



## L'INTERNET ET LES BREVETS

LOUIS-PIERRE GRAVELLE ET ADAM MIZERA\*

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

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES

### Introduction

Au cours de l'été 2003, une compagnie ayant son siège social au Québec, DE Technologies Inc., a entamé plusieurs procédures judiciaires contre des compagnies de la Nouvelle-Zélande oeuvrant dans le commerce électronique. DE Technologies avait réussi à obtenir un brevet en Nouvelle-Zélande, ainsi qu'aux États-Unis et à Singapour, pour une méthode de faire des transactions électroniques transfrontalières. Cette entreprise a envoyé plusieurs mises en demeure à différentes compagnies leur demandant de signer un contrat de cession de \$US10,000 ainsi qu'un pourcentage de 1.5% de leurs ventes futures par commerce électronique, leur menaçant avec des injonctions si elles ne respectaient pas leurs demandes<sup>1</sup>. Bien que jusqu'en février 2004, DE Technologies n'ait pas fait suite à ces mises en demeure et que l'industrie du commerce électronique en Nouvelle-Zélande ne s'inquiète plus en l'absence de procédures judiciaires entamées par cette compagnie, des représentants de DE Technologies soutiennent qu'ils désirent encore protéger leurs intérêts dans leur brevet.<sup>2</sup> Le cas de DE Technologies illustre bien la polémique entourant le sujet de l'Internet et les brevets.

Au cours des dernières années, plusieurs compagnies sont venues à la réalisation qu'une partie importante de la valeur du commerce électronique qui utilise l'Internet comme outil de transaction pourrait provenir de la propriété intellectuelle associée à ce commerce. En juillet 2003, Yahoo a offert d'acheter une compagnie spécialisée en recherches commerciales, Overture Services, pour \$USD1.63 milliards. Cette transaction permet à Yahoo d'acquérir les droits sur une soixantaine de brevets reliés à la technologie et des procédés pour indexer le Web, ainsi que pour des

---

© CIPS, 2004.

\* Avocats, ingénieurs et agents de brevets chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Texte pour une communication donnée dans le cadre du Colloque Le droit et l'Internet - Meilleures pratiques et gestion préventive des risques reliés à l'Internet (Montréal : Insight, 28 et 19 mai 2004). Publication 416.

<sup>1</sup> *National Business Review*,

<http://www.nbr.co.nz/print/print.asp?id=6645&cid=3&cname=Technology>, 1 août 2003

<sup>2</sup> *Computerworld*,

<http://www.idg.net.nz/news.nsf/0/A1F82F00204D504ACC256E44000E34D5?OpenDocument&Highlight=2,DE,Technologies>, 25 février 2004.

**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

systèmes « pay-per-click » et de ventes aux enchères qui donnent aux sites web de meilleurs positionnements dans des résultats de recherche<sup>3</sup>.

**Aux États-Unis, plusieurs brevets ont été accordés par le US Patent and Trademark Office aux technologies reliées à l'Internet, souvent sous forme de brevets d'algorithmes logiciels et des modèles d'affaires<sup>4</sup>. Toutefois, au Canada, il y a une moins grande ouverture de la part de l'Office de la propriété intellectuelle à accorder de tels brevets<sup>5</sup>. Ce document examine l'historique de ces deux différents cheminements de pensée au Canada et aux États-Unis, les conséquences de leurs choix dans leur façon de réagir face à la question de l'Internet et les brevets, ainsi que les défis communs auxquels font face les bureaux de propriété intellectuelle dans le monde sur ce sujet, et finalement les possibilités de croisement dans les politiques et les procédures des deux offices au Canada et aux États-Unis sur ce sujet à l'avenir.**

## Historique

### Évolution aux États-Unis

Le système des brevets aux États-Unis n'a pas toujours accordé une protection aux technologies reliées à l'Internet. Cette protection n'est née qu'à la suite de plusieurs étapes législatives et jurisprudentielles.

La loi originale américaine sur les brevets qui datait des années 1790 énonçait comme matière brevetable « any new or useful art, manufacture ... or device ». Cependant, une révision de cette loi en 1952 a remplacé le mot « art » avec le mot « process ». Ce changement mineur de terminologie représente ouverture première ouverture qui a été lentement agrandie par la jurisprudence qui a suivi.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> *News.com*, [http://news.com.com/2100-1024\\_3-1027084.html?tag=fd\\_lede1\\_hed](http://news.com.com/2100-1024_3-1027084.html?tag=fd_lede1_hed), 18 juillet 2003

<sup>4</sup> Voir par exemple, [http://www.unc.edu/courses/2003spring/law/357c/001/projects/cconner/internet\\_patents/](http://www.unc.edu/courses/2003spring/law/357c/001/projects/cconner/internet_patents/)

<sup>5</sup> L.-P. Gravelle, « De la vie aux ordinateurs : développements récents en matière de brevetabilité des organismes vivants, des méthodes de traitement et des technologies informatiques » dans *Développements récents en propriété intellectuelle (2000)*, Colloque du Service de formation permanente du Barreau du Québec, 2000-05-26

<sup>6</sup> *Supra*, Note 3, Section « Introduction – The Legal History of Internet Patents »

En 1972, la Cour Suprême des États-Unis, dans l'arrêt *Gottschalk v. Benson*, a analysé la brevetabilité d'une méthode de conversion de nombres décimaux codés de façon binaire en nombres binaires. La Cour a déterminé qu'une telle méthode n'était pas brevetable. La Cour a caractérisé la méthode comme étant une simple formule mathématique similaire à un simple principe scientifique ou un concept théorique qui n'est pas brevetable. La Cour a ainsi formulée l'exception des formules mathématiques aux matières brevetables aux États-Unis. La Cour a aussi conclu que, pour être brevetable, un procédé doit, ou bien être lié à un appareil ou une machine, ou bien doit être capable de changer ou transformer l'état d'un article<sup>7</sup>.

