La valse-hésitation du brevet logiciel au Canada

2 août 2023

Auteurs

Gaspard Petit

Avocat principal

Benoit Yelle

Associé, Agent de brevets

Mercredi dernier, la Cour d'appel fédérale rendait un jugement très attendu au sujet de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur (brevets logiciels). Dans la décision *Canada (Procureur général)* c. *Benjamin Moore & Co.*, 2023 CAF 168, la Cour d'appel fédérale rejette le test qu'avait proposé l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) en première instance.

D'une part, selon la Cour d'appel, la juge Gagné ne pouvait pas inclure le cadre proposé par l'IPIC au dispositif de son jugement en première instance puisque la demande des parties ne le prévoyait pas. D'autre part, il est encore prématuré, à son avis, de prescrire un cadre d'analyse en matière de brevets logiciels puisqu'il demeure plusieurs notions qui méritent encore d'être interprétées par les tribunaux canadiens.

Retour à la case départ? Pas tout à fait.

Rappel des faits de l'affaire Benjamin Moore (2022)

Cette décision est la plus récente dans la saga des brevets logiciels au Canada et vient remettre de l'ordre dans une suite d'évènements tout à fait inhabituels. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, voici un bref rappel des faits.

En 2010, Benjamin Moore entame une phase nationale au Canada pour deux demandes de brevets logiciels[1]. Les logiciels permettent de naviguer dans une banque de couleurs à partir de critères d'émotions et d'harmonie. En octobre 2014, les demandes sont rejetées au motif que les brevets portent sur de la matière non brevetable. En appliquant un cadre d'analyse que l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) appelle « *problème-solution* », l'examinateur en est venu à la conclusion que ces inventions se résument à appliquer des formules mathématiques sur une base

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

de données. Or, les formules mathématiques ne sont pas brevetables. En mai 2020, la Commission d'appel des brevets (CAB) confirme cette décision. En novembre 2020, Benjamin Moore porte le rejet en appel devant la Cour fédérale. Fait inusité, lors de l'audience du 30 mars 2022, le procureur général reconnaît d'emblée, à la lumière de la décision *Choueifaty*[2] rendue entre temps, que la commissaire aux brevets n'a pas appliqué le bon test et est d'accord pour renvoyer les brevets en réexamen. Autre fait inusité, l'IPIC intervient comme tiers au motif que l'affaire transcende les intérêts des parties puisque les examinateurs de l'OPIC continuent d'appliquer les mauvais critères en matière de brevetabilité de logiciels malgré les rappels à l'ordre répétés des tribunaux. Ainsi, l'IPIC souhaite pousser le dossier plus loin afin de rendre plus prévisible l'obtention de brevets logiciels en imposant le cadre d'analyse que devra suivre l'OPIC lors de ses examens. Dans un jugement surprenant, la juge Gagné accueille la demande de l'IPIC : les demandes de brevet doivent être réexaminées, et ce, selon le cadre d'analyse proposé par l'IPIC.

Il s'agit donc d'un jugement déclaratoire reconnaissant la nécessité du cadre d'analyse proposé par l'IPIC. Du jour au lendemain, ce test devient *le* test applicable en matière de brevets logiciels.

L'intervention de l'IPIC dans *Benjamin Moore (2022)* ou la nécessité de clarifier le cadre d'analyse des brevets logiciels

L'IPIC n'en était pas à sa première intervention en tant que tierce partie à un dossier portant sur des brevets. Ce type de participation n'est pas toujours perçu d'un bon œil par les tribunaux, particulièrement en matière de révision administrative. D'ailleurs, vendredi dernier dans l'affaire *Taillefer* c. *Canada*[3], la juge McDonald a refusé son intervention après avoir appliqué le test en trois parties, développé par la Cour d'appel fédéral[4]. Dans sa décision, elle écrit [notre traduction] : « *dans la mesure où l'IPIC a l'intention de présenter des observations sur la question de l'approche appropriée de l'interprétation des lois, comme l'a noté la Cour d'appel fédérale ci-dessus, une telle intervention n'est pas appropriée* ».

Plusieurs agents de brevets et juristes se sont toutefois réjoui en 2022 de voir un cadre d'analyse plus prévisible se dessiner enfin. L'intervention de l'IPIC était certes inusitée, mais il faut revenir à la trame historique canadienne en matière de brevets logiciels pour bien saisir le problème qu'elle tentait de résoudre.

