

Obtenir un brevet sur une méthode d'affaires au Canada ne se fait pas simplement en « un clic »

Adam Mizera*

| | |
|---|-----|
| 1. Introduction | 647 |
| 2. Contexte de l'affaire | 648 |
| 3. Analyse du tribunal | 649 |
| 3.1 Tenir compte à la fois de la forme et de la substance des revendications | 649 |
| 3.2 Déterminer si l'objet de l'invention satisfait la définition d'une des catégories d'invention : réalisation, procédé, machine, fabrication ou composition de matière. | 649 |
| 3.3 Déterminer si l'invention effectue un changement de nature ou d'état | 650 |
| 3.4 Déterminer si l'objet de l'invention est un objet exclu par la <i>Loi sur les brevets</i> | 651 |
| 3.5 Déterminer si l'objet de l'invention est non technologique et donc non prévu par la Loi | 651 |

© CIPS, 2009.

* Avocat, ingénieur et agent de brevets de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

| | |
|---|-----|
| 4. Comparaison avec d'autres pays | 652 |
| 4.1 États-Unis | 652 |
| 4.2 Grande-Bretagne | 654 |
| 5. Conclusion | 656 |

1. INTRODUCTION

La Commission d'appel des brevets du Canada s'est récemment penchée sur la question de savoir si une méthode d'affaires est brevetable ou non selon la *Loi sur les brevets* canadienne. Plus particulièrement, dans la décision 1290¹, la Commission devait notamment évaluer si la demande de brevet de la compagnie Amazon.com Inc. était valablement rejetée par l'examinatrice dans une décision finale au motif que la demande était évidente et portait sur un objet non brevetable. Cette décision est intéressante en ce qu'il y a relativement peu de jurisprudence au Canada portant sur la brevetabilité de méthodes d'affaires.

Cette décision de la Commission est également intéressante compte tenu que plusieurs demandes de brevets portant sur des logiciels sont souvent associées à des demandes comportant des étapes de méthodes d'affaires. Cette décision est d'autant plus intéressante en ce que les tribunaux aux États-Unis et en Grande-Bretagne ont également récemment examiné les tests à utiliser pour évaluer la brevetabilité de demandes de brevets pour des méthodes d'affaires ou des logiciels.

Étant donné que les logiciels jouent un rôle important dans les économies de la plupart des pays industrialisés, la protection qui est accordée ou non par les différents Bureaux de brevets à des demandes reliées à des logiciels ou des méthodes d'affaires est importante à déterminer clairement. Malheureusement, au cours des dernières années, le traitement accordé par les tribunaux à ces demandes de brevets a été très souvent nébuleux, ne donnant pas ainsi des lignes directrices claires aux entités qui considèrent obtenir une protection par brevet pour des logiciels ou des méthodes d'affaires. La Commission semble donc avoir étayé sa décision afin d'au moins proposer certaines lignes directrices pour ainsi aider les demandeurs subséquents. Dans la présente décision, la Commission a en effet tenté d'harmoniser d'une certaine façon la pratique canadienne avec les

1. Décision 1290 de la Commission d'appel des brevets (2009-03-04).

pratiques des juridictions américaines et britanniques. Par conséquent, cette décision canadienne pourra être comparée à des décisions analogues dans ces autres juridictions afin d'illustrer les nuances entre les différents tests américains, britanniques et canadiens sur le sujet.

2. CONTEXTE DE L'AFFAIRE

La compagnie Amazon.com Inc. est titulaire d'une demande de brevet n° 2,246,933 déposée le 11 septembre 1998 et intitulée « Procédé et système permettant d'effectuer une commande d'achat via un réseau de communications ». Il est intéressant de noter que l'équivalent de cette demande de brevet aux États-Unis avait été accordé à Amazon.com en 1999 et émis sous le brevet n° US 5,960,411. La demande de brevet divulgue un procédé et un système permettant à un acheteur d'effectuer une commande d'articles sur Internet. La nouveauté du procédé et du système réside essentiellement dans l'aspect du système et procédé qui permet à l'acheteur d'effectuer l'achat d'un article en faisant une seule opération. En effet, une fois que l'acheteur a entré une première fois toutes les informations pertinentes nécessaires pour effectuer un achat en ligne à partir d'un ordinateur, ce même acheteur par la suite n'est pas obligé de fournir à nouveau ces informations pour effectuer des achats subséquents à partir du même ordinateur, puisque ces informations sont sauvegardées de façon transparente à l'utilisateur sur ledit ordinateur. Par conséquent, l'acheteur peut effectuer une commande en ligne en « un clic ». Une licence pour le brevet américain avait été octroyée entre autres à la compagnie Apple pour les services iTUNES STORE et iPHOTO.