Dans l'arrêt *Diamond v. Diehr*, la Cour Suprême, en 1981, a ensuite dû évaluer la brevetabilité d'une méthode de vulcanisation du caoutchouc qui utilisait une formule mathématique bien connue pour surveiller la température de la moule de caoutchouc. Parce que la formule faisait partie d'un procédé plus large, le brevet a été accordé. La Cour a considéré que la présence de la formule mathématique faisant partie intégrante du nouveau procédé n'affectait pas la brevetabilité de ce dernier. Toutefois, la Cour a tracé une limite pour les matières brevetables en excluant les lois de la nature, les phénomènes naturels et les idées abstraites<sup>8</sup>.

Une autre décision importante en jurisprudence américaine sur la brevetabilité de logiciels est l'arrêt *In re Alappat*. Dans cette affaire, la Cour du circuit fédéral analysait la brevetabilité d'une invention qui transformait mathématiquement des données pour produire un affichage de ces données en forme d'onde sur un écran, autrement connu sous le nom « rasterizer ». La Cour a utilisé un raisonnement caractérisant cette invention comme une application pratique d'un concept abstrait dans le sens que l'invention créait un résultat utile, concret and tangible sous la forme d'une onde graphique affichée sur un écran<sup>9</sup>.

Avec cette plus grande ouverture des tribunaux face aux brevets reliés à l'Internet, le US Patent and Trademark Office a émis en 1996 des directives en matière de brevetabilité des inventions reliées à l'informatique. Ces directives qualifient des inventions reliées à l'informatique comme matières brevetables si elles manipulent des objets tangibles en dehors de l'ordinateur ou si elles effectuent des mesures ou des prises de données informatiques sur des objets physiques<sup>10</sup>.

Cependant, jusqu'à ce point, la brevetabilité des modèles d'affaires n'était pas encore pleinement acceptée aux États-Unis. Il a fallu la décision *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group* pour briser cette barrière en 1998. Dans cette décision, la Cour du circuit fédéral a jugé qu'un système qui implémentait une structure d'investissement pour administrer un compte de fonds mutuels était une

<sup>7</sup> *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (1972)

<sup>8</sup> *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981)

<sup>9</sup> *In re Alappat*, 33 F.3d 1526 (1994)

<sup>10</sup> *Examination Guidelines for Computer-Related Inventions*, Federal Register: February 28, 1996 (Volume 61, Number 40, Page 7478-7492. Voir <http://www.kuesterlaw.com/swguide.htm>)

matière brevetable<sup>11</sup>. Ce jugement a grandement affecté les types de brevets de modèles d'affaires que les compagnies américaines cherchaient à acquérir par la suite. Avant 1990, les brevets de modèles d'affaires étaient surtout liés à des technologies comme des machines à affranchir les lettres et les systèmes de caisses dans les magasins. Vers la fin de 1994, plus d'emphase a été placée sur les brevets de systèmes de transactions financières. Cependant, avec l'ouverture de la décision *State Street Bank* et le développement de l'Internet, vers la fin de 1999, les deux catégories dominantes de brevets de modèles d'affaires qui se trouvaient dans les demandes à l'Office des brevets aux États-Unis étaient le magasinage électronique et les systèmes de transactions financières. Les systèmes d'affranchissement de lettres sont alors tombés en troisième place en popularité. Plusieurs demandes plus récentes se rapportent aux technologies des systèmes de gestion de publicité<sup>12</sup>. Depuis la récente baisse des fortunes des compagnies oeuvrant dans le commerce électronique et faisant affaire avec l'Internet, le nombre de demandes de tels brevets a inévitablement chuté au courant de ces derniers mois<sup>13</sup>.

#### Évolution au Canada

**Au Canada, il y a une plus grande réticence à reconnaître la brevetabilité à la fois des logiciels et des modèles d'affaires, ce qui rend la brevetabilité des technologies reliées à l'Internet beaucoup plus difficile. Malgré le fait que la Commission d'appel des brevets a déjà déclaré que la jurisprudence américaine dans le domaine des brevets pouvait trouver application dans l'interprétation des lois canadiennes, il est difficile de voir comment, 'selon les récentes décisions divergentes des tribunaux canadiens, ces tests américains demeurent applicables au Canada pour déterminer la brevetabilité d'inventions reliées à l'informatique<sup>14</sup>.**

Une première décision de la Commission d'appel des brevets sur la brevetabilité de logiciels est contenue dans l'arrêt *Re Application No. 961,392*. La technologie décrite dans la demande était une invention qui associait un ordinateur avec un système téléphonique dans le but de déterminer la densité du trafic téléphonique de ce système. Malheureusement, la Commission n'a pas vraiment examiné la brevetabilité du logiciel comme tel. La question en litige était plutôt de déterminer si un ordinateur pouvait être qualifié comme étant une machine lorsque programmé

<sup>11</sup> *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group*, 159 F3d 1368, 47 USPQ 2d 1596 (Fed. Cir. 1998)

<sup>12</sup> L.E. Alcorn, « Pursuing Business Method Patents in the US Patent and Trademark Office », *The Computer & Internet Lawyer*, Vol. 20, No. 3, Mars 2003, 27 à la p. 28.

