.

[83] In fact, it is difficult to imagine how the POSITA, described in paragraph 46 of the reasons, would not be able to open the drilling motor to get to the bearing assembly. There was no evidence that the use of the appropriate tool to do so required any special skills or any inventive step. Certainly, the means to open the drilling motor were available.

[79] Ken Wenzel a clairement signalé que l'information concernant les outils loués n'était pas confidentielle. La juge a retenu ce témoignage. Il en résulte qu'il est également clair que la présence de joints d'étanchéité sur les outils de forage n'avait rien à voir avec la confidentialité.

[80] Lorsqu'il a été demandé aux appelants d'expliquer pourquoi il était important que les outils aient été loués, par opposition à vendus, ils ont répondu qu'Ensco n'avait été en possession de l'équipement que pendant une brève période. Pourtant, je ne peux comprendre pourquoi il n'était pas loisible à la juge de conclure, comme elle l'a fait, que la location plutôt que la vente de l'équipement de forage n'avait aucune incidence.

[81] Pour en revenir aux analogies auxquelles a eu recours la juge, la référence au moteur se trouvant sous le capot n'est peut-être pas, comme je l'ai déjà mentionné, la façon la plus appropriée d'expliquer comment il aurait été possible d'examiner le fonctionnement interne des outils de forage en question. Néanmoins, à mon sens, il ressort de cette observation que la juge a conclu qu'il aurait été assez facile pour une personne moyennement versée dans l'art d'accéder à la structure interne pour examiner et décrire l'invention sous-jacente au brevet '630.

[82] Comme l'ont fait remarquer les appelants, il est exact que la juge n'a pas expressément recherché si la question de savoir si une personne moyennement versée dans l'art possédait les compétences nécessaires pour utiliser l'outil permettant d'ouvrir la gaine d'acier et d'examiner le palier 3103. Il est possible que cela s'explique tout simplement parce qu'elle n'a pas estimé que l'argument des appelants (s'il lui a été effectivement présenté, puisque la transcription est muette sur ce point) méritait d'être discuté.

[83] En fait, il est difficile d'imaginer pourquoi la personne moyennement versée dans l'art, décrite au paragraphe 46 des motifs, n'aurait pu démonter le moteur de forage et examiner le palier. Rien ne démontre que l'emploi d'un outil approprié exigeait la possession de compétences particulières ou un élément d'inventivité. Il est certain que les moyens permettant d'ouvrir le moteur de forage existaient.

[84] I shall now deal with the last argument raised by the appellants in relation to anticipation. They argue that the Judge erred in combining sources of prior art (the drawings of the 3103 assembly and the physical tools rented to Enesco) to reach her conclusion that there was anticipation.

[85] I first note that the Judge expressly stated in her reasons at paragraph 82, that to conclude that the invention was not new, she had to find that the invention was disclosed to the public in a single disclosure.

[86] Second, in her reasons at paragraph 122, she made clear that, in her view, the drawing of the 3103 assembly itself could constitute anticipation by publication, and that this was an alternative finding.

[87] Despite the fact that paragraphs 120 and 121 of the reasons could have been better structured (the Judge appears to have tried to express too many ideas at once), in the circumstances, I have not been persuaded that the Judge in fact erred in law by using a mosaic of prior art to reach her ultimate conclusion.

[88] In view of the foregoing, I conclude that the Judge made no palpable and overriding error in concluding to anticipation based on the rental of the drilling motors to Enesco. The evidentiary record may well be thin in respect of some of her findings of fact but the Judge was satisfied that she had enough before her to come to such findings. She is entitled to deference in respect of such matters.

[89] There is no need to deal with her alternative finding in respect of the drawing itself. Nothing herein should be construed as an endorsement of her conclusion in that respect.

[90] Normally, I would not comment on the issue relating to the Judge's finding in respect of obviousness, as her conclusion that the '630 patent was invalid is supported by her finding that it was anticipated. However, in light of the concerns expressed by my

[84] Je discuterai le dernier moyen soulevé par les appelants à l'égard de l'antériorité. Ils soutiennent que la juge a commis une erreur en combinant des sources d'art antérieures (les dessins du palier 3103 et les outils loués à Enesco) pour tirer sa conclusion qu'il y avait antériorité.

[85] Je relève tout d'abord que la juge observe expressément au paragraphe 82 de ses motifs que, pour conclure que l'invention n'était pas nouvelle, elle devait constater que l'invention avait été rendue publique dans une même divulgation.

[86] Deuxièmement, au paragraphe 122 de ses motifs, elle indique clairement qu'à son avis le dessin du palier 3103 pouvait constituer une antériorité découlant d'une publication, et que la conclusion était de nature subsidiaire.

[87] Malgré le fait que les paragraphes 120 et 121 de ces motifs auraient pu être mieux structurés (la juge semble avoir essayé d'exprimer trop d'idées à la fois), je ne saurais conclure, dans les circonstances, que la juge a effectivement commis une erreur de droit en se fondant sur la mosaïque qui constitue l'art antérieur pour tirer sa conclusion finale.

[88] Vu ce qui précède, je conclus que la juge n'a pas commis d'erreur manifeste et dominante en concluant à l'antériorité sur le fondement de la location des moteurs de forage à Enesco. Il est possible que les éléments de preuve sur lesquels reposent certaines des conclusions de fait de la juge soient minces, mais la juge a estimé que les preuves dont elle disposait étaient suffisantes pour tirer ces conclusions. Il y a lieu de faire preuve de retenue à l'égard de ces questions.

[89] Il n'est pas nécessaire d'examiner sa conclusion subsidiaire concernant le dessin lui-même. Il n'y a pas lieu de voir dans les présents motifs l'avalisation de sa conclusion sur ce point.

[90] En principe, je ne ferais pas d'observations sur la question soulevée par la conclusion de la juge concernant l'évidence, étant donné que sa conclusion selon laquelle le brevet '630 était invalide est appuyée par sa conclusion voulant qu'il ait été antériorisé. Toutefois,

colleague Mainville J.A. as to the sufficiency of the evidentiary record, it is appropriate to deal with the Judge's finding regarding obviousness.

Obviousness

[91] The appellants' argument here is essentially that the Supreme Court of Canada in *Sanofi* made it clear that the "obvious to try" approach as part of step four of the obviousness analysis is appropriate only in situations where advances are often won by experimentation (*Sanofi*, at paragraph 68). On this subject, the appellants referred this Court to an article entitled "The Supreme Court's *Sanofi* Decision: Three Years Later", by Patrick S. Smith and Donald M. Cameron (2012), 27 *C.I.P.R.* 281.

[92] Both sides agree that they presented their case without any reference to the "obvious to try" approach discussed in *Sanofi*. The respondents confirmed that their experts' opinions were that the subject matter of the '630 patent was obvious without the need for any experimentation. In fact, if one looks at the report of Mr. Nelson, one of the respondent's experts (at page 1145 of appeal book, Volume 4, tab 57) he states at paragraph 94 that:

It is my opinion that the task of developing a method of increasing of the off bottom load capacity of a bearing assembly (i.e. the title of the '630 Patent) had already been developed and patented by Halvorsen in the '338 Patent on September 27, 1927 and could have been undertaken by an ordinarily skilled technician in 1990 without any need for experimentation and without the exercise of any inventiveness. [My emphasis.]

To the same effect, see paragraphs 5.2 and 5.4 of Mr. Wooley's Report at page 1478 of appeal book, Volume 5, tab 59.

[93] Still, the Judge stated at paragraph 197 of her reasons that "[a]n 'obvious to try' analysis is clearly

compte tenu des réserves exprimées par mon collègue le juge Mainville au sujet du caractère suffisant des preuves produites, il est utile de discuter la conclusion de la juge quant à l'évidence.

Évidence

[91] Les appelants soutiennent essentiellement à ce sujet que la Cour suprême du Canada enseigne clairement par la jurisprudence *Sanofi* que la méthode de l'« essai allant de soi » qui fait partie de l'étape quatre de l'analyse de l'évidence n'est appropriée que dans les cas où les progrès sont souvent le fruit de l'expérimentation (*Sanofi*, au paragraphe 68). À ce sujet, les appelants ont renvoyé la Cour à un article intitulé « The Supreme Court's *Sanofi* Decision: Three Years Later » (« l'arrêt *Sanofi* de la Cour suprême : trois ans plus tard »), rédigé par Patrick S. Smith et Donald M. Cameron (2012), 27 *C.I.P.R.* 281.

[92] Les parties admettent qu'elles ont fait valoir leurs moyens sans faire référence à la méthode de l'« essai allant de soi » examinée dans l'arrêt *Sanofi*. Les intimés ont confirmé le fait que les opinions de leurs experts indiquaient que l'objet du brevet '630 était évident sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expérimentation. En fait, si l'on examine le rapport de M. Nelson, l'un des experts des intimés (à la page 1145 du dossier d'appel, volume 4, onglet 57), il observe au paragraphe 94 :

[TRADUCTION] J'estime que la tâche consistant à mettre au point une méthode permettant d'améliorer la capacité de charge de traction d'un palier (c.-à-d., le titre du brevet 630) avait déjà été accomplie et brevetée par Halvorsen dans le brevet 338, le 27 septembre 1927 et aurait pu être appliquée par une personne versée dans l'art en 1990 sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expérimentation et ni d'avoir recours à une quelconque inventivité. [Non souligné dans l'original.]

Voir, au même effet, les paragraphes 5.2 et 5.4 du rapport de M. Wooley à la page 1478 du dossier d'appel, volume 5, onglet 59.

[93] La juge a néanmoins déclaré au paragraphe 197 de ses motifs que l'« analyse fondée sur le critère de

warranted here.” In that respect, she noted that most of the evidence at trial focused on whether or not it was more or less self-evident that what was being tried ought to work. In fact, she immediately followed her statement that the “obvious to try” analysis was warranted by saying “[s]imply put, was the invention more or less self-evident?” She then noted that the POSITA would not just examine the prior art; he would be able to make some non-inventive adaptation to make the prior art solve his problem. In that respect, she commented that even Mr. Thicke, the appellants’ expert, acknowledged this.

[94] Rothstein J. in *Sanofi* did not restrict the “obvious to try” approach to pharmaceutical cases involving, for example, chiral chemistry. However, considering the case before him, Rothstein J. certainly had this particular technology in mind, and that is what he used to exemplify what he meant by a field where advances are often won by experimentation.

[95] That is not to say however that the “obvious to try” approach cannot apply in a mechanical field. It will always depend on the facts and the evidence in each case.

[96] I agree with the appellants that before a judge can conclude that this approach is useful in a particular field, whatever it may be, he or she should give some indication regarding the reasons for coming to that conclusion. Ideally, a judge should refer to the evidence on which he or she based this conclusion. In the absence of such an express reference, the premise underlying the approach may be apparent from the analysis carried out by the judge in applying it, particularly when addressing the number of predictable variables that are involved and the type of experimentation program they involve.

[97] The fact that a person may need to adapt in his or her mind to what he or she sees in the prior art or knows as part of the common general knowledge does not automatically mean that reference to the “obvious to

l’“essai allant de soi” [était] nettement justifiée en l’espèce ». Sur ce point, elle a noté que la plupart des éléments de preuve produits au procès portaient sur la question de savoir s’il était plus ou moins évident que l’essai en question devait fonctionner. En fait, elle a immédiatement fait suivre son observation selon laquelle l’analyse fondée sur le critère de l’« essai allant de soi » était justifiée en l’espèce par ceci : « Autrement dit, l’invention allait-elle plus ou moins de soi? » La personne versée dans l’art n’examinerait pas seulement l’art antérieur; elle serait en mesure de faire certaines adaptations dénuées de caractère inventif pour résoudre son problème. Sur ce point, elle a observé que même M. Thicke, l’expert des appelants, l’avait reconnu.

