



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

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

## **SIMPLE CLIC? PAS SI SIMPLE QUE ÇA – AMAZON.COM RENVOYÉE DEVANT LE BUREAU DES BREVETS**

LOUIS-PIERRE GRAVELLE, ADAM MIZERA, ERIKA PAAPE, JEAN-FRANÇOIS JOURNAULT\*  
**ROBIC, SENCRL**

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE La Cour d'appel fédérale vient de rendre son jugement dans l'affaire Amazon.com<sup>1</sup> portant sur la technologie de commande en ligne dite «simple clic». Cette décision survient quelques mois après que le Bureau des brevets ait émis un avis de pratique en réponse à la décision de la Cour fédérale rendue il y a un peu plus d'un an. Cette décision en laissera sans doute plus d'un sur leur appétit, puisque la Cour renvoie l'affaire devant le Commissaire pour une réévaluation du dossier suivant les principes établis dans la décision. Ainsi, bien que la Cour confirme généralement son accord avec l'analyse réalisée par le juge Phelan l'an dernier, elle conclut que dans ce cas, le manque de preuve d'expert ne permettait pas de réaliser une interprétation éclairée des revendications

Parmi les points les plus intéressants de ce jugement, la Cour d'appel fédérale a d'abord confirmé que la jurisprudence canadienne n'excluait pas expressément les méthodes d'affaire en tant que matière brevetable au Canada et s'est opposée à l'exigence, originalement formulée par la Commissaire de l'époque, qui nécessitait que l'invention soit de nature «scientifique» ou «technologique» afin de constituer une réalisation brevetable. Le rejet de l'interprétation des revendications selon la méthode de «forme et substance» pour l'analyse de la brevetabilité de la matière revendiquée a également été confirmé.

Par ailleurs, la Cour d'appel fédérale a confirmé l'utilisation par la Cour fédérale du test<sup>2</sup> énoncé dans l'affaire Progressive Games<sup>3</sup> pour la détermination de ce qui constitue une «réalisation» brevetable.

Les points principaux où la Cour d'appel fédérale se distingue par contre de la décision antérieure de la Cour fédérale concernent d'une part, la distinction entre une

---

© CIPS, 2011.

\* 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 2011 (vol. 15 n° 3) du cabinet. Publication 068.141F.

<sup>1</sup> 2011 FCA 328, <http://decisions.fca-caf.gc.ca/en/2011/2011fca328/2011fca328.html> (CAF; 2011-11-12)

<sup>2</sup> Pour qu'une réalisation soit brevetable:

- i) elle 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 et des connaissances; et
- iii) elle doit produire des résultats ou des effets utiles de façon commerciale

<sup>3</sup> Progressive Games, Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets), 177 F.T.R. 241 (C.F. 1re inst.), conf. par (2000), 9 C.P.R. (4th) 479 (C.A.F.)

**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**  
www.robic.ca  
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

méthode d'affaire brevetable et une méthode d'affaire non brevetable au Canada, et d'autre part la définition de ce qui constitue un «changement de nature ou d'état d'un objet physique» dans le cadre du critère d'application pratique du test susmentionné.

La Cour d'appel fédérale est en désaccord avec l'interprétation de la Cour fédérale à l'effet qu'une méthode d'affaire constituant en soi une idée abstraite puisse devenir brevetable du simple fait qu'elle possède une application pratique. Pour soutenir son propos, la Cour d'appel fédérale rappelle qu'à la lumière de la décision Schlumberger<sup>4</sup>, le simple fait d'utiliser un ordinateur pour exécuter une formule mathématique afin de lui donner une application pratique, ne saurait rendre cette méthode d'affaire brevetable. La Cour d'appel fédérale refuse cependant de se prononcer sur le fait que la technologie «simple clic» d'Amazon constitue ou non un simple algorithme.

Par ailleurs, la Cour d'appel fédérale énonce que dans la mesure où l'interprétation de la Cour fédérale sous-entend que la condition de changement de nature ou d'état d'un objet physique peut être remplie par le fait que l'invention revendiquée a une application pratique, cette interprétation doit être écartée. La Cour fédérale d'appel montre par contre une ouverture à ce que le critère de matérialité soit appelé à évoluer en raison du progrès collectif des connaissances.

À la lumière de ces enseignements, la Cour fédérale d'appel conclut finalement que la brevetabilité des revendications en instance dans cette affaire sera dépendante de l'interprétation des revendications et que dans le cas présent, une preuve d'expert est nécessaire afin de bien cerner comment un ordinateur peut être utilisé afin de mettre en œuvre une méthode constituant une idée abstraite.

Cette décision apporte donc certains éclaircissements concernant les critères devant être utilisés afin de déterminer si une innovation dans le domaine logiciel doit être considérée comme brevetable au Canada. Par contre, le refus de la Cour d'appel fédérale de se prononcer sur l'interprétation devant être faite des revendications présentement en instance pour la méthode et le système «simple clic» laisse toujours planer un doute sur les limites de la notion de matière brevetable dans le cas d'inventions de nature technologique.

Les parties ont 60 jours à la suite du jugement qui date du 24 novembre 2011 s'ils souhaitent déposer une permission d'appel de cette décision devant la Cour suprême du Canada.

---

<sup>4</sup> Schlumberger Canada Ltée c. Commissaire des brevets, (1981) 56 C.P.R. (2d) 204 (C.A.F.) ; permission d'appeler à la Cour suprême refusée, (1982) 63 C.P.R. (2D) 261 (C.S.C.)

---

# ROBIC

- + DROIT
- + AFFAIRES
- + SCIENCES
- + ARTS

**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