<sup>13</sup> *Supra*, note 11 à la p. 34.

<sup>14</sup> B. B. Sookman, *Computer, Internet and Electronic Commerce Law*, Carswell, Scarborough, 2000-Rel. 3, à la p. 6-3.

d'une certaine manière, et ainsi perdre sa qualité de machine si l'ordinateur contient un autre logiciel ou ne contient aucun logiciel. La Commission a finalement conclu que l'ordinateur faisait partie d'une machine, que les revendications de la demande couvraient une méthode pour contrôler l'opération d'une machine, ce qui était équivalent à une méthode d'opération de machine. La Commission ne voyait pas d'objection à accorder le brevet puisque le Bureau des brevets acceptait régulièrement des revendications de méthodes d'opération de machines<sup>15</sup>.

La seule décision canadienne d'un tribunal judiciaire et non d'un tribunal administratif sur la brevetabilité de logiciels demeure l'arrêt *Schlumberger Canada Ltée c. Commissaire des brevets*. Cette décision examinait des revendications reliées à une méthode de prospection sismique utilisant une sonde. Les données de la sonde étaient ensuite transmises à un ordinateur qui transformait ces informations en renseignements utiles sous forme de graphiques et de tableaux. La Cour a jugé que les revendications se rapportaient à de simples calculs et a rejeté la demande de brevet<sup>16</sup>. Bien que cette décision aurait pu mettre une douche froide sur les possibilités de brevetabilité de logiciels au Canada, quelques décisions de la Commission d'appel des brevets sont venues contourner l'obstacle que représentait le précédent établi avec *Schlumberger*.

Un bon exemple de l'ouverture de la Commission d'appel des brevets à la suite de *Schlumberger* se retrouve dans deux décisions impliquant la compagnie Motorola. La première d'entre elles et celle que nous considérerons ici, *Re Motorola Inc. Patent Application No. 2,085,228*, portait sur une demande de brevet pour un dispositif et méthode d'évaluation des fonctions exponentielles. Malgré le fait que la nouveauté de l'invention résidait principalement dans l'algorithme d'évaluation des exponentielles, la Commission d'appel a trouvé que le fait de pouvoir rattacher l'algorithme à une pièce physique, soit un « read-only memory » ou ROM, rendait l'algorithme brevetable<sup>17</sup>. Ainsi, la brevetabilité de logiciels devient possible si l'invention est rattachée d'une façon ou d'une autre à une composante physique quelconque. Cependant, la position canadienne d'exiger une forme de rattachement physique n'est pas encore aussi ouverte aux logiciels qu'aux États-Unis, où on n'exige aux logiciels que de pouvoir avoir un *résultat* concret et non être rattaché à un *objet* concret, pour devenir une matière brevetable.

Cette position plus restrictive du côté canadien se trouve aussi reflétée dans la brevetabilité des modèles d'affaires. Malheureusement, les principes de *State Street Bank* aux États-Unis n'ont pas été suivis au Canada. En fait, la demande de brevet No. 2,072,904 qui correspondait à la demande USP 5,193,056 de *State Street* a été

<sup>15</sup> *Re Application No. 961,392* (1971), 5 C.P.R. (2d) 162 (C.A.B.)

<sup>16</sup> *Schlumberger Canada Ltée c. Commissaire des brevets*, (1981) 56 C.P.R. (2d) 204 (C.A.F.); permission d'appel à la Cour suprême refusée, (1982) 63 C.P.R. (2d) 261 (C.S.C.)

<sup>17</sup> Voir (1999), 86 C.P.R. (3d) 71 et (1999), 86 C.P.R. (3d) 76 (Comm. App.)

abandonné au Canada<sup>18</sup>. Une ruée vers la recherche de brevets de modèles d'affaires a été empêchée dès le début des années 70 avec l'arrêt *Lawson c. Commissaire des brevets*. Lawson avait déposé une demande pour une méthode de subdiviser un terrain en utilisant la forme d'une coupe de champagne pour augmenter la densité d'utilisation du terrain. La Cour a déterminé que cette technique relevait d'un art soi-disant « professionnel » et s'éloignait trop du sens « industriel » de l'application de l'art aux yeux de la loi. De plus, la subdivision du lot n'agissait pas concrètement sur le monde physique et n'y effectuait aucune transformation perceptible, autre que conceptuelle<sup>19</sup>.

Cependant, le juge Denault, dans l'arrêt *Progressive Games Inc. c. Commissaire des brevets*, a énoncé plus récemment une interprétation du mot « art » qui pourrait donner espoir à de futures demandes de brevets pour des modèles d'affaires. Ainsi, le mot « art » de la loi pourrait inclure des procédés qui :

- (i) is not a disembodied idea but has a method of practical application ;
- (ii) is a new and innovative method of applying skill and knowledge ; and
- (iii) has a result or effect that is commercially useful<sup>20</sup>.

La demande de brevet en cause, qui se rapportait à une autre façon de jouer au poker, n'a pas satisfait au deuxième critère selon le juge. Malgré le fait que la décision du jugement avait été portée en appel à la Cour d'appel fédérale, cette dernière a maintenu le jugement de première instance, ainsi que le raisonnement utilisé<sup>21</sup>. Ces principes sont donc toujours applicables et entrouvre la porte pour la possibilité de breveter des modèles d'affaires au Canada à l'avenir.

