



LE BREVET D'AMAZON DÉLIVRÉ EN UN «SIMPLE CLIC»

JEAN-FRANÇOIS JOURNAULT*

ROBIC, SENCRL

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

L'affaire concernant la technologie d'achat en ligne dite «simple clic» qu'Amazon tente de faire breveter au Canada depuis 1998, a finalement connu son dénouement au début 2012: le brevet a été délivré le 17 janvier 2012.

La décision du commissaire d'accepter la demande survient peu après que la Cour fédérale d'appel eut confirmé en majeure partie la décision antérieure de la Cour fédérale à ce sujet. Cette dernière avait établi que les méthodes d'affaires n'étaient pas expressément exclues de la définition d'invention prévue par la Loi et que les critères d'analyse utilisés par le commissaire en lien avec la brevetabilité des méthodes d'affaires étaient erronés.

La Cour fédérale d'appel avait par contre refusé de se prononcer sur la brevetabilité des revendications en instance, arguant notamment que seule une nouvelle interprétation de ces revendications pouvait permettre de déterminer si ces dernières constituaient ou non une idée désincarnée et si elles respectaient le critère nécessitant un changement de nature ou d'état d'un objet physique. Ainsi, le dossier avait été retourné au commissaire pour qu'il puisse procéder à une nouvelle interprétation des revendications basée sur les critères établis par la Cour fédérale d'appel. L'avis d'acceptation émis par le commissaire signifie qu'il a déterminé que les revendications respectaient ces conditions.

Ce dénouement constitue une excellente nouvelle pour Amazon qui peut profiter d'une protection relative à cette technologie pendant la durée restante de la période de 20 ans suivant le dépôt de cette demande, soit un peu plus de 6 ans et demi, et crée un précédent pour tous ceux qui souhaitent faire breveter des inventions de ce type au Canada. La délivrance de ce brevet fournit également un exemple de technologie qui pourra servir de baromètre relativement à ce qui constitue une méthode d'affaires atteignant le seuil de la brevetabilité au Canada.

En contrepartie, la délivrance du brevet signifie une occasion ratée, pour les praticiens et les entreprises œuvrant dans le domaine des inventions mises en œuvre par ordinateur, d'obtenir des balises claires venant de la Cour suprême relativement à la brevetabilité de ce type d'innovation au Canada, celle-ci n'ayant pas été appelée à se prononcer. Dans le contexte actuel où la jurisprudence en la

© CIPS, 2012.

* 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 Hiver 2012 (vol. 15 n° 4) du cabinet. Publication 068.144F.

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

www.robic.ca
info@robic.com

MONTREAL

1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e 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

matière est rarissime, des éclaircissements venant de la plus haute Cour canadienne auraient été bienvenus.

À ce stade, nous ne pouvons que spéculer sur le raisonnement ayant mené le commissaire à conclure à la brevetabilité des revendications à la suite de cette nouvelle interprétation. Par contre, une analyse des nouvelles demandes acceptées pourra permettre de mieux évaluer ce que le Bureau des brevets considère être une méthode d'affaires ou une invention mise en œuvre par ordinateur brevetable (c'est-à-dire qui n'est pas une simple idée désincarnée et qui respecte le critère de «physicalité»). À cet effet, les nouvelles directives d'examen qui devraient être émises à l'intention des examinateurs à la suite de cette récente décision seront également très utiles.



ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e 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