En juin 2004, l'examinatrice saisie de la demande avait rendu un rapport d'examen final qui rejetait l'ensemble des revendications pour cause d'évidence et d'objet non brevetable. Amazon.com a porté cette décision en appel à la Commission.

Les deux questions principales en litige abordées par la Commission d'appel étaient de déterminer si 1) les revendications de la demande étaient évidentes selon la *Loi sur les brevets* et 2) les revendications visent un objet non brevetable au sens de cette même loi. L'analyse de la question de l'évidence est souvent une question reliée aux faits du dossier et est moins importante à considérer pour les besoins du présent article. Il suffit de noter que la Commission a déterminé, contrairement à l'examinatrice, que les revendications

n'étaient pas évidentes au vu des enseignements des documents de l'art antérieur.

3. ANALYSE DU TRIBUNAL

La décision de la Commission d'appel des brevets est très détaillée sur la question de la brevetabilité des méthodes d'affaires en général. En effet, les étapes d'analyse de la Commission pour déterminer si une méthode d'affaires est brevetable ou non sont présentées comme une série de critères présentés ci-dessous :

3.1 Tenir compte à la fois de la forme et de la substance des revendications

La « forme » de la revendication réfère au libellé de la revendication, le texte définissant la portée de l'invention dans une demande de brevet. La « substance » de la revendication réfère à une compréhension de la nature de l'invention revendiquée et une détermination de ce qui a été ajouté à la connaissance humaine.

La Commission utilise des références à des jurisprudences fréquemment citées pour les questions de matière brevetable au Canada, notamment les décisions *Lawson c. Commissaire des brevets*², *Tennessee Eastman Co. et al. c. Commissaire des brevets*³ et *Shell Oil Co. c. Commissaire des brevets*⁴, entre autres, pour expliquer que l'appréciation pour déterminer si un objet est visé ou non par la Loi en vertu du droit canadien est établie par ce qui a été « inventé » ou « découvert »⁵.

3.2 Déterminer si l'objet de l'invention satisfait la définition d'une des catégories d'invention : réalisation, procédé, machine, fabrication ou composition de matière

La Commission précise que l'interprétation des expressions « réalisation », « procédé », « machine », « fabrication » et « composition de matières » doit être examinée pour déterminer si l'objet des revendications correspond à l'une des catégories.

2. (1970), 62 C.P.R. 101 (C. de l'É.).

3. (1972), 8 C.P.R. (2d) 202 (C.S.C.).

4. (1982), 67 C.P.R. (2d) 1 (C.S.C.).

5. *Supra*, note 1, par. 127.

La Commission réfère ensuite à de la jurisprudence et de la doctrine britannique et américaine pour conclure que les pratiques commerciales constituaient également un objet exclu et non brevetable au Canada. Pour arriver à cette conclusion, la Commission a cité plusieurs références traitant de l'historique du développement de la *Loi sur les brevets*. Entre autres, la Cour mentionne que les premières lois sur les brevets ont été développées pendant des périodes en Grande-Bretagne au cours desquelles il y avait beaucoup de créativité entrepreneuriale et d'innovations importantes en organisation d'entreprises. Par conséquent, l'absence de références à des règles favorisant l'établissement de brevets touchant des pratiques commerciales ne semble pas être une omission involontaire. La Commission mentionne alors que :

La référence faite par la CACF à la pratique anglaise à l'époque où la *Patent Act* américaine de 1793 était codifiée pour éclairer le sens des termes utilisés dans la Loi est pertinente quant à la question de savoir si une catégorie d'inventions visée dans la *Loi canadienne sur les brevets* est suffisamment large pour comprendre un objet particulier. La Loi canadienne, y compris la définition du terme « invention », est inspirée de la *Patent Act* américaine et tire par conséquent indirectement ses origines de l'ancienne pratique anglaise.

Ainsi, la Commission semble vouloir aligner les pratiques canadiennes avec les pratiques américaines et britanniques en cherchant à respecter l'esprit à l'origine de ces pratiques et lois respectives.

