



**ROBIC**  
+ DROIT  
+ AFFAIRES  
+ SCIENCES  
+ ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE  
DEPUIS 1892

## **MÉTHODE D'AFFAIRES D'AMAZON.COM NON BREVETABLE AU CANADA\***

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

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

La Commission d'appel des brevets au Canada a récemment rejeté une demande de brevet d'Amazon.com portant sur une méthode d'affaires.

L'équivalent de cette demande aux États-Unis est le brevet US 5,960,411 qui avait été accordé à Amazon.com en 1999 pour la méthode d'affaires de commandes en ligne en « un clic ». Une licence pour ce brevet avait été octroyée entre autres à la compagnie Apple pour les services iTunes Store et iPhoto.

La décision de la Commission d'appel des brevets est très détaillée sur la question de la brevetabilité des méthodes d'affaires en général. Les étapes d'analyse de la Commission pour déterminer si une méthode d'affaires est brevetable ou non sont présentées comme suit:

- a) *Tenir compte à la fois de la forme et de la substance des revendications*

La « forme » de la revendication réfère au libellé de la revendication (qui est le texte définissant la portée de l'invention dans une demande de brevet). La « substance » de la revendication réfère à une compréhension de la nature de l'invention revendiquée et une détermination de ce qui a été ajouté à la connaissance humaine.

- b) *Déterminer si l'objet de l'invention satisfait la définition d'une des catégories d'invention: réalisation, procédé, machine, fabrication ou composition de matière.*

- c) *Déterminer si l'invention effectue un changement de nature ou d'état*  
Sous ce critère, il faut déterminer si l'invention entraîne un changement de nature ou d'état par rapport à un objet matériel.

- d) *Déterminer si l'objet de l'invention est un objet exclu par la Loi sur les brevets (« Loi »)*

Certaines inventions ne peuvent pas être brevetées selon la Loi, incluant les méthodes de calcul, les méthodes de traitement médical, les formes de vie supérieure, les systèmes et méthodes de gestion d'entreprise et les compétences ou méthodes professionnelles.

---

© CIPS, 2009.

\* De LÉGER ROBIC RICHARD, 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 Été 2009 (vol. 13 n° 2) du cabinet. Publication 068.106F

**LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: (514) 987-6242 Fax: (514) 845-7874  
[www.robic.ca](http://www.robic.ca) [info@robic.ca](mailto:info@robic.ca)

- e) *Déterminer si l'objet de l'invention est non technologique et donc non prévu par la Loi*

La Commission d'appel mentionne que chacune des cinq (5) catégories d'invention porte essentiellement sur les objets de nature technologique. Un objet qui n'est pas technologique ne pourra donc pas entrer dans aucune des catégories d'invention.

La Commission a ensuite appliqué ces critères pour conclure que la demande de brevet d'Amazon.com n'était pas une « réalisation » telle que définie par la Loi et donc qu'elle ne constituait pas un objet visé par celle-ci. En effet, la Commission a déterminé que l'invention ne constituait pas un acte ou un ensemble d'actes accomplis par un agent physique sur un objet physique quelconque qui provoque un changement dans les caractéristiques ou l'état de cet objet.

En ce sens, la Commission d'appel semble se rapprocher de l'interprétation récente faite par les Cours américaines dans l'affaire *In re Bilski* qui avait établi un critère similaire de transformation-machine dans la détermination de la brevetabilité d'une méthode d'affaires.

En parallèle à cette décision, le Bureau des brevets a publié pour consultations (jusqu'au mois d'août 2009) une nouvelle version du chapitre 12 du Manuel des Pratiques des Examineurs dans lequel la question directe de la brevetabilité des méthodes d'affaires telle qu'elle était traitée jusqu'à maintenant a été supprimée de l'ébauche. Cependant, l'approche adoptée par la Commission d'appel, avec les étapes d'analyse présentées ci-dessus, semble être reflétée dans le projet de cette nouvelle version du chapitre portant sur l'objet d'une invention.

Il sera intéressant de voir si Amazon.com va porter cette décision en appel, le délai pour ce faire expirant en septembre 2009.