Rappelons d'emblée que la Loi sur les brevets est silencieuse au sujet des logiciels. La loi définit une invention comme étant « *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* »[5]. Pour breveter un logiciel, il faut donc se rabattre sur une description créative de celui-ci : le décrire tel un procédé, ou encore tel un appareil de stockage sur lequel se trouvent des instructions qui, une fois exécutées par un processeur, produisent des effets particuliers. L'absence d'un véritable cadre législatif propre aux logiciels laisse un vide que les tribunaux se voient contraints de remplir en interprétant une loi dont la dernière refonte concorde avec la sortie de Windows 95 et de ses 13 disquettes.

Or donc, au début des années 1970, le Bureau des brevets du Canada, chargé d'examiner les demandes de brevets, publie une notice à l'attention des professionnels des brevets expliquant qu'à son avis, les logiciels constituent un sujet non brevetable. Puis, à la suite de la décision américaine *Waldbaum*[6], le Bureau démontre une certaine ouverture, mais fait marche arrière en 1978 dans un effort d'harmoniser ses pratiques avec la jurisprudence américaine et anglaise de l'époque. En 1981, la décision de *Schlumberger*[7] deviendra la décision phare en matière de brevets logiciels, statuant qu'un logiciel qui s'apparente à la simple exécution d'une formule mathématique par un ordinateur ne peut être breveté. L'interprétation que fait le Bureau des brevets mène au rejet massif de demandes, mais lorsque portés en appel, la majorité des rejets sont jugés contenir de la matière brevetable et sont renvoyés aux examinateurs. En 1984, la directive de l'OPIC s'ajuste et devient

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

enfin plus permissive.

Toutefois, en 2009, le Bureau des brevets rejette une demande d'Amazon sous prétexte que le brevet porte sur un sujet non brevetable. En 2011, la Cour d'appel fédérale lui reprochera d'utiliser un test simplifié dans l'évaluation des brevets logiciels[8]. Le bureau semble généraliser certains principes de la jurisprudence sans tenir compte des faits et du contexte.

Le brevet d'Amazon portait sur l'utilisation d'un témoin (cookie) afin de permettre l'achat en ligne sans authentification (le fameux « one-click ») et l'OPIC avait de la difficulté à concevoir qu'une invention puisse être entièrement immatérielle.

Le brevet sera finalement accordé, mais plutôt que de suivre les recommandations de la Cour d'appel, l'OPIC publie de nouvelles notices de pratique en 2012 puis en 2013 sans toutefois tenir compte de la jurisprudence récente. Les contradictions entre ces notices de pratique et la jurisprudence ont mené à un examen imprévisible des brevets selon que les examinateurs suivaient les notices internes ou la jurisprudence.

À l'été 2020, la Cour fédérale rappelle l'OPIC à l'ordre dans l'affaire *Choueifaty*[9], et explique que la méthode « *problème-solution* » décrite dans ses Recueils des pratiques n'est pas conforme aux enseignements de la jurisprudence canadienne. Par suite de cette décision, l'OPIC modifie ses notices tout en rétablissant certains principes qui avaient été cependant proscrits par la décision Amazon, notamment en appliquant l'article 27 de la Loi sur les brevets à *invention* plutôt qu'à *l'objet que définit la revendication*[10].

Bref, pendant que la complexité des logiciels croît de façon exponentielle, le droit lui, se dessine une décision à la fois au détriment des inventeurs qui doivent patienter et faire les frais des incertitudes. Lorsque l'IPIC intervient comme tiers dans l'affaire *Benjamin Moore* et y propose un cadre d'analyse, c'est avec l'espoir de mettre fin à près de 50 ans de confusion et d'imprévisibilité.

Le malaise post-*Benjamin Moore (2022)*

Il résulte de ce jugement déclaratoire un certain malaise pour l'OPIC et le procureur général qui se portent en appel à l'automne 2022. Au lendemain du jugement de la Cour fédérale, l'OPIC plaide qu'il deviendra difficile pour un examinateur d'adapter la méthode d'évaluation à de nouvelles situations sans risquer un outrage au tribunal. De plus, la demande initiale en Cour fédérale déposée par Benjamin Moore ne visait aucunement l'obtention d'un jugement déclaratoire et le procureur général plaide que la Cour aurait dû s'en tenir aux conclusions recherchées par Benjamin Moore et le Procureur général. L'appel du jugement porte donc sur l'opportunité d'émettre un jugement déclaratoire imposant un cadre d'analyse à la demande d'un tiers.