[94] Dans l’affaire *Sanofi*, le juge Rothstein n’a pas limité la méthode de l’« essai allant de soi » aux affaires concernant des produits pharmaceutiques, par exemple, la chimie chirale. Toutefois, compte tenu des moyens invoqués, le juge Rothstein pensait certainement à cette technologie particulière et c’est l’exemple auquel il a eu recours pour montrer ce qu’il voulait dire par domaine où les progrès sont souvent le fruit de l’expérimentation.

[95] Cela ne veut toutefois pas dire que la méthode de l’« essai allant de soi » ne peut s’appliquer au domaine de la mécanique. Cela dépend toujours des faits et des preuves dans chaque affaire.

[96] C’est à bon droit que les appelants soutiennent qu’avant qu’un juge puisse déclarer qu’une telle méthode peut être utile dans un domaine particulier, quel qu’il soit, il doit fournir quelques indications touchant les motifs sur lesquels repose cette conclusion. Idéalement, le juge doit faire référence aux éléments de preuve à l’appui de sa conclusion. En l’absence d’une telle référence expresse, il est possible que le principe sous-jacent à la méthode ressorte de l’analyse effectuée par le juge lorsqu’il l’a appliquée, en particulier lorsqu’il examine les variables prévisibles ainsi que le type de programme d’expérimentation envisagé.

[97] Le fait qu’il peut arriver que la personne doive modifier dans son esprit ce qu’elle constate dans l’art antérieur ou ce qui fait partie des connaissances générales communes, ne veut pas toujours dire que la référence à

try” approach (or “obvious it ought to work” approach as it is called in the Smith and Cameron article cited above) is warranted.

[98] Here, other than this reference to adaptation, which does not necessarily involve experimentation on a number of variables, there is very little in the reasons to help this Court understand the Judge’s statement at paragraph 197 that an “obvious to try” approach was warranted.

[99] I note that, in his testimony, Ken Wenzel referred to the fact that all Dreco motors were tested prior to their use (appeal book, Volume 10, at pages 3015 and 3086). In my view, this is not the type of evidence upon which one should conclude that advances in his particular art are won by experimentation. In fact, Ken Wenzel appeared to be referring to the testing that one would expect any diligent manufacturer to do before putting any product on the market, irrespective of whether such product embodied a new invention or a proven design.

[100] Thus, I am satisfied that it was not appropriate to refer to the obvious to try approach in this case.

[101] The respondents submit that this error could not affect the Judge’s final conclusion in this case, as it is clear that the Judge was satisfied that the invention was more or less self-evident, that is, plain and obvious. They say that the Judge accepted the evidence of their experts which did not involve any need for experimentation. At paragraph 200, the Judge stated:

All of the experts, but for Mr. Thicke, agreed that it would be obvious to apply the elements of the bearing assembly in a core barrel to one in a downhole mud motor. I agree. It is more or less self-evident that the bearing assembly in a core barrel can be readily adapted for use in a downhole drilling motor. Faced with the problem identified by Bill Wenzel, I am satisfied that the person of ordinary skill in the art would see the use of a bi-directional thrust bearing in a different but related application; it would have been an obvious thing to try the bearing assembly disclosed in the Christensen core barrel or Halvorsen Patent in a downhole motor. The adaptations required are, in my view and in the opinion of the Defendants’ experts, minimal. The

la méthode de l’« essai allant de soi » (ou « la méthode de l’essai évident » comme elle est appelée dans l’article de Smith et Cameron précité) est justifiée.

[98] En l’espèce, à l’exception de cette référence à l’adaptation, qui ne fait pas nécessairement appel à une expérimentation portant sur un certain nombre de variables, il est difficile de repérer dans les motifs des éléments permettant à la Cour de comprendre l’observation de la juge au paragraphe 197 selon laquelle la méthode de l’« essai allant de soi » était justifiée.

[99] Je note que, dans son témoignage, Ken Wenzel a fait référence au fait que tous les moteurs Dreco avaient été testés avant d’être utilisés. (dossier d’appel, volume 10, aux pages 3015 et 3086). À mon avis, ce n’est pas le genre de preuve à partir de laquelle il est possible de conclure que les progrès dans cet art particulier ont été obtenus par expérimentation. En fait, Ken Wenzel semblait faire référence aux essais que le fabricant diligent effectuerait avant de mettre sur le marché un produit, que celui-ci soit le fruit d’une nouvelle invention ou d’un modèle éprouvé.

[100] Par conséquent, j’estime qu’il n’était pas approprié de faire référence en l’espèce à la méthode de l’« essai allant de soi ».

[101] Les intimés soutiennent que cette erreur n’a pu influencer la conclusion finale de la juge dans la présente affaire, étant donné qu’il est clair qu’elle avait conclu que l’invention était plus ou moins évidente, qu’elle allait de soi. Ils soutiennent que la juge a retenu le témoignage de leurs experts qui n’ont pas fait ressortir la nécessité de procéder à des expériences. La juge a observé, au paragraphe 200 :

À l’exception de M. Thicke, tous les experts ont convenu que l’application des éléments du palier d’un tube carottier à celui d’un moteur à boue irait de soi. Je suis d’accord. Il va plus ou moins de soi que le palier d’un tube carottier peut facilement être adapté dans le but de l’utiliser dans un moteur de forage de fond. Face à la problématique soulevée par Bill Wenzel, je suis convaincue qu’une personne moyennement versée dans l’art verrait qu’il est possible d’utiliser un palier de butée bidirectionnel dans une application différente mais connexe; en somme, il lui serait évident d’essayer d’utiliser, dans un moteur de fond, le palier du tube carottier Christensen ou celui décrit dans le brevet Halvorsen. À mon avis et selon

effort needed to adapt the bearing assembly would not be prolonged or arduous.

[102] Later on, in respect of her alternative finding, she noted at paragraph 202:

In my view, the combination of the knowledge gleaned from an examination of the core barrel together with the knowledge from the Geczy Patent would lead the person of ordinary skill in the art to the '630 invention with little effort.

This is the language of Hugessen J. in *Beloit Canada Ltd v. Valmet OY* (1986), 8 C.P.R. (3d) 289 (F.C.A.)—the traditional test applied before *Sanofi*.

[103] As a matter of fact, given that the Judge's focus was on whether the invention was more or less self-evident, I agree that her conclusion at paragraphs 200 and 202 would stand on the basis of the evidence she accepted under the more classical approach to the fourth step of the obviousness inquiry referred to in *Sanofi*.

[104] It is also worth noting here that the factors one would normally consider under step four are essentially the same as those Rothstein J. enumerated as relevant factors under the "obvious to try" approach, except that in the latter case, the approach would involve discussion of the numerous inter-related variables, a number of identified predictable solutions, and a need to assess the nature of the experimentation program involved. The actual course of action followed by an inventor, the climate in the industry, and secondary indicia such as commercial successes or awards are all factors that can be relevant in an obviousness inquiry in any field.

[105] Finally, one must recall that the Supreme Court of Canada in *Sanofi* clearly indicated that there is no single or mandatory approach in the obviousness inquiry. Indeed, accepting that the "obvious to try" approach might be useful depending on the circumstances was part of a move away from rigid rules that had limited the

les experts des défendeurs, les adaptations requises pour ce faire sont minimales. De plus, les efforts requis pour adapter le palier ne seraient ni prolongés ni ardu.

[102] Par la suite, pour ce qui est de sa conclusion subsidiaire, elle observe au paragraphe 202 :

À mon avis, les connaissances glanées lors de l'examen du tube carottier, conjuguées à celles tirées du brevet Geczy, amèneraient une personne moyennement versée dans l'art à l'invention décrite au brevet 630, et ce, avec peu d'efforts.

C'est la formulation utilisée par le juge Hugessen dans l'arrêt *Beloit Canada Ltée c. Valmet OY*, A-362-84, jugement en date du 10 février 1986, C.A.F. — le critère traditionnel appliqué avant la jurisprudence *Sanofi*.

[103] En fait, étant donné que la juge recherchait principalement si l'invention était plus ou moins évidente, je conviens que sa conclusion formulée aux paragraphes 200 et 202 se tient vu les éléments de preuve qu'elle a retenus dans le cadre d'une approche plus classique quant à la quatrième étape de l'analyse de l'évidence dont il est fait état dans la jurisprudence *Sanofi*.

[104] Il est également bon de noter ici que les facteurs que l'on examinait habituellement au cours de l'étape quatre sont essentiellement les mêmes que ceux que le juge Rothstein a recensés comme facteurs pertinents pour la méthode de l'« essai allant de soi », sauf que dans ce dernier cas, l'approche comprend l'examen de nombreuses variables interreliées, l'existence d'un nombre déterminé de solutions prévisibles, et la nécessité d'évaluer la nature de l'expérimentation nécessaire. Les mesures concrètes prises par l'inventeur, la situation de l'industrie et des indices secondaires comme le succès commercial ou les prix obtenus sont tous des facteurs qui peuvent être pris en compte dans l'analyse de l'évidence, quel que soit le domaine concerné.

[105] Enfin, il convient de rappeler que, dans l'arrêt *Sanofi*, la Cour suprême du Canada a clairement indiqué qu'il n'y avait pas de méthode unique obligatoire pour procéder à l'analyse de l'évidence. En réalité, le fait d'accepter que la méthode de l'« essai allant de soi » pouvait être utile dans certaines circonstances s'inscrivait

obviousness inquiry, towards a more flexible, expansive, and fact driven inquiry (*Sanofi*, at paragraphs 61–63). The Court only wanted to bring more structure, clarity, and objectivity to the analysis (*Sanofi*, at paragraph 67).

[106] In the present case, despite her reference to the “obvious to try” approach, the Judge undertook a careful and objective analysis of the relevant factors, including those set out in the first three steps of the preferred analysis in *Sanofi*. In the end, she was clearly satisfied that the invention was plain or, as she said, more or less self-evident. This means it was obvious by any standard, irrespective of her particular approach. She accepted evidence that supported this conclusion, and I do not believe that this Court should intervene.

Conclusion

[107] In light of the foregoing, it is my view that the appellants failed to establish an error that would warrant this Court’s intervention and the appeal should be dismissed with costs.

NADON J.A.: I agree.

* * *

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[108] MAINVILLE J.A. (CONCURRING): I have read the reasons prepared by my colleague Gauthier J.A., and I agree in the result she suggests. I agree with my colleague that though the Judge had no basis for applying the “obvious to try” test in this case, the application of that test in this case was not fatal to the Judge’s decision. As discussed by my colleague, the Judge nevertheless found the invention obvious under the ordinary test for obviousness, and her finding on this issue should not be disturbed by our Court.

dans une démarche consistant à écarter les règles strictes qui avaient limité jusque-là l’analyse de l’évidence pour adopter une approche plus souple, plus générale et plus axée sur les faits (*Sanofi*, aux paragraphes 61 à 63). La Cour voulait simplement apporter davantage de rationalité, de clarté et d’objectivité à l’analyse (*Sanofi*, au paragraphe 67).

[106] En l’espèce, malgré son renvoi à la méthode de l’« essai allant de soi », la juge a procédé à une analyse approfondie et objective des facteurs pertinents, y compris de ceux qui sont exposés dans les trois premières étapes de l’analyse retenue dans l’arrêt *Sanofi*. Au final, elle a clairement conclu que l’invention était simple ou, comme elle l’a dit, plus ou moins évidente. Cela veut dire que l’invention était évidente quelle que soit la norme utilisée et la méthode particulière qu’elle a elle-même retenue. Elle a retenu les preuves qui justifiaient sa conclusion et je suis d’avis que la Cour ne doit pas intervenir.

