



## CONFIANCE RENOUVELÉE ENVERS LA BREVETABILITÉ DES INNOVATIONS EN INFORMATIQUE AU CANADA

ERIKA PAAPE<sup>\*</sup>  
**ROBIC, SENCRL**

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Un peu plus d'un an après que l'arrêt *Amazon.com [Canada (Procureur général) c. Amazon.com, Inc, 2011 CAF 328]* ait été rendu par la Cour d'appel fédérale du Canada, le Bureau des brevets du Canada a émis deux avis de pratique afin de guider les examinateurs dans le cadre de demandes de brevet portant sur des inventions mises en oeuvre par ordinateur

Dans ces avis, le Bureau des brevets reconnaît que la pratique qu'il a adoptée auparavant, concernant la détermination de matière brevetable reposant sur le fractionnement d'une revendication pour y trouver l'élément «contributoire», ou sur l'identification de la nature «technologique» d'une invention, ne fait pas partie de la pratique canadienne.

En effet, les nouvelles directives du Bureau des brevets mettent de l'avant le fait qu'une interprétation «téléologique» doit être préférée, c'est-à-dire qu'une revendication doit être étudiée dans son ensemble en ce qui concerne la question de matière brevetable. Ces indications suivent correctement les arrêts *Whirlpool [Whirlpool Corp c. Camco Inc, 2000 CSC 67, [2000] 2 RCS 1067]* et *Free World Trust†Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66, [2000] 2 RCS 1024]*, tous deux rendus par la Cour suprême du Canada, ainsi que l'arrêt *Amazon.com* mentionné ci-haut. Il reste toutefois à évaluer les directives données quant à la mise en application de cette forme d'interprétation des revendications.

Selon ces nouvelles directives, il faut d'abord identifier le problème auquel les inventeurs sont confrontés puisque la solution à ce problème correspond à l'invention selon les directives. Si cette solution porte sur le fonctionnement d'un ordinateur, le contrôle d'une puce ou d'une composante du système, ou lorsqu'un niveau élevé de la logique réalisée par l'ordinateur est détaillé, alors la solution est considérée comme pouvant résoudre un «problème d'ordinateur». L'examineur devrait par conséquent considérer l'invention en question comme étant brevetable. Dans le cas contraire, l'examineur doit déterminer si la revendication définit une

---

© CIPS, 2013.

<sup>\*</sup> De ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Automne 2013 (vol. 17 n° 2) du cabinet. Publication 068.166F.

**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**

www.robic.ca  
info@robic.com

**MONTREAL**

1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

**QUÉBEC**

2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925  
Québec (Québec) Canada G1V 0B9  
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

«solution spécifique», auquel cas il serait enclin à classer l'invention comme étant brevetable, ou simplement une idée ou un concept servant à résoudre le problème décrit; dans ce dernier cas, l'objet revendiqué ne devrait pas être considérée comme brevetable.

À la suite de la publication de ces lignes directrices, deux dossiers soulevant la question de matière brevetable ont été présentés à la Commission d'appel des brevets (CAB) du Canada.

Le premier cas [<http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/comdec/eng/decision/1334/summary.html>] concerne un système de surveillance du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la poste, lequel système analyse les informations imprimées sur un article de poste et produit par la suite des rapports sur les paiements erronés de TVA. Dans son interprétation, la CAB décrit les relations et opérations entre les composantes et conclut de ce fait que le système en soi, ainsi que sa fonctionnalité, font partie du concept inventif, et que par conséquent, les revendications couvrent bien un objet brevetable.

Le deuxième cas [<http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/comdec/eng/decision/1336/summary.html>] concerne un système d'ajustement de la prime d'assurance, en fonction du comportement de l'assuré. La CAB affirme, suite à l'interprétation qu'elle donne aux revendications, que des caractéristiques fonctionnelles essentielles (telles que la surveillance des paramètres d'opération et la détermination du coût de l'assurance) comprennent des caractéristiques techniques et des étapes physiques séquencées permettant d'atteindre le résultat pratique de la mise à jour d'une prime d'assurance, et conclut donc que la matière revendiquée tombe dans la catégorie d'objet brevetable. La demande est néanmoins rejetée pour évidence par rapport à l'état de l'art.

Bien que les avis de pratique émis par le Bureau des brevets ne reflètent pas entièrement les principes énoncés par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Amazon.com*, les décisions récentes de la CAB redonnent confiance aux demandeurs cherchant à protéger par brevet au Canada leurs innovations du domaine de l'informatique.



**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**  
[www.robic.ca](http://www.robic.ca)  
[info@robic.com](mailto:info@robic.com)

**MONTRÉAL**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

**QUÉBEC**  
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925  
Québec (Québec) Canada G1V 0B9  
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**  
[www.robic.ca](http://www.robic.ca)  
[info@robic.com](mailto:info@robic.com)

**MONTRÉAL**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

**QUÉBEC**  
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925  
Québec (Québec) Canada G1V 0B9  
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006