3.3 Déterminer si l'invention effectue un changement de nature ou d'état

Sous ce critère, il faut déterminer si l'invention entraîne un changement de nature ou d'état par rapport à un objet matériel.

La Commission réfère à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Shell Oil*⁶, pour conclure que :

le mot « réalisation » ne « doit pas se limiter à de nouveaux procédés ou produits ou à de nouvelles techniques de fabrication » ; parallèlement, elle doit être « un acte ou un ensemble d'actes accompli(s) par un agent physique sur un objet physique quel-

6. *Supra*, note 4, p. 15.

conque et qui provoque un changement dans les caractéristiques ou l'état de cet objet ».7

La Commission explique qu'un « procédé » est similaire à une réalisation puisque les procédés entraînent l'application d'une méthode à un ou plusieurs matériaux8.

La Commission précise ensuite que la question de l'objet matériel ou de changements de nature ou d'état d'objets physiques est moins problématique pour les catégories de « machine », « fabrication » ou « composition de matière » puisque ces catégories sont essentiellement de nature physique.

3.4 Déterminer si l'objet de l'invention est un objet exclu par la *Loi sur les brevets*

De façon surprenante pour certains juristes, la Commission a référé à une dissidence de la juge Arbour dans l'arrêt *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*9. La juge Arbour avait conclu, après une revue de jurisprudence, que certaines inventions ne peuvent pas être brevetées selon la Loi, plus particulièrement les méthodes de calcul, les méthodes de traitement médical, les formes de vie supérieure, les systèmes et méthodes de gestion d'entreprise et les compétences ou méthodes professionnelles.

3.5 Déterminer si l'objet de l'invention est non technologique et donc non prévu par la Loi

La Commission d'appel mentionne également que chacune des cinq catégories d'invention porte essentiellement sur les objets de nature technologique. Un objet qui n'est pas technologique ne pourra donc entrer dans aucune des catégories d'invention.

La Commission a ensuite appliqué ces différents critères les uns à la suite des autres pour conclure que la demande de brevet d'Amazon.com n'était pas une « réalisation » telle que définie par la Loi et donc qu'elle ne constituait pas un objet visé par celle-ci selon le critère c) présenté ci-dessus. En effet, la Commission a déterminé que l'invention ne constituait pas un acte ou un ensemble d'actes accomplis par un agent physique sur un objet physique quelconque

7. *Supra*, note 1, par. 133.

8. *Supra*, note 1, par. 138.

9. 2004 CSC 34.

qui provoque un changement dans les caractéristiques ou l'état de cet objet.

Même si, selon la Commission, la demande ne respectait pas le critère c) de sa méthode d'analyse, elle a également évalué si la demande respectait les critères d) et e) de son test. Ainsi, la Commission a déterminé qu'une demande revendiquant des concepts ou des règles plus efficaces pour effectuer des commandes en ligne constituait des méthodes pour faire des affaires et par conséquent était un objet exclu par la *Loi sur les brevets* et ne respectait donc pas le critère d) énoncé ci-dessus. De plus, selon le critère e), la Commission a également déterminé que la substance de l'invention revendiquée n'était pas de nature technologique. En effet, la Commission est d'avis que l'invention revendiquée utilise une technologie informatique déjà connue appliquée à une nouvelle pratique commerciale. Par conséquent, puisque l'invention dans le présent cas est reliée à un aspect non-technologique, il est considéré qu'il n'y a pas de nouvelle utilisation de technologie constituant un ajout à la connaissance humaine.

En parallèle à cette décision, le Bureau des brevets a publié pour consultations (jusqu'au mois d'août 2009) une nouvelle version du chapitre 12 du Manuel des Pratiques des Examineurs¹⁰ dans lequel la question directe de la brevetabilité des méthodes d'affaires telle qu'elle était traitée jusqu'à maintenant a été supprimée de l'ébauche. Cependant, l'approche adoptée par la Commission d'appel, avec les étapes d'analyse présentées ci-dessus, semble être reflétée dans le projet de cette nouvelle version du chapitre portant sur l'objet d'une invention.

4. COMPARAISON AVEC D'AUTRES PAYS

4.1 États-Unis

Dans sa décision, la Commission d'appel au Canada semble se rapprocher de l'interprétation récente faite par les Cours américaines dans l'affaire *In re Bilski*¹¹ qui avait établi un critère similaire de transformation-machine dans la détermination de la brevetabilité d'une méthode d'affaires.

