

28 novembre 2011

La saga se poursuit : Amazon est renvoyée au Bureau des brevets

Par : Alexandre Abecassis, ing. | Montréal et Isabelle Chabot, ing. | Québec

La Cour d'appel fédérale (la « CAF ») vient de diffuser sa décision relativement à la désormais célèbre demande de brevet d'Amazon.com (« Amazon »), déposée en 1998, concernant la pratique de magasinage en ligne en « un clic ». La demande de brevet a survécu à ce dernier test et est renvoyée au Bureau des brevets pour un examen accéléré. Il s'agit d'une décision importante pour quiconque souhaite protéger les innovations mises en œuvre par ordinateur et les pratiques commerciales, particulièrement eu égard au grand vide jurisprudentiel dans ce domaine au Canada.

Cette décision est le résultat d'un appel d'une décision récente de la Cour fédérale interjeté par la commissaire des brevets. Comme nous l'avons plus amplement expliqué dans nos bulletins antérieurs (se reporter à nos commentaires suivants : [La journée du « One-click » à la Cour fédérale du Canada](#) et [Le Bureau des brevets en appelle de la décision d'Amazon](#)), la Cour fédérale a conclu que les pratiques commerciales n'étaient pas exclues des matières brevetables, que les revendications constituaient un objet brevetable et que la demande de brevet devait être renvoyée au Bureau des brevets pour un examen accéléré.

Dans la décision de la CAF, le juge Sharlow a conclu que la demande devait effectivement être renvoyée au Bureau des brevets pour un examen accéléré, mais que les revendications devaient être examinées conformément aux conclusions de la CAF.

La CAF s'est rangée du côté de la décision de la Cour fédérale selon laquelle la commissaire a erré lorsqu'elle a évalué l'objet des revendications uniquement sur la base du concept inventif selon une lecture littérale des revendications ou une détermination de la « substance de l'invention ». La détermination de l'invention réelle et de l'objet doit reposer sur une interprétation téléologique des revendications du brevet.

Ceci dit, la CAF a déclaré que [TRADUCTION] « la commissaire n'avait pas nécessairement tort quant au résultat ». En fait, le juge Sharlow a mentionné qu'il reste une question ouverte à savoir si l'objet revendiqué est une « invention » au sens de la définition prévue par la loi.

Tout rejet d'une demande de brevet pour cause d'objet non brevetable doit découler de la *Loi sur les brevets*. Une demande de brevet sera rejetée si la revendication, interprétée téléologiquement, décrit une chose qui n'appartient pas à l'une des catégories énumérées dans la définition d'une « invention » prévue par la loi, soit toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité. En l'espèce, les expressions en litige étaient « réalisation » et « procédé ».

La commissaire avait originalement conclu que le test suivant était implicite dans la signification de l'expression « réalisation » aux fins de la *Loi sur les brevets*. La commissaire avait conclu que (1) l'invention n'ajoute rien à la connaissance humaine qui soit de nature technologique; (2) l'invention est principalement une pratique commerciale et une pratique commerciale ne peut être brevetée et (3) l'invention ne provoque aucun changement dans la nature ou l'état d'un objet physique.

La CAF a déclaré que la commissaire devrait être prudente en créant ses propres tests et en se fiant à ceux-ci, même si ces tests ne visent qu'à résumer des principes tirés de la jurisprudence interprétant certains aspects de la définition prévue par la loi d'une « invention ». Des accroches publicitaires, des slogans et des généralisations peuvent amener à des tangentes au niveau du sens, détournant l'attention des principes directeurs.

La CAF a souligné que même si la commissaire [TRADUCTION] « doit évaluer toute la jurisprudence pertinente (mais) elle doit également reconnaître que chaque décision repose sur ses propres faits et survient dans le contexte de l'état de la connaissance à un moment donné, dont l'objectif est de résoudre un différend particulier entre les parties au litige. » Il faut être prudent en élaborant un principe tiré d'un cas particulier et en l'appliquant à un autre cas.

Sur la question de déterminer si l'objet brevetable doit être de nature scientifique ou technologique, une question soulevée par la commissaire, la CAF s'est ralliée au tribunal de première instance en concluant que cette question n'était pas claire et prêtait à confusion. La CAF a aussi confirmé que ce test serait probablement hautement subjectif et non prévisible s'il était utilisé comme test indépendant pour différencier un objet brevetable d'un objet non brevetable.

Quant à la question de savoir si une pratique commerciale peut être un objet brevetable au Canada, la CAF a mentionné que [TRADUCTION] « Je reconnais qu'aucune décision canadienne ne détermine définitivement qu'une pratique commerciale ne puisse être un objet brevetable ». La CAF a par la suite déclaré [TRADUCTION] « qu'il ne découle pas nécessairement de ceci [...], qu'une pratique commerciale qui n'est pas en soi un objet brevetable puisqu'elle représente une idée abstraite devient un objet brevetable essentiellement parce qu'elle est une réalisation pratique ou une application pratique. À mon avis, il ne peut s'agir ici d'un test distinctif, puisqu'il est évident qu'une pratique commerciale a toujours, ou est conçue pour avoir, une application pratique ».

