



CANADA :

La PI dans la mire

Le cabinet de propriété intellectuelle et de droit des affaires du Canada

Intégrant la pratique
de Swabey Ogilvy Renault

À un clic près d'un brevet visant les pratiques commerciales au Canada

Octobre 2010

La Cour fédérale a affirmé que les pratiques commerciales pouvaient être brevetées. Cette Cour vient en effet de rendre¹ sa décision très attendue dans l'affaire *Amazon.com Inc. c. Canada (Procureur général)*² et d'annuler la décision de la commissaire aux brevets. Cette dernière avait refusé d'accorder le brevet « en un seul clic » à Amazon.com parce que l'invention revendiquée était une pratique commerciale et non un objet brevetable. La Cour fédérale a jugé qu'il n'y avait pas d'exclusion dans le droit canadien applicable aux brevets visant les pratiques commerciales, que les inventions mises en application grâce aux ordinateurs qui ont des « retombées commerciales applicables » sont brevetables et que la commissaire, en adoptant un nouveau critère juridique qui n'est appuyé ni par la *Loi sur les brevets* ni par la jurisprudence canadienne, a « excédé largement sa compétence » et commis une erreur de droit.

Cette décision n'est pas sans rappeler les questions soulevées dans un précédent bulletin *La PI dans la mire* publié en juillet 2010 et intitulé *Mise en garde : La possibilité de breveter des méthodes d'affaires aux États-unis aura des répercussions sur les entreprises canadiennes*.

LE CONTEXTE

La demande de brevet portait sur une méthode de magasinage sur Internet et décrivait un système permettant au client de visiter un site Web et d'y entrer les renseignements nécessaires à l'achat. Le site Web en question enregistre l'information et attribue au client un identificateur unique lié à ces renseignements, qui prend généralement la forme d'un « témoin ». Lorsqu'un client commande un produit par un simple clic de souris, le site Web utilise l'identificateur de ce dernier pour extraire les renseignements nécessaires à l'achat et créer la commande sans que le client n'ait à ouvrir de session ni entrer de renseignements supplémentaires.

Les revendications étaient divisées, d'une part, entre les revendications portant sur le procédé, c'est-à-dire les caractéristiques du procédé en soi et, d'autre part, les revendications portant sur le système, ou les éléments physiques nécessaires à la mise en œuvre du procédé.

LA DÉCISION DE LA COMMISSAIRE

La commissaire a rejeté à la fois les revendications qui portaient sur le procédé et le système en soutenant qu'elles n'étaient pas fondées sur une invention au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*³ (« Loi »).

La Cour a jugé que la commissaire n'avait pas bien appliqué les principes se dégageant de la jurisprudence étrangère et canadienne et commis, par le fait même, un certain nombre d'erreurs dans son analyse.

Premièrement, la commissaire s'est écartée des principes de base selon lesquels les revendications doivent être interprétées « en fonction de l'objet » (interprétation téléologique) en ne s'appuyant pas sur la teneur des revendications mais en s'attachant plutôt à la « substance » de l'invention revendiquée. Elle a conclu que les revendications portant sur le système, qui à première vue décrivent un objet brevetable, en l'occurrence une machine, constituaient « en substance » des objets non brevetables, soit une pratique commerciale. De plus, la commissaire n'a pas eu raison de séparer les revendications selon leurs éléments individuels et d'évaluer la brevetabilité des objets en fonction des éléments qu'elle jugeait nouveaux plutôt que de considérer

l'invention revendiquée dans son ensemble. Bien que tous les éléments essentiels interviennent dans l'interprétation téléologique, il demeure possible d'exclure les éléments non essentiels.

Deuxièmement, la commissaire a donné au terme « réalisation » un sens restrictif en accordant trop d'importance au caractère physique de l'invention. La Cour a jugé que bien que la « réalisation » doive comporter une application pratique, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une manifestation, un effet ou un changement de nature quelconque, à la lumière de la technologie actuelle, cette définition d'une application pratique ne doit pas être indûment limitée à l'interprétation classique qui en a été faite. Citant l'arrêt *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*⁴ de la Cour suprême, la Cour a déclaré qu'en raison de sa nature, le régime des brevets doit faire l'objet d'une interprétation suffisamment large pour englober les inventions imprévisibles.

Troisièmement, la commissaire était dans l'erreur lorsqu'elle a conclu qu'il y avait au Canada une « tradition » selon laquelle les *pratiques commerciales* n'étaient pas brevetables. La Cour a jugé que le fait qu'une invention revendiquée soit considérée comme une pratique commerciale n'influe en rien l'approche ou l'analyse juridique ni n'entraîne son rejet en tant qu'objet brevetable sur le fondement de la catégorie.

Enfin, la commissaire a erré en décidant qu'une invention devait être de nature technologique ou scientifique. La Cour a déterminé qu'il n'existait aucune exigence de cette nature dans le droit canadien.

L'EXAMEN DE NOVO DU BREVET PAR LA COUR FÉDÉRALE

La Cour a conclu que les revendications liées au procédé décrivent un objet brevetable en tant que réalisation et procédé et que les revendications portant sur le système décrivent un objet brevetable en tant que machines. La Cour a souligné que l'invention revendiquée n'était pas simplement un projet, mais une application pratique de l'idée de commander « en un seul clic », mise en application dans le but de produire des retombées commerciales applicables incontestables. La Cour a jugé que l'effet physique découlait du fait que le client utilisait un ordinateur et passait une commande.

LA CONCLUSION

Cette décision précise que les revendications visant des pratiques commerciales sont brevetables lorsqu'elles ont une certaine application pratique, concrétisation ou relation avec le matériel, ce qui constitue un des éléments essentiels d'une revendication faisant l'objet d'une interprétation téléologique. Toutefois, lorsqu'une invention revendiquée peut être décrite comme un simple projet, un plan ou une idée désincarnée, elle ne peut pas être considérée comme un objet brevetable.

Finalement, la Cour a déclaré que la commissaire s'était trompée en décidant que l'invention revendiquée ne décrivait pas un objet brevetable et a renvoyé l'affaire pour qu'un nouvel examen soit rapidement effectué quant aux aspects de la validité des revendications qui n'ont pas été débattues devant la Cour fédérale.

On peut consulter la décision au :

<http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/rss/T-1476-09%20decision%2014-10-2010%20FR.pdf>

¹ Le 14 octobre 2010.

² 2010 CF 1011.

³ L.R., 1985, ch. P-4.

⁴ *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2002 CSC 76.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre professionnel en PI chez Ogilvy Renault.

Pour obtenir la liste complète des membres de notre équipe de PI, cliquez [ici](#).

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 d'Ogilvy Renault 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.

Si vous désirez corriger vos coordonnées, veuillez faire parvenir un courriel à l'adresse CRMMarketing@ogilvyrenault.com ou communiquer avec Alexandre Giasson en composant le 514.847.6085.