Cette évolution dans la jurisprudence canadienne a été reprise par l'OPIC dans ses différentes directives au cours des années. A l'époque de la décision *Lawson*, le Commissaire des brevets avait émis en 1970 un avis à la profession qui qualifiait les logiciels et les modèles d'affaires comme non-brevetables<sup>22</sup>. Cette position a été considérablement changé dans les nouvelles directives émises en novembre 2000 qui ne sont pas encore officielles et sont encore en cours d'évaluation par l'Institut de Propriété Intellectuelle du Canada pour une mise-à-jour éventuelle du Recueil de pratique du Bureau des brevets. Les directives proposées se lisent comme suit :

[Software]

Software inventions are examined using the same patentability criteria which are used with other inventions. In judging inventive ingenuity or non-obviousness the computerization of a manually performed process does not by itself make the automated process

<sup>18</sup> C.C. Van Barr, *Patentability of Software and Business Methods*, 2001, disponible sur le site-web de Gowling Lafleur Henderson L.L.P.

<sup>19</sup> *Lawson c. Commissaire des brevets*, (1970) 62 C.P.R. 101 (Ex. Ct.)

<sup>20</sup> *Progressive Games Inc. c. Commissaire des brevets*, (1999), 3 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 517 (C.F.P.I.)

<sup>21</sup> Dossier A-814-99, 9 novembre 2000 (C.A.F.)

<sup>22</sup> *Notice to the Profession, Non-Statutory Subject Matter, Section 2(d) Patent Act (1972)*, 4 C.P.R. (2d) 24.

patentable.... There must be more to a patentable process than the mere computerization of the various known steps of the process. [26]

[...]

Since software itself is not patentable a more precise terminology would be to refer to the process as a "computer-implemented invention" or "computer-related invention" or just "computer invention". The expressions "software patent" or "computer program invention" denote a looser language. [27]

[Business Methods]

"a claim to a method of performing a business task is examined like any other claim. To the question of whether a method of doing business is unpatentable subject matter the Patent Appeal Board has replied that it is not aware of any such test and that each application is examined on its own merits"[28].

Ainsi, avec cette ouverture de l'OPIC par rapport aux logiciels et les modèles d'affaires, des signes encourageants se voient à l'horizon pour la brevetabilité de technologies reliées à l'Internet au Canada. Les prochaines sections démontrent comment le lent cheminement de la position du Canada sur ce sujet pour éventuellement rejoindre à un certain niveau la position des États-Unis a, malgré tout, eu ses avantages.

## Conséquences aux États-Unis

Depuis la décision *State Street* de 1998, des demandes de brevets pour des technologies reliées à l'Internet, sous forme d'algorithmes de logiciels ou des modèles d'affaires, sont devenues affaire courante. Avec le développement du commerce électronique, les compagnies dans ce domaine recherchent de plus en plus de la protection de leurs intérêts sous forme de brevets d'invention. De plus, il existe plusieurs exemples où des compagnies ont utilisé leurs droits acquis avec les brevets pour attaquer des soi-disant contrefacteurs de leurs technologies<sup>23</sup>.

British Telecom (BT) possède un brevet américain US 4,873,662 qui décrit un système avec plusieurs utilisateurs, travaillant à différentes stations de travail qui accèdent à de l'information sauvegardée sur un ordinateur central par une ligne téléphonique. BT a essayé d'utiliser ce brevet pour revendiquer un droit sur le concept de l'hyperlien, élément à la base de l'Internet. Heureusement, un tribunal a

---

<sup>23</sup> Voir pour plus de détails,

[http://www.unc.edu/courses/2003spring/law/357c/001/projects/cconner/internet\\_patents/](http://www.unc.edu/courses/2003spring/law/357c/001/projects/cconner/internet_patents/)

**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

refusé cette revendication de BT en soutenant que l'architecture de l'Internet comporte plusieurs ordinateurs « centraux » et donc n'est pas décrit par le brevet, sauvant ainsi des millions de dollars de droits de licences qui auraient été ainsi imposés aux distributeurs d'accès-Internet<sup>24</sup>.

Le brevet US 4,698,672 appartenant à Forgent Networks, une petite compagnie spécialisée en technologies de vidéoconférences se rapporte à une méthode de compression de signaux pour réduire la quantité d'information. La compagnie soutient que ce brevet couvre potentiellement la technologie JPEG de compression d'images. Forgent Networks a même réussi à obtenir des contrats de licence de compagnies importantes, incluant Sony, pour le droit d'utiliser leur technologie, pour des prix allant jusqu'à 15 millions de dollars. Toutefois, certains spécialistes dans le domaine JPEG soulignent que la base de la technologie contenue dans le brevet US 4,698,672 était déjà publié un an avant le dépôt de la demande, ce qui pourrait invalider le brevet lors d'une contestation éventuelle<sup>25</sup>.

Acadia Media Technologies en 2001 a procédé à l'achat de plusieurs compagnies et de brevets associés à la transmission de données audio/vidéo et les systèmes de réception (par exemple, le brevet US 5,132,992). Ces achats faisaient partie d'une stratégie pour faire l'acquisition des droits reliés au Web-Streaming, une des technologies de base pour la transmission d'information sur Internet. Similairement au cas de DE Technologies cité en introduction, Acadia Media Technologies a commencé à envoyer des lettres de mise en demeure à plusieurs compagnies opérant des sites-web pour adultes. Ces dernières ont jusqu'à maintenant refusés de répondre aux demandes d'Acadia de payer pour des licences. Cependant, une division de Virgin Records opérant des services en ligne a accepté de payer en 2002 pour une licence d'Acadia après avoir examiné la position juridique de cette dernière<sup>26</sup>.