Minimalisme judiciaire — Benjamin Moore (2023)

Dans le jugement de 41 pages rendu mercredi dernier, la Cour d'appel fédérale réitère en effet l'importance du minimalisme judiciaire tout en accueillant la demande du procureur général de retirer l'imposition d'un cadre d'analyse à l'OPIC. La Cour d'appel est sans équivoque en ce qui concerne l'ajout du cadre d'analyse au dispositif du jugement de première instance :

À en juger par l'absence d'analyse détaillée dans les motifs de la CF, la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle la version actuelle du RPBB (modifié par PN2020-04) n'était pas pertinente et son examen lacunaire de la jurisprudence applicable, il me semble que cette cour, en incluant le test dans son jugement plutôt que dans ses motifs, n'a fait que « parachuter » le test à notre Cour. Une telle démarche, qui se distingue de la situation où le tribunal traite dans des remarques incidentes d'une question qui n'est pas essentielle au règlement du litige dont il est saisi, est déplacée. Ce n'est pas faire preuve de [traduction] « courage judiciaire », comme l'a affirmé l'IPIC devant la Cour fédérale.[11]

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

La Cour rappelle également que les « *intervenants ne sont pas habilités à demander une réparation que les parties elles-mêmes n'ont pas sollicitée* » [12]. Au surcroît, la Cour rappelle « *qu'à moins que l'avis d'appel ne mentionne expressément l'adoption d'un test précis visant l'ensemble des inventions mises en œuvre par ordinateur comme réparation recherchée, une telle mesure ne devrait pas, à quelques exceptions près, être envisagée* »[13]. Enfin, reconnaissant que la Cour fédérale est habilitée à rendre des jugements déclaratoires, elle rappelle que même lorsque demandé en bonne et due forme, le tribunal « *ne peut exercer le pouvoir discrétionnaire qui permet d'accorder une telle mesure qu'après avoir appliqué le critère à quatre volets énoncés par la Cour suprême dans l'arrêt Ewert c. Canada, 2018 CSC 30, au paragraphe 81* »[14].

Rejet du cadre d'analyse de l'IPIC

Ayant conclu qu'elle pourrait corriger le jugement de première instance en appliquant le critère à quatre volets, la juge Gauthier explique plutôt que le cadre proposé par l'IPIC n'est pas adéquat et qu'il demeure trop de questions ouvertes, méritant d'être analysées par les tribunaux avant de pouvoir prescrire un cadre d'analyse.

La décision offre toutefois quelques conseils en *obiter*, insistant sur la nécessité pour le brevet d'ajouter à la connaissance humaine. À ce sujet, la juge Gauthier écrit : « *l'aspect difficile consiste souvent à déterminer en quoi consiste la découverte, c'est-à-dire ce qui a été ajouté à la connaissance humaine* » et plus loin : « *si la seule nouvelle connaissance consiste en la méthode en soi, c'est cette méthode qui constitue l'objet brevetable.* »

Le cadre proposé par l'IPIC ayant été rejeté, il faut donc se rabattre sur les décisions précédentes afin de déterminer si un logiciel est brevetable ou non.

Le défi des brevets logiciels

Pour comprendre pourquoi l'OPIC est parfois hésitante à accorder des brevets logiciels, il est bon de se rappeler que les brevets sont une exception au principe de concurrence. La *Loi sur la concurrence*[15] prévoit en effet à l'article 79(5) que l'exercice du monopole obtenu grâce à un brevet, tout comme l'exercice des autres droits de propriété intellectuelle, ne constitue pas un agissement anticoncurrentiel. Ce privilège, accordé pour une durée de vingt ans au détenteur d'un brevet, se veut une contrepartie pour la divulgation publique de l'invention, au profit éventuel de la société entière.

Ce principe d'échange ne date pas d'hier, la plupart des systèmes de brevets actuels se sont inspirés du *Statute of Monopolies* anglais de 1623. Il est cependant à parier que les Anglais de 1623 n'avaient pas anticipé l'apparition des logiciels.

Or, historiquement, les créations permettant l'obtention d'un brevet comprenaient une composante tangible : une machine, un appareil, la transformation de la matière, etc. À l'inverse, les créations ne permettant pas l'obtention d'un brevet avaient souvent un aspect intangible : les idées abstraites, des formules mathématiques, l'esthétisme, la musique, etc. Lorsque les logiciels sont apparus, le sophisme était inévitable.

Par ailleurs, la notion de « logiciel » est elle-même difficile à circonscrire. Le logiciel ne se résume pas au code qui a été utilisé pour l'assembler (ce dernier étant protégeable par droit d'auteur plutôt que par brevet). Ainsi, deux programmeurs guidés par les mêmes requis et spécifications réaliseront sans aucun doute des implémentations différentes, compilées en instructions machines différentes, mais qui, une fois exécutées, résulteront en ce qui pourrait être considéré comme étant le même logiciel. Breveter un logiciel revient donc en quelque sort à en breveter des éléments de ses spécifications.

