

LA BREVETABILITE DES METHODES COMMERCIALES (BUSINESS METHOD) : UN DEBUT DE RAPPROCHEMENT ENTRE L'EUROPE ET LES ETATS-UNIS ?

Le droit des brevets est un sujet parmi de nombreux autres pour lequel il existe un véritable fossé entre les Etats-Unis et l'Europe. Alors que le droit américain accorde la brevetabilité à « toute chose nouvelle et utile créée par l'homme », les Européens sont beaucoup plus restrictifs en imposant des conditions pointilleuses de brevetabilité, excluant du champ des brevets de nombreuses créations qui pourraient cependant être brevetées aux Etats-Unis.

Jusqu'à cet été, les méthodes commerciales exclues de la brevetabilité en Europe menaient une vie royale aux Etats-Unis, étant protégeables par un brevet. Mais un avis de la Cour suprême américaine est venu troubler leur paisible situation, rapprochant légèrement régimes américain et européen. Cet avis est d'autant plus intéressant qu'il risque également de bousculer le régime des logiciels, brevetables aux Etats-Unis, mais pas en Europe et avoir des conséquences économiques déterminantes dans le monde des nouvelles technologies.

Le droit européen, exigeant d'une invention brevetable que celle-ci soit susceptible d'application industrielle, refuse catégoriquement d'accorder la brevetabilité aux formules mathématiques et autres algorithmes, compris dans le terme de « méthodes commerciales ». En droit français, l'article L. 611-10 § 2 c) du Code de la propriété intellectuelle, qui reprend l'article 52§2 c) de la Convention de Munich, dispose que ne sont pas considérées comme des inventions : « *Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs* ».

De l'autre côté de l'Atlantique, la situation paraissait, jusqu'à peu, très simple : en 1952, le Congrès américain affirmait que le brevet pouvait protéger « tout ce qui, sous le soleil, a été créé par l'homme ». L'article 101 de la loi

américaine sur les brevets dispose que toute chose nouvelle et utile créée par l'homme peut faire l'objet d'un brevet¹. Il n'y a donc aucune exclusion légale à la brevetabilité, situation incroyablement bénéfique aux industriels américains et assez désagréable pour les européens.

Mais il semble que, suite à l'avis rendu par la Cour suprême en juin dernier au sujet des méthodes commerciales, la formule célèbre du Congrès ne soit plus complètement d'actualité ou du moins que son champ ne soit plus si général.

Voici le détail de cette palpitante saga algorithmique : en 1999, la Cour suprême avait confirmé le célèbre arrêt de la Cour d'appel fédérale (dit *State Street Bank*) ayant décidé qu'une méthode commerciale pouvait être protégée par un brevet. Cette position semble avoir fait l'objet d'un revirement total dans l'arrêt dit *Bilski v. Kappos* du 30 octobre 2008, où la Cour d'appel fédérale établit un test dit « test machine ou transformation » selon lequel un processus revendiqué ne pourra être breveté que s'il est « couplé à un certain moyen ou appareil, ou s'il change l'état d'un certain article »², ce qui va dans le sens de l'effet technique exigé par l'OEB et la jurisprudence française.

Dans cette affaire, M. Bilski réclamait la brevetabilité d'une méthode permettant de se protéger contre les risques de fluctuation des prix des matières premières auprès de l'USPTO (U.S. Patent and Trade mark Office), qui la lui a refusée au motif que des

¹ “Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefore, subject to the conditions and requirements of this title”. (35 USC § 101)

² “A process must be tied to a particular machine or apparatus, or transform a particular article into a different state or thing”, (“machine-or-transformation” test).

algorithmes sont des idées abstraites non brevetables, ce qu'a confirmé la Cour d'appel fédérale. Ainsi s'annonçait l'éventualité d'un grand rapprochement des régimes de brevetabilité entre les Etats-Unis et l'Europe. En effet, cet arrêt semblait établir un test de brevetabilité permettant d'exclure les processus non respectueux des conditions du test « machine ou transformation ».