La compagnie SBC Communications est propriétaire d'un brevet US 6,442,574 déposé en 1999 qui pourrait se rapporter à une autre composante de base de pages-web, soit les cadres ou la partie d'une page-web qui demeure toujours visible sur le fureteur pendant la navigation entre différentes pages. En fait, SBC a récemment envoyé une lettre de mise en demeure à la compagnie opérant Museumtour.com lui exigeant des frais de licence pour l'utilisation de cadres sur leur site. Si ces revendications se voient éventuellement reconnues par les tribunaux, SBC pourrait exiger des frais de licences de toutes les compagnies qui utilisent cette technique dans la construction de leur sites-web<sup>27</sup>.

Les exemples précédents couvrent des technologies plutôt à la base du fonctionnement de l'Internet. Les exemples qui suivent montrent comment le

<sup>24</sup> *British Telecom Inc. v. Prodigy Communications Corp.*, 229 F.3d 1091 (S.D.N.Y. 2002)

<sup>25</sup> *Supra*, note 22.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

commerce électronique pourra être affecté par un certain nombre de brevets qui ont été accordés par le US Patent Office.

Open Market a été une des premières compagnies à posséder des brevets reliés au commerce électronique, plus particulièrement US 5,724,424, se rapportant au « Shopping cart » ou panier d'achats que l'on peut retrouver sur les sites de ventes de produits sur Internet. De plus, le brevet revendique le concept d'achat de façon sécuritaire avec une carte de crédit sur Internet, ce qui pourrait couvrir la majorité des achats qui s'effectuent récemment en cyberspace. Malheureusement Open Market est tombée victime lors du déclin des compagnies « dot-com » vers la fin des années 1990 et a été achetée par une autre compagnie Divine Inc. en 2001. Cette dernière a entamé en 2002 des poursuites en contrefaçon du brevet qu'elle possède maintenant contre six compagnies. Encore une fois, une reconnaissance des tribunaux des droits de Divine pourrait avoir de graves conséquences pour le commerce électronique en général<sup>28</sup>.

Une autre compagnie prétend avoir des droits exclusifs par rapport à toute technologie relative à la vente d'un enregistrement audio ou vidéo par Internet. En effet, Sightsound.com possède deux brevets US 5,191,573 et US 5,675,734 qui leur donneraient des droits exclusifs à une telle technologie. Sightsound a déjà entamé des procédures judiciaires contre CDNow pour contrefaçon. Un juge au cours de la procédure préliminaire Markman qui examine la construction des revendications a déjà reconnu la validité de celles-ci. Le procès principal était prévu à commencer en 2003. À moins d'un règlement hors cour, Sightsound pourrait éventuellement revendiquer ces mêmes droits contre d'autres compagnies de musique qui effectuent des ventes de leurs produits par Internet<sup>29</sup>. En novembre 2003, la compagnie SightSound a obtenu en sa faveur un jugement sommaire contre le site internet CDNow dans ce dossier. Ce jugement a été la première confirmation des droits de SightSound par rapport à leurs brevets.<sup>30</sup>

Mêmes les compagnies spécialisées en ventes aux enchères telles eBay ne trouvent pas refuge. Le brevet US 5,845,265 appartenant à MercExchange décrit une méthode de vente d'objets usagés ou de collection par Internet. MercExchange possède aussi divers brevets reliés aux technologies de ventes aux enchères par Internet. Avec cet arsenal de droits, MercExchange a poursuivi Priceline.com qui possédait un brevet similaire mais déposé plus tard. Cette poursuite au USPTO est encore en cours, mais Priceline.com a reconnu qu'une défaite dans cette cause pourrait avoir de graves conséquences sur leurs affaires. A la suite d'un échec dans des négociations de licences avec eBay, MercExchange a aussi entamé des poursuites contre cette dernière. Le fait qu'eBay a offert d'acheter les droits de licence de MercExchange devait inévitablement agir en défaveur de eBay.<sup>31</sup> En

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> <http://news.com.com/2100-1025-5101490.html>

<sup>31</sup> *Ibid.*

effet, le 6 août 2003, un juge a éventuellement ordonné à eBay de payer à MercExchange des dommages totalisant 29.5 millions de dollars pour leur contrefaçon<sup>32</sup>.

Un autre cas célèbre dans le domaine du commerce électronique et les brevets est la cause de Amazon.com contre BarnesandNoble.com. Amazon.com avait déposé en 1997 une demande de brevet pour son option d'achat en « 1-Click » disponible sur leur site, où l'information de facturation et de livraison du client était sauvegardé d'une session d'achat à une autre. BarnesandNoble.com avait une option similaire appelée « Express Lane ». Malgré le fait que plusieurs critiques voyaient le brevet d'Amazon.com comme étant invalide à cause son caractère évident, La Cour de district a accepté de reconnaître les droits d'Amazon et ordonna une injonction contre BarnesandNoble.com. Cependant, cette décision fut contredite dans un appel qui ordonna un réexamen des revendications d'Amazon<sup>33</sup>. On ne saura jamais la décision finale des tribunaux sur ce sujet car les deux parties ont conclu un règlement hors cour en mars 2002.