Conclusion

[107] Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis que les appelants n’ont pas démontré l’existence d’une erreur appelant l’intervention de la Cour et que l’appel doit être rejeté avec dépens.

LE JUGE NADON, J.C.A. : Je souscris à ces motifs.

* * *

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

[108] LE JUGE MAINVILLE, J.C.A. (MOTIFS CONCURRENTS) : J’ai lu les motifs préparés par ma collègue, la juge Gauthier, et je souscris à la solution proposée. Je conviens d’accord avec elle que si la juge n’était pas fondée à utiliser le critère de l’« essai allant de soi » dans la présente affaire, l’application de ce critère en l’espèce n’invalide pas la décision de la juge. Comme ma collègue l’a indiqué, la juge a néanmoins jugé l’invention évidente selon le critère habituel en matière d’évidence et la Cour n’est pas justifiée à modifier sa conclusion sur ce point.

[109] I however respectfully disagree with my colleague concerning the issue of anticipation.

[110] The appellants submit in this appeal that the Judge erred in law by modifying the test for anticipation in an impermissible and unwarranted manner (see paragraphs 27, 36 and 40 of the appellant’s memorandum). They also submit that the Judge made palpable and overriding errors in her assessment of the facts relating to anticipation. I agree with the appellants that the Judge erred in these matters. In my view, she applied an unwarranted subjective test for anticipation, and she made palpable and overriding errors of fact by drawing inferences which were not supported by the evidence placed before her.

(a) *The Judge’s findings on anticipation*

[111] The Judge did not dispute that the 3103 assembly had never been in fact disclosed to the public. Rather, her decision on disclosure was based on the concept of constructive disclosure, whereby a person could have obtained information by consulting Ken Wenzel at the Texas site where it was briefly used. She applied an analogy of a book in a library which constitutes disclosure whether or not anybody read the book. She was of the view that the availability of Ken Wenzel for consultation was analogous to the book in the library (at paragraphs 118 – 122 of the reasons). She viewed this not only as anticipation by use, but also as “anticipation by publication” (at paragraph 122 of the reasons).

[112] Furthermore, in the Judge’s view, anyone at the Texas site could have “lifted the hood” and examined the 3103 assembly by dismantling it: at paragraphs 121 and 124 of the reasons. In the alternative, she concluded that had the 3103 assembly broken, a “fisherman” could have hypothetically seen its inner workings while retrieving its pieces from the drilling hole (at paragraph 121 of the reasons).

[109] Toutefois, je ne saurais souscrire aux motifs de ma collègue sur la question de l’antériorité.

[110] Les appelants soutiennent dans le présent appel que la juge a commis une erreur de droit en modifiant le critère de l’antériorité de façon non autorisée et injustifiée (voir les paragraphes 27, 36 et 40 du mémoire des appelants). Ils soutiennent également que la juge a commis des erreurs manifestes et dominantes dans son appréciation des faits concernant l’antériorité. Je conviens avec les appelants que la juge a commis des erreurs sur ces questions. À mon avis, elle a appliqué de manière injustifiée un critère subjectif en matière d’antériorité et a commis des erreurs de fait manifestes et dominantes en tirant des conclusions qui n’étaient pas fondées sur les éléments de preuve produits.

a) *Les conclusions de la juge quant à l’antériorité*

[111] La juge a retenu l’idée que le palier 3103 n’avait jamais été réellement divulgué au public. En fait, sa décision sur la question de la divulgation était fondée sur la notion de divulgation par interprétation, selon laquelle toute personne aurait pu obtenir l’information nécessaire en consultant Ken Wenzel sur le chantier du Texas où l’outil a été brièvement utilisé. Elle a fait une analogie avec un livre se trouvant dans une bibliothèque, ce qui constitue une divulgation même si personne n’a lu le livre. Elle a estimé que le fait que Ken Wenzel puisse être consulté était un élément qui pouvait se comparer au livre d’une bibliothèque (aux paragraphes 118 à 122 des motifs). Elle a considéré que cela constituait non seulement une antériorité par utilisation, mais également une « antériorité découlant d’une publication » (au paragraphe 122 des motifs).

[112] En outre, la juge a estimé que toute personne se trouvant sur le chantier du Texas aurait pu « soulever le capot » et examiner le palier 3103 en le démontant : aux paragraphes 121 et 124 des motifs. À titre subsidiaire, elle a conclu que, si le palier 3103 s’était brisé, un « expert en repêchage » aurait pu voir les pièces situées à l’intérieur du palier pendant qu’il récupérait les morceaux dans le puits de forage (au paragraphe 121 des motifs).

(b) *The standard of review*

[113] Anticipation of an invention raises issues of mixed fact and law: *Weatherford Canada Ltd. v. Corlac Inc.*, 2011 FCA 228, 95 C.P.R. (4th) 101 (*Weatherford*), at paragraph 36; *Calgon Carbon Corp. v. North Bay (City)*, 2008 FCA 81, 64 C.P.R. (4th) 337, at paragraph 6; *Baker Petrolite Corp. v. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, 2002 FCA 158, [2003] 1 F.C. 49 (*Baker Petrolite*), at paragraph 46.

[114] Questions of mixed fact and law involve applying a legal standard to a set of facts: *Canada (Director of Investigation and Research) v. Southam Inc.*, [1997] 1 S.C.R. 748, at paragraph 35. Where an error can be attributed to the application of an incorrect standard, a failure to consider a required element of a legal test, or similar error in principle, such an error can be characterized as an error of law, subject to a standard of correctness. An appellate court must be cautious, however, in finding errors in law, as it is often difficult to extricate the legal questions from the factual. It is for this reason that these matters are referred to as questions of “mixed law and fact”. Where the legal principle is extricable, a more stringent standard applies. However, where the issue on appeal involves the interpretation of the evidence, it should not be overturned absent palpable and overriding error: *Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235, at paragraph 36.

(c) *The burden of evidence*

[115] The party claiming invalidity of the patent through anticipation bears the burden of proof on the standard of the balance of probabilities: *Weatherford* at paragraphs 45–46. *Diversified Products Corp. v. Tye-Sil Corp.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 350, 125 N.R. 218 (F.C.A.), at paragraph 26 of the N.R. edition.

(d) *The law relating to anticipation*

[116] Prior to the amendments brought into force in 1989, the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 provided

b) *La norme de contrôle*

[113] L’antériorité d’une invention soulève des questions mélangées de fait et de droit : *Weatherford Canada Ltd. c. Corlac Inc.*, 2011 CAF 228 (*Weatherford*), au paragraphe 36; *Calgon Carbon Corp. c. North Bay (Ville)*, 2008 CAF 81, au paragraphe 6; *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, 2002 CAF 158, [2003] 1 C.F. 49 (*Baker Petrolite*), au paragraphe 46.

[114] Les questions mélangées de fait et de droit appellent l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits : *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc.*, [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 35. Lorsqu’une erreur est attribuable à l’application d’une norme incorrecte, à l’omission de prendre en compte un élément obligatoire d’un critère juridique, ou d’une erreur de principe semblable, elle peut être qualifiée d’erreur de droit et sanctionnée selon la norme de la décision correcte. La cour d’appel doit toutefois faire preuve de circonspection avant de conclure à l’existence d’erreurs de droit parce qu’il est souvent difficile de départager les questions de droit et les questions de fait. C’est pour cette raison que ces questions sont souvent qualifiées de questions « mélangées de fait et de droit ». Lorsque le principe juridique est isolable, une norme plus rigoureuse est applicable. Cependant, si la question litigieuse en appel se rapporte à l’appréciation des preuves, cette appréciation ne doit pas être infirmée en l’absence d’erreur manifeste et dominante : *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, au paragraphe 36.

c) *Le fardeau de la preuve*

[115] Il incombe à la partie qui attaque le brevet pour cause d’antériorité selon la norme de la prépondérance des probabilités : *Weatherford*, aux paragraphes 45 et 46. *Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp.*, [1991] A.C.F. n° 124 (QL), 125 N.R. 218 (C.A.F.), au paragraphe 26 de l’édition N.R.

d) *Le droit en matière d’antériorité*

[116] Avant les modifications entrées en vigueur en 1989, la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4,

that a patent could be challenged on the basis of anticipation if it had been known or used before the patentee invented it. In the case of prior use, there was no legislative requirement that the use actually disclose the invention. Subsection 27(1) of the *Patent Act* then read as follows:

Who may
obtain
patents

27. (1) Subject to this section, any inventor or legal representative of an inventor of an invention that was

(a) not known or used by any other person before he invented it,

(b) not described in any patent or in any publication printed in Canada or in any other country more than two years before presentation of the petition hereunder mentioned, and

(c) not in public use or on sale in Canada for more than two years prior to his application in Canada

may, on presentation to the Commissioner of a petition setting out the facts, in this Act termed the filing of the application, and on compliance with all other requirements of this Act, obtain a patent granting to him an exclusive property in the invention.

[117] The *Patent Act* was amended in 1987 by *An Act to amend the Patent Act and to provide for certain matters in relation thereto*, R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33. These amendments were brought into force on October 1, 1989. The thrust of the amendments was to provide that patents would be granted on a “first-to-file” basis, thus facilitating Canada’s participation in the system of international patent filing contemplated by the *Patent Cooperation Treaty* [June 19, 1970, [1990] Can. T.S. No. 22]. It was in this context that the 1989 amendments repealed the prior use rule, and replaced it with prior disclosure rules. These disclosure rules are now set out in paragraphs 28.2(1)(a) and (b) of the *Patent Act* adopted under the 1993 amendments provided under the *Intellectual Property Law Improvement Act*, S.C. 1993, c. 15 [section 33], brought into force on October 1, 1996:

disposait qu’un brevet pouvait être contesté pour cause d’antériorité s’il avait été connu ou utilisé avant que le détenteur du brevet ne l’invente. En cas d’utilisation antérieure, la loi n’exigeait pas que l’utilisation donne véritablement lieu à la divulgation de l’invention. Le paragraphe 27(1) de la *Loi sur les brevets* se lisait comme suit à l’époque :

Qui peut
obtenir les
brevets

27. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’auteur de toute invention ou le représentant légal de l’auteur d’une invention peut, sur présentation au commissaire d’une pétition exposant les faits, appelés dans la présente loi le « dépôt de la demande », et en se conformant à toutes les autres prescriptions de la présente loi, obtenir un brevet qui lui accorde l’exclusive propriété d’une invention qui n’était pas:

a) connue ou utilisée par une autre personne avant que lui-même l’ait faite;

b) décrite dans un brevet ou dans une publication imprimée au Canada ou dans tout autre pays plus de deux ans avant la présentation de la pétition ci-après mentionnée;

c) en usage public ou en vente au Canada plus de deux ans avant le dépôt de sa demande au Canada.

[117] La *Loi sur les brevets* a été modifiée en 1987 par la *Loi modifiant la Loi sur les brevets et prévoyant certaines dispositions connexes*, L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1^{er} octobre 1989. Ces modifications visaient principalement à assurer que les brevets soient accordés en fonction de la date de la demande, ce qui faciliterait la participation du Canada au Système international de dépôt des brevets prévu par le *Traité de coopération en matière de brevets* [19 juin 1970, [1990] R.T. Can. n^o 22]. C’est dans ce contexte que les modifications de 1989 ont abrogé la règle relative à l’utilisation antérieure et l’ont remplacée par des règles portant sur la divulgation antérieure. Ces règles relatives à la divulgation sont maintenant énoncées aux alinéas 28.2(1)a) et b) de la *Loi sur les brevets*, adoptés dans le cadre des modifications de 1993 apportées par la *Loi d’actualisation du droit de la propriété intellectuelle*, L.C. 1993, ch. 15 [article 33], entrées en vigueur le 1^{er} octobre 1996 :

Subject-matter of claim must not be previously disclosed

28.2 (1) The subject-matter defined by a claim in an application for a patent in Canada (the “pending application”) must not have been disclosed

(a) more than one year before the filing date by the applicant, or by a person who obtained knowledge, directly or indirectly, from the applicant, in such a manner that the subject-matter became available to the public in Canada or elsewhere;

(b) before the claim date by a person not mentioned in paragraph (a) in such a manner that the subject-matter became available to the public in Canada or elsewhere.

