



ROBIC

+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

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

AMAZON.COM: LES MÉTHODES D'AFFAIRES SONT BREVETABLES AU CANADA* ROBIC, SENCRL

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Le 14 octobre 2010, la Cour fédérale du Canada a rendu sa décision dans l'affaire Amazon.com portant sur la technologie de commande en ligne dite « simple clic ». Le jugement de la Cour fédérale renverse la décision antérieure de la Commissaire aux brevets et énonce que la demande d'Amazon.com vise de la matière brevetable au sens de la *Loi sur les brevets*. La décision de la Commissaire entérinait l'analyse faite par la Commission d'appel en matière de brevets en révision du rejet final formulé par l'examineur au dossier.

Cette affaire aura des répercussions importantes, notamment quant à la brevetabilité des méthodes d'affaires au Canada. En effet, la décision de la Cour fédérale rejette la position de la Commissaire voulant que les méthodes d'affaires visent de la matière non brevetable, une position qui reposait essentiellement sur l'interprétation de la jurisprudence canadienne et étrangère faite par la Commissaire. À ce sujet, la Cour affirme que l'examen des revendications visant des méthodes d'affaires doit se faire «sur le fondement des catégories générales établies par l'article 2 de la *Loi sur les brevets*» et que l'institution d'une exception visant les méthodes d'affaires, comme le préconisait la Commissaire, constituerait une «dérogation radicale» du régime actuel, une telle dérogation relevant plutôt du législateur.

Dans sa décision, la Commissaire avait présenté une nouvelle analyse à utiliser afin de déterminer la brevetabilité d'une méthode d'affaire. Cette analyse incluait entre autre de tenir compte à la fois de la forme et de la substance des revendications, la «forme» de la revendication référant au texte définissant la portée de l'invention dans une demande de brevet et la «substance» référant à une compréhension de la nature de l'invention revendiquée et une détermination de ce qui a été ajouté à la connaissance humaine. La Commissaire avançait également que l'invention devait effectuer un changement de nature ou d'état par rapport à un objet matériel et devait avoir un caractère «technique» ou «technologique» pour pouvoir être protégée par brevet.

Outre le rejet de l'exception visant la brevetabilité des méthodes d'affaires, le jugement de la Cour fédérale renverse également les autres conclusions de la Commissaire citées ci-haut. La Cour affirme notamment que l'interprétation des

© CIPS, 2010.

* 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 2010 (vol. 14 n° 3) du cabinet. Publication 068.124F

ROBIC, SENCRL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél. : 514 987-6242 Fax: 514 845-7874
www.robic.ca info@robic.com

revendications selon la méthode de «forme et substance», ayant permis à la Commissaire de séparer les revendications selon leurs éléments nouveaux et anciens pour la détermination de la brevetabilité, est erronée. Cette méthode d'interprétation jugée désuète par la Cour, a été rejetée par la Cour suprême, en matière de contrefaçon, en raison de l'incertitude créée par l'examen subjectif de la substance. Bien que la Cour fédérale reconnaisse que dans le cas présent, la Commissaire a tenté de limiter l'analyse à la brevetabilité des objets, elle est d'avis qu'un retour vers l'interprétation de «forme et substance» n'est pas souhaitable, peu importe le contexte.

La Cour affirme également que la définition de «réalisation», telle que formulée par la Commissaire, est trop restrictive en ce qu'elle requiert (1) un changement dans la nature ou l'état d'un objet physique et (2) que la connaissance visée soit de nature scientifique ou technologique. La Cour fédérale endosse le test énoncé dans la décision [Progressive Games, Inc. c. Canada \(Commissaire aux brevets\)](http://decisions.fct-cf.gc.ca/en/1999/t-439-98_5918/t-439-98.html) [http://decisions.fct-cf.gc.ca/en/1999/t-439-98_5918/t-439-98.html] (confirmé en appel), qui s'énonce comme suit :

- (i) la réalisation ne doit pas être une idée désincarnée, mais comporter une méthode d'application pratique;
- (ii) elle doit constituer une façon nouvelle et innovatrice d'appliquer des compétences ou des connaissances; et
- (iii) elle doit produire des résultats ou des effets utiles de façon commerciale.

La Cour indique également que la définition d'application pratique doit tenir compte «de la définition plus large du caractère physique, du «changement de nature ou d'état» ou de la concrétisation d'une idée».

Au surplus, la Cour indique que la nouvelle exigence formulée par la Commissaire, nécessitant que l'invention soit «technique» ou «technologique» afin de constituer une réalisation brevetable, n'est pas supportée par la jurisprudence canadienne. La Commissaire n'avait pas la compétence pour formuler un tel critère.

Suite à l'établissement de ces principes, la Cour procède à une nouvelle analyse des revendications en instance. Elle conclut que les revendications portant sur le système visent une machine brevetable (un ordinateur) employée pour mettre en place le système de commande en ligne appelé «simple clic».

Concernant les revendications portant sur le procédé, la Cour affirme que le procédé revendiqué a recours à des renseignements stockés et à des «témoins» informatiques afin de permettre aux clients de commander des articles en un seul clic et qu'ainsi la nouvelle connaissance n'est pas simplement un projet, un plan ou une idée désincarnée. Aux dires de la Cour, il s'agit d'une «application pratique de l'idée de commander «en un seul clic», mise en application grâce aux témoins, aux ordinateurs, à Internet et aux gestes mêmes du client».

Il reste maintenant à savoir si la Commissaire portera cette décision en appel devant la Cour fédérale d'appel. Il sera également intéressant de voir ce qu'il adviendra des chapitres du Recueil des pratiques du Bureau des brevets qui ont été modifiés suite à la décision de la Commissaire, notamment le [chapitre 16](#) [http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr00030.html#oct1_2] portant sur les inventions mises en œuvre par ordinateur, dont la version révisée détaillant l'approche «forme et substance» et le caractère «technique» ou «technologique» d'une invention a été publiée au début du mois d'octobre 2010. Ce type d'analyse est d'ailleurs déjà appliqué par les examinateurs du Bureau des brevets canadien.

La décision complète peut être consultée [ici](#) [<http://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2010/2010cf1011/2010cf1011.html>].

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