10. Voir <[http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/chapitre12_7Mai2009-chapter12May7_2009-fra.pdf/\\$file/chapitre12_7Mai2009-chapter12May7_2009-fra.pdf](http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/chapitre12_7Mai2009-chapter12May7_2009-fra.pdf/$file/chapitre12_7Mai2009-chapter12May7_2009-fra.pdf)>.

11. 88 USPQ 2d 1385.

Dans ce jugement rendu le 30 octobre 2008, la Cour d'appel du Circuit fédéral aux États-Unis avait réexaminé la validité de brevets sur les méthodes d'affaires. Plus particulièrement, la majorité de la Cour a rejeté une demande de brevet sur la gestion de risque dans les marchés financiers. Dorénavant, selon la Cour, une telle demande ne peut être valable que si l'objet de la demande est attaché à une machine physique ou s'il produit un changement d'état ou une transformation d'un produit.

Avant cette décision, le Bureau des brevets américain recevait plusieurs demandes de brevets sur des méthodes d'affaires qui ne respectaient pas nécessairement ces exigences, puisqu'une décision précédente de la Cour dans l'affaire *State Street*¹² en 1998 exigeait uniquement que la méthode produise un résultat tangible, utile et concret. Ce test de l'affaire *State Street* pouvait englober beaucoup plus d'inventions ou méthodes d'affaires que le test plus restrictif de l'affaire *Bilski*. Ainsi, la Cour a restreint la matière brevetable aux États-Unis par rapport aux paramètres qu'elle avait imposés initialement en 1998.

Au vu de la décision dans l'affaire *Bilski*, le Bureau des brevets américain avait émis en janvier 2009 à l'intention des examinateurs de brevets une note de service incluant des critères d'examen de revendications de procédé établis suite à la décision de la Cour du circuit fédéral. En effet, le Bureau des brevets américain soutient que :

As clarified in *Bilski*, the test for method claim is whether the claimed method is (1) tight to a particular machine or apparatus, or (2) transforms a particular article to a different state or thing. This is called the "machine-or-transformation test". [...] There are two corollaries to the machine-or-transformation test. First, a mere field-of-use limitation is generally insufficient to render an otherwise inallegeable method claim patent-allegeable. This means the machine or transformation must impose meaningful limits on the method claim's scope to pass the test. Second, insignificant extra-solution activity will not transform an unpatentable principle into a patentable process. This means reciting a specific machine or a particular transfor-

12. *State Street Bank & Trust Co. c. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

mation of a specific article in an insignificant step, such a data gathering or outputting, is not sufficient to pass the test.¹³

Ce critère de test de « machine ou transformation » semble correspondre aux critères b) et c) de la grille d'analyse de la Commission d'appel au Canada. Ainsi, il semble que la Commission cherche à rendre conformes les pratiques canadiennes avec la pratique américaine afin d'obtenir un certain niveau d'uniformité dans le traitement de demandes de brevets portant sur des méthodes d'affaires et ainsi éviter des différences significatives lorsqu'un demandeur cherche à obtenir de la protection pour son invention en passant d'un côté de la frontière canado-américaine à l'autre.

Il est à noter que la décision dans l'affaire *Bilski* a été portée en appel à la Cour suprême des États-Unis. Comme nous pourrions le voir ci-dessous, les États-Unis ne sont pas le seul pays à vouloir clarifier les critères d'établissement de ce qui constitue de la matière brevetable.

4.2 Grande-Bretagne

La question sur ce qui constitue de la matière brevetable dans le contexte des brevets de méthodes d'affaires ou d'informatique a également été abordée récemment en Grande-Bretagne dans l'affaire *Aerotel Ltd. c. Telco Holdings Ltd. (and others) and Macrospan's Application*¹⁴.

Ce jugement était en fait relié à deux appels différents de décisions de la *High Court* britannique. La première affaire impliquait un brevet GB2171877 émis à Aerotel Ltd. dans une affaire de contrefaçon et le deuxième cas impliquait une demande de brevet GB2388937 qui avait été refusée par le Bureau des brevets britannique.

La Cour d'appel a décidé que l'évaluation de la brevetabilité d'une demande (au niveau de la matière brevetable) se fait selon un test présenté de la façon suivante :

The approach is in four steps :

- 1) properly construe the claims ;

13. Voir <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/datp/opla/documents/bilski_guidance_memo.pdf>.

14. [2006] EWCA Civ 1371.