[118] Thus, since at least 1989, prior use cannot alone lead to the invalidation of a patent. Invalidation through anticipation rather requires prior disclosure. The disclosure may be made by any means, such as prior publication, oral communication, prior sale or prior use, etc. However, no matter how the disclosure is made, it must be assessed using an objective test in order to determine whether two essential requirements have been met: (a) prior disclosure occurred, and (b) that disclosure allowed the enablement of the invention. These two requirements should usually be considered separately: *Apotex Inc. v. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 SCC 61, [2008] 3 S.C.R. 265 (*Sanofi*), at paragraph 28.

[119] The first element, whether prior disclosure has occurred, must be assessed from the perspective of a person skilled in the art or science to which the invention pertains (herein referred to as the “skilled person”). That skilled person must be in a position to understand the invention with no room for trial or experimentation: *Sanofi*, at paragraphs 24–25, citing *Synthon B.V. v. SmithKline Beecham plc*, [2005] UKHL 59, [2006] 1 All E.R. 685 (*Synthon*). At this stage, the skilled person is reviewing the disclosure to understand the invention and to determine its special advantages: *Sanofi*, at paragraphs 25 and 32.

[120] The second element, enablement, is assessed once it has been determined, on an objective basis, that

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

Objet non divulgué

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

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

[118] Ainsi, depuis au moins 1989, l’utilisation antérieure ne peut, à elle seule, rendre invalide le brevet. Pour qu’il y ait invalidation d’un brevet pour cause d’antériorité, il faut qu’il y ait eu une divulgation antérieure. La divulgation peut s’effectuer de différentes façons, notamment par publication, communication orale, vente ou utilisation antérieures. Cependant, quelle que soit la façon dont la divulgation est faite, on doit l’apprécier selon un critère objectif pour rechercher si les deux conditions essentielles ont été remplies : a) il y a eu divulgation antérieure et b) cette divulgation a permis de réaliser l’invention. Habituellement, ces deux conditions sont examinées séparément : *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 CSC 61, [2008] 3 R.C.S. 265 (*Sanofi*), au paragraphe 28.

[119] Le premier élément, l’existence d’une divulgation antérieure, doit être apprécié du point de vue de la personne versée dans l’art ou la science dont relève l’invention (ci-après appelée « la personne versée dans l’art »). Celle-ci doit être en mesure de comprendre l’invention sans avoir à faire des essais ou de l’expérimentation : *Sanofi*, aux paragraphes 24 et 25, citant l’arrêt *Synthon B.V. v. SmithKline Beecham plc*, [2005] UKHL 59, [2006] 1 All E.R. 685 (*Synthon*). À ce stade, la personne versée dans l’art examine les renseignements divulgués pour comprendre l’invention et découvrir ses avantages particuliers : *Sanofi*, aux paragraphes 25 et 32.

[120] Le deuxième élément, le caractère réalisable, est apprécié lorsqu’il a été déterminé, sur une base objective,

the subject matter of the invention has indeed been disclosed. For the purposes of enablement, the question is no longer what the skilled person understands from the disclosure, but whether that person would be able to work the invention without undue burden: *Sanofi*, at paragraphs 26 and 37. When considering whether there is undue burden, the nature of the invention must be taken into account. Some trial and error or experiments are allowed at this stage. But experiments or trials and errors are not to be prolonged, even in fields of technology in which trials and experiments are generally carried out: *Sanofi*, at paragraphs 27 and 33–37.

[121] It is important to keep in mind that disclosure and enablement are distinct concepts subject each to their own rules: *Synthon*, at paragraph 28. The same disclosure may however satisfy both requirements for disclosure and enablement, as an example when a product is “available to the public” and a skilled person can discover its composition or internal structure and reproduce it without undue burden: *Synthon*, at paragraphs 29–30. Nevertheless, the concepts of disclosure and enablement should generally be considered distinctly.

[122] However, some adaptation may be required to fit the circumstances in which the anticipation occurs. Thus the courts have recognized that anticipation by prior publication may be adapted to fit the circumstances of anticipation by oral communication or by prior use. As noted by Rothstein J.A. (as he then was) in *Baker Petrolite*, at paragraph 35 (emphasis added):

... below a certain level of generality, the principles governing anticipation by prior publication may need to be tailored to fit the particular characteristics of anticipation by prior public use or sale. For example, the principle that the prior publication must contain so clear a direction that a skilled person reading and following it would be led, without error, to the invention claimed, applies to the specific context of prior publication. In the case of prior publication, the skilled person will read the publication. In the case of prior use or sale, reading may not be relevant. When faced with having to decide whether there has been anticipation by disclosure through prior use or sale under

que l’objet de l’invention a effectivement été divulgué. Il ne s’agit alors plus de savoir ce que la personne versée dans l’art a compris grâce à la divulgation, mais si cette personne serait en mesure d’exécuter le brevet sans trop de difficultés : *Sanofi*, aux paragraphes 26 et 37. Pour savoir si les difficultés sont excessives, il faut tenir compte de la nature de l’invention. Il est permis à cette étape-ci de procéder par essais successifs ou par expérimentation. L’expérimentation ou les essais successifs ne doivent cependant pas se prolonger, et ce, même dans un domaine technique où ils sont monnaie courante : *Sanofi*, aux paragraphes 27 et 33 à 37.

[121] Il est important de ne pas oublier que la divulgation et le caractère réalisable sont des notions distinctes qui sont chacune assujetties à leurs propres règles : *Synthon*, au paragraphe 28. Une même divulgation peut toutefois répondre aux deux conditions, la divulgation et le caractère réalisable, comme dans le cas où un produit est « accessible au public » et où la personne versée dans l’art peut en découvrir la composition ou la structure interne et la reproduire sans difficulté excessive : *Synthon*, aux paragraphes 29 et 30. Cela dit, les notions de divulgation et de caractère réalisable doivent généralement faire l’objet d’examen distincts.

[122] L’on doit parfois procéder à un certain ajustement pour tenir compte des circonstances dans lesquelles ont eu lieu les divulgations antérieures. Ainsi, la jurisprudence a reconnu que les principes relatifs à l’antériorité découlant de la publication antérieure doivent parfois être ajustés eu égard aux circonstances de l’antériorité découlant d’une communication orale ou utilisation antérieures. Comme l’a fait remarquer le juge Rothstein, alors juge à la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt *Baker Petrolite*, au paragraphe 35 (je souligne) :

[...] 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. Ainsi, le principe selon lequel la publication antérieure doit contenir des instructions d’une clarté telle qu’une personne versée dans l’art qui en prend connaissance et s’y conforme arrivera infailliblement à l’invention revendiquée s’applique au contexte spécifique de la publication antérieure. Dans ce dernier cas, la personne versée dans l’art lira la publication. En ce

paragraph 28.2(1)(a), it is necessary for the Court to have regard to the circumstances of prior use or sale, in order to determine how a person skilled in the art might be led, without error, to the invention claimed.

[123] For the purposes of this appeal, we must examine the principles governing anticipation by (a) publication, (b) oral communication, and (c) use. In all these circumstances, and as noted above, anticipation must be assessed on an objective basis in order to determine whether prior disclosure occurred, and whether that disclosure allowed the enablement of the invention. In any event, evidence of anticipation must also, in all circumstances, be subjected to close scrutiny: *Baker Petrolite*, at paragraph 35.

Prior publication

[124] Anticipation by prior publication requires that the invention be in fact disclosed in written documentation made available to the public, such as patent specifications, journal articles, and trade literature, including instruction and repair manuals and brochures. The objective test for disclosure by prior publication is set out as follows in *Beloit Canada Ltd. v. Valmet OY* (1986), 8 C.P.R. (3d) 289, 64 N.R. 287 (F.C.A.) (*Beloit*), at paragraph 30 of the N.R. edition:

One must, in effect, be able to look at a prior, single publication and find in it all the information which, for practical purposes, is needed to produce the claimed invention without the exercise of any inventive skill. The prior publication must contain so clear a direction that a skilled person reading and following it would in every case and without possibility of error be led to the claimed invention. Where, as here, the invention consists of a combination of several known elements, any publication which does not teach the combination of all the elements claimed cannot possibly be anticipatory. [Emphasis added.]

qui concerne l'utilisation antérieure ou la vente antérieure, la lecture ne sera pas nécessairement pertinente. Au moment de décider s'il y a antériorité découlant de l'utilisation antérieure ou de la vente antérieure en vertu de l'alinéa 28.2(1)a), la Cour doit tenir compte des circonstances de l'utilisation ou de la vente en question pour savoir comment une personne versée dans l'art serait menée infailliblement à l'invention revendiquée.

[123] Aux fins du présent appel, il convient d'examiner les principes régissant l'antériorité par a) publication, b) communication orale et c) utilisation. Dans toutes ces circonstances, et comme cela a été indiqué précédemment, il convient d'examiner l'antériorité sur une base objective pour déterminer s'il y a eu divulgation antérieure et si cette divulgation a permis de réaliser l'invention. Quoiqu'il en soit, les preuves relatives à l'antériorité doivent, en toutes circonstances, faire l'objet d'un examen minutieux : *Baker Petrolite*, au paragraphe 35.

Publication antérieure

[124] L'antériorité par publication antérieure exige que l'invention ait été, en fait, divulguée dans un document écrit accessible au public, comme les descriptions de brevet, les articles de journaux spécialisés et les publications professionnelles, y compris les manuels de réparation et d'entretien et les brochures. Le critère objectif applicable à la divulgation découlant de la publication antérieure est exposé de la manière suivante dans la décision *Beloit Canada Ltée c. Valmet OY*, A-362-84, le juge Hugessen, J.C.A., jugement en date du 10 février 1986, C.A.F. (*Beloit*) :

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. Lorsque, comme c'est le cas ici, l'invention consiste en une combinaison de plusieurs éléments connus, une publication qui ne révèle pas la combinaison de tous ces éléments ne peut avoir un caractère d'antériorité. [Je souligne.]

[125] This test for anticipation by prior publication set out in *Beloit* was cited with approval by the Supreme Court of Canada in *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, 2000 SCC 66, [2000] 2 S.C.R. 1024, at paragraph 26, which further noted that it was a difficult test to meet. Subject to the distinction between disclosure and enablement, the *Beloit* test for anticipation by publication still applies: *Sanofi*, at paragraph 28.

[126] Since disclosure must be assessed objectively, it suffices that the publication be available for consultation by the public (such as in a public library or over the Internet), whether or not the publication has in fact been read: *Lux Traffic Controls Ltd. v. Pike Signals Ltd. and Faronwise Ltd.*, [1993] R.P.C. 107 (*Lux*), at page 133. However, private manuscripts which are not publicly available or papers which are kept in filing cabinets or archives not normally accessible to the public do not meet the threshold since such documents are not objectively “available to the public”.

[127] Moreover, the publication must not only be available to the public, but it must also clearly set out all the information required to understand the invention: *General Tire & Rubber Co. v. Firestone Tyre & Rubber Co.*, [1972] R.P.C. 457 (C.A.), at pages 485–486.