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

Lorsqu'on s'intéresse à une invention mécanique et qu'on en décrit les composantes fondamentales, on y trouve des pièces aux formes particulières s'attachant les unes aux autres. Décortiquez un logiciel en composantes fondamentales, et vous y trouverez des états, des seuils et des conditions, souvent décrites sous la forme de concepts abstraits et de formules mathématiques. Or, ces éléments se rapprochent dangereusement d'un type de sujet formellement exclu par la *Loi sur les brevets*. L'article 27(8) prévoit en effet qu'« *il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques* ». L'exclusion vise à garantir que les principes scientifiques demeurent accessibles à tous pour favoriser la recherche et l'innovation. Il est donc du devoir d'un examinateur de rejeter une demande qui viserait à s'approprier des principes scientifiques.

Ainsi, selon qu'un examinateur s'intéresse à l'objectif du logiciel dans son ensemble ou à ses composantes, il conclura qu'il est brevetable ou non. La difficulté revient à reconnaître qu'un logiciel est généralement plus qu'un ensemble de formules mathématiques — il faut voir la moustache plutôt que les poils, la forêt plutôt que les arbres. C'est ce que les tribunaux canadiens ont appelé l'approche téléologique.

Dans l'affaire Benjamin Moore, la Cour d'appel fédérale qualifie l'approche téléologique d'« *exercice difficile, même pour les juges* »[16] et soumet que lorsqu'il y a erreur, c'est que « *l'OPIC et la commissaire n'ont tout simplement pas compris toutes les nuances de cet exercice difficile* »[17]. Au même paragraphe, sur une note positive, elle rassure toutefois que la *nécessité* d'appliquer cette méthode ne devrait plus causer problème puisque « [c]omme le fait remarquer le PG, la commissaire n'a pas interjeté appel de la décision *Choueifaty*, car cette dernière a dissipé la confusion relative à l'interprétation téléologique […] ».Rassurés ou non, force est de reconnaître que l'intervention de l'IPIC n'était peut-être pas la solution appropriée à ce problème — surtout lorsqu'on prend en considération Benjamin Moore qui s'est vue prise en otage par un débat qui déborde le domaine privé. Toutefois on ne peut que saluer l'effort de l'IPIC et se demander si laisser les tribunaux dessiner le cadre d'analyse, une décision à la fois, est une façon efficace d'établir le droit en matière de brevets logiciels. Cet avancement se fait indéniablement aux frais des inventeurs.

---

1. https://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/fra/brevet/2695130/sommaire.html et https://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/fra/brevet/2695146/sommaire.html
2. *Choueifaty* c. *Canada (Procureur général)*, 2020 CF 837
3. *Taillefer* v. *Canada (Attorney General)*, 2023 FC 1033
4. *Right to Life Association of Toronto and Area* c. *Canada (Emploi, Développement de la main-d'œuvre et du Travail)*, 2022 CAF 67
5. *Loi sur les brevets*, LRC 1985, c P-4, art. 2
6. *In re Waldbaum*, 559 F.2d 611, 194 USPQ 465
7. *Schlumberger Canada Ltd.* c. *Le commissaire des brevets*, [1982] 1 CF 845
8. *Amazon.com, Inc*. c. *Canada (Procureur général)*, 2011 CAF 328
9. *Choueifaty* c. *Canada (Procureur général)*, 2020 CF 837
10. *Amazon.com, Inc. c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 328, par. 39*
11. *Canada (Procureur général)* c. *Benjamin Moore & Co.*, 2023 CAF 168, par. 29
12. *Canada (Procureur général)* c. *Benjamin Moore & Co.*, 2023 CAF 168, par. 32, citant *Tsleil-Waututh Nation* c. *Canada (Procureur général),* 2017 CAF 174, para. 54 à 55; *Zak* c. *Canada (Procureur général),* 2021 CAF 80, para. 4
13. *Canada (Procureur général)* c. *Benjamin Moore & Co.*, 2023 CAF 168, par. 34, citant *Pfizer Canada Inc.* c. *Teva Canada Limited*, 2016 CAF 218, para. 21 à 22; *Boubala* c. *Khwaja*, 2023 CF 658, para. 27; *Hendrikx* c. *Canada (Sécurité publique)*, 2022 CF 1068, para. 27
14. *Canada (Procureur général)* c. *Benjamin Moore & Co.*, 2023 CAF 168, par. 35
15. *Loi sur la concurrence*, LRC 1985, c C-34
16. *Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co.*, 2023 CAF 168, par. 43
17. *Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co.*, 2023 CAF 168, par. 44

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.