À la fin de l'année 2003, la compagnie Microsoft a été impliquée dans plusieurs disputes de brevets reliés à des technologies de l'internet. En septembre 2003, un jugement sommaire a été rendu rejetant une action intentée par Hyperphrase Technologies contre Microsoft reliée à une technologie appelée « Smart tags » qui permettait à des créateurs de documents d'inclure des liens à de l'information contenue dans d'autres documents ou des sites-web. Cette problématique avait amené Microsoft à ne pas inclure cette technologie dans son système d'exploitation Windows XP<sup>34</sup>.

En octobre 2003, Microsoft avait annoncé qu'elle devait apporter des modifications mineures à son système d'exploitation Windows ainsi qu'à son fureteur Internet Explorer à la suite d'un jugement en faveur de la compagnie Eolas Technologies dans le contexte d'une contrefaçon d'un des brevets d'Eolas. En effet, en août 2003, un jury avait accordé des dommages totalisant près de \$521 millions ou \$1.47 pour chaque copie d'Internet Explorer vendue entre novembre 1998 et septembre 2001 car le fureteur contrefaisait une méthode brevetée d'accès à des programmes interactifs avec un fureteur par internet. Malgré la volonté de Microsoft de porter la décision en appel, elle a été forcée à modifier ses logiciels afin de limiter tout paiement de redevance subséquente au jugement si Eolas faisait une requête pour dommages additionnels.<sup>35</sup> Le 30 octobre 2003, le USPTO a accepté de réexaminer la demande de brevet d'Eolas à la suite de demandes de plusieurs parties intéressées qui ont soumis des preuves d'existence d'art antérieur pouvant invalider le brevet. A la suite de l'annonce du réexamen, Microsoft a temporairement arrêté le processus de modification de ses logiciels en attendant la décision finale du USPTO.

<sup>32</sup> [http://news.com.com/2100-1019\\_3-5060911.html](http://news.com.com/2100-1019_3-5060911.html)

<sup>33</sup> *Amazon.com v. BarnesandNoble.com*, 73 F.Supp.2d 500 (W.D. Wash. 1999), vacated and remanded, 239 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2001)

<sup>34</sup> [http://news.com.com/2100-1014\\_3-5082242.html](http://news.com.com/2100-1014_3-5082242.html)

<sup>35</sup> *Seattletimes.com*, 7 octobre 2003.

En effet, en mars 2004, le bureau des brevets avait déjà rejeté une des revendications du brevet réexaminé dans une décision préliminaire. Cependant, le processus de réexamen avec appel possible des décisions n'est pas complété.<sup>36</sup>

Le 21 octobre 2003, Bluecurrent Inc., une compagnie texane, a obtenu un brevet pour son invention reliée à une méthode et un système d'installation de programmes, de paramètres de configuration et autres informations à partir d'un ordinateur-source en utilisant l'internet. Ce brevet enseigne une méthode de téléchargement d'information à partir d'un ordinateur-source, incluant toute information sur l'ordinateur et les préférences de l'utilisateur vers un lieu d'entreposage à distance par internet. Par la suite, l'information sauvegardée peut être recueillie sur le Web et réinstallée sur un nouveau ordinateur avec les préférences sauvegardées de l'utilisateur. Tout comme le brevet d'Eolas, cette invention risque d'entrer en conflit avec les intérêts de Microsoft dans ce domaine.<sup>37</sup>

Toujours en octobre 2003, Microsoft avait réussi à obtenir un brevet pour un outil fréquemment utilisé lors de clavardage sur internet. Le brevet 6,631,412 protège un aspect important du clavardage, soit le fait de savoir si la personne avec laquelle on est en train de communiquer est en train d'écrire son message. Cette technologie est utilisée par des compétiteurs de Microsoft, soit AOL et Yahoo et pourra servir de point de négociation lors de combat pour le marché lucratif du « instant messaging »<sup>38</sup>. En fait, AOL, à travers une compagnie subsidiaire ICQ, avait obtenu en décembre 2002 un brevet US no. 6,449,344 qui semblait définir les éléments de base de l' « instant messaging ». Déjà à cette date, des spécialistes en litige de brevets avaient prédit qu'AOL n'aurait pas immédiatement commencé à poursuivre d'autres compagnies en contrefaçon de brevets leur appartenant. En effet, de tels brevets sont apparemment souvent utilisés comme boucliers, n'étant utilisés que lorsque des compétiteurs entament des poursuites en contrefaçon contre eux<sup>39</sup>. Cela pourrait être le cas si jamais un litige a lieu entre AOL et Microsoft.

En novembre 2003, Altnet, une compagnie qui s'occupe de la distribution de fichiers à travers le service Kazaa et autres services poste-à-poste (peer-to-peer ou P2P), a envoyé une série de mises en demeure à neuf compagnies différentes en revendiquant une contrefaçon d'un brevet relié à l'identification des fichiers sur les réseaux P2P. Au moins une des compagnies visées a affirmé que la position d'Altnet n'était pas raisonnable et qu'elle allait contester.<sup>40</sup> Cette affaire n'a pas eu de développements depuis l'envoi des lettres de mise en demeure.