[128] Once prior disclosure by publication has been established, then enablement must be considered, i.e. would the skilled person have been able to perform the invention without undue burden.

Prior oral communication

[129] An invention may also become “available to the public” where it has been communicated orally to a member of the public who was free to use it as he or she pleased, insofar as that information allowed a skilled person to clearly understand the invention. Plainly,

[125] Le critère de l’antériorité découlant de la publication antérieure exposé dans la décision *Beloit* a été cité avec approbation par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024, au paragraphe 26, qui a également observé qu’il était difficile de respecter ce critère. Sous réserve de la distinction établie entre la divulgation et le caractère réalisable, les critères exposés dans l’arrêt *Beloit* en matière d’antériorité par publication sont toujours d’actualité : *Sanofi*, au paragraphe 28.

[126] Étant donné que la divulgation doit être examinée sur une base objective, il suffit que le document puisse être consulté par le public (comme dans une bibliothèque publique ou sur Internet), peu importe que le document ait été effectivement lu : *Lux Traffic Controls Ltd. v. Pike Signals Ltd. and Faronwise Ltd.*, [1993] R.P.C. 107 (*Lux*), à la page 133. Par contre, les manuscrits privés qui ne sont pas accessibles au public ou les études qui sont conservées dans des classeurs ou des archives auxquels le public n’a pas normalement accès ne répondent pas à cette condition, étant donné qu’objectivement ces documents ne sont pas « accessibles au public ».

[127] En outre, il faut non seulement que le document soit accessible au public, mais également qu’il fournisse clairement tous les renseignements nécessaires pour que l’on puisse comprendre l’invention : *General Tire & Rubber Co. v. Firestone Tyre & Rubber Co.*, [1972] R.P.C. 457 (C.A.), aux pages 485 et 486.

[128] Lorsque la divulgation antérieure par publication a été établie, il y a lieu d’examiner le caractère réalisable, c’est-à-dire, la question de savoir si la personne versée dans l’art serait en mesure de réaliser l’invention sans difficulté excessive.

Communication verbale antérieure

[129] L’invention peut également devenir « accessible au public » lorsqu’elle a été communiquée verbalement à un membre du public qui était libre de l’utiliser comme il l’entendait, pourvu que ces renseignements permettent à la personne versée dans l’art de bien comprendre

evidentiary difficulties will often arise in proving what was said, and this makes anticipation by oral communication a particularly difficult case to make out for those who bear the burden of proof: *Terrel on the Law of Patents*, 15th ed. by Simon Thorley *et al.* (London: Sweet & Maxwell, 2000), at paragraph 7.11; *CIPA Guide to the Patents Acts*, 7th ed. (London: Sweet & Maxwell, 2011), at paragraph 2.06.

[130] Like anticipation by prior publication, anticipation by oral disclosure must also be assessed through an objective test. An actual communication to the public must have occurred in order to establish that the information is objectively “available to the public”. Simply keeping information in one’s own mind cannot constitute a disclosure to the public. An actual conveyance of information must occur.

[131] Moreover, the same requirements as for disclosure through prior publication apply in the case of an oral disclosure, i.e. the disclosure must set out all the information required to understand the invention: *Lux*, at pages 131–132. In addition, once disclosure has been established, enablement must be made out as set out above.

Prior use

[132] Prior use may still result in anticipation under subsection 28(1) of the *Patent Act* despite the legislative change of 1989. However, the legislative change means that prior use alone is now insufficient for establishing anticipation. Rather, anticipation by prior use requires positive proof that a disclosure occurred as a result of the use, and that this disclosure was such that the subject matter of the invention became available to the public: *Baker Petrolite*, at paragraph 32.

[133] In *Baker Petrolite*, at paragraph 42, Rothstein J.A. (as he then was) drew on the jurisprudence of the United Kingdom and some European decisions under the *Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention)*, October 5, 1973, in

l’invention. Évidemment, il y a souvent des difficultés sur le plan de la preuve lorsqu’il s’agit de prouver ce qui a été dit. L’antériorité par communication verbale est donc un élément particulièrement difficile à prouver pour ceux qui assument le fardeau de la preuve : *Terrell on the Law of Patents*, 15^e éd. par Simon Thorley *et al.*, Londres : Sweet & Maxwell, 2000, au paragraphe 7.11; *CIPA Guide to the Patents Acts*, 7^e éd., Londres : Sweet & Maxwell, 2011, au paragraphe 2.06.

[130] Tout comme l’antériorité par publication antérieure, l’antériorité par divulgation verbale doit également être appréciée en fonction d’un critère objectif. Il faut qu’il y ait eu véritablement communication au public pour établir que les renseignements sont objectivement « accessibles au public ». Le seul fait de conserver dans son esprit ces renseignements ne saurait constituer une divulgation au public. Il faut qu’il y ait eu véritablement une communication de renseignements.

[131] En outre, les conditions applicables à la divulgation par publication antérieure s’appliquent également à la divulgation verbale, c’est-à-dire que la divulgation doit porter sur tous les renseignements nécessaires à la compréhension de l’invention : *Lux*, aux pages 131 et 132. En outre, une fois la divulgation établie, il convient également de démontrer le caractère réalisable de l’invention.

L’emploi antérieur

[132] L’emploi antérieur peut également donner lieu à l’antériorité aux termes du paragraphe 28(1) de la *Loi sur les brevets* malgré les modifications législatives de 1989. Toutefois, avec ces modifications législatives, l’emploi antérieur ne peut désormais à lui seul établir l’antériorité. Pour démontrer l’antériorité par emploi antérieur, il faut apporter une preuve positive montrant que la divulgation a découlé de l’emploi et que cette divulgation a eu pour effet de rendre accessible au public l’objet de l’invention : *Baker Petrolite*, au paragraphe 32.

[133] Dans l’affaire *Baker Petrolite* au paragraphe 42, le juge Rothstein, qui était alors juge à la Cour d’appel fédérale, s’est inspiré de la jurisprudence du Royaume-Uni et la jurisprudence européenne portant sur la *Convention sur la délivrance de brevets européens*

order to deduce eight principles relevant to disclosure through prior use. Though these principles were developed in the context of litigation concerning a chemical process patent, they are nevertheless instructive and may be adapted to mechanical inventions, such as the one contemplated by these proceedings. I will briefly set out these principles, and proceed, inasmuch as they are useful for the purposes of this appeal, to a closer analysis of the most pertinent cases from the United Kingdom and the European Patent Office, which were cited approvingly in *Baker Petrolite* (at paragraph 42):

1. Sale to the public or use by the public alone is insufficient to prove anticipation. Disclosure of the invention is required....

...

2. For a prior sale or use to anticipate an invention, it must amount to “enabling disclosure”.

...

3. The prior sale or use of a chemical product will constitute enabling disclosure to the public if its composition can be discovered through analysis of the product.

...

4. The analysis must be able to be performed by person skilled in the art in accordance with known analytical techniques available at the relevant time.

...

The person skilled in the art, using available analytical techniques, must be able to find the invention without the exercise of inventive skill.

5. ... when reverse engineering is necessary and capable of discovering the invention, an invention becomes available to the public if a product containing the invention is sold to any member of the public who is free to use it as she or he pleases.

...

6. It is not necessary to demonstrate that a member of the public actually analysed the product that was sold.

(*Convention sur le brevet européen*), 5 octobre 1973, pour dégager huit principes applicables à la divulgation par utilisation antérieure. Ces principes ont été construits dans le contexte de contentieux touchant des brevets concernant un processus chimique, mais ils sont néanmoins instructifs et peuvent être adaptés aux inventions mécaniques, comme celle en cause en l’espèce. Je vais brièvement exposer ces principes et procéder, dans la mesure où cela peut être utile aux fins du présent appel, à une analyse plus précise des arrêts les plus pertinents provenant du Royaume-Uni et de l’Office européen des brevets cités avec approbation dans l’arrêt *Baker Petrolite* (au paragraphe 42) :

1. La vente au public ou l’utilisation par le public ne suffit pas à elle seule à prouver l’antériorité. [...] il est nécessaire de prouver qu’il y a eu divulgation de l’invention.

[...]

2. Pour qu’une vente ou utilisation antérieure constitue une antériorité opposable à une invention, il doit s’agir d’une divulgation qui permet de réaliser celle-ci (« *enabling disclosure* »).

[...]

3. L’utilisation antérieure ou la vente antérieure d’un produit chimique permettra au public de réaliser l’invention s’il est possible d’en découvrir la composition au moyen d’une analyse.

[...]

4. L’analyse doit pouvoir être faite par une personne versée dans l’art conformément aux techniques d’analyse connues et disponibles à la date pertinente.

[...]

La personne versée dans l’art doit être en mesure, à l’aide des techniques d’analyse disponibles, de prouver l’invention sans l’exercice d’un génie inventif.

5. [...] dans les cas où un procédé de rétroingénierie est nécessaire et permet de découvrir l’invention, une invention devient accessible au public lorsqu’un produit qui la renferme est vendu à un membre du public qui peut l’utiliser comme bon lui semble.

[...]

6. Il n’est pas nécessaire de démontrer qu’un membre du public a effectivement analysé le produit qui a été vendu.

...

[...]

7. The amount of time and work involved in conducting the analysis is not determinative of whether a skilled person could discover the invention. The relevant consideration, in this respect, is only whether inventive skill was required.

7. Le temps et l'énergie consacrés à l'analyse ne permettent pas de déterminer de façon concluante si une personne compétente aurait pu découvrir l'invention. Le facteur pertinent à cet égard est uniquement la question de savoir si l'exercice d'un génie inventif était nécessaire.

...

[...]

8. It is not necessary that the product that is the subject of the analysis be capable of exact reproduction. It is the subject-matter of the patent claims (the invention) that must be disclosed through the analysis. Novelty of the claimed invention is destroyed if there is disclosure of an embodiment which falls within the claim.

8. Il n'est pas nécessaire que le produit faisant l'objet de l'analyse soit susceptible de reproduction exacte. C'est l'objet des revendications du brevet (l'invention) qui doit être divulgué à l'aide de l'analyse. La nouveauté de l'invention revendiquée sera détruite s'il y a eu divulgation d'une variante visée par la revendication.

[134] In all circumstances, in order to find anticipation, disclosure of necessary information concerning the invention is required. This principle was taken from *Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. and Anr. v. H. N. Norton & Co. Ltd.*, [1996] R.P.C. 76 (H.L.) (*Merrell Dow*), where Lord Hoffman found (at page 86) that “use of a product makes the invention part of the state of the art only so far as that use makes available the necessary information.”

[134] Dans toutes les circonstances, pour qu'il y ait antériorité, il faut que les renseignements nécessaires relatifs à l'invention aient été divulgués. Ce principe est tiré de la jurisprudence *Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. and Anr. v. H. N. Norton & Co. Ltd.*, [1996] R.P.C. 76 (H.L.) (*Merrell Dow*), lord Hoffman a alors observé (à la page 86) que [TRADUCTION] « l'emploi d'un produit n'a pour effet d'introduire l'invention dans l'état de la technique que dans la mesure où cet emploi rend accessible les renseignements nécessaires ».