- 2) identify the actual contribution ;
- 3) ask whether it falls solely within the excluded subject matter ; and
- 4) check whether the actual or alleged contribution is actually technical in nature.¹⁵

Par conséquent, les étapes 1) et 2) du test d'*Aerotel* correspondent essentiellement à l'étape a) du test de l'affaire *Amazon.com* au Canada en ce que les revendications sont examinées afin d'obtenir une compréhension de la nature de l'invention revendiquée et de déterminer ce qui a été ajouté à la connaissance humaine. L'étape 3) du test *Aerotel* correspond essentiellement à l'étape d) du test *Amazon.com* par rapport à la détermination si l'objet de l'invention est un objet exclu par la Loi applicable sur les brevets. Finalement, l'étape 4) du test *Aerotel* correspond essentiellement à l'étape e) du test *Amazon.com* avec l'évaluation de la nature technologique de l'invention revendiquée dans la demande. En utilisant ce raisonnement, la Cour d'appel a accordé l'appel d'*Aerotel* par rapport à son dossier de contrefaçon et a maintenu la validité de son brevet, tandis que la demande de brevet de Macrossan a été maintenue comme étant invalide.

Suite à cette décision, le Bureau des brevets britannique a émis un avis sur son site web indiquant comment il considérerait appliquer le test développé dans l'affaire *Aerotel* par rapport aux demandes en instance¹⁶. Le Bureau des brevets britannique semble d'avis que cette décision de la Cour d'appel est cohérente avec la jurisprudence britannique précédente précédente -2 sur cette question et est donc pertinente pour déterminer si une invention comprend de la matière brevetable.

d'appel précédente est cohérente avec la jurisprudence britannique précédente précédente -2 sur cette question et est donc pertinente pour déterminer si une invention comprend de la matière brevetable.

Or, une demande correspondante européenne déposée par Macrossan est actuellement en instance devant l'Office européen des brevets. En fait, la poursuite de la demande et toutes les questions que cette demande et la jurisprudence associée à celle-ci ont suscitées ont amené la présidente sortante de l'OEB, Alison Brimelow, à référer plusieurs questions de brevetabilité de logiciels et de

15. *Supra*, note 12, par. 40.

16. Voir <<http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-pn/p-pn-subjectmatter/p-pn-subjectmatter-case.htm>>.

méthodes d'affaires à la Grande Chambre des Recours de l'Office européen des brevets. Parmi les questions soumises à la Grande Chambre des Recours, il y a l'importance que revêt la catégorie de la revendication, les limites à fixer entre les aspects exclus de la brevetabilité et les aspects contribuant au caractère technique de l'objet revendiqué¹⁷. Par conséquent, la décision éventuelle de la Grande Chambre des Recours aura des effets importants sur les évaluations subséquentes de la brevetabilité de méthodes d'affaires en Europe.

5. CONCLUSION

Il sera intéressant de voir si Amazon.com va porter cette décision en appel au Canada, alors que des appels sur des questions analogues sur la brevetabilité de méthodes d'affaires sont présentement en instance devant la Cour suprême des États-Unis et la Grande chambre des recours de l'Office européen des brevets. Au moment de la rédaction du présent article, aucune demande en appel n'avait été déposée au Canada. Il est intéressant de voir que les Bureaux de brevets canadien, américain et britannique ont tous profité de la publication de ces différents jugements afin de mettre à jour leurs manuels ou avis de pratique sur l'évaluation de la brevetabilité de méthodes d'affaires ou de logiciels au niveau de la matière brevetable. On peut s'attendre que des décisions éventuelles de la Cour suprême des États-Unis et de la Grande Chambre des Recours de l'Office européen des brevets amèneront des modifications additionnelles à ces manuels et avis de pratique. Toutefois, en attendant ces futurs développements, au vu de la décision dans l'affaire *Amazon.com* au Canada, obtenir un brevet sur une méthode d'affaires au Canada ne semble pas être une opération qui puisse être faite simplement en « un clic »...¹⁸

17. Voir <http://www.epo.org/topics/news/2008/20081024_fr.html>.

18. Un appel a finalement été déposé à la Cour fédérale du Canada le 3 septembre 2009 (dossier T-1476-9).