En décembre 2003, Microsoft a continué à assumer des positions défensives face à ses compétiteurs en obtenant un brevet qui permet de démarrer des programmes HTML sous Windows sans être affecté par les restrictions sécuritaires

<sup>36</sup> <http://news.com.com/2100-1023-5171073.html>

<sup>37</sup> [http://www.dww.com/newsletter/nov20\\_03.htm](http://www.dww.com/newsletter/nov20_03.htm)

<sup>38</sup> <http://news.com.com/2100-1028-5088150.html>

<sup>39</sup> <http://news.com.com/2100-1023-978234.html>

<sup>40</sup> [http://news.com.com/2100-1025\\_3-5106093.html](http://news.com.com/2100-1025_3-5106093.html)

contraignantes de fureteurs. Le cas d'Eolas a ainsi poussé Microsoft à protéger toute innovation qu'elle développe.<sup>41</sup> En effet, le cas d'Eolas n'est pas isolé.

La décision dans l'arrêt *State Street* est arrivée en même temps dans les tous premiers moments du développement du commerce électronique. Les auteurs Eliseeva et Oppedahl ont recensés des données intéressantes qui illustrent bien l'augmentation de demandes de brevets soumises au USPTO pour des modèles d'affaires reliés à l'internet. Par exemple, le nombre total de demandes dans la classe 750 du USPTO (pour les logiciels reliés à des modèles d'affaires) a doublé de un peu moins de 1300 demandes en 1998 à 2600 demandes en 1999. Ces mêmes auteurs ont noté que les demandes couvrent plusieurs domaines différents et la liste suivante en donne un aperçu:

#### **Ventes et achats**

Brevet no. 5,960,411 à Amazon .com pour leur option d'achat « one-click »

Brevet no. 5,715,314 à Open Market pour leur « e-shopping cart »

Brevet no. 5,895,454 à Juliette Harrington pour un panier d'achat virtuel pour utilisation sur différents sites

Brevet no. 6,029,141 à Amazon pour leur programme d'affiliation

Brevet no. 5,963,916 à Intouch pour une méthode d'aperçu d'un échantillon de pièce musicale sur Internet

#### **Ventes aux enchères par Internet**

Brevet no.5,778,367 à Network Engineering Software pour une technologie de base de données sur le Web

Brevet no. 5,794,207 à Priceline.com pour des ventes aux enchères renversées

Brevet no. 5,890,138 à Bid.com sur l'affichage de prix et de baisse de disponibilité

#### **Transactions financières**

Brevet no. 5,870,721 à Affinity Technology Group sur l'approbation de prêts en temps réel

Brevet no. 6,006,207 à Munick et al. sur le remboursement de prêts

#### **Modèles de programmes de fidélité**

Brevet no. 5,794,210 à Cybergold pour de la publicité « à la carte » ou « pay-per-view »

Brevet no. 5,774,870 à Netsentives pour un programme d'échange de prix (programme fidélité pour des achats faits par internet)

#### **Publicité**

Brevet no. 5,948,061 à Doubleclick sur la publicité ciblée

<sup>41</sup> <http://news.com.com/2100-1012-5119072.html>

Brevet no. 5,761,648 à CoolSavings.com sur la distribution de coupons-rabais ciblés par internet<sup>42</sup>

Face à ce déluge de demandes de brevets pour des technologies reliées à l'Internet, et avec une reconnaissance qu'il a peut-être accordé des brevets à des inventions qui ne le méritaient peut-être pas, le USPTO a récemment fait des efforts pour améliorer leur examen de demandes de brevets de modèles d'affaires. En particulier, le l'office américain des brevets a institué de nouvelles règles qui encouragent de tierces parties à soumettre de l'art antérieur lors du processus d'examen des demandes. Avec ces règles, l'office espère renforcer la valeur des brevets se rapportant aux modèles d'affaires et, par conséquent, aux technologies reliées à l'Internet, en les rendant moins attaquables lors de litiges subséquents<sup>43</sup>.

## Conséquences au Canada

La réticence du Canada de reconnaître des brevets pour des logiciels et des modèles d'affaires a probablement eu des effets bénéfiques, compte tenu du nombre et des types de litiges aux États-Unis décrits ci-dessus. Au lieu d'avoir eu des regrets d'avoir trop ouvert la porte aux demandes de brevets reliés à l'Internet, le Canada peut prendre note des leçons apprises aux États-Unis et agir en conséquence. Le gouvernement aura alors un meilleur contrôle sur les types de brevets accordés et évitera plusieurs litiges se rapportant à des technologies soi-disant génériques et évidentes qui pourraient grandement affecter le développement du commerce électronique au pays.

### Problèmes génériques soulevés par l'Internet et les brevets

#### Impact économique de la brevetabilité des technologies reliées à l'Internet

Si les technologies reliées à l'Internet sont jugées brevetables, quels sont les impacts économiques d'une telle décision ? Une étude intéressante a été produite pour la Commission européenne sur l'impact économique de la brevetabilité de logiciels<sup>44</sup>. Une des conclusions importantes du rapport indique qu'une revue de la littérature économique sur le sujet ne semble pas démontrer et même met parfois en doute le fait que la brevetabilité de logiciels est efficace économiquement, soit en termes de bienfaits aux compagnies et à la société en général. Par exemple, aux États-Unis, d'une part il existe plusieurs preuves que la profitabilité et la croissance

<sup>42</sup> M. Eliseeva et C. Oppedahl, « Patent Strategies in the Era of the Internet » dans *Intellectual Property in the Global Marketplace*, M. Simensky et al. ed., Wiley, 2002 Supplement, aux pp. 4A.2-4A.3

<sup>43</sup> *Supra*, note 11 à la p.34.