[135] In *Merrell Dow*, a pharmaceutical company had patented the chemical composition of an acid metabolite formed in the liver after ingesting an anti-histamine drug called terfenadine. The patent was challenged on the basis of anticipation by prior use and of anticipation by prior publication. The prior use was said to be the fact that humans who had in the past ingested terfenadine produced the acid metabolite in their liver. This claim of anticipation by prior use was rejected by Lord Hoffman on the ground that such use alone, though allowing the acid metabolite to be produced in the liver of those who ingested the drug, did not disclose the invention since no information was conveyed by the use: *Merrell Dow*, at pages 86–87. However, Lord Hoffman found that knowledge of the acid metabolite was nevertheless made available to the public by prior publication of the terfenadine specification under the description “a part of the chemical reaction in the human body produced by the ingestion of terfenadine and having an anti-histamine effect.” This finding of anticipation by prior publication may no longer be valid in light of

[135] Dans l'affaire *Merrell Dow*, une compagnie pharmaceutique avait breveté la composition chimique d'un métabolite acide fabriqué par le foie après l'ingestion d'un médicament antihistaminique appelé terféna-dine. Le brevet a été contesté pour cause d'antériorité par emploi antérieur et d'antériorité par publication antérieure. L'emploi antérieur reposait sur le fait que les personnes qui avaient absorbé de la terféna-dine produisaient un métabolite acide dans leur foie. Lord Hoffman a rejeté cet argument fondé sur l'antériorité découlant d'un emploi antérieur pour le motif que cet emploi à lui seul, même si le foie de ceux qui avaient pris ce médicament produisait du métabolite acide, ne révélait pas l'invention, étant donné que cet emploi n'avait pas pour effet de communiquer des renseignements : *Merrell Dow*, aux pages 86 et 87. Lord Hoffman a toutefois conclu que la connaissance du métabolite acide avait néanmoins été rendue accessible au public en raison de la publication antérieure de la spécification de la terféna-dine sous la description [TRADUCTION] « une partie des réactions chimiques de l'organisme induites par l'ingestion de

the enablement requirement set out in *Synthon*—and in fact Lord Hoffman, writing in *Synthon*, at paragraph 33, appears to have himself questioned his prior finding of anticipation by publication in *Merrell Dow*. Nevertheless, Lord Hoffman’s discussion in *Merrell Dow* clearly sets out the principle that a prior use which does not disclose necessary information concerning the invention cannot lead to a finding of anticipation.

[136] In *Lux*, the issue was whether a patent for a traffic light control system that included a common controller responsive to the detection of moving vehicles and capable of adjusting traffic lights accordingly was anticipated by the use of prototypes of the invention on commercial jobs. The Court interpreted “made available to the public” as requiring that the use allow for an enabling disclosure, but that it suffices that such enabling disclosure could be gained by observation of the use. In the particular circumstances of *Lux*, the Court found that by simply observing the operation of the lights controlled by the invention, a person skilled in the art would have acquired enough information to allow him or her to understand how the invention worked: *Lux*, at pages 134–135. Conversely, if simple observation of an invention being used does not allow a skilled person to understand how it works, i.e. does not provide an enabling disclosure, that use cannot constitute anticipation.

[137] This approach was reiterated and expanded by the European Patent Office in both its opinion of the Enlarged Board of Appeal, December 18, 1992, G 0001/92, *Availability to the Public (Opinion G/92)* and in *FISONS PLC v. Packard Instrument BV*, case number EPO, T 0952/92—3.4.1 of the European Patent Office Technical Board of Appeal—August 17, 1994

terfénadine et ayant un effet antihistaminique” ». Cette conclusion quant à l’antériorité découlant d’une publication antérieure n’est peut-être plus d’actualité compte tenu des exigences en matière de réalisation exposées dans la décision *Synthon* — et en fait, il semble que lord Hoffman ait lui-même mis en doute, au paragraphe 33 dans la décision *Synthon*, sa propre conclusion antérieure relative à l’antériorité par publication dans l’arrêt *Merrell Dow*. La discussion de lord Hoffman dans l’arrêt *Merrell Dow* expose toutefois clairement le principe selon lequel l’emploi antérieur qui n’a pas pour effet de divulguer les renseignements nécessaires au sujet de l’invention ne peut résulter en une conclusion d’antériorité.

[136] Dans l’affaire *Lux*, il fallait rechercher si le brevet visant un système de contrôle des feux de circulation qui comprenait un dispositif de commande centrale réactif aux véhicules en mouvement et capable d’ajuster les feux de circulation en conséquence, avait été antériorisé par l’utilisation de prototypes de l’invention dans le cadre d’activités commerciales. La Cour a interprété les mots [TRADUCTION] « rendu accessible au public » comme si elle exigeait que l’emploi entraîne une divulgation rendant possible la réalisation de l’invention, mais qu’il suffit que cette divulgation rendant possible la réalisation de l’invention puisse découler de l’observation de son emploi. Dans les circonstances particulières de l’affaire *Lux*, la Cour a jugé que la personne versée dans l’art qui aurait simplement observé le fonctionnement des feux contrôlés visés par l’invention, aurait acquis suffisamment de renseignements pour lui permettre de comprendre comment fonctionnait l’invention : *Lux*, aux pages 134 et 135. Inversement, si la seule observation de l’emploi d’une invention ne permet pas à la personne versée dans l’art d’en comprendre le fonctionnement, en d’autres termes s’il n’y a pas divulgation des renseignements permettant de réaliser l’invention, cet emploi ne peut constituer une antériorité.

[137] Cette approche a été reprise et élargie par le l’Office européen des brevets par son avis de la Grande Chambre de recours, 18 décembre 1992, G 0001/92, *Accessibilité au public (Avis G/92)* et par la décision *FISONS plc v. Packard Instrument BV*, numéro de dossier EPO, T 0952/92—3.4.1 de Chambre de recours technique de l’Office européen des brevets — 17 août

(*FISONS v. Packard*). Both the case and the opinion involved the scope of Article 54(2) of the *European Patent Convention* which provides that “[t]he state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.”

[138] In *Opinion G/92*, the Enlarged Board of Appeal found (at paragraph 2.1) that an objective test must be used in all cases, including through prior use, for determining whether an invention has been made available to the public. It further determined (at paragraph 1.4) that when a product is available to the public and where it is possible for a skilled person to discover the composition or internal structure of the product and to reproduce it without undue burden, then both the product and its composition are deemed available to the public.

[139] *FISONS v. Packard* added that there is no undue burden where the analysis of the product’s composition or internal structure is possible in accordance with the known analytical techniques which are available for use by the skilled person. Conversely, when a product’s composition or internal structure are not made available for analysis or cannot be ascertained with known analytical techniques, no public disclosure has been established and anticipation has not been made out (*FISONS v. Packard*, at paragraph 2.1):

In the first place it appears to be very well established in the case law of the Boards of Appeal that for a claimed invention to have been “made available to the public” in the sense of Article 54(2) EPC before the relevant filing date, information equivalent to the claimed invention must have been accessible to a skilled person. As stated by the Enlarged Board in Decisions G 2/88 and G 6/88 (OJ EPO 1990, 93 and 114), “The word “available” carries with it the idea that, for lack of novelty to be found, all the technical features of the claimed invention in combination must have been communicated to the public, or laid open for inspection”.

(e) *Application of these principles to this case*

[140] As discussed above, the test for anticipation by prior publication requires that “anticipation must be

1994 (*FISONS v. Packard*). L’affaire et l’avis concernaient tous deux la portée de l’article 54(2) de la *Convention sur le brevet européen* qui dispose que « [l]’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ».

[138] Par l’*Avis G/92*, la Grande Chambre de recours décide (au paragraphe 2.1) qu’il faut utiliser un critère objectif dans tous les cas, y compris lorsqu’il s’agit d’utilisation antérieure, pour déterminer si l’invention a été rendue accessible au public. Elle a également conclu (au paragraphe 1.4) que, lorsque le produit est accessible au public et que la personne versée dans l’art parvient à découvrir la composition ou la structure interne du produit et à la reproduire sans difficulté excessive, le produit et sa composition sont réputés être accessibles au public.

[139] La jurisprudence *FISONS v. Packard* enseigne en outre qu’il n’y a pas de difficulté excessive lorsqu’il est possible d’analyser la composition et la structure interne du produit grâce aux techniques d’analyse auxquelles la personne versée dans l’art a accès. Par contre, lorsque la composition et la structure interne du produit ne sont pas accessibles à des fins d’analyse ou ne peuvent être déterminées à l’aide des techniques d’analyse connues, la divulgation au public et l’antériorité ne sont pas établies (*FISONS v. Packard*, au paragraphe 2.1) :

[TRADUCTION] Il semble en premier lieu que, selon la jurisprudence bien fixée de la Chambre de recours, pour que l’invention revendiquée ait été « rendue accessible au public » au sens de l’article 54(2) de la CBE avant la date de dépôt pertinente, des renseignements équivalent à l’invention revendiquée doivent avoir été accessibles à la personne versée dans l’art. Comme l’a déclaré la Grande Chambre de recours dans les décisions G 2/88 et G 6/88 (JO OEB 1990, 93 et 114), « le mot “accessible” emporte l’idée que, pour pouvoir conclure à l’absence de nouveauté, tous les aspects techniques de l’invention revendiquée, une fois combinés, doivent avoir été communiqués ou exposés au public ».

e) *L’application de ces principes en l’espèce*

[140] Comme il a été indiqué précédemment, selon le critère de l’antériorité par publication antérieure,

found in a specific patent or other published document” (*Beloit*, at paragraph 30 of the N.R. edition). The test for anticipation by oral communication also requires that an actual disclosure must have occurred. In all cases, the disclosure must set out all the information required to understand the invention in clear and unmistakable directions so as to allow the skilled person to do what the patentee claims to have invented.

[141] In this case, the elements considered as “publications” by the Judge were the drawing of the 3103 assembly held by Ken Wenzel at the job site, and the availability of Ken Wenzel for consultation: see paragraphs 120 to 122 of the reasons. However, in her assessment of the evidence, the Judge made no factual determination as to whether the drawing amounted to a publication available to the public, or whether any information concerning the 3103 assembly was actually communicated by Ken Wenzel. She simply equated the possibility of consulting Ken Wenzel—who held the drawing—as amounting to anticipation by prior publication, without first determining whether or not any information was in fact published or disclosed.

[142] Ken Wenzel’s testimony was that the drawing was not disclosed. He also testified that he was available for consultation for the very short time he was at the site, but he did not state whether he was actually consulted, and if so, what was the information he would have conveyed (appeal book (AB), Vol. 10, at pages 3020–3021):

- Q. MR WAKEFIELD: Were the drawings available to Oryx or Ensco while you were down in the Dilley, Texas area in 1990?
- A. I don’t remember whether I went over the assembly drawings, I wouldn’t – not with Oryx, no, never, but with Ensco, if they would have asked me, would want assembly would have one, but I can’t remember whether I – I don’t recall giving them a drawing or I don’t even recall going over it with them.

« l’antériorité doit se trouver dans un brevet particulier ou dans un autre document publié » (*Beloit*). Le critère de l’antériorité découlant d’une communication verbale exige également qu’il y ait eu une véritable divulgation. Dans tous les cas, la divulgation doit porter sur tous les renseignements nécessaires à la compréhension de l’invention et fournir des directives claires et non ambiguës qui permettront à la personne versée dans l’art de faire ce que le titulaire du brevet affirme avoir inventé.

[141] En l’espèce, les éléments qui ont été qualifiés de « publications » par la juge étaient le dessin du palier 3103 que possédait Ken Wenzel sur le chantier et le fait que Ken Wenzel était disponible sur les lieux pour être consulté : voir les paragraphes 120 à 122 des motifs. Cependant, lorsque la juge a apprécié les éléments de preuve, elle n’a pas tiré de conclusion de fait sur la question de savoir si le dessin constituait une publication accessible au public ou si les renseignements concernant le palier 3103 avaient été véritablement communiqués par Ken Wenzel. Elle a tout simplement assimilé la possibilité de consulter Ken Wenzel — qui possédait le dessin — à une antériorité par publication antérieure, sans avoir recherché auparavant si des renseignements avaient été réellement publiés ou divulgués.