Cet arrêt a fait l'objet d'un recours devant la Cour suprême des Etats-Unis qui, le 28 juin 2010, confirme l'arrêt de la Cour Fédérale en considérant que la méthode litigieuse, étant une idée abstraite, n'est pas brevetable. Le rapprochement des régimes de brevetabilité des USA et de l'Europe semble donc confirmé.

Seulement, si les juges américains ont refusé de reconnaître la brevetabilité à un certain type de méthode commerciale, il n'en reste pas moins qu'aucune règle précise n'a été élaborée, permettant ensuite l'exclusion plus ou moins systématique de la brevetabilité des méthodes commerciales. La Cour suprême a repris le critère utilisé par la Cour d'appel fédérale dit de « test machine ou transformation », imposant que le procédé soit intégré sur une machine ou qu'il transforme un objet d'un état à un autre pour être breveté. Mais tout en utilisant ce critère, la Cour suprême s'est empressée de préciser qu'il ne s'agissait que d'un « outil d'investigation utile » et qu'il ne s'agissait pas pour autant d'un critère exclusif de brevetabilité.

Alors que la Cour fédérale avait tenté de poser un régime stable d'exclusion de brevetabilité, la Cour suprême est restée plus neutre. Ainsi, aucune condition stricte de brevetabilité des processus n'est établie pour l'instant et l'avenir des méthodes commerciales reste donc assez flou, ce qui a suscité beaucoup de déception de la part de ceux qui attendaient la Cour suprême au tournant.

Il s'agit certes d'un petit pas vers l'état d'esprit européen, mais uniquement en ce que les juges américains deviennent plus exigeants dans leurs critères de brevetabilité, excluant ainsi

une part seulement des méthodes commerciales, et éventuellement de logiciels. On peut imaginer que cette démarche peut pousser les Etats-Unis à devenir plus restrictifs dans l'octroi de brevets, mais cela risque de prendre encore un certain temps.

L'avis de la Cour est donc fortement critiqué par ses analystes pour cette raison. Cette décision laisse la question de brevetabilité des méthodes commerciales dans le flou total. La situation actuelle étant délicate, il serait souhaitable qu'une prise de position rapide et ferme soit affirmée, d'autant qu'elle peut avoir des conséquences quant à l'octroi de brevets en matière de logiciels, ce qui pose une question intéressante. Est-il possible que les juges américains deviennent plus sévères et restrictifs dans les conditions d'octroi de brevets en matière de logiciels comme ils le deviennent en matière de méthodes commerciales ? Pour l'instant, cette question reste très hypothétique car, rendons-nous compte, les enjeux économiques sont à des échelles totalement différentes. Les logiciels représentant des enjeux économiques nettement plus conséquents que les méthodes commerciales, on peut avoir des doutes quant à l'arrivée d'une telle restriction.

28 septembre 2010

Une synthèse d'Annabelle RICHARD, Avocat à la Cour et Attorney at Law et de Anne-Sophie Mouren juriste, Département TMT du Cabinet Ichay & Mullenex Avocats.

Le cabinet Ichay & Mullenex Avocats est spécialisé dans la gestion des problématiques juridiques liées à l'activité des entreprises de nouvelles technologies et de développement durable. Il conseille ainsi de nombreux acteurs du e-commerce, de l'informatique, des médias, des télécoms et de la recherche dans la gestion de leurs affaires au quotidien, pour leurs projets de croissance interne ou externe et leur développement à l'international. L'ensemble des avocats du cabinet Ichay & Mullenex Avocats a reçu une double formation en complétant leur formation française soit par une formation à l'étranger soit par une formation en école de commerce. Chacun d'entre eux est tourné vers la nouvelle économie et la mondialisation des échanges accompagnant leurs clients avec une vision pragmatique de la vie des affaires.

5, rue de Monceau 75008 Paris - France
Tel : +33 1 42 89 19 80
Fax : + 33 1 42 89 14 99
www.ichay-mullenex.fr