<sup>44</sup> « The Economic Impact of Patentability of Computer Programs », voir [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/indprop/comp/studyintro.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/studyintro.htm)

de développeurs de logiciels indépendants et de PME dépend souvent d'une possession de droits reliés à des brevets. Cependant, d'autre part, le fait que des brevets aient été accordés pour des idées simples et évidentes dans le passé rend l'attaque de tels brevets lors de litiges très difficile, surtout pour des développeurs indépendants et les PME. Ainsi, les brevets ne semblent protéger que les grosses entreprises qui peuvent se payer des frais de litige imposants. Malheureusement, les industries reliées aux logiciels dépendent souvent d'innovations incrémentales par rapport à la technologie existante. Un système de brevets ne devient alors pas nécessairement le meilleur système pour promouvoir l'innovation dans ce domaine. On doit alors se demander si on préfère avoir des cas rares de succès de développeurs qui ont su breveter leurs innovations et ont pu défendre leurs brevets contre des compétiteurs dans leur domaine, au détriment des facteurs mentionnés ci-dessus de motivations pour la recherche de l'innovation par des PME.

### La question de juridiction

Les ordinateurs et les réseaux informatiques associés à l'Internet soulèvent aussi plusieurs problèmes juridiques en matière de juridiction. Un facteur très important inclut le phénomène de délocalisation des individus. En effet, une présence physique dans un endroit devient de moins en moins pertinent par rapport aux activités que l'on puisse poursuivre en étant virtuellement ailleurs. "L'absence de contrôle sur l'individu ou sur ces biens par la juridiction compétente est ainsi susceptible de faire en sorte que des activités entraînant normalement des conséquences juridiques échappent dorénavant à la sanction du droit."<sup>45</sup>

Plus particulièrement, quelles lois de propriété intellectuelle devraient s'appliquer lorsqu'une contrefaçon de brevet a lieu de façon transfrontalière? Un tribunal d'un État particulier doivent ainsi déterminer s'il est le tribunal compétent pour juger un cas de contrefaçon quand cette dernière a lieu dans un autre État et un tribunal doit établir les circonstances dans lesquelles il peut exercer sa juridiction sur un contrefacteur. Malheureusement, les droits de propriété intellectuelle sont généralement de nature territoriale. Les droits conférés par une loi sur les brevets ne peuvent habituellement pas qualifier une activité comme étant illégale si elle a lieu en dehors du forum domestique<sup>46</sup>.

Une solution possible serait de tenter d'appliquer des règles de droit international privé, avec toutes les subtilités de ses raisonnements juridiques<sup>47</sup>. Cependant, ces règles de droit international privé sont basées sur des concepts et des situations beaucoup plus reliés au monde physique. Face à ceci, plusieurs auteurs proposent créer une juridiction séparée pour le cyberspace:

<sup>45</sup> P. Trudel et al., *Droit du cyberspace*, Éditions Thémis, Montréal, 1997 à la p. 4-30.

<sup>46</sup> *Supra*, note 13 à la p. 11-180

<sup>47</sup> Voir par exemple, R. Picard, « Problèmes de juridiction dans le cyberspace », dans *Développements récents en droit de l'Internet*, Colloque du Service de formation permanente du Barreau du Québec, 2001.

Certainly, piracy of real ships and cargo on the sea is much different from piracy of intellectual property on the Internet. One can usually determine when an act occurred on the sea, but where and when does a specific act occur in cyberspace as opposed to the real world? How would one pinpoint the time and location of a given event without real world references? Jurisdiction may be an anachronism in a borderless world where time and distance have little meaning.<sup>48</sup>

Les questions de juridiction sont devenues un sujet récurrent à la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada. Cependant, peu de solutions sont encore proposées sur ce sujet :

Il est difficile de prédire avec certitude la position que les tribunaux canadiens adopteront au sujet de la compétence législative visant la réglementation d'Internet dans son ensemble ou encore des divers éléments et intervenants qui constituent Internet. [...] Compte tenu des difficultés auxquelles les tribunaux américains ont déjà été confrontés, il est approprié de se demander si les principes traditionnels en matière de compétence territoriale peuvent être adaptés aux différends se rapportant à Internet, ou si des règles particulières en matière de compétence devraient être élaborées pour s'appliquer à de tels conflits.<sup>49</sup>

Comme on peut le voir, la question de juridiction pour l'Internet est loin d'être résolue.

## Conclusion

Le développement rapide des technologies reliées à l'Internet pose plusieurs problèmes aux juristes tant au niveau de la propriété intellectuelle qu'au niveau des compétences des tribunaux pour régler des litiges dans ce domaine. Bien que le Canada ait été lent à réagir face à la brevetabilité de telles technologies, l'expérience des États-Unis et le nombre de litiges qui ont pris naissance sur ce sujet nous montre que cette prudence a eu ses bénéfices malgré tout. Néanmoins, de nouvelles directives à la fois au niveau de l'Office de la propriété intellectuelle et au niveau législatif en général seront nécessaires au cours des prochaines années pour que le sujet des brevets reliés à l'Internet devienne moins un sujet exotique pour les juristes, mais plutôt un domaine de pratique courant et stable pour une technologie qui fait de plus en plus partie de la vie courante.

---

<sup>48</sup> J.M. Oberding et al., « A Separate Jurisdiction for Cyberspace? », <http://www.ascusc.org/jcmc/vol2/issue1/juris.html>

<sup>49</sup> « Compétence judiciaire et Internet : les règles traditionnelles suffisent-elles encore? », juillet 1998, <http://www.ulcc.ca/fr/cls/index.cfm?sec=4&sub=4h>

# ROBIC

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

**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