[142] D’après le témoignage de Ken Wenzel, le dessin n’a pas été divulgué. Il a également témoigné qu’il aurait pu être consulté pendant la très brève période pendant laquelle il s’est trouvé sur le chantier, mais il n’a pas mentionné s’il avait été véritablement consulté et, le cas échéant, quels étaient les renseignements qu’il aurait transmis (dossier d’appel (DA), vol. 10, aux pages 3020 et 3021) :

[TRADUCTION]

- Q. M. WAKEFIELD : Pendant que vous vous trouviez dans la région de Dilley, au Texas, en 1990, est-ce que les dessins étaient accessibles à Oryx ou à Ensco?
- R. Je ne me souviens pas si j’ai examiné les dessins du palier, je ne l’aurais pas fait – non pas avec Oryx, non, jamais, mais avec Ensco, si des représentants de cette société me l’avaient demandé, s’ils avaient voulu voir un palier, mais je ne me souviens pas si j’ai – je ne me souviens pas leur avoir remis un dessin et je ne me souviens même pas de l’avoir examiné avec eux.

Q. The drawings were there?

A. While I was there.

Q. And same question about you. Were you available for consultation?

A. Oh, yes.

[143] This is not evidence of prior disclosure by either publication or oral communication.

[144] Using an objective test, I can only conclude that an undisclosed drawing does not amount to a publication which is available to the public. There is no analogy here with a published book sitting on a shelf in a public library. In the case of the book, the disclosure can be objectively ascertained by the fact that it is publicly available from a third party, i.e. the public library. In the case of a drawing held by an inventor, public disclosure cannot be objectively ascertained without evidence of it being made available to the public through a deposit in a public library, placing it on the Internet, publishing it in a trade journal, etc., or through actual disclosure to a member of the public not otherwise held to an obligation of confidence.

[145] A drawing held by an individual, and information held in the mind of an individual, are not in the public domain until such time as they are effectively conveyed to the public.

[146] There is no evidence that such a conveyance of information occurred in this case. Ken Wenzel did not testify that he disclosed the drawing or that he in fact provided information concerning the 3103 assembly; he simply testified that he was available for consultation. Being available for consultation is not the same as disclosing information. For an oral communication of information to be effective for the purposes of anticipation, the information must be actually conveyed. Someone like Ken Wenzel may well be sitting in an office, an airplane or a convention hall with all the

Q. Les dessins se trouvaient là-bas?

R. Pendant que je m'y trouvais.

Q. Et la même question à votre sujet. Étiez-vous disponible aux fins de consultation?

R. Oh, oui.

[143] Il n'existe aucun élément de preuve établissant la divulgation antérieure, que ce soit par publication ou par communication verbale.

[144] En utilisant un critère objectif, je suis obligé de conclure qu'un dessin non divulgué ne constitue pas une publication qui est accessible au public. Il n'est pas possible d'établir ici une comparaison avec un livre publié, se trouvant sur les rayons d'une bibliothèque publique. Dans le cas du livre, il est possible de déterminer objectivement s'il y a eu divulgation du seul fait qu'il a été rendu publiquement accessible par un tiers, c'est-à-dire la bibliothèque publique. Dans le cas d'un dessin en possession d'un inventeur, il n'est pas possible de conclure objectivement à une divulgation au public en l'absence de preuve dont il ressort qu'il a été rendu accessible au public par son dépôt dans une bibliothèque publique, son affichage sur Internet, sa publication dans un journal spécialisé, etc., ou par une divulgation réelle à un membre du public qui ne serait pas tenu par ailleurs à une obligation de préserver la confidentialité des renseignements.

[145] Un dessin en possession d'une personne et les renseignements se trouvant dans la tête d'une personne ne font pas partie du domaine public tant qu'ils n'ont pas été réellement communiqués au public.

[146] Aucun élément de preuve n'indique que de tels renseignements ont été communiqués en l'espèce. Ken Wenzel n'a pas déclaré avoir divulgué le dessin ni avoir réellement fourni des renseignements concernant le palier 3103; il a simplement déclaré qu'il était disposé à être consulté. Le fait d'être disposé à être consulté ne peut être assimilé au fait de divulguer des renseignements. Pour que la communication verbale de renseignements puisse être retenue à des fins d'antériorité, il faut que les renseignements aient réellement été communiqués. Une personne comme Ken Wenzel pourrait fort bien être

information in his mind, however, that information cannot be deemed to have been available to the public unless it is established by positive evidence that it was indeed conveyed to the public by some form of communication. Simply put, “being available for consultation” is not a form of communication. This is equivalent of saying “had they asked me I would have told them”. This may well be true, but until someone effectively “tells them”, no information is conveyed.

[147] In order to find anticipation in this case, the Judge added a subjective element to the test., i.e. that Ken Wenzel could have disclosed information had he been requested to do so. The introduction of such a subjective element disregards the legislative provisions of subsection 28.2(1) of the *Patent Act*, which specifically requires that the information be conveyed in “a manner that the subject-matter became available to the public”. Moreover, due diligence research of prior art for patenting purposes would become a difficult, if not impossible task if this subjective element were introduced, thus adding unnecessary uncertainty into patent practice and law. Indeed, researching what could have been published or orally communicated to the public (but was in fact not published or communicated) is an impossible task. Such a subjective approach may well lead back to the discarded notions of “prior use without disclosure” and “first to invent” which existed before the 1989 amendments to the *Patent Act*.

[148] By deciding as she did, the Judge introduced an unwarranted subjective element into the test for anticipation which makes it virtually impossible to assess objectively both elements of anticipation, namely disclosure (whether necessary information required by a skilled person to understand the invention was available to the public) and anticipation (whether a skilled person would have been able to perform the invention without undue burden).

assise dans un bureau, dans un avion ou dans une salle de congrès et posséder tous ces renseignements dans son esprit, mais l’on ne pourrait dire pour autant que ces renseignements ont été rendus accessibles au public à moins qu’il ne soit établi, à l’aide d’une preuve incontestable, qu’ils ont véritablement été transmis au public en utilisant une forme de communication ou une autre. En termes simples, « le fait d’être prêt à être consulté » n’est pas une forme de communication. Cela revient à dire « s’ils m’avaient posé la question, je leur aurais répondu », ce qui est peut-être vrai mais, tant que la personne n’a pas vraiment « répondu à une question », aucun renseignement n’a été communiqué.

[147] Pour conclure à l’antériorité en l’espèce, la juge a ajouté un élément subjectif au critère, à savoir que Ken Wenzel aurait pu divulguer les renseignements si cela lui avait été demandé. L’ajout d’un tel élément subjectif se heurte aux dispositions du paragraphe 28.2(1) de la *Loi sur les brevets*, qui exigent expressément que l’information fasse l’objet d’une communication « qui l’a rendu[e] accessible au public ». En outre, il serait difficile, voire impossible, d’effectuer avec la diligence raisonnable voulue la recherche sur l’art antérieur à des fins de brevet si l’on ajoutait cet élément subjectif, ce qui introduirait une incertitude inutile dans le droit et dans la pratique en matière de brevets. En fait, il est tout à fait impossible de rechercher ce qui aurait pu être publié ou communiqué oralement au public (mais qui n’a pas en fait été ni publié ni communiqué). Une telle approche subjective pourrait fort bien nous ramener aux notions désuètes d’« emploi antérieur sans divulgation » et de « priorité de l’invention » qui existaient avant les modifications apportées en 1989 à la *Loi sur les brevets*.

[148] En se prononçant comme elle l’a fait, la juge a introduit un élément subjectif injustifié dans le critère de l’antériorité, ce qui rend pratiquement impossible l’appréciation objective des éléments de l’antériorité, à savoir la divulgation (les renseignements dont aurait besoin la personne versée dans l’art pour comprendre l’invention étaient-ils accessibles) et l’antériorité (la personne versée dans l’art aurait-elle été en mesure de réaliser l’invention sans difficulté excessive).

[149] I also am of the view that the Judge erred in finding anticipation by prior use.

[150] The principles for finding anticipation by prior use are notably set out in *Baker Petrolite, Merrell Dow, Lux* and *FISONS v. Packard*, discussed above. Drawing from these principles, in order to succeed in their anticipation by prior use challenge in this case, the respondents had to adduce evidence establishing on a balance of probabilities that, under an objective determination, a person skilled in the art could have been in a position to understand and analyse the invention so as to allow that person to work the invention without undue burden.

[151] To establish disclosure by prior use entails proving that the public was free to inspect and analyze the invention. Barring contrary evidence—such as a confidentiality and non-disclosure agreement—this may be assumed when the equipment is sold: *Baker Petrolite*, at paragraph 42, principle 5, and paragraphs 96–97. Here however, the equipment (i.e. the 3103 assembly) was used for a short time under a rental arrangement. Since here there is no written rental agreement, the terms of the rental must be determined from the circumstances.

[152] A rental or lease of equipment is a subtype of bailment for valuable consideration, known as hire of chattel: *Chitty on Contracts*, 30th ed., Vol. 2 (London: Thomson Reuters, 2008) (*Chitty on Contracts*) at section 33-063, page 229. A hirer may use the chattel only for the purpose for which it was let to him. In this regard, *Chitty on Contracts* provides as follows, at section 33-077:

The hirer may use the chattel only for the purpose for which it was let to him. So, in the early cases, if a horse was let for riding, the hirer was not permitted to use it for jumping; if a horse was let for a particular journey, the hirer was not allowed to exceed that journey. But the authority granted to the hirer to use chattel will be construed as conferring on him implied authority to do in relation to the chattel anything reasonably incidental to its reasonable use, unless there is express provision to the contrary in

[149] J'estime également que la juge a commis une erreur en concluant à l'antériorité découlant d'un emploi antérieur.

[150] Les principes permettant de conclure à l'antériorité découlant de l'emploi antérieur sont notamment exposés dans les décisions *Baker Petrolite, Merrell Dow, Lux* et *FISONS v. Packard*, examinées précédemment. Conformément à ces principes, pour contester avec succès la conclusion relative à l'antériorité découlant d'un emploi antérieur, les intimés devaient présenter des éléments de preuve démontrant, selon la prépondérance des probabilités, qu'après un examen objectif, la personne versée dans l'art aurait été en mesure de comprendre et d'analyser l'invention de manière à pouvoir la réaliser et l'utiliser sans difficulté excessive.

[151] Pour établir l'antériorité découlant de l'utilisation antérieure, il faut démontrer qu'il était loisible au public d'inspecter et d'analyser l'invention. En l'absence de preuve contraire — comme l'existence d'un accord de confidentialité et de non-divulgence — cet élément peut être tenu pour acquis lorsque l'équipement est vendu : *Baker Petrolite*, au paragraphe 42, principe 5, et aux paragraphes 96 et 97. En l'espèce, l'équipement (à savoir le palier 3103) n'a été utilisé que pendant une période très brève dans le cadre d'une location. Étant donné qu'il n'y a pas eu de contrat de location écrit, il convient de déduire des circonstances les conditions de la location.