La CAF a ensuite déclaré qu'une interprétation téléologique des revendications doit être entreprise à nouveau par la commissaire, tout en gardant une ouverture d'esprit quant à la possibilité qu'une nouvelle pratique commerciale puisse être un élément valable d'une revendication de brevet.

Quant à la question de savoir si une réalisation brevetable doit provoquer un changement dans la nature ou l'état d'un objet physique, la CAF s'est rangée du côté du tribunal de première instance sur le fait que [TRADUCTION]« puisqu'un brevet ne peut être accordé pour une idée abstraite, la définition d'une « invention » laisse entendre qu'un objet brevetable doit être une chose qui existe physiquement ou une chose qui manifeste un effet ou un changement perceptible ». Ceci étant dit, la CAF a ensuite souligné que l'exigence de la présence physique ne peut être respectée uniquement par le fait que l'invention revendiquée comporte une application pratique.

Par la suite, la CAF a déclaré qu'il n'était pas approprié pour la cour de première instance [TRADUCTION] « d'entreprendre sa propre interprétation téléologique des revendications du brevet. » En fait, quiconque entreprend une interprétation téléologique d'un brevet doit le faire sur la base d'un fondement de connaissances sur la art antérieur pertinent, et en particulier sur l'état de l'art antérieur pertinent au moment pertinent. Au Bureau des brevets, l'examineur s'appuie sur les observations contenues dans la demande de brevet et le personnel du bureau des brevets possède l'expérience appropriée. Toutefois, les tribunaux exigent habituellement une preuve d'expert d'une personne versée dans l'art. Puisque la cour de première instance [TRADUCTION]« ne bénéficiait pas d'une preuve d'expert sur la façon dont les ordinateurs fonctionnent et la manière dont les ordinateurs sont utilisés pour donner vie à une idée abstraite », la cour ne pouvait pas interpréter adéquatement les revendications.

Par conséquent, la CAF a admis l'appel et a ordonné à la commissaire de réexaminer rapidement la demande de brevet.

Bien que la porte ne soit pas fermée quant à la possibilité de breveter une pratique commerciale et des innovations mises en œuvre par ordinateur, la CAF a soulevé un doute quant à la brevetabilité des revendications contenues dans la demande d'Amazon. Une interprétation téléologique de ces revendications déterminera si les revendications contiennent un objet brevetable. Une telle interprétation sera réalisée par le Bureau des brevets et sera en conséquence décisive pour le sort de la demande de brevet. Le Bureau des brevets ne pourra pas se fier sur les critères qu'il a lui-même créés pour interpréter la *Loi sur les brevets*. Il est intéressant de souligner que le Bureau des brevets a publié un avis de pratique pour ses examinateurs suite à l'appel de la décision de la Cour fédérale. Ces lignes directrices semblent à présent désuètes à la lumière de la décision de la CAF. En outre, puisqu'aucune directive claire n'a été donnée au commissaire relativement à l'interprétation téléologique des revendications, il est probable que le commissaire en appellera de la décision de la CAF et qu'il cherchera à obtenir des directives de la Cour suprême. Inutile de dire que suite à cette décision, le public aurait grandement avantage à ce que la Cour suprême examine les questions liées à la brevetabilité des innovations mises en œuvre par ordinateur et des pratiques commerciales.

Personnes-ressources

VANCOUVER

Roger A.C. Kuypers
+1 604 631 4880
rkuyper@fasken.com

David Wotherspoon
+1 604 631 3179
dwotherspoon@fasken.com

TORONTO

May M. Cheng
+1 416 865 4547
mcheng@fasken.com

Richard Cheung
+1 416 865 5490
rcheung@fasken.com

Kevin E. Holbeche
+1 416 868 3404
kholbeche@fasken.com

Mark D. Penner
+1 416 868 3501
mpenner@fasken.com

OTTAWA

Stephen Acker
+1 613 696 6874
sacker@fasken.com

J. Aidan O'Neill
+1 613 696 6878
aoneil@fasken.com

MONTRÉAL

Julie Desrosiers
+1 514 397 7516
jdesrosiers@fasken.com

Alexandre Abecassis, ing.
+1 514 397 4387
aabecassis@fasken.com

QUÉBEC

Isabelle Chabot, ing.
+1 418 640 2020
ichabot@fasken.com

LONDRES

Ralph Cox
+44 207 917 8622
rcox@fasken.com

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

© 2011 Fasken Martineau