[152] La location ou le bail d'équipement est une sous-catégorie du bail à titre onéreux, connu sous le nom de location de meuble : *Chitty on Contracts*, 30^e éd., vol. 2, Londres : Thomson Reuters, 2008 (*Chitty on Contracts*) à la section 33-063, page 229. Le locataire ne peut utiliser le meuble que pour la fin pour laquelle il lui a été loué. Sur ce point, *Chitty on Contracts*, enseigne à la section 33-077 :

[TRADUCTION] Le locataire ne peut utiliser le meuble que dans le but pour lequel il lui a été loué. Ainsi, dans les affaires anciennes, lorsqu'un cheval avait été loué pour être monté, le locataire ne pouvait l'utiliser pour faire du saut; lorsque le cheval avait été loué pour effectuer un certain trajet, le locataire n'était pas autorisé à s'en écarter. Mais le pouvoir qui est accordé au locataire d'utiliser le meuble sera interprété comme s'il lui attribuait implicitement le pouvoir d'employer le

the contract. The hirer who uses a chattel for a purpose not contemplated by the contract of hiring will be liable both in contract and in tort for any loss caused by such use.

[153] In this case, to establish disclosure by prior use required submitting evidence that either the operation of the equipment would itself allow for enabling disclosure (as in the case of *Lux*), or that the skilled person would have been capable of accessing and analyzing the inner workings of the equipment without undue burden, as in the case of *FISONS v. Packard*.

[154] The only evidence submitted at the trial on the issue of prior disclosure by use was the testimony of Ken Wenzel. He testified that the 3103 assembly was “a small drilling motor with a sealed bearing assembly” (AB, Vol. 10, at page 3001, lines 6 and 7, emphasis added). He also testified that it was not possible to see the inner workings of the 3103 assembly units from their use in Texas, and that these units could only be taken apart in the repair shop and not at the rig site (AB, at page 3100, lines 21-22, emphasis added):

Q. And when you saw them [the 3103 Assembly units], would they just be a piece of pipe, more or less, from the outside?

A. Yes.

Q. Would you be able to see the inner workings of them just by looking at them?

A. No.

Q. And do you know whether these 3103s were disassembled at the rig site?

A. I wasn't there to see, but normally, you – no, you don't take a motor apart at the rig site. They go to the repair shop for repairing.

meuble de façon accessoire à son usage, à moins que le contrat ne contienne une disposition expresse à l'effet contraire. Le preneur à bail qui utilise un meuble dans un but non envisagé par le contrat de location met en jeu sa responsabilité contractuelle et délictuelle en cas de préjudice causé par un tel usage.

[153] En l'espèce, pour établir la divulgation découlant d'une utilisation antérieure, il fallait apporter des éléments de preuve démontrant soit que le fonctionnement de l'équipement comportait à lui seul divulgation permettant de réaliser l'invention (comme dans l'affaire *Lux*), soit que la personne versée dans l'art aurait été capable d'avoir accès au fonctionnement interne de l'équipement et de l'analyser, sans difficulté excessive, comme dans l'affaire *FISONS v. Packard*.

[154] La seule preuve produite au procès sur la question de l'antériorité découlant d'un emploi antérieur fut le témoignage de Ken Wenzel. Il a déclaré que le palier 3103 était [TRADUCTION] « un petit moteur de forage avec un palier de butée scellé » (DA, vol. 10, à la page 3001, lignes 6 et 7, je souligne.) Il a également déclaré qu'il n'était pas possible d'examiner l'intérieur des unités du palier 3103 pendant leur emploi au Texas, et que ces unités ne pouvaient être démontées que dans un atelier d'usinage et non pas sur le chantier de forage (DA, à la page 3100, lignes 1 à 22, je souligne) :

[TRADUCTION]

Q. Lorsque vous les avez vues [les unités de palier 3103], s'agissait-il simplement plus ou moins d'un morceau de tuyau, vu de l'extérieur?

R. Oui.

Q. Était-il possible de voir les parties internes de ces paliers par simple inspection visuelle?

R. Non.

Q. Et savez-vous si les paliers 3103 ont été démontés sur le chantier de forage?

R. Je ne me trouvais pas sur les lieux, mais habituellement –non, on ne démonte pas un moteur sur le chantier de forage. On le ramène à l'atelier pour le réparer.

Q. To take a motor apart, in fact, you require special tools, right?

A. Yes, you got to break the joints and somewhere to hold them, yeah, no, they are always taken to the shop for repair. I don't know – not aware of them ever being taken apart in the field.

Q. Okay, so if you were a rig hand, say, and you were working on that rig in Dilley [Texas], would you have any way to tell what the inner workings of that 3103 bearing assembly were?

A. No.

[155] This testimony is inconsistent with the Judge's finding that "anyone at the Dilley drill site could have 'lifted up the hood' and examined the 3103 assembly": at paragraph 124 of the reasons. In fact, the testimony of Ken Wenzel leads to the contrary conclusion. Since the burden of proving anticipation through disclosure by prior use fell on the respondents, I can only conclude that this burden was not discharged and that the Judge committed a palpable and overriding error in finding otherwise.

[156] I add that the Judge's reliance (at paragraphs 123–124 of the reasons) on *Gibney v. Ford Motor Co. of Canada*, [1967] 2 Ex. C.R. 279, (1967), 52 C.P.R. 140 for the "lift[ing] up the hood" analogy was misplaced. That decision was rendered under the old provisions of the *Patent Act* under which a patent could be challenged on the basis of prior use alone. The issue in that case was whether the use at issue was captured under the exception of experimental use. With respect, I do not consider that decision to set out principles which govern the modern notion of anticipation, which requires both prior disclosure and enablement.

[157] The Judge also stated (at paragraph 121 of her reasons) that if the 3103 assembly tool had broken while drilling, a "fisherman" would have seen the inner workings of the 3103 assembly as pieces were retrieved

Q. Pour démonter un moteur, il faut en fait des outils spéciaux, n'est-ce pas?

R. Oui, il faut démonter les joints et il faut donc les fixer quelque part, oui, non, on les ramène toujours à l'atelier pour les réparer. Je ne sais pas – je n'ai jamais entendu dire qu'on ait démonté un moteur sur un chantier.

Q. Très bien, de sorte que si vous étiez un ouvrier foreur et que vous travailliez sur ce chantier à Dilley [Texas], seriez-vous en mesure de dire quelles étaient les pièces internes de ce palier 3103?

R. Non.

[155] Ce témoignage dément la conclusion de la juge selon laquelle « n'importe qui aurait pu "soulever le capot" et examiner le palier 3103 au chantier de forage à Dilley » : au paragraphe 124 des motifs. En fait, le témoignage de Ken Wenzel appelle la conclusion contraire. Étant donné que le fardeau d'établir l'antériorité par divulgation découlant d'une utilisation antérieure incombait aux intimés, je ne peux qu'en conclure qu'ils ne se sont pas acquittés de ce fardeau et que la juge a commis une erreur manifeste et dominante en tirant une conclusion contraire.

[156] J'ajoute que la juge n'était pas fondée à s'appuyer (aux paragraphes 123 et 124 des motifs) sur la jurisprudence *Gibney v. Ford Motor Co. of Canada*, [1967] 2 R.C.É. 279, (1967), 52 C.P.R. 140 pour faire une analogie avec le fait de « soulever le capot ». Cette décision a été rendue sur le fondement des anciennes dispositions de la *Loi sur les brevets* aux termes desquelles il était possible de contester un brevet en se fondant uniquement sur l'utilisation antérieure. La question dans cette affaire était de savoir si l'utilisation en question était visée par l'exception relative à l'utilisation expérimentale. Je suis d'avis que cette jurisprudence expose des principes qui régissent la notion moderne d'antériorité, qui exige à la fois la divulgation et la réalisation de l'invention.

[157] La juge a également déclaré (au paragraphe 121 des motifs) que, si l'outil contenant le palier 3103 s'était brisé pendant le forage, un « expert en repêchage » aurait vu le fonctionnement interne du palier 3103 à mesure

from the drilling hole. With respect, the testimony of Ken Wenzel concerning such a hypothetical situation did not establish disclosure leading to a finding of anticipation.

[158] The “fisherman” evidence consisted in the testimony of Ken Wenzel found at pages 3022–3023 of the appeal book. A “fisherman” is someone who retrieves broken pieces of machinery when a drilling tool breaks in an oil drilling hole. Ken Wenzel testified that had the 3103 assembly tool broke in the drilling hole (this did not in fact occur), a “fisherman” may have been required to retrieve its pieces. He added that in such circumstances, the owner of the 3103 assembly (not the renter) may have provided information to the “fisherman” as to the shape or size of the equipment in order to facilitate it being “fished” out of the drilling hole. No evidence was submitted as to whether information as to shape and size allowed the “fisherman” to be in a position to understand the operation of the 3103 assembly. Moreover, there was no evidence tendered to establish that broken pieces of equipment “fished” out of the drilling hole would have enabled a skilled person to understand and eventually work the invention. In the absence of such evidence, anticipation could not be made out through the self-serving “fisherman” testimony of Ken Wenzel. I point out once again that the burden of proving anticipation through a hypothetical disclosure of shape and size to a “fisherman” or through the retrieval of broken pieces of equipment fell on the respondents.

[159] Since the elements of anticipation, public disclosure and enablement, have not been met, I conclude that the Judge committed reviewable errors in finding that the '630 patent was invalid on the basis of anticipation.

Conclusions and disposition

[160] It follows that the '630 patent was not anticipated by the 3103 assembly. However, as discussed by

que les pièces étaient récupérées dans le puits. En toute déférence, j’estime que le témoignage de Ken Wenzel au sujet de cette situation hypothétique ne permet pas d’établir qu’il y a eu divulgation appelant une conclusion d’antériorité.

[158] La preuve relative à l’« expert en repêchage » se trouve dans le témoignage de Ken Wenzel aux pages 3022 et 3023 du dossier d’appel. L’« expert en repêchage » est la personne qui récupère les pièces brisées lorsqu’un outil de forage casse dans un puits de forage pétrolier. Ken Wenzel a déclaré que, si le palier 3103 s’était brisé dans le puits de forage (ce qui ne s’est pas produit), il aurait été possible qu’on retienne les services d’un « expert en repêchage » pour récupérer ses pièces. Il a ajouté que dans de telles circonstances, le propriétaire du palier 3103 (et non le locataire) aurait pu fournir à l’« expert en repêchage » des renseignements concernant la forme ou la taille des pièces pour faciliter leur récupération dans le puits de forage. Aucune preuve n’a été produite sur la question de savoir si la fourniture de renseignements concernant la forme ou la taille des pièces aurait permis à un « expert en repêchage » de comprendre le fonctionnement du palier 3103. En outre, rien dans les preuves produites ne tendait à établir que les pièces brisées de l’équipement « récupéré » dans le puits de forage auraient permis à la personne versée dans l’art de comprendre l’invention et, éventuellement, de l’utiliser. En l’absence de telles preuves, il n’était pas possible de conclure à l’antériorité en se fondant sur le témoignage intéressé de Ken Wenzel au sujet de l’« expert en repêchage ». J’observe encore une fois que le fardeau d’établir l’antériorité sur le fondement de la divulgation hypothétique de la forme et de la taille des pièces à un « expert en repêchage » ou par la récupération des pièces de l’équipement brisé incombait aux intimés.

[159] Étant donné que les éléments d’antériorité, de divulgation publique et de réalisation n’ont pas été établis, j’estime que la juge a commis des erreurs susceptibles de révision en concluant que le brevet '630 était invalide pour cause d’antériorité.

Conclusions et dispositif

[160] Il en résulte que le brevet '630 n’a pas été antériorisé par le palier 3103. Cependant, comme l’a

colleague Gauthier J.A., the Judge's finding of invalidity on the basis of obviousness should be upheld.

[161] I would consequently dismiss this appeal with costs.

expliqué ma collègue la juge Gauthier, il y a lieu de confirmer la conclusion d'invalidité pour cause d'évidence qu'a tirée la juge.

[161] Par conséquent, je rejetterais l'appel avec dépens.